

Decisione Procedura di cancellazione n. 104484 nella causa

International Retail Development S.r.l.
Via Magna Grecia 11
00183 Roma
IT-Italia

Richiedente

rappresentata da

Praxi Intellectual Property SA
Via San Gottardo 15
6900 Lugano

contro

Luiza Fuchs
Wessenbergstrasse 18
78462 Konstanz
DE-Germania

Controparte

rappresentata da

Werner Deggelmann
Lindenstrasse 12
8274 Tägerwilen

doppelgänger

Marchio svizzero n. 617082 - doppelgänger ((fig.))

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

considerati:

I. Fatti e procedura

1. La Signora Luiza Fuchs (di seguito la controparte) è titolare del marchio svizzero n. 617082 - doppelgänger ((fig.)) (di seguito marchio impugnato). Il marchio svizzero è registrato per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Classe 40: Materialbearbeitung.
2. In data 26.03.2025, la società International Retail Development S.r.l. (di seguito la richiedente) ha presentato presso l'IPI una domanda di cancellazione per mancato uso, ai sensi degli art. 12 cpv. 1 e 35a LPM, nei confronti del marchio impugnato, chiedendone la radiazione per tutti i prodotti e servizi precedentemente menzionati (cfr. paragrafo I. 1 sopra).
3. Con notifica del 31.03.2025, la controparte è stata invitata a presentare una presa di posizione.
4. In data 23.04.2025, ovvero entro il termine impartito, la controparte ha inoltrato presso l'IPI una presa di posizione comprensiva di allegati.
5. In data 29.04.2025, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla richiedente per presentare una replica.
6. In data 27.05.2025, la richiedente ha inoltrato la sua replica entro il termine impartito.
7. In data 02.06.2025, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla controparte per presentare una duplice.
8. In data 26.06.2025, la controparte ha inoltrato la sua duplice entro il termine impartito.
9. In data 01.07.2025, l'IPI ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.
10. Le motivazioni dettagliate delle parti 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 (Tribunale amministrativo federale [TAF] B-2382/2020, consid. 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN, consultabile su <http://www.bvger.ch>). La richiedente è pertanto legittimata ad agire nel presente procedimento (cfr. Direttive in materia di marchi [di seguito Direttive], Parte 7, n. 2, consultabili 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 di opposizione, cinque anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM).

Nei confronti del marchio svizzero impugnato, pubblicato su Swissreg in data 08.07.2011, non è stata introdotta opposizione. Il termine di carenza di cinque anni era dunque da tempo scaduto al momento dell'inoltro della domanda di cancellazione, ovvero il giorno 26.03.2025 (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).
4. È dunque opportuno entrare in materia nel presente procedimento.

III. Aspetti procedurali

1. Per reagire ad una domanda di cancellazione per mancato uso, la controparte ha svariate 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 ss.).
2. Se l'IPI 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. Di seguito va esaminato se il mancato uso del marchio impugnato, ai sensi degli art. 11 e 12 LPM, durante il periodo di cinque anni antecedente la presentazione della domanda di cancellazione, ossia nel caso di specie per il periodo compreso tra il 26.03.2020 e il 26.03.2025, sia stato adeguatamente reso verosimile dalla parte richiedente. Qualora ciò fosse il caso, la domanda di cancellazione sarà accolta. Se, al contrario, il mancato uso non viene reso verosimile, l'IPI rigetterà la domanda di cancellazione (cfr. art. 35b cpv. 1 lett. a LPM; cfr. decisione del Tribunale federale [DTF] 4A_464/2022, E. 3.2 – TRILLIUM; TAF B-611/2023, E. 3.3 – PROSEGUR).

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 del mancato uso del marchio impugnato

Considerazioni di carattere generale

4. 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 ne giustifichino il mancato uso.
5. 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'IPI 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 mancato 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 (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).

6. La controparte ha più possibilità per reagire alla domanda di cancellazione: essa può contestare la verosimiglianza del mancato uso del suo marchio e/o renderne verosimile l'uso. Inoltre, la stessa ha la possibilità di far valere l'esistenza di gravi motivi per mancato uso (Direttive, Parte 7, n. 4 ss.).
7. Il mancato uso del marchio impugnato è naturalmente molto più difficile da dimostrare rispetto al suo uso (cfr. DTF 4A_515/2017, consid. 2.3.2). Tuttavia, l'onere della prova a carico del richiedente non deve essere eccessivamente alleggerito, poiché la necessità per quest'ultimo di rendere verosimile il mancato uso è considerata una compensazione della legittimazione attiva molto ampia (cfr. TAF B-2153/2020, consid. 3.6 e 5.5 – SWISSVOICE).
8. Nell'ambito della procedura di cancellazione ai sensi degli 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; per i criteri, cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.4 ss.). La verosimiglianza del mancato uso può quindi riguardare l'assenza di qualsiasi uso del marchio contestato o solo l'assenza di singoli criteri d'uso del marchio ai sensi dell'art. 11 LPM (cfr. in tal senso: decisione dell'IPI nel procedimento di cancellazione n. 100047, n. IV.B.4 ss. – Wirecard [fig.], consultabile su <https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/dopo-la-registrazione/uso-del-marchio/procedura-di-cancellazione-per-mancato-uso-del-marchio>).
9. 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'IPI 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 non significa che l'IPI sia convinto della fondatezza delle argomentazioni della parte richiedente; deve semplicemente disporre di sufficienti elementi oggettivi per ritenere che i fatti addotti siano verosimili, senza dover escludere la possibilità che possa essere altrimenti (cfr. DTF 4A_464/2022, consid. 3.2 – TRILLIUM).
10. Nel presente caso, occorre verificare se la parte richiedente abbia adeguatamente reso verosimile il mancato uso del marchio impugnato ai sensi degli art. 11 e 12 LPM durante il periodo di cinque anni antecedente la presentazione della domanda di cancellazione, ossia per il periodo compreso tra il 26.03.2020 e il 26.03.2025.

Argomenti della richiedente

11. Nella fattispecie, a supporto della domanda di cancellazione per mancato uso del marchio impugnato, la richiedente ha presentato principalmente degli estratti di risultati di ricerche condotte in rete, più precisamente sul motore di ricerca “Google”. Tali ricerche comprendono essenzialmente estratti dal sito web della richiedente e risultati di ricerche relative al marchio “DOPPELGÄNGER” in relazione ai prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 40 (cfr. allegati n. 2-7 della domanda di cancellazione).

Le seguenti ricerche sono state effettuate:

- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER" (allegato n. 2)
- parte finale homepage sito "doppelganger.it" di International Retail Development S.r.l. (allegato n. 2a)
- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER cuoio" (allegato n. 3)
- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER pelle" (allegato n. 3a)



IGE | IPI

- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER valigie" (allegato n. 3b)
- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER ombrelli" (allegato n. 3c)
- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER finimenti" (allegato n. 3d)
- esempio articolo a marchio "DOPPELGÄNGER" venduto su Zalando da International Retail Development S.r.l. (allegato n. 4)
- ricerca suggerita da Google "Che marca è Doppelgänger?" (allegato n. 5)
- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER abbigliamento" (allegato n. 6)
- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER scarpe" (allegato n. 6a)
- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER cappelleria" (allegato n. 6b)
- ricerca online su Google "DOPPELGÄNGER trattamento materiali" (allegato n. 7)

Valutazione dell'IPI

12. L'IPI rileva innanzitutto che il semplice riferimento al sito web attuale della richiedente, nonché ai prodotti ivi offerti e a varie pagine web datate 24.03.2025, non è sufficiente a rendere verosimile il mancato uso del marchio impugnato nel periodo rilevante. La documentazione fornita (cfr. allegati n. 2–7) è stata estrapolata dalla richiedente soltanto due giorni prima dell'inoltro dell'atto di opposizione (26.03.2025) e, pertanto, non copre il periodo d'uso pertinente nel caso in esame, ossia il lasso di tempo compreso tra il 26.03.2020 e il 26.03.2025. Già per questo motivo, le prove versate agli atti non possono essere considerate sufficienti o pertinenti ai fini della dimostrazione della verosimiglianza del mancato uso del marchio svizzero impugnato n. 617082 - doppelgänger ((fig.)). Inoltre, risulta evidente che la richiedente abbia fondato le sue ricerche unicamente sul marchio verbale "DOPPELGÄNGER" e non sul marchio verbale-figurativo "doppelgänger ((fig.))", oggetto della presente vertenza. Un rapporto di ricerca sui marchi redatto da una società terza specializzata, che, unitamente ad ulteriori indizi, avrebbe potuto essere considerato quale allegazione particolarmente sostanziosa, non è stato presentato.
13. Sebbene un uso anche recente del marchio sia sufficiente a perpetuare la tutela del marchio (cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.3.2), il mero mancato uso del marchio al momento della presentazione della domanda di cancellazione non è sufficiente. La parte richiedente deve, invece, fornire indizi idonei a rendere verosimile che il marchio non sia stato utilizzato conformemente all'art. 11 LPM nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Nel caso di specie, sulla base delle prove depositate e del riferimento al sito web attuale della richiedente, non emergono sufficienti indizi oggettivi che facciano ritenere verosimile il mancato uso in Svizzera del marchio impugnato "doppelgänger ((fig.))" nel periodo rilevante. In assenza di ulteriori elementi di prova coprenti l'intero arco temporale di riferimento (26.03.2020 – 26.03.2025), la possibilità che il marchio verbale-figurativo impugnato sia stato effettivamente utilizzato in Svizzera per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 40 nel medesimo periodo appare altrettanto probabile.

14. Se l'IPI 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; cfr. anche paragrafo III. 2 sopra).
15. Alla luce di quanto sopra esposto, l'IPI rileva, che non sussistono nel presente caso i presupposti per rendere verosimile il mancato uso del marchio svizzero impugnato n. 617082 - doppelgänger ((fig.)) ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM. Pertanto, la domanda di cancellazione va respinta ai sensi dell'art. 35b cpv. 1 lett. a LPM, senza necessità di esaminare le prove inoltrate dalla controparte.

V. Ripartizione delle spese

1. La tassa di cancellazione resta all'IPI (art. 35a cpv. 3 LPM in combinazione con gli art. 1 segg. OTa-IPI e allegato all'art. 3 cpv. 1 OTa-IPI).
2. Nella decisione in merito alla domanda di cancellazione, l'IPI 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'IPI. Se la parte non è rappresentata o se tra la parte e il suo rappresentante vi è un rapporto di servizio, l'IPI rimborsa le spese sostenute qualora superino i 50.– franchi (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. La domanda della richiedente non è stata accolta. La procedura ha richiesto due scambi di allegati. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. Poiché la controparte ha conferito al proprio marito e direttore generale, il signor Erich Fuchs, una procura generale nella presente vertenza, alla controparte non è accordata un'indennità di parte.



IGE | IPI

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

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

Per questi motivi è

deciso:

1.

La domanda di cancellazione nella procedura n. **104484** è respinta.

2.

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

3.

Non vengono aggiudicate indennità di parte.

4.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 5 novembre 2025

Distinti saluti

Mara Stocker-Mosset

Indicazione dei rimedi giuridici:

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