

Decisione Procedura di cancellazione n° 102235 nella causa

Astor Poltrone e Divani S.r.l.
Via Ulisse Aldrovandi 8
47122 Forlì (FC)
IT-Italia

Richiedente

rappresentata da

IPWAY SAGL
Via Somaini 9
6900 Lugano

contro

Lederpark Franchising AG
Bahnhofstrasse 16
9494 Schaan
LI-Liechtenstein

Controparte

Registrazione internazionale n° 819665A – Valmori SINCE 1963 (fig.)



L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito Istituto) in applicazione dell'art. 35a segg. in conformità con l'art. 12 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11), l'art. 24a segg. dell'Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM, RS 232.111), l'art. 1 segg. dell'Ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI, RS 232.148), nonché l'art. 1 segg. della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),

considerati:

I. Fatti e procedura

1. In data 03.09.2021, il richiedente ha presentato una domanda di cancellazione per mancato uso nei confronti della porzione svizzera della **Registrazione internazionale n° 819665A – Valmori SINCE 1963 (fig.)** (di seguito marchio impugnato) e richiede la radiazione totale. Si tratta dei prodotti seguenti:

Classe 20: Meubles et meubles rembourrés.

2. Con notifica del 13.09.2021 e giusta l'art. 42 LPM, la controparte è stata invitata a designare un recapito o un rappresentante domiciliato in Svizzera entro un termine di tre mesi. La notifica era stata effettuata in applicazione della regola 23^{bis} del Regolamento di esecuzione concernente il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.21) tramite l'OMPI.
3. Poiché la controparte non ha designato un domicilio per le notifiche in Svizzera entro il termine impartito di tre mesi, l'Istituto ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione in data 21.12.2021.
4. Le motivazioni dettagliate del richiedente vengono ascoltate, se giuridicamente rilevanti, nelle considerazioni seguenti.

II. Condizioni procedurali

1. Giusta l'art. 35a cpv. 1 LPM, chiunque può presentare una domanda di cancellazione del marchio per mancato uso ai sensi dell'articolo 12 cpv. 1 LPM. Non è necessario dimostrare un interesse particolare (cfr. Tribunale amministrativo federale [TAF] B-2382/2020, consid. 2.4.2 – *PIERRE DE COUBERTIN*, disponibile sul sito www.bvger.ch). La parte richiedente ha quindi la legittimazione ad agire nel presente procedimento (cfr. Direttive in materia di marchi dell'Istituto [di seguito: Direttive], Parte 7, n. 2 su www.ige.ch).
2. La domanda di cancellazione può essere inoltrata al più presto cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione oppure, in caso in opposizione, cinque anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM).

Nei confronti del marchio impugnato registrato all'internazionale e notificato in Svizzera il 16.01.2004 non è stata introdotta opposizione. Il termine di carenza di cinque anni era dunque scaduto al momento dell'inoltro della domanda di cancellazione, ovvero il 03.09.2021 (cfr. per il calcolo del termine di carenza: Direttive, Parte 7, n. 2.4).

3. La domanda di cancellazione è stata presentata secondo la forma e i termini prescritti (art. 24a lett. a-e OPM) e la tassa di cancellazione è stata pagata entro il termine impartito (art. 35a cpv. 3 LPM). È dunque opportuno entrare in materia.
4. Se controparte (come nel caso in specie) non ha sede né domicilio in Svizzera e non ha designato un recapito in Svizzera entro il termine impartito dall'Istituto, la stessa è esclusa dalla procedura la quale prosegue d'ufficio senza che controparte sia sentita (art. 42 LPM in conformità con l'art. 24b cpv. 2 OPM e Direttive, Parte 1, n. 4.3). Il dispositivo della decisione è in tal caso pubblicato secondo la regola 23^{bis} del Regolamento di esecuzione concernente il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.21) tramite l'OMPI.

III. Aspetti procedurali

1. Per reagire alla domanda di cancellazione, la controparte ha diverse possibilità: può contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio e/o rendere verosimile l'uso del

marchio impugnato. Ha inoltre la possibilità di rendere verosimile l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (cfr. Direttive, Parte 7, n. 4).

2. Se l'Istituto ritiene che il mancato uso non è stato reso verosimile, respinge la domanda di cancellazione senza verificare se i mezzi di prova presentati dalla controparte sono atti a rendere verosimile l'uso del marchio ai sensi dell'art. 11 LPM oppure se vi è l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (art. 35b cpv. 1 lett. a LPM e Direttive, Parte 7, n. 4.1). La domanda di cancellazione è inoltre respinta ai sensi dell'art. 35b cpv. 1 lett. b LPM se il titolare del marchio ha reso verosimile l'uso del marchio o un motivo grave per il mancato uso. Se il mancato uso è stato reso verosimile unicamente per una parte dei prodotti e servizi, la domanda di cancellazione sarà accolta soltanto per tale parte in conformità all'art. 35b cpv. 2 LPM.
3. Se la controparte, come nel caso di specie, non si avvale del diritto di essere sentito in merito alla domanda di cancellazione, l'Istituto si limiterà a verificare se la parte richiedente ha dimostrato il mancato uso del marchio contestato ai sensi degli articoli 11 e 12 LPM per un periodo di cinque anni prima della presentazione della domanda di cancellazione, ossia, nel caso specifico, per il periodo compreso tra il 3 settembre 2016 al 3 settembre 2021 (cfr. IV. B. n. 2 infra). In tal caso, la richiesta viene accolta e il marchio viene cancellato senza che venga ordinato un ulteriore scambio di documenti e senza che alla controparte venga data la possibilità di dimostrare l'uso del marchio o importanti motivi per il mancato uso (cfr. in tal senso: Direttive, parte 7, n. 4).

IV. Valutazione materiale

A. Motivi di cancellazione per mancato uso

Giusta l'art. 35a cpv. 1 LPM, un marchio può essere cancellato per mancato uso ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM. È riservata l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LPM). Questa norma comprende tutti i marchi che non sono utilizzati in conformità alle esigenze previste all'art. 11 LPM (Direttive, Parte 7, n. 4).

B. Verosimiglianza dell'mancato uso del marchio impugnato

1. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LPM, se per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, il titolare non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato, egli non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustificano il mancato uso.
2. Il richiedente che domanda la cancellazione per mancato uso del marchio ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 LPM, deve motivare la domanda stabilendo in particolare la verosimiglianza del mancato uso secondo gli articoli 11 e 12 LPM (art. 24a lett. d OPM e Direttive, Parte 7, n. 2.3). Egli deve presentare dei mezzi di prova appropriati (art. 24a lett. e OPM e Direttive, Parte 7, n. 4.1). La prova diretta del mancato uso, sotto forma di fatto negativo, è nella maggior parte dei casi impossibile da fornire. Per tale motivo l'Istituto accerta la verosimiglianza del mancato uso mediante prove indirette fondate su una serie di indizi. In tali circostanze, la verosimiglianza del mancato uso non sarà di norma ammessa sulla base di un singolo mezzo di prova (Direttive, Parte 7, n. 4.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i mezzi idonei a stabilire il non uso sono, in particolare, i rapporti di ricerca che documentano l'indagine inconcludente dei fornitori e dei commercianti interessati, il materiale pubblicitario relativo al periodo in questione, i siti web e altra documentazione relativa ai prodotti e all'attività del titolare del marchio o i risultati negativi della ricerca (decisione del Tribunale federale [DTF] 4A_299/2017, consid. 4.1 - *ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]*; cfr. anche Direttive, parte 7, n. 4.1; TAF B-65/2021, consid. 3.2 - *VISARTIS*).

Il mancato uso del marchio impugnato è naturalmente molto più difficile da dimostrare rispetto al suo uso (cfr. TF 4A_515/2017, consid. 2.3.2 e Messaggio sul LPM del 21.11.1990, FF 1991 I 1, pag. 26).

3. Nell'ambito della procedura di radiazione ai sensi dell'art. 35a segg. LPM, la valutazione della verosimiglianza dell'uso conforme all'art. 11 LPM, si effettua secondo gli stessi criteri applicati nella procedura di opposizione quando l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio opponente in seguito all'invocazione del mancato uso (Direttive, Parte 7, n. 4.2 e Parte 6, n. 5.3 ss.). La verosimiglianza dell'uso o dell'mancato uso può riguardare l'assenza di qualsiasi uso del marchio contestato o solo l'assenza di singoli criteri d'uso ai sensi dell'art. 11 LPM (cfr. in tal senso: decisione dell'Istituto nel procedimento di cancellazione n. 100047, IV. B. punto 4 e segg. - *Wirecard [fig.]*, disponibile su <https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/dopo-la-registrazione/uso-del-marchio/procedura-di-cancellazione-per-mancato-uso-del-marchio>).
4. Il titolare del marchio non è obbligato ad usare il suo segno personalmente bensì può autorizzarne l'uso da parte di terzi. L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM e Direttive, Parte 6, n. 5.3.8).
5. Per dimostrare il mancato uso del marchio contestato, la richiedente ha affermato che una ricerca su Internet relativa al titolare del marchio non ha mostrato alcuna prova di attività commerciale. Anche una ricerca sulla combinazione di "Valmori" e del nome del titolare del marchio non sarebbe stata in grado di dimostrare alcun uso del marchio contestato che ne preservasse i diritti.
6. I documenti inoltrati dalla parte richiedente per rendere verosimile il mancato uso del marchio impugnato si ripartiscono come segue:
 - Accordo di distribuzione
 - Elenco oridini
 - doc. "Beliani"
 - doc. "Lederpark Franchising AG"
 - documento del Registro di Commercio del Liechtenstein
 - doc. "Livique_non uso Valmori"
 - doc. "Non uso Valmori"
 - doc. "Valmori_Beliani"
 - doc. "Valmori_Livique"
 - Copia dep. marchio "VALMORI"
 - Copia Reg. Int. 819665A
7. Sulla base delle prove e delle affermazioni della richiedente, l'Istituto ritiene del tutto credibile che il marchio contestato non sia stato utilizzato in Svizzera per designare i prodotti rilevanti della classe 20 durante il periodo di riferimento.
8. Le argomentazioni del richiedente e le prove a loro sostegno sono credibili e coerenti. La parte ricorrente dimostra di aver fornito alla parte convenuta i suoi prodotti fino al 2010. A partire da tale data, tuttavia, la Astor Poltrone e Divani S.r.l. non ha più fornito prodotti al titolare del marchio contestato e ha cessato di vendere a quest'ultimo. Le varie ricerche su Internet effettuate dalla richiedente con l'ausilio dei più noti motori di ricerca (ad es. Google, Yahoo, ecc.) non hanno prodotto alcun risultato in merito all'uso del marchio da parte del titolare del marchio in Svizzera nel periodo qui rilevante. Infine, un'altra importante indicazione del mancato utilizzo del marchio è il fatto che, secondo un estratto del registro delle imprese del Liechtenstein, la società del titolare del marchio era già stata sciolta il 29.11.2016.
9. Le ricerche effettuate dalla richiedente non consentono di concludere che il segno sia stato utilizzato dal titolare del marchio o da un terzo autorizzato (ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LPM) in Svizzera durante il periodo rilevante per i prodotti rivendicati nella classe 20. Dalle ricerche effettuate dalla parte ricorrente non risulta che tali prodotti siano stati offerti dal titolare del marchio in Svizzera nel periodo di riferimento. Inoltre, non è evidente che il marchio sia stato oggetto di pubblicità per questi prodotti in Svizzera. Nel

complesso, il mancato uso della registrazione internazionale n° 819665A - Valmori SINCE 1963 (fig.) in Svizzera appare credibile sulla base delle prove presentate.

10. Nella procedura di cancellazione le parti non devono provare il mancato uso, rispettivamente l'uso del marchio impugnato, bensì semplicemente renderlo "verosimile". Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile in forza di una valutazione oggettiva delle prove. L'Istituto deve semplicemente essere persuaso che il marchio non è *verosimilmente* stato utilizzato, rispettivamente utilizzato, ma non che il marchio non è effettivamente stato utilizzato, rispettivamente che è effettivamente stato utilizzato, poiché ogni possibilità del contrario è ragionevolmente esclusa. Rendere verosimile significa che il giudice deve avere l'impressione, sulla base di elementi oggettivi, che l'uso del marchio è probabile e non semplicemente possibile (Direttive, Parte 1, n. 5.4.4.2).
11. Sulla base dei fascicoli, l'Istituto non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni del richiedente. Sarebbe spettato alla controparte fornire la prova dell'uso o dell'esistenza di importanti ragioni per il mancato uso. Poiché ciò non è stato fatto nel caso di specie si deve presumere, sulla base dei fascicoli, che il marchio contestato non sia stato utilizzato per i prodotti registrati della classe 20. L'Istituto ritiene pertanto che nel caso di specie ricorrano i presupposti per il mancato utilizzo di un marchio ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM e che la controparte abbia di conseguenza perso il suo diritto di marchio. La richiesta di cancellazione è pertanto approvata (art. 35b cpv. 1 lett. a LPM e contrario) e la registrazione internazionale contestata n° 819665A – Valmori SINCE 1963 (fig.) è rifiutata nella sua integralità in Svizzera ai sensi dell'art. 35 lett. e LPM.

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di cancellazione resta all'Istituto (art. 35a cpv. 3 LPM in conformità con l'art. 1 segg. OTa-IPi e allegato all'art. 3 cpv. 1 OTa-IPi).
2. Nella decisione in merito alla domanda di cancellazione, l'Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 35b cpv. 3 LPM). Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente e alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte (ripetibili; Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.3).
3. Poiché le procedure di cancellazione devono essere semplici, rapide ed economiche, secondo la prassi è accordata un'indennità di parte pari a CHF 1'200.00 per ogni scambio di allegati ordinato dall'Istituto (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. La domanda della parte richiedente è stata accolta integralmente. La procedura ha richiesto un solo scambio di allegati. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. In applicazione dei criteri summenzionati, l'Istituto considera dunque ragionevole accordare CHF 1'200.00 a titolo di ripetibili. Alla controparte, quale parte soccombente, è inoltre addossato il rimborso della tassa di cancellazione. La parte richiedente ottiene dunque complessivamente un indennizzo di CHF 2'000.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

La controparte è esclusa dalla presente procedura.

2.

La domanda di cancellazione nella procedura n° **102235** è accolta.

3.

La protezione in Svizzera della **registrazione internazionale n° 819665A – Valmori SINCE 1963 (fig.)** sarà definitivamente rifiutata per tutti i prodotti (cosiddetta invalidazione ai sensi della regola 19 del Regolamento di esecuzione concernente il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi).

4.

La tassa di cancellazione di CHF 800.00 resta all'Istituto.

5.

La controparte deve pagare al richiedente un'indennità di parte di CHF 2'000.00 (compreso il rimborso della tassa di cancellazione).

6.

La presente decisione è notificata per iscritto al richiedente. Il dispositivo della presente decisione sarà notificato alla controparte tramite l'OMPI ai sensi della regola 23^{bis} del Regolamento di esecuzione concernente il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

Berna, 7 ottobre 2022

Distinti saluti



Roland Hutmacher

Indicazione dei rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il termine di ricorso è reputato osservato se il ricorso è consegnato al Tribunale amministrativo federale oppure, all'indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa [PA]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. Dovranno inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).