

BVGer B-2126/2023 vom 1. September 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-09-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2126_2023

FR: TAF B-2126/2023 du 1 septembre 2025

IT: TAF B-2126/2023 del 1 settembre 2025

Regeste

Procedura di cancellazione

Erwägungen

E. 1.1

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

E. 1.2

Il Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso (artt. 31, 32 e 33 lett. e della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; art. 5 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]).

E. 1.3

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 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), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

E. 1.4

Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.

E. 2.1

Oggetto del presente litigio è la domanda di cancellazione per mancato uso del marchio impugnato. Nel caso concreto, il periodo di riferimento di cinque anni (cfr. consid. 4.3) inizia al 9 settembre 2017 e si conclude al 9 settembre 2022, data del deposito della domanda di cancellazione.

E. 2.2

A sostegno della tesi del mancato uso del marchio impugnato, i richiedenti hanno innanzitutto evidenziato dinanzi all'autorità inferiore come, per quasi trent'anni, vi sarebbe stata una stretta collaborazione lavorativa tra essi e la controparte. Tale collaborazione sarebbe consistita nella vinificazione congiunta di uve prodotte e selezionate esclusivamente dai richiedenti, utilizzate per realizzare vini commercializzati con il marchio "ROMPIDEE". Dal canto suo la controparte avrebbe partecipato alla vinificazione delle uve nella cantina di proprietà dei richiedenti, occupandosi poi della commercializzazione del

vino sotto la ragione sociale CHIODI ASCONA SA. Successivamente, le parti si sarebbero accordate per modificare l'etichetta del vino "ROMPIDEE" specificando che le uve erano "coltivate e selezionate da Giovanni Caverzasio", vinificate con Fabio Arnaboldi e distribuite da CHIODI ASCONA SA. Secondo i richiedenti, il rapporto così instaurato escludeva la possibilità per la controparte di rivendicare legittimamente la titolarità del marchio "ROMPIDEE", in quanto ideato e inizialmente commercializzato esclusivamente dai richiedenti. Ciononostante, la controparte non soltanto avrebbe usurpato i diritti preferenziali dei richiedenti, ma avrebbe altresì effettuato un deposito abusivo e illecito del marchio (art. 2 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210] e art. 3 lett. d della Legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 [LCSI, RS 241]), rendendolo quindi privo di effetti giuridici. Infine, i richiedenti sostengono che il marchio oggetto della presente controversia avrebbe natura meramente difensiva, circostanza che ne comporterebbe la decadenza. A suffragio di quanto asserito, i richiedenti hanno prodotto numerosi documenti, concludendo per l'accoglimento della domanda di radiazione totale del marchio impugnato.

E. 2.3

Sulla base delle affermazioni dei ricorrenti e della documentazione prodotta, l'IPI ha ritenuto nella decisione impugnata che quest'ultimi non abbiano reso verosimile che tra il 15 agosto 2014 e il 15 agosto 2019 la controparte non abbia fatto uso del marchio impugnato in relazione ai prodotti della classe 33. Al riguardo l'autorità inferiore ha attirato l'attenzione dei richiedenti sul fatto che la loro argomentazione e la conseguente offerta di prove, pur permettendo di dimostrare l'esistenza di una stretta collaborazione tra le parti nella produzione del prodotto commercializzato sotto il marchio impugnato, non è rilevante nell'ambito della procedura semplificata di cancellazione condotta dinnanzi all'istituto, che riguarda unicamente l'uso del marchio "ROMPIDEE" da parte della resistente per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione. Pur riconoscendo che un chiarimento circa la titolarità del marchio in questione, così come una determinazione dell'eventuale carattere difensivo e della natura abusiva ed illecita del deposito dello stesso, potrebbero essere appropriati, essa ha tuttavia precisato che tali argomentazioni potrebbero essere sollevate unicamente nell'ambito di una procedura di nullità svolta dinanzi al giudice civile cantonale, non per contro nel quadro della presente procedura di cancellazione davanti all'istituto. Ciò posto e indipendentemente dall'errore di valutazione nella strategia argomentativa, l'IPI ha rilevato che dai mezzi probatori prodotti dai ricorrenti non emergesse alcun elemento concreto riguardante il mancato uso del marchio impugnato, ma piuttosto l'esatto opposto.

E. 2.4

Nel loro ricorso, i ricorrenti hanno contestato all'autorità inferiore di non aver adeguatamente esaminato la censura proposta per cui l'utilizzo e il preventivo deposito del marchio impugnato sarebbe abusivo, ragione per cui l'utilizzo dello stesso da parte della controparte sarebbe giuridicamente inoperante. A fronte dell'usurpazione di un marchio sul quale, a loro modo di vedere la controparte non aveva alcun diritto, a quest'ultima non potrebbe quindi essere imputato un utilizzo valido e continuativo. Inoltre, hanno osservato che né la controparte né l'autorità inferiore avrebbero colto il fulcro della contestazione da loro sollevata, ovvero il fatto che l'utilizzo del marchio fosse da ritenersi non valido, sia a causa del carattere abusivo del deposito dello stesso, che dal fatto che il prodotto per cui esso era abusivamente utilizzato era sostanzialmente creato da loro.

E. 2.5

Pur non mettendo in dubbio la lunga collaborazione avuta in passato con i richiedenti, la controparte ha innanzitutto precisato che il marchio "ROMPIDEE" è sempre stato vinificato e commercializzato da CHIODI ASCONA SA, ricorrendo solo per una parte della produzione alle uve coltivate e selezionate da Giovanni Caverzasio; ha quindi puntualizzato che la commercializzazione del vino sotto il marchio "ROMPIDEE" è continuata anche dopo la cessazione della fornitura di uve da parte dei richiedenti. La resistente ha poi contestato la rilevanza delle allegazioni dei richiedenti riguardo al prezzo di favore di cui essi beneficiavano per le proprie uve e al fatto che, per contratto, avessero la possibilità di vendere direttamente parte della produzione "ROMPIDEE" ad esercenti del Locarnese. Secondo la controparte, tuttavia, le argomentazioni dei richiedenti si sarebbero focalizzate unicamente su avvenimenti storici e su fatti del tutto irrilevanti ai fini della lite. A suo modo di vedere essi avrebbero completamente travisato l'oggetto del contendere nell'ambito della procedura di cancellazione, non avendo addotto alcun elemento concreto suscettibile di rendere verosimile il mancato uso del marchio impugnato. Mancato uso che essa contesta, rilevando che la produzione e la commercializzazione del marchio "ROMPIDEE" in Svizzera non è mai cessata ed è tuttora in corso, come dimostrerebbero i numerosi documenti prodotti.

E. 3.1

Il diritto al marchio insorge con la registrazione (art. 5 della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza [LPM; RS 232.11]) e conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne (art. 13 cpv. 1 LPM).

E. 3.2

La protezione è accordata sempre che il marchio sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio (art. 11 cpv. 2 LPM). L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM).

E. 3.3

Per poter mantenere il diritto al marchio registrato, il titolare deve utilizzarlo in modo effettivo (art. 11 cpv. 1 LPM; sulla ragion d'essere di tale obbligo, DTF 139 III 424 consid. 2.2.1; sentenza del TF 4A_509/2021 del 3 novembre 2022 consid. 3.3 e i riferimenti citati). Egli non è tuttavia tenuto ad agire sin dalla registrazione poiché la legge gli concede un termine di cinque anni (art. 12 cpv. 1 LPM), che ricomincia a decorrere se egli interrompe successivamente tale uso (sentenza del TF 4A_509/2021 del 3 novembre 2022 consid. 3.3). Il titolare ha così il tempo di introdurre il proprio marchio sul mercato o di adeguarsi alla situazione economica (sentenze del TF 4A_464/2022 del 3 gennaio 2023 consid. 3.1; 4A_509/2021 del 3 novembre 2022 consid. 3.3 e riferimenti citati).

E. 3.4

Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LPM). Il difetto di utilizzo può risultare sia dall'assenza totale di utilizzo del marchio che da un

utilizzo non conforme all'art. 11 LPM (sentenza del TAF B-605/2021 del 14 settembre 2022 consid. 4.3.2 "TRILLIUM").

E. 3.5

Se un marchio non è utilizzato ai sensi degli artt. 11-12 LPM la sua radiazione può essere di principio richiesta al giudice civile (sentenza del TF 4A_464/2022 del 3 gennaio 2023 consid. 3.2).

E. 4.1

Dal 1° gennaio 2017 sono stati introdotti gli artt. 35a e 35b LPM che prevedono la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata di radiazione dinnanzi all'IPI dei marchi non utilizzati, piuttosto che dell'azione di nullità dinanzi al giudice civile (messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e della legge federale sulla protezione degli stemmi della Svizzera e di altri segni pubblici [Progetto "Swissness"]); di seguito: messaggio "Swissness", Foglio Federale [FF] 2009 7425, 7497-7498).

E. 4.2

Chiunque può presentare una domanda di cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35a cpv. 1 LPM), senza essere chiamato a dimostrare un particolare interesse o l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto. Ciò è riconducibile all'interesse pubblico a disporre di registri aggiornati e corretti (sentenze del TF 4A_464/2022 del 3 gennaio 2023 consid. 3.2; 4A_509/2021 del 3 novembre 2022 consid. 2; sentenze del TAF B-605/2021 del 14 settembre 2022 consid. 5.1 "TRILLIUM"; B-2153/2020 del 2 maggio 2022 consid. 3.4 "SWISSVOICE"; B-2382/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 2.4.2 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-2627/2019 del 23 marzo 2021 consid. 5.3 "SHERLOCK, SHERLOCK'S"). Poiché la richiesta di cancellazione ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 LPM può essere presentata da chiunque, è ipotizzabile che siano presentate domande abusive. Il legislatore ha adottato due misure per contrastare l'abuso di diritto: da un lato, la domanda di cancellazione deve essere motivata, non essendo sufficiente la semplice affermazione di non utilizzo del marchio, dall'altro lato, una tassa sufficientemente elevata deve rendere poco conveniente una richiesta abusiva (messaggio "Swissness", 7498; sentenza del TAF B-2382/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 2.4 "PIERRE DE COUBERTIN").

E. 4.3

La domanda di cancellazione deve essere quindi motivata, in particolare la stessa deve rendere verosimile il mancato uso ai sensi degli artt. 11 e 12 LPM (art. 24a lett. d dell'Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza del 23 dicembre 1992 [OPM, RS 232.111] e dev'essere pertanto corredata dai mezzi di prova a sostegno della verosimiglianza del mancato uso (art. 24a lett. e OPM). I principi che disciplinano la questione dell'uso, desunti dall'art. 11 LPM, si applicano mutatis mutandis alla procedura di cancellazione (sentenze del TAF B-2382/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 2.5-2.7 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1 "VISARTIS"; B-2597/2020 del 26 agosto 2021 consid. 3.3 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE"; B-2627/2019 del 23 marzo 2021 consid. 3.3 "SHERLOCK/ SHERLOCK'S"; IPI, Direttive in materia di marchi [<https://www.ige.ch/it/servizi/documenti-e-link/marchi>, consultate il 25 agosto 2025], versione del 1° gennaio 2024 [di seguito: Direttive IPI], Parte 7, cap. 4.2 [p. 273]; Ueli Buri, in : Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3a ed. 2017, art. 35b

LPM no 6). Il periodo di riferimento si estende ai cinque anni precedenti la denuncia di mancato utilizzo (sentenze del TAF B-2382/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 2.5 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1 "VISARTIS"; B-2597/2020 del 26 agosto 2021 consid. 3.5 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE").

E. 4.4

Chi intende difendersi da una richiesta di cancellazione ha tre possibilità: a) contestare la verosimiglianza del mancato uso del marchio impugnato, b) rendere verosimile l'uso di tale marchio, oppure c) rendere verosimili l'esistenza di gravi motivi per il suo mancato uso (art. 35b cpv. 1 lett. a, b e b in fine LPM; sentenze del TAF B-2382/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 2.6 in fine "PIERRE DE COUBERTIN"; B-2597/2020 del 26 agosto 2021 consid. 3.6 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE"). È importante preservare questa possibilità di scelta. In tutte le fasi della procedura di cancellazione (dunque anche in sede di ricorso), il titolare del marchio impugnato può limitarsi a contestare solo la verosimiglianza del mancato uso. Considerato che chiunque può depositare una domanda di cancellazione (consid. 4.2), se si obbligasse il titolare del marchio impugnato a rendere verosimile l'uso di tale marchio o i motivi gravi per il mancato uso, egli potrebbe vedersi costretto a rendere pubblici segreti commerciali, quali il fatturato o i volumi di vendita (sentenza del TAF B-2153/2020 del 2 maggio 2022 consid. 3.6 "SWISSVOICE").

E. 4.5

Anche per questo, secondo la giurisprudenza e la dottrina, la domanda di cancellazione è respinta in tutto o in parte, nella misura in cui il richiedente non rende verosimile la mancanza di uso effettivo in Svizzera del marchio in questione (sentenza del TF 4A_17/2025 del 3 aprile 2025 consid. 3.4 "Lemania/LWM"; sentenze del TAF B-5149/2021 del 25 maggio 2022 consid. 3.4 "GALADRIEL" e B-2153/2020 del 2 maggio 2022 consid. 8.1 "SWISSVOICE"; Gasser/Wild, in: Noth/Bühler/Thouvenin [ed.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2a ed. 2017, art. 35b LPM n. 15; David Aschmann, Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, in: sic! 2016, 196 ss, 198). Se il richiedente rende verosimile il mancato uso (cfr. art. 35b cpv. 1 lett. a LPM a contrario) e se, da parte sua, il titolare del marchio rende verosimile l'uso del marchio o un motivo valido per il mancato uso (cfr. art. 35b cpv. 1 lett. b LPM), la domanda di cancellazione deve essere parimenti respinta (sentenza del TAF B-605/2021 del 14 settembre 2022 consid. 5.3.2.2 "TRILLIUM" e riferimenti ivi menzionati).

E. 5.1

Al fine di ottenere la cancellazione del marchio impugnato, il richiedente deve quindi rendere verosimile il mancato uso (art. 35b cpv. 1 lett. a a contrario LPM).

E. 5.2

Tale condizione corrisponde a quella dell'art. 12 cpv. 3 LPM e a tale scopo il richiedente deve presentare dei mezzi di prova appropriati a sostegno della verosimiglianza del mancato uso (art. 24a lett. d ed e OPM). Chi invoca il mancato uso deve semplicemente renderlo verosimile (ovvero lo stesso grado di prova che risulta dall'art. 32 LPM per la procedura di opposizione; sentenze del TF 4°_464/2022 del 3 gennaio 2023 consid. 3.2; 4A_515/2017 del 4 luglio 2018 consid. 2.3.2; 4A_299/2017 del 2 ottobre 2017 consid. 3.4). Si tratta quindi di un'attenuazione dell'onere della prova rispetto alla certezza derivante dal principio generale dell'art. 8 CC. La prova al grado della semplice verosimiglianza non richiede che

l'autorità sia convinta della fondatezza delle argomentazioni della parte ricorrente; l'autorità deve semplicemente disporre di indizi oggettivi sufficienti affinché i fatti adottati presentino una certa verosimiglianza, senza dover escludere che possa essere diversamente (DTF 144 II 65 consid. 4.2.2; 142 II 49 consid. 6.2; sentenza 4A_299/2017 del 2 ottobre 2017 consid. 3.4). Per la natura stessa delle cose, è più facile rendere verosimile l'uso di un marchio che il suo mancato uso (sentenze del TF 4A_515/2017 del 4 luglio 2018 consid. 2.3.2; 4A_299/2017 del 2 ottobre 2017 consid. 3.4). Infatti, poiché riguarda un fatto negativo, la prova del mancato uso è nella maggior parte dei casi impossibile da fornire (sentenze del TF 4A_257/2014 del 29 settembre 2014 consid. 3.5; 4A_253/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 4.1). Di conseguenza, la mancata utilizzazione deve essere resa verosimile in modo indiretto, sulla base di un insieme di indizi (sentenza del TF 4A_464/2022 del 3 gennaio 2023 consid. 3-2; 4A_299/2017 del 2 ottobre 2017 consid. 4.1). Per ritenere verosimile il mancato uso, l'autorità giudicante deve non solo considerare tale mancato utilizzo come possibile, ma anche come probabile, basandosi su una valutazione obiettiva delle prove. Essa non deve essere convinta della veridicità del fatto addotto; è sufficiente che la sua veridicità appaia superiore alla sua inesattezza (cfr. sentenza del TF 4A_299/2017 del 2 ottobre 2017 consid. 3.4; sentenza del TAF B-6637/2014 del 10 ottobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL"; Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 1884).

E. 5.3.1

Nel caso concreto, i ricorrenti hanno esposto con dovizia di dettagli (sia dinnanzi all'IPI che in sede ricorsuale) le modalità con cui hanno collaborato per oltre trent'anni alla produzione del vino commercializzato con la denominazione "ROMPIDEE" e ai motivi per cui hanno ragione di credere che di tale prodotto vi sia stata un'appropriazione indebita da parte della controparte che ne avrebbe abusivamente depositato il marchio. Le circostanze storiche evocate, in parte avvalorate dalla copiosa documentazione prodotta, non sono tuttavia rilevanti nell'ambito della procedura che ci occupa, volta unicamente a stabilire, con il grado della verosimiglianza, se il marchio impugnato sia stato utilizzato o meno nel periodo di riferimento.

E. 5.3.2

A tal proposito si rammenta che la procedura di cancellazione secondo gli artt. 35a e 35b LPM è una procedura di natura sommaria più semplice ed economica della procedura civile (messaggio "Swissness", 7497-7498), che mira sostanzialmente ad assicurare la tenuta di un registro aggiornato e corretto e in tal senso una cancellazione facilitata dei marchi non più validi. La procedura di cancellazione introdotta con le suddette disposizioni verte unicamente sull'esame dell'uso del marchio secondo l'art. 11 LPM o dei motivi adottati per giustificarne il mancato uso (sentenza del TAF B-2382/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 2.3 "PIERRE DE COUBERTIN"). La nullità del marchio impugnato per motivi assoluti d'esclusione o motivi diversi dall'uso perpetuante la tutela del diritto al marchio o dal mancato uso del marchio, per contro, deve essere determinata nel quadro di una procedura per nullità dinanzi a un tribunale civile (Direttive IPI, Parte 7, cap. 1 [p. 264]).

E. 5.3.3

Allo stesso modo e contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, l'utilizzo abusivo di un marchio non può essere accertato nell'ambito della procedura di cancellazione secondo gli artt. 35a e 35b LPM. Gli stralci giurisprudenziali a cui essi si riferiscono nel proprio

gravame, a ben vedere, non permettono di dare maggiore sostegno alla loro tesi, poiché stabiliscono tutt'altro. Il carattere abusivo del deposito del marchio, che ne impedisce la tutela, dev'essere infatti accertato da un tribunale che è chiamato ad esaminare approfonditamente l'insieme dei fatti, definendo le intenzioni al momento del deposito di colui che ne è divenuto titolare, tenendo conto dell'obbiettivo e dei motivi di quest'ultimo, nonché di tutte le circostanze del caso (sentenze del TF 4A_242/2009 consid. 6.4; 4C.82/2007 del 30 maggio 2008 consid. 2.1.4 e riferimenti citati). Non essendo stato dimostrato nelle opportune sedi che il deposito del marchio impugnato è stato fatto al solo fine di nuocere commercialmente ai richiedenti e non potendolo fare nel quadro della procedura che ci occupa, non si può pertanto ritenere, come sottendono i richiedenti, che la controparte se ne sia appropriata indebitamente e che di conseguenza il deposito del marchio impugnato sia del tutto inoperante (cfr. pagine 8-9 del ricorso). Infatti, pur ritenendo che il divieto dell'abuso di diritto si applichi in linea di principio all'intero ordinamento giuridico, nella citata sentenza B-5129/2016 il TAF ha precisato che nella procedura di opposizione o di ricorso contro l'opposizione, a causa dell'oggetto limitato della controversia, il divieto di abuso di diritto può essere invocato solo con riferimento agli argomenti giuridici previsti dagli artt. 31, 32, in relazione con quanto disposto dall'art. 12 cpv. 1 LPM. Ha quindi chiarito che nell'ambito di tali procedure non sono ammissibili e non possono essere perciò esaminati ai fini dell'accertamento dell'abuso di diritto, gli argomenti basati sul diritto della concorrenza sleale, sui diritti della personalità o sul diritto al nome, su accordi di delimitazione di diritto civile e altri contratti, poiché la tutela di tali diritti va richiesta in altre sedi giudiziarie (sentenza del TAF B-5129/2016 del 12 luglio 2017 consid. 5.1 "CHROM-OPTICS"). Tale precisazione e la limitazione dell'oggetto del contendere che ne deriva, vale a maggior ragione per la procedura sommaria di cancellazione degli artt. 35a e 35b LPM che verte unicamente sul mancato uso del marchio. Quanto all'abuso di diritto evocato nell'altra sentenza citata dai ricorrenti (B-2382/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 2.4 "PIERRE DE COUBERTIN"), si riferisce a quello che il legislatore ha voluto evitare, imponendo l'obbligo di motivazione, essendo la domanda di cancellazione aperta anche a chi non può prevalersi di un interesse diretto o giuridicamente protetto (cfr. consid. 4.2). In definitiva, né l'IPI, né tantomeno questo Tribunale sono tenuti ad esaminare se la controparte avesse il diritto di depositare il marchio impugnato e se l'utilizzo che ne ha fatto fosse lecito o meno, ma soltanto se essa ne abbia concretamente fatto uso.

E. 5.3.4

Ne consegue che, come rettamente rilevato dall'IPI, le argomentazioni riguardanti la pretesa usurpazione dei diritti preferenziali dei ricorrenti, nonché del deposito e dell'utilizzo abusivo del marchio esulano dalla presente vertenza e dovranno, se del caso, essere risolte nelle opportune sedi civili. Tali argomentazioni, sono pertanto irrilevanti e, in definitiva, mal riposte.

E. 5.4.1

Per quel che concerne la tematica al centro della presente controversia, ossia il mancato uso del marchio, occorre concordare con l'autorità inferiore nel ritenere che gli argomenti e le prove fornite dai richiedenti nella domanda di cancellazione del 9 settembre 2022 non forniscono alcun elemento concreto a sostegno del fatto che nel periodo di riferimento il marchio impugnato non sia stato effettivamente utilizzato dalla controparte. A ben vedere i richiedenti stessi hanno indirettamente fornito alcuni indizi che vanno nella direzione contraria. Essi hanno in particolare riferito che la controparte almeno fino al 2020 avrebbe

continuato a vinificare nella loro cantina diverse etichette, fra cui il marchio "ROMPIDEE", commercializzandolo e pubblicizzandone la produzione sul proprio sito web (cfr. domanda §16 e doc. J). Il tenore dello scritto del 6 agosto 2020 (doc. O) - con cui Giorgio Caverzasio ha chiesto la cessione del marchio depositato, riservandosi, in caso di mancata ottemperanza, di far valere il "danno presente e futuro legato a tale indebito utilizzo" da parte della resistente - e dello scritto del 12 ottobre 2020 (doc. Q) - con cui i rappresentanti legali dei richiedenti hanno minacciato di adire le competenti autorità giudiziarie per formulare le necessarie richieste cautelari di blocco della commercializzazione del marchio impugnato - parrebbe altresì confermare la presenza sul mercato della controparte. D'altro canto, per le ragioni già esposte nei precedenti considerandi, i richiedenti non possono essere seguiti laddove sostengono che il preteso deposito abusivo del marchio ne infici l'utilizzo successivo che la controparte ne ha fatto. Non avendo dimostrato nelle opportune sedi l'esistenza di un tale abuso, occorre infatti partire dal presupposto che l'uso che la controparte ha fatto del marchio a seguito del deposito sia legittimo e pienamente operante.

E. 5.4.2

In sede di ricorso, i richiedenti hanno sostanzialmente reiterato le medesime argomentazioni e prodotto la stessa documentazione già esaminata dall'Istituto. Essi non hanno tuttavia apportato nuovi e validi argomenti, non precedentemente considerati, a sostegno della propria tesi. Anzi, essi hanno espressamente asserito di non contestare che nel periodo di riferimento vi sia stato un utilizzo (seppur ritenuto abusivo) del marchio impugnato da parte della resistente (ricorso §52, p. 14). Affermazione questa che induce il Tribunale a concordare con l'autorità inferiore nel ritenere che i ricorrenti non abbiano individuato la tematica al centro della presente vertenza.

E. 5.5.1

In definitiva, non resta che constatare che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare, secondo il grado della verosimiglianza, il mancato uso in Svizzera del marchio n. 658'600 "ROMPIDEE" da parte della resistente.

E. 5.5.2

Nella misura in cui i richiedenti non hanno reso verosimile la mancanza di uso effettivo in Svizzera del marchio impugnato, è pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha respinto la domanda di cancellazione n. 102860 (art. 35b cpv. 2 lett. a LPM; vedi anche consid. 4.5), senza indugiare ulteriormente nell'esame della verosimiglianza dell'uso da parte del titolare del marchio (art. 35b cpv. 2 lett. b LPM).

E. 6

Così stando le cose, il ricorso va pertanto respinto, in quanto infondato e la decisione del 2 marzo 2023 va confermata.

E. 7.1

Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi sono posti a carico della parte soccombente (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. 63 cpv. 4bis PA e art. 4 TS-TAF). Giusta l'art. 6a TS-TAF le spese processuali addossate congiuntamente a più persone sono da queste

sostenute in parti uguali e con responsabilità solidale.

E. 7.2

Nell'evenienza concreta le spese processuali davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 4'500.- (cfr. sentenza del TAF B-2382/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 7.1 "PIERRE DE COUBERTIN") e sono poste a carico dei ricorrenti, totalmente soccombenti. Tale importo verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l'anticipo di pari valore già versato dai ricorrenti il 25 maggio 2023.

E. 8.1

La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto a un'indennità per spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili; art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 segg. TS-TAF). L'indennità per spese ripetibili comprende le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte e deve essere determinata sulla base della nota spese presentata o, in mancanza di questa, sulla base degli atti (art. 8 TS-TAF).

E. 8.2

Nella fattispecie, i ricorrenti totalmente soccombenti non hanno diritto ad alcuna indennità.

E. 8.3

La controparte che ottiene ragione ed è rappresentata da un avvocato, ha per contro diritto alle indennità per spese ripetibili. Non avendo la medesima dettagliato alcuna nota d'onorario occorre quindi stabilire l'indennità in base agli atti di causa e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto, consistente nelle osservazioni del 19 giugno 2023 (6 pagine) e nella duplica dell'11 ottobre 2023 (4 pagine), che hanno in buona sostanza ripreso le considerazioni già ampiamente esposte nel memoriale presentato dinnanzi all'autorità inferiore. Occorre inoltre considerare che i summenzionati scritti presentano un contenuto identico a quelli prodotti nell'ambito della procedura di cancellazione parallela (B-2133/2023) che vede coinvolte le medesime parti, ragione per cui si giustifica l'attribuzione di un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.- (disborsi ed IVA inclusi) a carico dei ricorrenti che ne sono debitori solidali (art. 64 cpv. 1 e 3 PA; art. 7 cpv. 1 e 5 TS-TAF con rinvio all'art. 6a TS-TAF).

E. 8.4

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

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.