



## **Sentenza del 27 luglio 2018**

---

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),  
David Aschmann e Maria Amgwerd;  
cancelliera Maria Cristina Lolli.

---

Parti

**Bottega Veneta SA,**  
[...],  
patrocinata da M. ZARDI & CO SA,  
[...],  
ricorrente,

contro

**Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI,**  
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Domanda di registrazione di un marchio svizzero  
n. 60837/2013 "KNOT".

**Fatti:****A.**

**A.a** Il 5 settembre 2013 Bottega Veneta SA (in seguito: ricorrente) ha presentato una domanda di registrazione del marchio verbale "KNOT" (n. 60837/2013) per i seguenti prodotti:

*Classe 3: "Parfüms, Parfümextrakte, Cremeparfüms (solid perfumes), Eau de Parfum, Kölnisch Wasser, Toilettenwasser, Aftershavecremes, Rasierwasser, Rasierlotionen, Rasiercremes- und schäume, ätherische Öle für den persönlichen Gebrauch, Schönheitsmasken, Feuchtigkeitscremes, Handcreme, Körper- und Gesichtscresmes für kosmetische Zwecke, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Antitranspirantien für den persönlichen Gebrauch, Hautreinigungsmittel, Seifen für den persönlichen Gebrauch, Toilettenseifen, Badeseifen, Bade- und Duschschaum, Bade- und Duschgel, Körperöl, Körperlotionen, kosmetische Hautlotionen, Talkumpuder, Zahnputzmittel, Nagellack, Bräunungslotionen, Raumdüfte in Sprayform, Duftmischungen für aromatische Potpourries, Raumduftpräparate, parfümierte Beutel für die Wäsche, Badesalze."*

*Classe 9: "Kneifer (Augenläser), Brillen mit Entspiegelungseigenschaften, Schwimmbrillen, Sonnenbrillen, Augenschutz-Optikerwaren, Optikerwaren für den Einsatz im Sport, Brillengläser, schützende Okulare, Brillenhalter, Brillenetuis, Kneiferkettchen, Brillenschnur, Brillenfassungen, -gestelle, Schutzhelme, Sporthelme, Helme für Motorradfahrer; Telefone; Taschen und Hüllen speziell entwickelt für das Halten oder Tragen von Mobiltelefone, MP3-Abspielgeräte, Laptops, Tablet Computer, Lesegerät für elektronische Bücher (E-Book Reader), persönliche digitale Assistenten (PDA), Fotoapparate und Videokameras, Telefonkettchen, Telefonschnur."*

*Classe 14: "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente."*

*Classe 18: "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren."*

*Classe 25: "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen."*

**A.b** Con scritto del 27 febbraio 2014, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (in seguito: autorità inferiore o IPI) ha comunicato alla ricorrente l'inidoneità del segno depositato a costituire, in relazione ad una parte dei prodotti rivendicati, segno distintivo ai sensi dell'art. 2 lett. a della Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM, RS 232.11). Esso

sarebbe di dominio pubblico e dovrebbe restare a libera disposizione di tutti gli attori sul mercato. Il segno non si distinguerebbe a sufficienza da ciò che può essere considerato atteso o usuale sul mercato, non essendo dunque adatto a distinguere i prodotti a cui si riferisce da quelli di altre aziende.

**A.c** Con scritto del 1° settembre 2014, la ricorrente ha contestato le motivazioni dell'IPI, ritenendo il segno originale e distintivo, nonché argomentando che la parola "*knot*" non suscita nella maggior parte dei consumatori, senza un ragionamento a monte, il nesso con la parola inglese per "nodo".

**A.d** A seguito dei nuovi elementi depositati da parte della ricorrente, l'autorità inferiore ha riconsiderato parzialmente l'opinione iniziale, approvando con scritto del 1° dicembre 2014 la registrazione del marchio per un numero superiore di prodotti rispetto all'opinione iniziale, riconfermando, tuttavia, la mancata idoneità dei rimanenti prodotti.

**A.e** Non avendo la ricorrente presentato alcuna presa di posizione entro il termine impartito, in data 2 marzo 2015, l'autorità inferiore ha parzialmente respinto la domanda di registrazione, rimarcando l'affiliazione del segno "KNOT" con la parola inglese di "nodo" o "fiocco" e il conseguente rischio per i destinatari del prodotto, di percepire un rinvio a delle possibili caratteristiche dei prodotti che il segno rivendica, rappresentando così un termine descrittivo del prodotto stesso.

**A.f** Con scritto del 1° maggio 2015, la ricorrente ha richiesto la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 41 LPM, affermando che la parola "*knot*" non rientri nel vocabolario di base inglese e non vi sia quindi, per la maggior parte della popolazione svizzera, un automatismo nell'associare il segno "KNOT" al simbolo di un nodo.

**A.g** Con scritto del 30 luglio 2015, l'IPI ha riconfermato quanto comunicato il 2 marzo 2015.

**A.h** La ricorrente ha ribadito a sua volta, con scritti del 18 e 26 gennaio 2016, la propria posizione espressa negli scritti precedenti.

**A.i** Con scritto del 20 giugno 2016, l'IPI ha nuovamente mantenuto la propria posizione del 27 febbraio 2014, di non ammettere, per tutti i prodotti rivendicati, tale domanda di registrazione. In questa occasione l'autorità inferiore ha concesso alla ricorrente la possibilità di esprimersi a riguardo.

Nonostante la sua richiesta di proroga, la ricorrente non ha presentato alcuna presa di posizione.

**A.j** Con scritto del 9 novembre 2016, l'IPI ha emesso una decisione di rigetto parziale della domanda di registrazione, comunicando alla ricorrente che il segno depositato non può essere registrato per una parte dei prodotti rivendicati.

**A.j.a** La domanda di registrazione è stata ammessa alla protezione per i seguenti prodotti:

*Classe 3: "Parfüms, Parfümextrakte, Cremeparfüms (solid perfumes), Eau de Parfum, Kölnisch Wasser, Toilettenwasser, Aftershavecremes, Rasierwasser, Rasierlotionen, Rasiercremes- und schäume, ätherische Öle für den persönlichen Gebrauch, Schönheitsmasken, Feuchtigkeitcremes, Handcreme, Körper- und Gesichtcremes für kosmetische Zwecke, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Antitranspirantien für den persönlichen Gebrauch, Bade- und Duschschaum, Bade- und Duschgel, Körperöl, Körperlotionen, kosmetische Hautlotionen, Talkumpuder, Zahnputzmittel, Nagellack, Bräunungslotionen, Raumdüfte in Sprayform, Duftmischungen für aromatische Potpourries, Raumduftpräparate, parfümierte Beutel für die Wäsche, Badesalze."*

*Classe 9: "Kneifer (Augenläser), Brillen mit Entspiegelungseigenschaften, Schwimmbrillen, Sonnenbrillen, Augenschutz-Optikerwaren, Optikerwaren für den Einsatz im Sport, Brillengläser, schützende Okulare, Brillenhalter, Brillenetuis, Kneiferkettchen, Brillenschnur, Brillenfassungen, -gestelle, Schutzhelme, Sporthelme, Helme für Motorradfahrer; Telefone; Taschen und Hüllen speziell entwickelt für das Halten oder Tragen von Lesegerät für elektronische Bücher (E-Book Reader), persönliche digitale Assistenten (PDA), Fotoapparate und Videokameras."*

*Classe 14: "Edelmetalle und deren Legierungen, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente."*

*Classe 18: "Leder und Lederimitationen; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Pferdegeschirre."*

**A.j.b** La domanda di registrazione è stata respinta per i seguenti prodotti:

*Classe 3: "Hautreinigungsmittel, Seifen für den persönlichen Gebrauch, Toiletenseifen, Badeseifen."*

*Classe 9: "Taschen und Hüllen speziell entwickelt für das Halten oder Tragen von Mobiltelefone, MP3-Abspielgeräte, Laptops, Tablet Computer, Telefonschnur, Telefonschnur."*

Classe 14: "*Waren aus Edelmetalle und deren Legierungen und damit platierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren.*"

Classe 18: "*Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Spazierstöcke; Peitschen, Sattlerwaren.*"

Classe 25: "*Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*"

**B.**

In data 29 novembre 2016, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o il TAF), postulando la totale riforma della decisione, emessa in data 9 novembre 2016 dall'IPI, nell'ambito della procedura di esame della domanda di marchio "KNOT", richiedendo la registrazione del citato marchio per tutti i prodotti originariamente rivendicati. La ricorrente chiede inoltre che tutti i costi procedurali siano posti a carico dell'autorità inferiore.

**C.**

Nella sua risposta del 21 aprile 2017, l'autorità inferiore postula la reiezione dell'intero ricorso del 29 novembre 2016, con protesta di spese a carico della ricorrente, rinviando essenzialmente alle motivazioni addotte nella decisione impugnata.

**D.**

Nella sua replica del 18 settembre 2017, la ricorrente rinvia essenzialmente agli argomenti già riportati nel ricorso del 29 novembre 2016, reiterando poi punto per punto le affermazioni riportate dalla risposta.

**E.**

L'autorità inferiore rinuncia, con scritto del 24 ottobre 2017, ad inoltrare una duplica e postula, rimandando alle motivazioni esposte nella decisione impugnata e nella risposta con protesta di spese a carico della ricorrente, la reiezione del ricorso.

**F.**

Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

**1.1** Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

**1.2** Il Tribunale giudica ai sensi dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 lett. e LTAF). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

**1.3** La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).

**1.4** Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) e all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA) sono rispettate.

**1.5** Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso.

**2.**

La Legge sulla protezione dei marchi definisce il marchio come un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi (cfr. art. 1 LPM).

**3.**

Giusta l'art. 2 lett. a LPM sono esclusi dalla protezione come marchi i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono.

**3.1** Lo scopo dell'art. 2 lett. a LPM è di proteggere l'interesse generale che i diritti esclusivi di utilizzo e di disposizione di determinati segni non vengano concessi in modo ingiustificato. Escludendo dalla protezione come

marchi i segni di dominio pubblico, la legge vuole innanzitutto evitare la loro monopolizzazione senza limiti di tempo a favore di una società che beneficerebbe così di un vantaggio commerciale rispetto ai suoi concorrenti, causando potenzialmente una distorsione della libera concorrenza (ERIC MEIER, *Motifs absolus d'exclusion: la notion du domaine public dans une perspective comparative*, in: *sic! 2005 Sonderheft*, pag. 69).

## **3.2**

### **3.2.1**

**3.2.1.1** Si considerano di dominio pubblico, quindi esclusi dalla protezione come marchi, i segni sprovvisti di carattere distintivo e non comprensibili dal pubblico interessato come indicazione di provenienza di una determinata azienda e i segni ritenuti indispensabili per il commercio, giustificandone la necessità di lasciarli alla libera disposizione di ognuno (DTF 139 III 176 consid. 2 "YOU", DTF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/M&M's [3D]"; DTAF 2009/4 consid. 3 "POST"; sentenze del TAF B-4697/2014 del 16 dicembre 2016 consid. 4.1 "Apotheken Cockpit" e B-3149/2014 del 2 marzo 2015 consid. 8.2 "COS [fig.]").

**3.2.1.2** La sovrapposizione tra la mancanza di forza distintiva e la necessità di libera disposizione del segno è frequente (DTF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]"; sentenza del TF 4A\_6/2013 del 16 aprile 2013 consid. 2.1 "WILSON"; MEIER/FRAEFEL, in: de Werra/Gilliéron [ed.], *Propriété intellectuelle, Commentaire romand*, 2013 [in seguito: CR PI], art. 2 LPM n. 24).

**3.2.2** Nell'ambito del termine generico "segni di dominio pubblico" (art. 2 lett. a LPM) rientrano gli elementi banali, le indicazioni generiche e le designazioni descrittive (sentenza del TAF B-5633/2016 del 12 marzo 2018 pag. 3 "MINT INFUSION"), come anche i segni liberi e le indicazioni di provenienza (DTF 134 III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.]; M BUDGET/M-joy [fig.]", DTF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/M&M's [3D]"; sentenza del TAF B-7413/2006 del 15 ottobre 2008 consid. 2.1 "MADISON"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [ed.], *Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar*, 2017 [in seguito: BaK 2017], art. 2 LPM n. 36).

#### 4.

Risulta dunque, da quanto precede, che il carattere generico o descrittivo di un segno è legato ad una mancanza di forza distintiva (consid. 4.1) e/o ad una necessità di libera disposizione (consid. 4.2).

#### 4.1 La mancanza di forza distintiva di un segno generico o descrittivo

##### 4.1.1

**4.1.1.1** La forza distintiva di un segno si determina in base alla percezione del pubblico di riferimento (DTAF 2010/31 consid. 2.3 *in fine* "[Kugelschreiber] [3D]"; sentenze del TAF B-5182/2015 del 1° febbraio 2017 consid. 3.4 e 5 "élément de prothèse [3D]" e B-7425/2006 del 12 luglio 2007 consid. 2.2 "Choco Stars").

**4.1.1.2** Determinare il pubblico pertinente implica soppesare l'attenzione con la quale quest'ultimo percepisce e interpreta solitamente il segno in questione. I beni di consumo quotidiano e i servizi di tutti i giorni vengono acquistati con relativamente poca attenzione o con un'attenzione nella media. D'altro canto, per quanto riguarda i beni o servizi costosi e rari, si può partire dal presupposto di una maggiore attenzione. Lo stesso vale nel caso in cui il pubblico pertinente è costituito da esperti in materia o del settore (DTF 134 III 547 consid. 2.3.3 "Freischwinger Panton II", DTF 122 III 382 consid. 3.a "Kamillosan"; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [ed.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2<sup>a</sup> ed. 2017 [in seguito: SHK 2017], art. 2 lett. a LPM n. 33).

**4.1.1.3** Se i prodotti in discussione si rivolgono sia al grande pubblico, che agli specialisti del settore, è sufficiente che uno di questi due gruppi di acquirenti comprenda il segno come un'indicazione descrittiva del prodotto, perché esso sia escluso dalla protezione come marchio (MEIER/FRAEFEL, in: CR PI, art. 2 LPM n. 8).

**4.1.2** L'appartenenza di un segno al dominio pubblico si valuta secondo l'impressione che lascia nell'insieme. Determinante per l'esame è il segno riprodotto nella domanda di registrazione (DTF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", DTF 133 III 342 consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; sentenze del TAF B-5182/2015 del 1° febbraio 2017 consid. 3.2 e 5 "élément de prothèse [3D]" e B-570/2008 del 15 maggio 2009 consid. 2.3 "Zigaretenschachtel [3D]"; MEIER/FRAEFEL, in: CR PI, art. 2 LPM n. 94).

### 4.1.3

**4.1.3.1** Il carattere distintivo di un segno deve essere valutato in relazione ai prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione (DTF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", DTF 133 III 342 consid. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; sentenza del TF 4A.5/2004 del 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER"; sentenza del TAF B-7413/2006 del 15 ottobre 2008 consid. 2.1 "MADISON"; CHERPILLOD, op. cit., pag. 73).

Per esempio, nel caso in cui da un'astratta riflessione dovesse risultare un'ambiguità sul significato del segno, essa potrebbe essere ridotta a un senso chiaro e definito con carattere descrittivo, non appena il segno si riferisse ad un particolare prodotto o servizio (sentenza del TF 4A.5/2004 del 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER").

**4.1.3.2** È sufficiente l'esistenza di un motivo assoluto di esclusione per uno dei prodotti compresi in una tipologia di prodotto, perché la domanda di registrazione possa essere respinta per tutta la categoria (sentenza del TAF B-283/2012 del 13 dicembre 2012 consid. 7.1.2 "NOBLEWOOD").

### 4.1.4

**4.1.4.1** L'esame di un segno verbale ha luogo in relazione a tutte e quattro le lingue nazionali. Ogni lingua ha lo stesso valore. Per rifiutare la registrazione di un segno, è sufficiente che questo venga inteso come descrittivo in una singola zona linguistica della Svizzera (DTF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER", DTF 128 III 447 consid. 1.5 "PREMIERE"; sentenza del TAF B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 3.4 "FROSCHKÖNIG").

**4.1.4.2** Nell'ambito dell'esame di registrazione di un marchio svizzero, vengono prese in considerazione anche le espressioni di lingua inglese, a condizione che siano comprensibili per una parte significativa del pubblico pertinente (DTF 129 III 225 consid. 5.1 *in fine* "MASTERPIECE"; ASCHMANN, in: SHK 2017, art. 2 lett. a n. 125 e seg.). Secondo la giurisprudenza, vi è l'assunto che il grande pubblico disponga di una conoscenza del vocabolario di base inglese (DTF 125 III 193 consid. 1c *in fine* "Budweiser", DTF 108 II 487 consid. 3 "Vantage"; sentenza del TAF B-7468/2006 del 6 settembre 2007 consid. 6.2.2 "Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"). D'altra parte, gli esperti dispongono normalmente, nel loro ramo di competenza, di una buona padronanza della lingua inglese (cfr. sentenza del TF 4A\_455/2008 del 1° dicembre 2008 consid. 4.3 *in fine* "AdRank";

sentenze del TAF B-3394/2007 del 29 settembre 2008 consid. 4.2 *in fine* "SALESFORCE.COM" e B-7204/2007 del 1° dicembre 2008 consid. 7 "STENCILMASTER").

**4.1.5** Per ammettere l'appartenenza di un segno al dominio pubblico, perché descrittivo, non è sufficiente che il segno evochi associazioni di idee o contenga allusioni che indicano solo lontanamente le caratteristiche del prodotto. Il carattere descrittivo di un segno deve essere direttamente riconosciuto dalle persone a cui il segno si rivolge senza un particolare sforzo di riflessione o d'immaginazione (DTF 128 III 454 consid. 2.1 "YUKON").

#### **4.1.6**

**4.1.6.1** Un segno è considerato non sufficientemente distintivo, se presenta un carattere descrittivo, ovvero se esso viene percepito dal pubblico pertinente come un'indicazione relativa alle proprietà del prodotto o servizio al quale è destinato. Ciò include, in particolare, le informazioni adatte ad indicare il genere, la natura, la composizione, la qualità, la quantità, la destinazione, lo scopo, il valore, il contenuto o altre caratteristiche del prodotto o servizio (sentenze del TAF B-7196/2015 del 3 ottobre 2017 consid. 2.3 "MAGENTA", B-6068/2014 del 1° febbraio 2016 consid. 2.2 "GOLDBÄREN" [non pubblicato in DTAF 2016/21] e B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 3.2 "FROSCHKÖNIG").

**4.1.6.2** Il carattere descrittivo di un segno può riferirsi sia al prodotto o al servizio nel suo insieme, sia ad un elemento di quest'ultimi, ad esempio ad una parte del prodotto o del servizio (cfr. sentenze del TAF B-2147/2016 del 7 agosto 2017 consid. 5.4.2 *in fine* "DURINOX" e B-7196/2015 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3 *in fine* "MAGENTA"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BaK 2017, art. 2 LPM n. 91; ASCHMANN, in: SHK 2017, art. 2 lett. a LPM n. 162 e 195).

**4.2** La necessità di libera disposizione di un segno generico o descrittivo

**4.2.1** Se la forza distintiva viene valutata in termini di percezione delle cerchie dei consumatori determinanti (cfr. consid. 4.1.1.1), la necessità di libera disposizione dipende dalle esigenze dei concorrenti (sentenza del TF 4A\_6/2013 del 16 aprile 2013 consid. 2.4 *in fine* "WILSON"; MEIER/FRAEFEL, in: CR PI, art. 2 LPM n. 23).

**4.2.2** È soggetto all'esigenza di essere lasciato alla libera disposizione di ognuno un segno che è reputato essenziale, se non indispensabile, per il

commercio e che non può, pertanto, essere monopolizzato da un singolo operatore del mercato (sentenza del TF 4A\_330/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2.2 "THINK/THINK OUTDOORS [fig.]").

## 5.

**5.1** Secondo la giurisprudenza, per essere escluso dalla protezione, un segno verbale, che si riferisce ad una possibile forma, all'imballaggio o all'attrezzatura del prodotto in questione, deve essere privo di forza distintiva e/o soggetto ad una necessità di libera disposizione (cfr. sentenza del TAF B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 5.3 *in fine* "FROSKÖNIG"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2<sup>a</sup> ed. 2009 [in seguito: MARBACH, SIWR], n. 314).

## 5.2

**5.2.1** La mancanza di forza distintiva di un segno che si riferisce ad una possibile forma del prodotto rivendicato

**5.2.1.1** Per essere privo di forza distintiva, non è sufficiente che un segno si riferisca ad una possibile forma del prodotto in esame, del suo imballaggio o della sua attrezzatura, bensì deve corrispondere ad una forma usuale del prodotto (DTF 116 II 609 consid. 2b "FIORETTO"; sentenze del TAF B-7196/2015 del 3 ottobre 2017 consid. 2.4 "MAGENTA", B-6068/2014 del 1° febbraio 2016 consid. 2.2 "GOLDBÄREN" [non pubblicato in DTAF 2016/21], B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 3.2 "FROSKÖNIG" e B-2514/2008 del 25 maggio 2009 consid. 3.2 "MAGNUM [fig.]"; MEIER/FRAEFEL, in: CR PI, art. 2 LPM n. 65-66; MARBACH, SIWR III/1, n. 314; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BaK 2017, art. 2 LPM n. 157-158). Sono ritenuti "usuali", elementi caratteristici, tipici o comuni (sentenze del TAF B-7196/2015 del 3 ottobre 2017 consid. 4.2, 4.3 *in fine* e 4.5 "MAGENTA").

**5.2.1.2** In riferimento alle circostanze, per le quali un segno deve essere considerato descrittivo del prodotto stesso, del suo aspetto, imballaggio o attrezzatura, il Tribunale federale stabilisce che esso debba essere ritenuto tale, se rappresenta un elemento appartenente al dominio pubblico, usuale per il tipo di prodotto in questione (cfr. consid. 5.2.1.4; DTF 116 II 609 consid. 2b "FIORETTO", DTF 103 Ib 268 consid. 3a "RED & WHITE").

Il Tribunale federale porta come esempi di segni appartenenti al dominio pubblico e, pertanto, non ammessi alla protezione come marchi, "Zöpfli" per la pasta a forma di treccia (DTF 87 I 142 "Zöpfli"); "MAGNUM" per le bevande (sentenza del TF 4A\_330/2009 del 3 settembre 2009 "MAGNUM"); "3 x 3 pocket" per la cioccolata, dato che essa verrebbe spesso offerta in tale disposizione (sentenza del TF del 21 novembre 1975 "3 x 3 pocket"); e "GOLD BAND" per i prodotti di tabacco, dato che essi presentano spesso una fascetta dorata (sentenza del TF A 301/67 del 16 maggio 1967 "GOLD BAND" [pubblicato in PMMBI 1967 I pag. 37]). In applicazione del medesimo criterio, il Tribunale federale ha confermato la sua posizione, ammettendo alla protezione come marchi i segni "FIORETTO", considerato non appartenente al dominio pubblico, ad esempio per prodotti di pasticceria, cioccolata e praline, dato che la forma di un fiore non è caratteristica per questa tipologia di prodotti, bensì viene utilizzata per una varietà di prodotti (DTF 116 II 609 consid. 2 "FIORETTO"); "ROTRING", benché sia possibile apporre un anello rosso su degli attrezzi (DTF 106 II 245 consid. 2.d "ROTRING"); "RED & WHITE", nonostante una confezione rosso-bianca per i prodotti di tabacco sia pensabile (DTF 103 Ib 268 consid. 3b "RED & WHITE"); e "LILIPUT" per piccole confezioni di materiale per medicazione (DTF 79 II 101 consid. 2 "LILIPUT").

**5.2.1.3** A tale riguardo, occorre fare riferimento alla valutazione del pubblico di riferimento, senza particolari sforzi di immaginazione o di ricorso alla fantasia (cfr. consid. 4.1.5; DTF 116 II 609 consid. 2c "FIORETTO"; sentenza del TAF B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 3.2 "FROSCHKÖNIG"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BaK 2017, art. 2 LPM n. 159).

Infatti, non tutti i segni che fanno riferimento ad una particolare forma, imballaggio o attrezzatura sono da escludere dalla protezione come marchi. Il fatto che un segno evochi associazioni mentali o contenga allusioni, solo lontanamente riconducibili ai beni o servizi in questione, non giustifica automaticamente l'appartenenza del segno al dominio pubblico. Piuttosto, il legame concettuale con i prodotti o servizi deve essere tale che la natura descrittiva del segno possa essere riconosciuta da una parte significativa del pubblico pertinente, senza alcuno sforzo particolare (DTF 103 Ib 268 consid. 2a "RED & WHITE"; sentenze del TAF B-5633/2016 del 12 marzo 2018 pag. 4 "MINT INFUSION", B-7196/2015 del 3 ottobre 2017 consid. 4.5 "MAGENTA", B-6068/2014 del 1° febbraio 2016 consid. 2.2 "GOLDBÄREN" [non pubblicato in DTAF 2016/21] e B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 3.2 e 5.3 "FROSCHKÖNIG").

**5.2.1.4** Occorre, pertanto, stabilire se il destinatario del prodotto percepirebbe il segno come un elemento descrittivo della forma del prodotto in esame o di una delle sue parti (cfr. consid. 4.1.6.2), senza particolari sforzi di immaginazione (sentenze del TAF B-6068/2014 del 1° febbraio 2016 consid. 2.2 *in fine* "GOLDBÄREN" [non pubblicato in DTAF 2016/21] e B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 3.2 "FROSCHKÖNIG"; cfr. sentenza del TAF B-3815/2014 del 18 febbraio 2016 consid. 4.3.1 *in fine* "RAPUNZEL").

**5.2.1.5** Per quanto riguarda l'eventuale raffigurazione, il Tribunale federale ha stabilito che un segno è generalmente classificato come di dominio pubblico, se si riferisce al tipo o alla forma dell'imballaggio stesso, ma non se si tratta di una raffigurazione grafica o a colori, poiché esistono innumerevoli possibilità in tal senso (DTF 103 Ib 268 consid. 3a "RED & WHITE", DTF 106 II 245 consid. 2.d "ROTRING"; sentenza del TAF B-7196/2015 del 3 ottobre 2017 consid. 4.2 "MAGENTA").

**5.2.2** La necessità di libera disposizione di un segno che si riferisce ad una possibile forma del prodotto rivendicato

**5.2.2.1** Inoltre, perché un segno verbale, che si riferisce ad una possibile forma del prodotto in esame, possa essere registrato come marchio, non deve essere soggetto alla necessità di libera disposizione dei concorrenti (sentenza del TAF B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 3.3 e 5.3 *in fine* "FROSCHKÖNIG"; cfr. MARBACH, SIWR III/1, n. 313-314).

**5.2.2.2** A tale necessità sono soggetti i segni banali e usuali per i prodotti in questione o indispensabili per l'utilizzo degli stessi, come anche le forme imposte da eventi tradizionali (per esempio Natale, Pasqua, ecc.) o da necessità culturali (DTF 116 II 609 consid. 2b "FIORETTO", DTF 106 II 245 consid. 2c "ROTRING"; sentenze del TAF B-3815/2014 del 18 febbraio 2016 consid. 4.4 "RAPUNZEL", B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 3.3, 5.3 *in fine* e 7.1 "FROSCHKÖNIG" e B-5168/2011 del 13 marzo 2013 consid. 2.5 "BLACK LABEL"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BaK 2017, art. 2 LPM n. 160).

Tuttavia, sono ammissibili riferimenti ad elementi di raffigurazione comuni se questi sono a tal punto vaghi da non impedire ad un concorrente di usare i medesimi elementi a sua volta (DTF 106 II 245 consid. 2d "ROTRING"; sentenza del TAF B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 3.3 *in fine* "FROSCHKÖNIG"; MARBACH, SIWR, n. 314 *in fine*).

**5.2.2.3** Pertanto, è necessario verificare se il segno in questione sia un elemento necessario perché i concorrenti possano continuare il loro commercio dei prodotti in esame (cfr. sentenza del TAF B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 7 "FROSCHKÖNIG").

**6.** Segni verbali che si riferiscono ad una possibile forma del prodotto

**6.1**

**6.1.1**

**6.1.1.1** L'autorità inferiore indica di aver modificato nel 2014 la propria prassi in merito alla qualifica di un segno come indicazione descrittiva, sulla base di un'analisi della sentenza del Tribunale B-2054/2011 del 28 novembre 2011 "MILCHBÄRCHEN" (cfr. risposta, pag. 4).

In tal senso, l'IPI sostiene che, nel caso in cui un segno rinvii alla forma dei prodotti per i quali viene rivendicato, non sia da considerare unicamente il criterio dell'usualità, bensì siano da reputare appartenenti al dominio pubblico anche i segni che descrivono una forma non inattesa (cfr. risposta, pag. 4).

Per l'IPI, quali forme non inattese non si considerano soltanto forme spesso ricorrenti, ma anche quelle che rappresentano una variazione della gamma di forme banali, soprattutto nel caso di una molteplicità di forme. L'autorità inferiore afferma dunque, che il carattere descrittivo di un segno non debba essere stabilito in funzione della domanda se la forma in questione sia tipica o meno, bensì se essa, anche quando non usuale, sia almeno possibile e in ogni caso non inattesa. Pertanto, nel caso in cui la forma non risulti inattesa, l'indicazione deve esser considerata descrittiva. Tale prassi, viene applicata dall'IPI, non solo quando l'indicazione descrive la forma del prodotto, bensì anche quando essa descrive la forma di un componente di quest'ultimo (cfr. risposta, pag. 4).

**6.1.1.2** In relazione ai prodotti problematici in classe 3, 9, 14, 18 e 25, l'autorità inferiore sostiene che la forma di nodo o di nastro/fiocco non si discosti sufficientemente dalla varietà di forme esistenti, da risultare inattesa o originale. Sarebbe infatti possibile constatare l'esistenza di una molteplicità di forme e di modelli per tutti i prodotti problematici delle classi sopracitate. Vista tale varietà, non risulterebbe dunque necessario dimostrare il carattere usuale della forma, bensì basterebbe esaminare se tale forma, anche

quando non usuale, sia almeno possibile e in ogni caso non inattesa (cfr. risposta, pag. 4-6).

Inoltre, l'IPI rileva che, se anche la forma di un nodo, nastro o fiocco dovesse essere ritenuta inattesa, essa risulterebbe comunque assai usuale nei settori in discussione. A dimostrazione di ciò, l'autorità inferiore riporta i risultati delle ricerche da essa effettuate, secondo le quali tali forme sarebbero del tutto comuni in relazione ai prodotti problematici o per un componente essenziale di tali prodotti (cfr. risposta, pag. 6; cfr. allegati 26-34 del dossier dell'autorità inferiore).

Per questi motivi, l'IPI ritiene che il nesso tra il segno "KNOT" e i prodotti in discussione sia talmente immediato e concreto, da richiamare, senza sforzi di riflessione o di immaginazione, una possibile caratteristica specifica del prodotto. In tal senso, le cerchie interessate comprenderebbero il segno come il rinvio ad una possibile forma o motivo degli stessi, rendendolo così descrittivo e per questo da escludere dalla protezione come marchio (cfr. risposta, pag. 5).

**6.1.2** A tal proposito, la ricorrente precisa che la sentenza "MILCHBÄRCHEN" prende in considerazione una tipologia di prodotti per i quali la forma è data in tutto e per tutto dal prodotto stesso. I prodotti rivendicati in quel caso, infatti, "erano l'espressione diretta ed inequivocabile di linee e contorni che tratteggiavano in modo lapalissiano i prodotti stessi" (cfr. replica, pag. 4).

## **6.2**

**6.2.1** In primo luogo, va osservato che per quanto riguarda i segni verbali che si riferiscono ad una possibile forma del prodotto rivendicato, esista una giurisprudenza costante, sia del Tribunale federale, che del Tribunale amministrativo federale (cfr. consid. 5).

Secondo tale giurisprudenza, suddetti segni sono esclusi dalla protezione, se non hanno forza distintiva e/o se sono soggetti alla necessità di libera disposizione. Tuttavia, sia nell'esame del carattere distintivo (cfr. consid. 5.2.1.1) che nell'esame della necessità di una libera disposizione (cfr. consid. 5.2.2.2), è determinante stabilire, se la forma in questione sia usuale o meno.

**6.2.2** Nella sentenza "MILCHBÄRCHEN", tuttavia, viene utilizzato il criterio del carattere possibile o non inatteso della forma per stabilire l'ammissibilità del segno per i prodotti rivendicati (sentenza del TAF B-2054/2011 del 28 novembre 2011 consid. 5.2 *in fine*, 5.4 *in fine* e 5.5.1 "MILCHBÄRCHEN"), rendendo quindi non necessario provare l'usualità di una determinata forma del prodotto, bensì sia sufficiente che essa sia non inattesa, perché la protezione come marchio sia esclusa.

**6.2.3** È chiaro che la sopracitata giurisprudenza costante del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale (cfr. consid. 6.2.1) non prende come riferimento il criterio del carattere possibile o non inatteso della forma. Infatti, non è da escludere dalla protezione come marchio ogni segno che fa riferimento ad una possibile forma, imballaggio o attrezzatura (cfr. consid. 5.2.1.3). Non vi è, quindi, alcun motivo di discostarsi dalla sopracitata giurisprudenza.

**6.2.4** Non influisce il fatto che, nonostante nelle sue Direttive, l'IPI affermi che le "[i]ndicazioni riguardanti la forma, l'imballaggio oppure l'arredamento sono particolarmente di dominio pubblico, se descrivono elementi, i quali sono comunemente usuali per i prodotti in questione", essa aggiunga che, "[n]el caso particolare di un rinvio alla forma dei prodotti, non si considerano unicamente i criteri succitati, ma appartengono al dominio pubblico anche i segni che descrivono una forma non inattesa per i prodotti interessati" (IPI, Direttive in materia di marchi [cfr. <<https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/download-marchi.html>>, consultato in data 26.06.2018], versione del 1° gennaio 2017, Parte 5, cifra 4.4.2.7.3). Un tale documento non è che uno strumento di lavoro, il quale non vincola né l'autorità inferiore, né i tribunali (sentenza del TF 4A\_109/2010 del 27 maggio 2010 consid. 2.3.6 "terroir [fig.]" ; sentenza del TAF B-5004/2014 del'8 giugno 2017 consid. 6.2.4 "CLOS D'AMBONNAY").

**6.2.5** Pertanto, il Tribunale ricorrerà unicamente al criterio del carattere usuale della forma per stabilire se un segno, che si riferisce ad una possibile forma del prodotto rivendicato, manchi di forza distintiva e/o sia soggetto alla necessità di libera disposizione.

## 7.

Per esaminare il segno verbale in questione dal punto di vista dell'art. 2 lett. a LPM, è innanzitutto necessario determinare il pubblico di riferimento, destinatario dei prodotti, e il grado di attenzione che può essere atteso dal medesimo per le singole classi di prodotti (cfr. consid. 5.2.1.3).

## 7.1

**7.1.1** Innanzitutto, sono toccati i seguenti prodotti della classe 3:

*"Hautreinigungsmittel, Seifen für den persönlichen Gebrauch, Toilettenseifen, Badeseifen."*

**7.1.2** Secondo la giurisprudenza, i prodotti cosmetici, facenti parte di questa classe, sono destinati principalmente al grande pubblico.

**7.1.2.1** Una parte di questa giurisprudenza ritiene che il grande pubblico riservi un'attenzione piuttosto scarsa ("*mit geringer Aufmerksamkeit*") a tali prodotti (sentenze del TAF B-2711/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 4 "The Body Shop und THE BODY SHOP [fig.]/THEFACESHOP [fig.]" e B-3005/2014 del 3 novembre 2015 consid. 3 "NIVEA STRESS PROTECT/STRESS DEFENCE").

**7.1.2.2** Secondo altre sentenze invece, il grande pubblico fa prova di un livello medio di attenzione nei confronti dei prodotti della classe 3 (sentenze del TAF B-6637/2014 del 10 ottobre 2016 consid. 9.2.2-9.2.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" e B-332/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 4.2 "CC [fig.]/GG Guépard [fig.]").

**7.1.2.3** Infine, molte decisioni non si pronunciano sul grado di attenzione posto dal grande pubblico in rapporto a questi prodotti (DTF 122 III 382 consid. 3b "Kamillosan"; sentenze del TAF B-6821/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 4 "CLINIQUE/Derma-clinique Beauty Farm [fig.]", B-3541/2011 del 17 febbraio 2012 consid. 4.2 "LUMINOUS", B-3126/2010 del 16 marzo 2011 consid. 4 "CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]" e B-7663/2009 del 26 luglio 2010 consid. 3 "ECO-CLIN/SWISS ECO CLEAN [fig.]").

**7.1.3** Il grande pubblico acquista i prodotti toccati della classe 3 generalmente con una certa cura, dimostrando un grado di attenzione medio (cfr. consid. 7.1.2.2).

Inoltre, bisogna tenere presente che questi prodotti sono destinati anche agli specialisti del settore dei cosmetici, che dimostrano un grado di attenzione maggiore (cfr. sentenze del TAF B-5004/2014 dell'8 giugno 2017 consid. 4.2 *in fine* "CLOS D'AMBONNAY" e B-6637/2014 del 10 ottobre 2016 consid. 9.2.3 *in fine* "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL").

## 7.2

**7.2.1** Sono ugualmente toccati i seguenti prodotti della classe 9:

*"Taschen und Hüllen speziell entwickelt für das Halten oder Tragen von Mobiltelefonen, MP3-Abspielgeräte, Laptops, Tablet Computer, Telefonkettchen, Telefonschnur."*

**7.2.2** Destinatari di questi prodotti sono il grande pubblico – che dimostra un grado di attenzione nella media – e gli specialisti del settore – che acquistano tali beni con un grado di attenzione maggiore (cfr. sentenza del TAF B-1408/2015 del 25 ottobre 2017 consid. 3 "INFORMA").

## 7.3

**7.3.1** Toccata sono anche i seguenti prodotti della classe 14:

*"Waren aus Edelmetalle und deren Legierungen und damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren."*

**7.3.2** Secondo la giurisprudenza, i prodotti di orologeria e gioielleria sono destinati al grande pubblico, il quale mostra, al momento dell'acquisto dei beni in questione, un grado di attenzione né superiore, né inferiore alla media (sentenze del TAF B-7524/2016 del 23 novembre 2017 consid. 5 "DIADORA/Dador Dry Waterwear [fig.]", B-1481/2015 del 9 maggio 2017 consid. 4.3 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]", B-3310/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 4.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" e B-5467/2011 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer").

Occorre, inoltre, tener conto del fatto che tali prodotti sono rivolti anche allo specialista dell'orologeria e della gioielleria, il quale beneficerà di un grado di attenzione maggiore (sentenze del TAF B-7524/2016 del 23 novembre 2017 consid. 5 "DIADORA/Dador Dry Waterwear [fig.]" e B-1481/2015 del 9 maggio 2017 consid. 4.3 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]").

## 7.4

**7.4.1** Sono altresì toccati i seguenti prodotti della classe 18:

*"Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Spazierstöcke; Peitschen, Sattlerwaren."*

**7.4.2** I prodotti in questione sono destinati agli specialisti del settore, i quali dimostrano un grado di attenzione superiore alla media, ma soprattutto al

grande pubblico, dal quale può essere atteso un grado di attenzione medio (sentenze del TAF B-461/2013 del 21 gennaio 2015 consid. 7.2.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]" e B-7395/2006 del 16 luglio 2007 consid. 5 "PROJOB").

## 7.5

**7.5.1** Sono infine toccati i seguenti prodotti della classe 25:

*"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen."*

**7.5.2** I prodotti in questione sono anch'essi destinati agli specialisti di tali prodotti, i quali dimostrano un grado di attenzione elevato, ma soprattutto al grande pubblico, dal quale non può essere atteso un grado di attenzione superiore alla media (sentenze del TAF B-7524/2016 del 23 novembre 2017 consid. 5 "DIADORA/Dador Dry Waterwear [fig.]", B-461/2013 del 21 gennaio 2015 consid. 7.2.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]" e B-3162/2010 dell'8 febbraio 2012 consid. 4 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]").

**7.6** In conclusione, è possibile stabilire che i prodotti discussi delle classi 3, 9, 14, 18 e 25 sono destinati al grande pubblico, il quale mostra un grado di attenzione nella media nell'acquistare tali beni. Con questo, però, non si può escludere il coinvolgimento di specialisti con un grado di attenzione più elevato.

## 8.

Dunque, è necessario stabilire il significato del segno "KNOT" ed analizzarne il grado di comprensione da parte del pubblico interessato.

### 8.1

**8.1.1** L'autorità inferiore ha respinto la registrazione del segno in disamina in quanto di dominio pubblico, catalogando la parola "*knot*" come facente parte del vocabolario di base inglese (cfr. risposta, pag. 4).

**8.1.1.1** Secondo quanto sostenuto a tal proposito, è sufficiente che il termine sia noto ad una parte non irrilevante del pubblico interessato (cfr. consid. 4.1.4), perché questo possa essere ritenuto parte del vocabolario di base inglese (cfr. risposta, pag. 5).

**8.1.1.2** Considerando, oltre al consumatore svizzero medio (cfr. consid. 4.1.4), anche gli attori implicati nella vendita e nell'acquisto dei prodotti

come facenti parte del pubblico interessato, e partendo dall'assunto che la maggior parte dei prodotti in questione verrebbe fabbricata nei paesi asiatici, l'utilizzo dell'inglese come lingua d'affari risulterebbe alquanto plausibile. Tale scelta comporterebbe, secondo l'autorità inferiore, l'appartenenza del termine "*knot*" al vocabolario di base inglese (cfr. risposta, pag. 5).

**8.1.2** La ricorrente qualifica il termine "*knot*" come non appartenente al vocabolario di base inglese, in quanto, a suo avviso, non riconoscibile come tale per il pubblico interessato, senza che esso debba fare uno sforzo di riflessione o di immaginazione.

**8.1.2.1** Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore (cfr. scritto dell'autorità inferiore del 1 dicembre 2014, pag. 1-2 [allegato 5 dell'autorità inferiore]), secondo la ricorrente, vista la successione delle consonanti "Kn", seguite da una vocale, la parola "*knot*" possiede una struttura presente in molte parole tedesche del linguaggio base e di tutti i giorni (ad esempio "*Knochen*", "*Knorpe*", "*Knolle*", "*Knall*", "*kneten*", "*kneifen*" e molte altre). In tale occasione, il consumatore svizzero medio tenderebbe ad articolare la parola con una pronuncia tedesca ed a cercarne il significato in tale lingue. Questo genererebbe un impegno notevole nel ragionamento, visto che la parola "*knot*" non ha alcun significato in tedesco. Una volta realizzato questo, secondo la ricorrente, una parte dei consumatori, tuttavia, non la maggioranza, potrebbe riconoscere nella parola "*knot*" la traduzione inglese di "nodo" (cfr. allegato 4 del dossier dell'autorità inferiore, pag. 2).

**8.1.2.2** La ricorrente è quindi dell'avviso che il consumatore svizzero medio, confrontato con il termine "*knot*", utilizzato per contraddistinguere i prodotti rifiutati appartenenti alle classi 3, 9, 14, 18, 25, ovvero prodotti di largo utilizzo, difficilmente stabilirebbe un collegamento diretto ed immediato tale da richiamare, senza alcuno sforzo di riflessione o di immaginazione, una o più caratteristiche dei prodotti per i quali la registrazione del segno è stata rifiutata (cfr. ricorso, pag. 9).

## **8.2**

**8.2.1** Il termine "*knot*" tradotto dall'inglese significa in italiano "nodo", "fiocco" o "annodare" (cfr. PONS Online-Wörterbuch, <<https://de.pons.com/übersetzung?q=knot&l=enit&in=en&lf=en>>, consultato in data 21.06.2018), in francese "*nœud*" o "*nouer*" (cfr. LAROUSSE

Dictionnaires bilingues, <<http://larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/knot/590955>>, consultato in data 21.06.2018) ed in tedesco è altresì traducibile come "*Knoten*" o "*knoten*" (Langenscheidt Online-Wörterbuch, <<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/knot>>, consultato in data 21.06.2018).

Altre accezioni del termine "*knot*" comprendono in italiano i sostantivi "gropo", "groviglio", "cappio", "intreccio", "imbroglio" ed i verbi "riannodare", "sbrogliare la matassa" (cfr. WordReference, inglese-italiano, <<http://www.wordreference.com/enit/knot>>, consultato in data 21.06.2018; Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 2004), in francese i sostantivi "*croisement*", "*entrelacement*", "*nodosité*" (cfr. Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 2015) e in tedesco i sostantivi "*Schleife*", "*Schlinge*", "*Knorren*" ed i verbi "*anknoten*", "*binden*", "*festknoten*", "*aneinanderknoten*", "*verknotten*", "*zuknoten*" (cfr. WordReference, inglese-tedesco, <<http://www.wordreference.com/ende/knot>>, consultato in data 21.06.2018).

**8.2.2** Va quindi considerato che il termine inglese "*knot*", nel senso di "nodo", appartiene al vocabolario di base inglese (PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006; Langenscheidt Premium-Schulwörterbuch Englisch, 2009). Partendo dall'assunto che il grande pubblico abbia una conoscenza base della lingua inglese, il termine "*knot*" è compreso dunque dal pubblico di riferimento (cfr. consid. 4.1.4.2; sentenza del TAF B-3000/2015 del 14 dicembre 2016 consid. 5.4.2 "AFFILIATED MANAGERS GROUP").

**8.2.3** Per di più, considerata la vicinanza delle voci nelle varie lingue, soprattutto con la traduzione in tedesco ("*Knoten*") (cfr. consid. 8.2.1), il significato del termine inglese è facilmente desumibile e quindi comprensibile per il pubblico di riferimento, particolarmente, come giustamente illustrato dall'autorità inferiore (cfr. consid. 8.1.1.2; cfr. ricorso, pag. 19), per gli specialisti dei prodotti rivendicati.

### 8.3

**8.3.1** Pertanto, il pubblico di riferimento riconoscerà nel segno "KNOT" la traduzione inglese di "nodo" (cfr. consid. 8.2.1).

**8.3.2** Nonostante la ricorrente riporti i dati ricavati da una ricerca effettuata sul portale del vocabolario internazionale dell'Università di Leipzig, a riprova della non appartenenza del termine "*knot*" al vocabolario di base in-

glese (cfr. allegato 7 del dossier dell'autorità inferiore), viste le argomentazioni di cui sopra, tali risultati non sono sufficienti a giustificare la non comprensione del termine "knot" da parte del pubblico di riferimento.

## **9.**

Appurato il significato del segno "KNOT" e la comprensione di esso da parte del pubblico di riferimento (cfr. consid. 7 e 8), si rende necessario esaminare, per le singole classi di prodotto in discussione, se tale segno verbale sia di dominio pubblico e, pertanto, in base all'art. 2 lett. a LPM, escluso dalla protezione come marchio.

**9.1** Per la classe 3 sono stati rifiutati i seguenti prodotti:

*"Hautreinigungsmittel, Seifen für den persönlichen Gebrauch, Toilettenseifen, Badeseifen."*

### **9.1.1**

**9.1.1.1** La ricorrente fa presente che, per quanto concerne i prodotti della classe 3, il potenziale acquirente, ragionevolmente attento, cerchi le caratteristiche tipiche dei saponi e dei detergenti ovvero un certo tipo di profumo, una certa pastosità/densità, oltre alla delicatezza per la pelle, onde evitare reazioni cutanee. Ne consegue che l'acquisto di questi prodotti, verrebbe determinato da tali criteri e che l'acquirente ne considererebbe solo in un secondo momento il potenziale "intreccio" o "decoro" (cfr. ricorso, pag. 10-11).

Inoltre, la ricorrente osserva la difficoltà ad immaginarsi che una forma/decoro di un particolare sapone possa indurre, da sola, un consumatore all'acquisto, anche perché il sapone sarebbe destinato ad essere utilizzato in combinazione con l'acqua, la quale, in virtù della sua azione levigatrice, ne altererebbe la forma sin dal primo utilizzo (cfr. ricorso, pag. 11).

Tale ragionamento non potrebbe essere applicato in egual misura ad un detergente per la pelle, il quale verrebbe commercializzato nei classici contenitori dotati di dispenser (cfr. ricorso, pag. 11).

**9.1.1.2** L'autorità inferiore ritiene che l'indicazione "KNOT" sia invece da considerarsi priva di carattere distintivo in relazione ai prodotti problematici, poiché descrittivo delle loro possibili caratteristiche e appartenente al dominio pubblico (cfr. risposta, pag. 5).

Riguardo i prodotti contestati della classe 3, l'autorità inferiore riporta la facile reperibilità di tali prodotti nella forma di nodo e di fiocco (cfr. risposta, pag. 6).

### 9.1.2

**9.1.2.1** Secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda il carattere distintivo (cfr. consid. 5.2.1.1) e la necessità di libera disposizione (cfr. consid. 5.2.2.2), pertinente è solo la domanda se il segno in discussione si riferisca ad una forma usuale dei prodotti rivendicati (cfr. consid. 6.2.1). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, (cfr. consid. 9.1.1.1), i vari criteri in grado di influenzare la decisione di acquisto di un prodotto non saranno, dunque, presi in considerazione (cfr. sentenza del TAF B-7196/2015 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3 "MAGENTA").

**9.1.2.2** Per quanto riguarda "*Hautreinigungsmittel*" si tratta di prodotti tendenzialmente liquidi e per questo non è possibile considerare dei nodi o fiocchi usuali per tali beni. La medesima conclusione vale anche per l'imballaggio di questi prodotti (cfr. allegato 27 del dossier dell'autorità inferiore).

Avendo le saponette invece una consistenza solida, esse possono avere qualsiasi forma si desideri e sicuramente esistono delle saponette a forma di nodi o fiocchi o con dei nodi o fiocchi (cfr. allegato 27 [*in fine*] del dossier dell'autorità inferiore). Queste però rappresentano un'eccezione e, dunque, non sono usuali. Infatti, una ricerca su Google Immagini con le parole "saponette" o "soaps" non mostra saponette a forma di nodo o fiocco (cfr. allegato 23 del dossier dell'autorità inferiore). Neanche una ricerca su Google Immagini con le parole "sapone nodo" o "*soap knot*", mette chiaramente in evidenza delle saponette a forma di nodo o fiocco (cfr. allegato 27 del dossier dell'autorità inferiore; ricorso, pag. 17-18). La possibilità di trovare sul mercato saponette a forma di nodo non è di per sé sufficiente perché questa forma sia ritenuta usuale.

Per di più, come giustamente osservato dalla ricorrente, la nozione di "nodo" non ha alcun rapporto diretto con i prodotti per i quali il segno è rivendicato. Neanche la forma, l'imballaggio o l'equipaggiamento descritti dal segno "KNOT" sono chiaramente determinati. Al contrario, il segno è talmente distante dai riferimenti tipici per le saponette, da risultare vago e non promettere alle cerchie interessate alcuna caratteristica o circostanza del prodotto (cfr. replica, pag. 10). Anche se la saponetta dovesse essere presentata sotto forma di nodo, il pubblico pertinente non comprenderebbe

il segno "KNOT" come un'indicazione della sua conformazione, bensì come connotazione del prodotto (cfr. sentenza del TAF B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 6 "FROSKHÖNIG"). Infatti, senza particolari sforzi di immaginazione, il pubblico di riferimento non percepirebbe il segno come un elemento descrittivo della forma del prodotto in esame o di una delle sue parti (cfr. consid. 5.2.1.3 e 5.2.1.4).

Ne consegue che il segno "KNOT" ha una forza distintiva per i prodotti in discussione della classe 3.

**9.1.2.3** Inoltre, visto che la forma di nodo non risulta usuale per i prodotti rivendicati nella classe 3, non vi è alcuna ragione perché ci sia una necessità di tener il segno "KNOT" alla libera disposizione dei concorrenti (cfr. sentenze del TAF B-7196/2015 del 3 ottobre 2017 consid. 4.6 "MAGENTA" e B-5996/2013 del 9 giugno 2015 consid. 7.2 "FROSKHÖNIG").

**9.1.3** Pertanto, il segno "KNOT" può essere ammesso alla protezione in qualità di marchio per i prodotti in questione nella classe 3.

**9.2** Per la classe 9 sono stati rifiutati i seguenti prodotti:

*"Taschen und Hüllen speziell entwickelt für das Halten oder Tragen von Mobiltelefonen, MP3-Abspielgeräte, Laptops, Tablet Computer, Telefonkettchen, Telefonschnur."*

### **9.2.1**

**9.2.1.1** La ricorrente riconosce nell'utilizzo dei prodotti in questione, come scopo primario, la protezione di vari apparecchi tecnologici di uso quotidiano, quali telefoni cellulari, lettori di musica portatili, tablet e computer portatili. Uno scopo differente avrebbero invece i prodotti "*Telefonkettchen, Telefonschnur*", i quali svolgerebbero la funzione di meri accessori per i prodotti precedentemente citati (cfr. ricorso, pag. 11).

Per l'acquisto di uno dei prodotti citati, il proprietario del dispositivo tecnologico sarebbe vincolato *in primis* dalle caratteristiche intrinseche di quest'ultimo. Pertanto, le eventuali borse o custodie verrebbero scelte in ragione della loro compatibilità con il dispositivo tecnologico, prima che della loro forma o decoro (cfr. ricorso, pag. 11-12).

Oltre a ciò, la ricorrente fa presente come, trattandosi di prodotti destinati alla protezione di apparecchi tecnologici, la loro raffigurazione rispecchi, nella stragrande maggioranza dei casi, le caratteristiche dei prodotti che

proteggono. Questo implicherebbe l'improbabilità di trovare degli intrecci o decori sulle borse e custodie tali da influenzare, da soli, l'acquisto, ma che tuttalpiù susciterebbero la curiosità del consumatore (cfr. ricorso, pag. 12).

**9.2.1.2** Per i prodotti rifiutati della classe 9 vale, secondo l'autorità inferiore, lo stesso ragionamento che per quelli della classe 3, ovvero facilmente ottenibili sotto forma di nodo o fiocco (cfr. consid. 9.1.1.2; risposta, pag. 6).

## **9.2.2**

**9.2.2.1** Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. consid. 9.2.1.1), lo scopo primario dei prodotti in questione o la loro compatibilità con altri prodotti sono ininfluenti (cfr. 9.1.2.1).

**9.2.2.2** Per i prodotti "*Taschen und Hüllen*" è da considerare inusuale trovarli in forma di nodo o fiocco, come anche trovarvene apposti sopra. Infatti, una ricerca su Google Immagini con le parole "cover telefonino" non mostra nessuna "*Hülle*" a forma di/o con nodi o fiocchi (cfr. allegato 25 del dossier dell'autorità inferiore). È certo possibile trovare delle "*Hüllen*" con fiocchi (cfr. allegati 33 e 35 del dossier dell'autorità inferiore). Tuttavia, questi fiocchi sono generalmente solo illustrazioni sul prodotto, non rendendo i nodi o fiocchi usuali. Infatti, contrariamente a quanto sostiene l'autorità inferiore (cfr. risposta, pag. 6), la grafica in 2D e la possibilità di trovare dei motivi di nodo o fiocco stampati sui prodotti, non influisce sulla domanda in questione (cfr. consid. 5.2.1.4).

Anche per i prodotti "*Telefonkettchen, Telefonschnur*" è da considerare inusuale trovarli in forma di nodo o fiocco, o trovarvene apposti sopra (cfr. allegato 28 del dossier dell'autorità inferiore).

Ne consegue che il segno "KNOT" ha una forza distintiva per i prodotti in discussione della classe 9.

**9.2.2.3** Inoltre, visto che la forma di nodo non è usuale per i prodotti rivendicati nella classe 9, non vi è alcuna necessità di lasciare il segno "KNOT" alla libera disposizione dei concorrenti (cfr. consid. 9.1.2.3)

**9.2.3** Pertanto, il segno "KNOT" può essere ammesso alla registrazione in merito ai prodotti rivendicati della classe 9.

### 9.3 Per la classe 14 sono stati rifiutati i seguenti prodotti:

*"Waren aus Edelmetalle und deren Legierungen und damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren."*

#### 9.3.1

**9.3.1.1** Secondo la ricorrente, trattandosi di prodotti che, in ragione del loro costo, vengono acquistati in modo particolarmente accorto, ne risulterebbe l'importanza dell'impatto estetico sul consumatore (cfr. ricorso, pag. 12).

I prodotti oggetto di rifiuto della classe 14 verrebbero scelti, sulla base di un insieme di fattori oggettivi e soggettivi di una certa entità, che tuttavia non potrebbero prescindere dalla valutazione del prodotto nel suo insieme (cfr. ricorso, pag. 12-13).

Nello specifico, un nodo rappresenterebbe una caratteristica o un particolare dei prodotti, che come tali non offuscherebbero la percezione del prodotto nel suo insieme da parte dei suoi destinatari (cfr. replica, pag. 3). Secondo la ricorrente, il segno "KNOT" è quindi da considerare un termine indeterminato ed "il fatto che venga utilizzato per contraddistinguere prodotti dalle forme pressoché imposte (che possono avere e non avere caratteristiche aggiuntive, ma di certo non sono un ammasso di nodi e/o fiocchi) dimostra la propria vaghezza e, conseguentemente, la propria capacità distintiva quale elemento imprevedibile ed inatteso, tutt'altro che banale" (cfr. replica, pag. 6). Pertanto, non presentando il termine "knot" una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti contestati, da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, senza ragionamento ulteriore, una descrizione di tali prodotti o di una delle loro caratteristiche essenziali, esso dovrebbe essere giudicato privo di qualsivoglia natura descrittiva (cfr. ricorso, pag. 17).

**9.3.1.2** L'autorità inferiore afferma che, nell'ambito dei gioielli, dove le forme semplici quali ad esempio cuori, stelle e fiori sono molto diffuse, sia facile reperire ciondoli, orecchini e collane con la forma di un nastro o di un nodo (cfr. risposta, pag. 5).

#### 9.3.2

**9.3.2.1** Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente (cfr. consid. 9.3.1.1), l'impatto estetico del prodotto in questione e, più genericamente, i fattori in grado di influenzare la decisione di acquisto del prodotto, non giocheranno in questo caso alcun ruolo (cfr. consid. 9.1.2.1).

**9.3.2.2** Dei nodi o dei fiocchi sono da ritenere usuali per i prodotti in questione della classe 14 (cfr. allegati 21 & 26 del dossier dell'autorità inferiore).

Infatti, una ricerca su Google Immagini con le parole "orecchini", "ciondoli" o "anelli", mostra articoli di gioielleria a forma di nodo o fiocco, nonché una struttura formata da vari intrecci (cfr. allegato 21 del dossier dell'autorità inferiore). Anche una ricerca su Google Immagini con le parole "gioielli nodo", "gioielli fiocco" o "*jewellery knot*", mette chiaramente in evidenza bei prodotti di gioielleria a forma di nodo o fiocco, con una struttura intrecciata (cfr. allegato 26 del dossier dell'autorità inferiore). Tali risultati mostrano l'utilizzo usuale di nodi, fiocchi o intrecci come forme o elementi accessori di tali prodotti .

**9.3.2.3** Nonostante la ricorrente non ritenga il termine "*knot*" come facente parte del vocabolario di base inglese, argomenta nel corso dei vari scritti intercorsi con l'autorità inferiore che, anche se si volesse seguire il ragionamento di quest'ultima e asserire che l'identificazione della parola "*knot*", come traduzione inglese di "nodo", sia per il consumatore svizzero medio lampante, non si spiegherebbe come tale parola possa avere un qualche nesso con i prodotti rivendicati (cfr. allegato 4 del dossier dell'autorità inferiore, pag. 2; ricorso, pag. 7-8).

La ricorrente afferma infatti che la traduzione del termine "*knot*" rinvia in primo luogo ad altri significati, ovvero nello specifico all'unità di misura nella navigazione marittima e aerea, ad un dispositivo hardware, ad un dispositivo ricetrasmittente nell'ambito delle telecomunicazioni e, infine, al punto di intersezione in cui si incontrano più linee ferroviarie (cfr. ricorso, pag. 8).

La varietà e molteplicità di idee associate al segno di un nodo, nastro o fiocco denoterebbero il collocamento del significato del termine "*knot*", "tutt'al più su un piano evocativo, ma non certo descrittivo delle caratteristiche dei prodotti contestati" (cfr. ricorso, pag. 9 e seg.).

La ricorrente asserisce che "[i]l fatto che un'impresa desideri conferire un'immagine non perfettamente definita ai propri prodotti, indirettamente ed in modo astratto e vago, senza con ciò informare direttamente e immediatamente il consumatore in merito ad una delle qualità o delle caratteristiche determinate dei prodotti o servizi considerati, appartiene più al concetto di evocare che a quello di descrivere" (cfr. ricorso, pag. 16; replica, pag. 5).

In sintesi, la ricorrente afferma che il nesso esistente tra il senso del termine "*knot*" ed i prodotti, per i quali la registrazione è stata rifiutata, appare troppo vago, indeterminato e soggettivo, per conferire a tale termine un carattere descrittivo rispetto ai beni in questione.

Tuttavia, visto che dei nodi o dei fiocchi sono da ritenersi usuali per i prodotti in questione della classe 14 (cfr. consid. 9.3.2.2), non vi è alcuna ragione per la quale il segno "KNOT" sia visto in primo luogo come un rinvio ad altri significati (nell'ambito della navigazione, dell'informatica, delle telecomunicazioni o delle linee ferroviarie) del termine "*knot*" (cfr. risposta, pag. 5). Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il segno "KNOT" non rappresenta dunque una semplice evocazione vaga, bensì dimostra un carattere descrittivo del prodotto o di una delle sue caratteristiche.

**9.3.2.4** Ne consegue che il segno "KNOT" non presenta una forza distintiva sufficiente per i prodotti in discussione della classe 14.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non è dunque inoltre possibile considerare che, per i prodotti in questione, il segno "KNOT" induca il consumatore a pensare che si tratti di "una semplice linea di prodotto, non certo composta da oggetti formati da un semplice annodamento di materiale prezioso, bensì ad una tipologia di prodotti avente un'origine produttiva ben definita, eventualmente ispirata all'ambito della marineria" (cfr. ricorso, pag. 13).

**9.3.3** Pertanto, il segno "KNOT" è da considerare per tali beni di dominio pubblico e di conseguenza non ammissibile alla protezione come marchio.

Vista l'assenza di carattere distintivo, la domanda sull'eventuale necessità di lasciare il marchio alla libera disposizione di ognuno può essere lasciata in sospeso per i prodotti in discussione della classe 14 (cfr. sentenza del TAF B-3528/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 5.6 "VENUS [fig.]").

**9.4** Per la classe 18 sono stati rifiutati i seguenti prodotti:

*"Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Spazierstöcke; Peitschen, Sattlerwaren."*

#### **9.4.1**

**9.4.1.1** Oltre a richiamare gran parte delle argomentazioni espresse in merito alle classi di prodotto 3, 9 e 14, la ricorrente osserva che, "trattandosi

anche in questo caso di prodotti la cui scelta si basa su criteri oggettivi e soggettivi", essa avverrebbe partendo da una valutazione complessiva del prodotto. Secondo la ricorrente, l'acquisto di un oggetto in pelle si basa primariamente su delle necessità individuali, quali ad esempio la praticità, l'efficienza o la qualità, tenendo tuttavia in considerazione anche aspetti di natura estetica (cfr. ricorso, pag. 13).

Ritenendo quindi il fattore estetico un criterio secondario per l'acquisto dei prodotti in questione, la ricorrente trova "oltremodo assurdo" pensare che uno o più fiocchi/nodi possano avere un influsso determinante sulla decisione del consumatore, il quale considera tali prodotti come "beni che sono il risultato di un compromesso estetico-funzionale" (cfr. ricorso, pag. 13-14).

**9.4.1.2** Nell'indicazione "*Waren aus Leder und Lederimitationen; Sattlerwaren*" sono incluse, secondo l'autorità inferiore, borse e pochette. Questi prodotti potrebbero essere trovati sul mercato sotto forma di fiocco o con applicazioni a forma di nodo o di fiocco (cfr. risposta, pag. 6).

Per tali prodotti e soprattutto in relazione agli articoli "*Spazierstöcke und Peitschen*", l'IPI riporta i risultati delle sue ricerche, asserendo che il termine "*knot*" descrive la forma di un loro elemento funzionale (cfr. risposta, pag. 6).

## **9.4.2**

**9.4.2.1** Pertinente è solo la domanda se il segno in questione si riferisca ad una forma usuale dei prodotti rivendicati (cfr. 9.1.2.1).

**9.4.2.2** Per le categorie dei prodotti in cuoio ed imitazioni (cfr. allegati 22, 29 e 36 del dossier dell'autorità inferiore), delle fruste e dei finimenti per cavalli (cfr. allegato 34 del dossier dell'autorità inferiore), è da considerare usuale trovarvi dei nodi o fiocchi. Basti pensare a delle borse/pochette per quanto riguarda i prodotti in cuoio (cfr. allegati 22, 29 e 36 del dossier dell'autorità inferiore). Visto quanto precede, non vi è alcuna ragione perché il segno "KNOT" sia visto in primo luogo come un rinvio ad altri significati del termine "*knot*" (cfr. consid. 9.3.2.3).

Diverso dagli altri prodotti in discussione della classe 18 è il risultato per i bastoni da passeggio, dato che, in questo caso, non è possibile definire dei nodi o dei fiocchi caratteristici o usuali per il prodotto (cfr. allegati 22 e 34 del dossier dell'autorità inferiore).

### 9.4.3

**9.4.3.1** Pertanto, il segno "KNOT" è da ritenere descrittivo e di conseguenza di dominio pubblico per tutti (cfr. consid. 4.1.3.2) i seguenti prodotti:

*"Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Peitschen, Sattlerwaren."*

Vista l'assenza di carattere distintivo, la domanda sull'eventuale necessità di lasciare il marchio alla libera disposizione di ognuno può essere lasciata in sospeso per questi prodotti (cfr. consid. 9.3.3).

**9.4.3.2** Il segno "KNOT" è, invece, da ritenere sufficientemente distintivo e perciò, in assenza della necessità di lasciarlo alla libera disposizione di ognuno (cfr. consid. 9.1.2.3), è da ammettere alla protezione come marchio per i seguenti prodotti:

*"Spazierstöcke."*

**9.5** Per la classe 25 sono stati rifiutati i seguenti prodotti:

*"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen."*

### 9.5.1

**9.5.1.1** Per i prodotti rifiutati della classe 25, la ricorrente fa riferimento alle argomentazioni espresse in merito alle classi di prodotto già analizzate, ribadendo soprattutto la valutazione di ogni singolo acquisto nel suo complesso (cfr. ricorso, pag. 14).

Il destinatario dei prodotti, confrontato con il segno "KNOT", non avrebbe in mente l'immagine predominante di prodotti appartenenti alla classe 25 come costituiti in modo preponderante da nodi o intrecci, al massimo, in maniera prettamente evocativa, potrebbe dedurre che a tali prodotti venga eventualmente dato un certo tipo di impostazione stilistica (cfr. ricorso, pag. 15).

La scelta finale del consumatore dipenderebbe da una parte, da fattori puramente soggettivi, quali la moda e il gusto personale, e d'altra parte dalla valutazione riguardante la natura e la qualità dei prodotti stessi, oltreché dallo scopo per i quali verranno utilizzati (cfr. ricorso, pag. 15).

**9.5.1.2** L'autorità inferiore ribadisce anche per i prodotti della classe 25 la presenza sul mercato di tali beni con applicazioni e componenti a forma di

nodo o di fiocco, allegando immagini di scarpe, cappelli e abiti con elementi decorativi e/o con una funzione tecnica (cfr. risposta, pag. 6).

Secondo le ricerche dell'IPI, i fiocchi rientrerebbero tra gli elementi decorativi tridimensionali più comuni per i vestiti (cfr. risposta, pag. 6).

## **9.5.2**

**9.5.2.1** Pertinente è solo la domanda se il segno in questione si riferisca ad una forma usuale dei prodotti rivendicati (cfr. 9.1.2.1).

**9.5.2.2** Per i prodotti della classe 25, i nodi, e soprattutto i fiocchi, risultano molto frequenti. Basti ad esempio considerare la presenza usuale di nodi o fiocchi su dei vestiti o delle camicette da donna (cfr. allegati 32 & 37 del dossier dell'autorità inferiore), su gran parte delle scarpe (cfr. allegati 24 & 30 del dossier dell'autorità inferiore), come anche su vari tipi di copricapo (cfr. allegati 24 & 31 del dossier dell'autorità inferiore). Visto quanto precede, non c'è alcuna ragione perché il segno "KNOT" sia visto in primo luogo come un rinvio ad altri significati del termine "*knot*" (cfr. consid. 9.3.2.3).

Ne consegue che, visto il suo carattere usuale, il segno "KNOT" non ha una forza distintiva sufficiente per tutti (cfr. consid. 4.1.3.2) i prodotti in discussione della classe 25 (cfr. DTAF 2016/21 consid. 5.4 "GOLDBÄREN").

**9.5.3** Pertanto, il segno "KNOT" è in relazione a tali beni di dominio pubblico e di conseguenza, escluso dalla protezione come marchio.

Vista l'assenza di carattere distintivo, la domanda sull'eventuale necessità di lasciare il marchio alla libera disposizione di ognuno può essere lasciata in sospeso per i prodotti in discussione della classe 25 (cfr. consid. 9.3.3).

## **10.**

**10.1** Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i casi limite nell'ambito dei segni di dominio pubblico devono essere registrati, lasciando così la decisione finale ai tribunali civili (DTF 130 III 328 consid. 3.2 "Swatch-Uhrband", DTF 129 III 225 consid. 5.3 "MASTERPIECE").

## 10.2

**10.2.1** Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20), nel presente caso, si tratta però di chiari casi di carattere non distintivo.

**10.2.2** Pertanto, l'opinione della ricorrente non può essere condivisa, tenendo soprattutto conto del fatto che essa fa riferimento in particolare alla sentenza del TAF B-7404/2006 del 9 ottobre 2007 consid. 11 "NEW WAVE" (cfr. ricorso, pag. 15-16; risposta, pag. 7). Infatti, a differenza del segno "NEW WAVE", il segno "KNOT" non presenta né vaghezza né ambiguità in relazione ai prodotti rivendicati.

## 11.

**11.1** La ricorrente sostiene, inoltre, che la corrispondente registrazione di marchio europeo n. 011894045 "KNOT", sia stata accolta dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) senza alcun tipo di problema (cfr. ricorso, pag. 20).

**11.2** Secondo la giurisprudenza costante, le decisioni di registrazione di marchi, rese da autorità straniera, non hanno alcun effetto pregiudizievole vincolante per le autorità svizzere (DTF 130 III 113 consid. 3.2 "Montessori", DTF 129 III 225 consid. 5.5 "MASTERPIECE"). La registrazione di un marchio in altri paesi è sostanzialmente ininfluenza. Il fatto che una denominazione sia stata registrata come marchio all'estero, potrebbe rappresentare uno dei numerosi criteri da prendere in considerazione, tuttavia, solo nei casi limite (sentenze del TAF B-3304/2012 del 14 maggio 2013 consid. 4.2 "[fig.]", B-1561/2011 del 28 marzo 2012 consid. 10 "TOGETHER WE'LL GO FAR" e B-7427/2006 del 9 gennaio 2008 consid. 8 "Chocolat Pavot [fig.]").

**11.3** Visto che, nella fattispecie, non si tratta di un caso limite (cfr. consid. 10.2.1), la decisione europea in questione risulta ininfluenza.

## 12.

**12.1** Al fine di ottenere la registrazione del marchio "KNOT", la ricorrente fa inoltre valere la protezione in Svizzera dei marchi svizzeri n. 2P-353'972 "PENGUIN" (classe 16) e n. 626'411 "PENGUIN" (classe 25), nonché delle registrazioni internazionali n. 1'088'292 "DAILY" (*recte*: "DAILY TOP [fig.]")

(classe 12) e n. 1'088'672 "DAILY" (*recte*: "DAILY PLUS [fig.]") (classe 12) (cfr. ricorso, pag. 20; risposta, pag. 7; replica, pag. 12).

**12.2** La ricorrente non può, tuttavia, trarre alcuna argomentazione da tali registrazioni. Infatti, anche se avesse invocato la parità di trattamento (cosa che non fa), il marchio svizzero n. 2P-353'972 "PENGUIN" (classe 16), depositato, registrato e pubblicato nel 1987, sarebbe da considerare decisamente troppo datato per essere preso in considerazione, nonché non concernente in alcun modo prodotti comparabili a quelli invocati nel presente caso. Inoltre, il presente caso del segno "KNOT" non è paragonabile al marchio svizzero n. 626'411 "PENGUIN" (classe 25). Quest'ultimo è in effetti registrato per dei prodotti della classe 25, ma con la precisione seguente: "*aucun des produits précités n'ayant la forme d'un pingouin ou d'un manchot*". Infine, le registrazioni internazionali n. 1'088'292 "DAILY TOP (fig.)" e n. 1'088'672 "DAILY PLUS (fig.)" sono entrambe destinate a dei prodotti della classe 12, non comparabili, dunque, con i prodotti rivendicati nel presente caso.

### 13.

Per i motivi sopracitati, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione attaccata è riformata nel senso che alla lista dei prodotti per i quali la domanda di registrazione n. 60837/2013 è stata ammessa alla protezione, devono essere aggiunti i seguenti prodotti:

Classe 3: "*Hautreinigungsmittel, Seifen für den persönlichen Gebrauch, Toilettenseifen, Badeseifen.*"

Classe 9: "*Taschen und Hüllen speziell entwickelt für das Halten oder Tragen von Mobiltelefone, MP3-Abspielgeräte, Laptops, Tablet Computer, Telefonkettchen, Telefonschnur.*"

Classe 18: "*Spazierstöcke.*"

### 14.

**14.1** Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF).

Nelle cause concernenti il diritto dei marchi, non è evidente stabilire il valore litigioso. In assenza di giustificativi pertinenti relativi all'interesse pecuniario della causa, esse vengono fissate sulla base di valori empirici, ossia tra i fr. 50'000.– e i fr. 100'000.– (DTF 133 III 490 consid. 3.3 con rinvii "Turbinenfuss [3D]"; sentenza del TAF B-464/2014 del 27 novembre 2014 consid. 6 PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE).

## **14.2**

**14.2.1** Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 3000.–.

Viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 13), si conviene che la ricorrente soccombe per la metà.

Pertanto, le spese di procedimento, messe a carico della ricorrente, devono essere ridotte a fr. 1'500.–.

Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr 3'000.– già versato dalla ricorrente, in data 20 gennaio 2017. Alla ricorrente verrà quindi restituito l'importo di fr. 1'500.–.

**14.2.2** Infine, in virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.

## **15.**

**15.1** La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF).

Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborse di parte (art. 8 TS-TAF). Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono tra l'altro l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati (art. 9 cpv. 1 lett. a TS-TAF), i quali sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10 cpv. 1 TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200.– e un massimo di fr. 400.–, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di fr. 100.– e un massimo di fr. 300.–; l'imposta sul valore aggiunto non è compresa (cfr. art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF le parti che chiedono la rifusione delle ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della

pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, l'indennità è fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

## **15.2**

**15.2.1** Nella fattispecie, la ricorrente, parzialmente vincente e rappresentata da un avvocato, ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili.

Considerato che la medesima non ha prodotto alcuna nota particolareggiata che permetta di verificare le ore impiegate, l'indennità è fissata sulla base degli atti. Non essendosi dovuta confrontare con delle questioni di fatto o di diritto inabituali o eccezionalmente ardue e avendo presentato un ricorso e una replica, è giustificato ritenere che, per la ricorrente, le spese necessarie derivanti dalla causa siano di fr. 6'000.–.

Visto che la ricorrente risulta vincente per la metà, l'importo dell'indennità a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, a carico dell'autorità inferiore (art. 64 cpv. 2 PA; cfr. sentenze del TAF B-5024/2013 del 18 febbraio 2015 consid. 7.3 "STRELA" e B-3381/2010 del 13 luglio 2011 consid. 8.2 in fine "VICTORIA CUP"), deve essere fissato a fr. 3'000.–.

**15.3** Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione attaccata è riformata nel senso che la registrazione del marchio svizzero n. 60837/2013 deve essere estesa ai seguenti prodotti rivendicati:

Classe 3: "*Hautreinigungsmittel, Seifen für den persönlichen Gebrauch, Toilettenseifen, Badeseifen.*"

Classe 9: "*Taschen und Hüllen speziell entwickelt für das Halten oder Tragen von Mobiltelefone, MP3-Abspielgeräte, Laptops, Tablet Computer, Telefonkettchen, Telefonschnur.*"

Classe 18: "*Spazierstöcke.*"

**2.**

Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'500.– e poste a carico della ricorrente. Questo importo verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr 3'000.– già versato dalla ricorrente. Alla ricorrente verrà quindi restituito l'importo di fr. 1'500.–.

**3.**

Alla ricorrente è accordata un'indennità a titolo di spese ripetibili per la procedura di ricorso di fr. 3'000.–. Essa è posta a carico dell'autorità inferiore.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario "indirizzo di pagamento");
- autorità inferiore (n. di rif. 60837/2013; atto giudiziario);
- Dipartimento federale di giustizia e polizia (atto giudiziario).

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi

Maria Cristina Lolli

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 27 luglio 2018