

Decisione

Procedure di opposizione n. 103364, n. 103365 e n. 103366 nella causa

SEBIR, S.A.
C/. Rosselló 303, Ático 2a
Barcelona
ES-Spagna

Opponente

rappresentata da

Oriti Patents - Franco Oriti
Viale Carlo Cattaneo, 23
6900 Lugano

Marchio svizzero n. 632284 - TSF SEBIR (fig.)



contro

voestalpine Stahl GmbH
voestalpine Strasse 3
4020 Linz
AT-Austria

Resistente

rappresentata da

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

registrazione internazionale n. 1712117 - tfs-measuring
registrazione internazionale n. 1712118 - tfs-monitoring
registrazione internazionale n. 1712116 - tfs-operating

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito Istituto) in applicazione degli art. 31 ss. in combinazione con l'art. 3 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11), degli art. 20 ss. dell'Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM, RS 232.111), degli art. 1 ss. dell'Ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI, RS 232.148), nonché degli art. 1 ss. della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),

considerati:

I. Fatti e procedura

1. Le registrazioni internazionali n. 1712117 - "tfs-measuring" (di seguito marchio impugnato 1), n. 1712118 - "tfs-monitoring" (di seguito marchio impugnato 2) e n. 1712116 - "tfs-operating" (di seguito marchio impugnato 3), sono state pubblicate il 9 febbraio 2023 nella Gazette des marques internationales n. 2023/04, per i prodotti e servizi seguenti:

Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; acier; aciers inoxydables; aluminium; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; matériaux de construction et composants de construction en métal, acier, acier inoxydable et aluminium; produits pour la construction en métal, acier, acier inoxydable et aluminium; acier de construction; acier profilé plaqué; tuyaux et tubes métalliques; tuyaux et tubes en acier et aluminium; câbles, fils et chaînes métalliques, en acier et en aluminium; bandelettes d'acier, bandelettes métalliques et feuilles métalliques; acier et aluminium sous forme de feuillards; acier, acier inoxydable et aluminium sous forme de rouleaux et de bobines; feuilles, panneaux et feuilles métalliques, en acier et en aluminium; plaques lourdes en métal et en acier; feuillards métalliques fins; bandes, feuilles, panneaux et feuillards en métal, acier et aluminium enduits et avec traitement de surface; matériaux pour le revêtement de surface en métal, acier, acier inoxydable et aluminium pour l'intérieur et l'extérieur; matériaux pour le revêtement de surface en métal, acier, acier inoxydable et aluminium enduits pour l'intérieur et l'extérieur; revêtements de placage et composants de placage en métal, acier, acier inoxydable et aluminium pour l'intérieur et l'extérieur; revêtements de placage et composants de placage en métal, acier, acier inoxydable et aluminium enduits et avec traitement de surface pour l'intérieur et l'extérieur; plaques de placage, panneaux de placage, panneaux de placage et rails de bardage en métal, acier, acier inoxydable et aluminium; façades et composants pour la construction de façades en métal; revêtements de placage pour toits, revêtements de placage pour façades et parties de placage en métal, acier et aluminium; éléments muraux, panneaux muraux, revêtements muraux de placage et éléments muraux de placage en métal, acier et aluminium; tôles de sol, sections de sol et carrelages de sol métalliques; portes, portails et revêtements de fenêtre en métal, acier, acier inoxydable et aluminium; éléments de construction pour portes et garnitures de portes en métal; conteneurs métalliques pour le stockage, le transport et le conditionnement; sangles métalliques; dispositifs de cerclage métalliques; palettes de stockage en métal;

Classe 9: Dispositifs de mesure, détection, surveillance et commande; dispositifs de mesure et appareils de mesure; composants électriques et électroniques; appareils électriques de mesure; dispositifs de mesure électroniques; capteurs de mesure électroniques; instruments de mesure de données physiques; appareils et instruments pour le mesure de poids; extensomètres; densimètres; appareils pour le mesure de pression, non compris dans d'autres classes; hygromètres; pluviomètres électroniques; actinomètres; dispositifs de mesure d'énergie thermique; capteurs, détecteurs et appareils et dispositifs de surveillance; capteurs électroniques, capteurs électriques; capteurs numériques; capteurs de mesure; capteurs pour instruments de mesure; capteurs de vibrations; détecteurs de secousses; capteurs électroniques de pression; détecteurs de chaleur; capteurs de chaleur; capteurs d'humidité; capteurs de lumière; exposimètres; capteurs optiques; capteurs électro-optiques; photodétecteurs; capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire; instruments électroniques de surveillance, autres qu'à usage médical; commandes électriques; unités de commande électroniques, instruments de commande électroniques et systèmes de commande électroniques; capteurs de commande électroniques; interrupteurs électriques, commutateurs optiques; interrupteurs tactiles électroniques; interrupteurs électromagnétiques; commutateurs électriques tactiles; modules de raccordement de commandes électriques; bandes métalliques, tôles, plaques et feuillards en métal, acier et aluminium, revêtus de pistes électriquement conductrices en tant que capteurs, détecteurs; boîtiers adaptés pour contenir des batteries et blocs-batteries; batteries de traction; caisses de batterie et caisses d'accumulateur; parties et garnitures pour tous les produits précités, compris dans cette classe;

Classe 12: Parties et garnitures pour véhicules, non comprises dans d'autres classes; parties de carrosserie pour voitures; composants pour véhicules à moteur, bus, wagons de chemin de fer, aéronefs et astronefs; parties de carrosseries de véhicules; parties structurelles et parties de carrosserie pour véhicules et moyens de transport; portières pour véhicules à moteur; capots et panneaux de toits pour

véhicules; panneaux d'habillage pour carrosseries; composants pour carrosseries intérieures et carrosseries extérieures de véhicules; panneaux intérieurs pour véhicules et toits de véhicules; composants métalliques pour la construction automobile; boîtiers pour parties de véhicules à moteur, à l'exception de moteurs (engines); supports et supports en tant que parties intégrantes de véhicules à moteur pour batteries et blocs-batteries; bacs de batterie en tant que parties intégrantes de véhicules à moteur; parties et garnitures pour tous les produits précités, compris dans cette classe;

Classe 20: Rayonnages [meubles]; éléments de rayonnages; unités de rayonnage; bacs pour rayonnages; rayonnages métalliques [meubles];

Classe 40: Services de traitement de métaux; façonnage de composants métalliques; services de traitement de métaux, à savoir pose de revêtements de métaux; traitement de métaux, à savoir revêtement de surfaces métalliques; traitement de surface et revêtement de produits métalliques et tôles ainsi que bandes, plaques et feuillards en métal, acier et aluminium; traitement de métaux par l'application de pistes conductrices sur la surface d'articles métalliques et de tôles ainsi que sur des bandes, plaques et feuillards en métal, acier et aluminium; traitement de parties métalliques contre la corrosion; fabrication sur mesure de parties métalliques ainsi que bandes, tôles, plaques et feuillards en métal, acier et aluminium; fabrication sur mesure de bandes, tôles, plaques et feuillards en métal, acier et aluminium enduits et avec traitement de surface; fabrication sur mesure de bandes, tôles, plaques et feuillards en métal, acier et aluminium, revêtus de pistes électriquement conductrices; fabrication sur mesure de parties et garnitures pour véhicules terrestres, véhicules aériens, véhicules nautiques et véhicules spatiaux; fabrication sur mesure de parties de garniture pour carrosseries de véhicule et composants pour carrosseries intérieures et carrosseries extérieures de véhicule; fabrication sur mesure d'étagères et d'éléments d'étagères; fabrication sur mesure de dispositifs de mesurage, de détection, de surveillance et de commande.

2. In data 1° giugno 2023 l'opponente ha presentato tre opposizioni totali (procedura n. 103364, n. 103365 e n. 103366) contro la protezione in Svizzera delle registrazioni summenzionate.
3. Le opposizioni vertono sui prodotti e servizi summenzionati (punto 1 sopra) e poggiano tutte sul marchio svizzero n. 632284 "TSF SEBIR ((fig.))" (di seguito marchio opponente), registrato per i prodotti seguenti:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais métalliques, produits de tréfilage sans phosphates; fils d'acier pour frappe à froid.
4. In data 8 giugno 2023, l'Istituto ha emesso un rifiuto provvisorio totale (*Refus provisoire total d'office et fondé sur une opposition*) nei confronti di ciascuna delle registrazioni internazionali impugnate. Giusta l'art. 42 LPM, il titolare dei marchi è stato invitato a designare un recapito in Svizzera o un rappresentante domiciliato in Svizzera entro un termine di tre mesi.
5. Con scritto del 7 novembre 2023, ovvero entro il termine impartito, la resistente ha designato un rappresentante in Svizzera per ogni procedura.
6. In data 20 novembre 2023, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla resistente per inoltrare una risposta alle opposizioni.
7. In data 20 febbraio 2024, la resistente ha inoltrato le sue risposte entro il termine impartito prorogato. In ciascuno di questi scritti, la parte resistente ha, tra l'altro invocato il mancato uso del marchio opponente.
8. In data 26 febbraio 2024, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine all'opponente per presentare una replica in ogni procedura.
9. In data 11 marzo 2024, l'opponente ha inoltrato le sue repliche alle opposizioni entro il termine impartito.
10. In data 12 marzo 2024, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla resistente per presentare una duplica a ciascuna delle repliche inoltrate dalla controparte.
11. In data 13 maggio 2024, la resistente ha inoltrato le sue dupliche entro il termine impartito prorogato.

12. In data 14 maggio 2024, l'Istituto ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione in ciascuna delle procedure di opposizione.
13. Le motivazioni dettagliate delle parti vengono ascoltate, se giuridicamente rilevanti, nelle considerazioni seguenti.

II. Riunione delle opposizioni in un unico procedimento

Nelle procedure di opposizione n. 1712117, n. 1712118, n. 1712116 sono opposte le medesime parti. Le opposizioni poggiano sullo stesso marchio e i tre marchi impugnati sono estremamente simili o coincidono nei loro elementi essenziali e sono rivendicati nelle stesse classi per prodotti e servizi identici. Le fattispecie e le questioni giuridiche che ne derivano sono pertanto identiche o molto simili, motivo per cui, per ragioni di economia processuale, una riunione delle opposizioni in un unico procedimento è opportuna (cfr. Direttive in materia di marchi [qui di seguito Direttive], Parte 6, n. 4.1, consultabili su <https://www.ige.ch/it/> e decisione del tribunale amministrativo federale [TAF] B-38, 39, 40/2011, consid. 1.1 – *IKB / ICB (fig.)*, *ICB*, *ICB BANKING*, consultabile su <https://www.bvger.ch/it/>).

II. Condizioni procedurali

1. Giusta l'art. 31 LPM, il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LPM. L'opposizione deve essere motivata ed inviata per scritto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine (art. 31 cpv. 2 LPM).
2. I marchi impugnati sono tutti stati registrati in data 20 giugno 2022, mentre il marchio opponente è stato depositato il 16 marzo 2012; il marchio opponente è dunque anteriore rispetto ai segni impugnati (marchio impugnato 1, marchio impugnato 2, marchio impugnato 3). Le opposizioni sono presentate entro i termini legali e in osservanza delle condizioni formali (art. 20 OPM). Le tasse di opposizione sono state pagate entro i termini. È opportuno dunque entrare in materia.

III. Valutazione materiale

A. Motivi di opposizione

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

B. Uso del marchio opponente

1. 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 (art. 12 cpv. 1 LPM).
2. Se è stata invocata l'eccezione del mancato uso, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del suo marchio durante i cinque anni precedenti tale eccezione (cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.3.2) o l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (art. 32 LPM).
3. Se il resistente vuole invocare il mancato uso del marchio anteriore ai sensi dell'art. 32 LPM, deve farlo nella sua prima risposta (si veda l'art. 22 cpv. 3 OPM).

4. L'eccezione del mancato uso non è ammissibile prima della scadenza del termine di carenza (art. 32 LPM; Direttive, Parte 6, n. 5.2). Per i marchi svizzeri il termine di carenza decorre dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione (art. 12 cpv. 1 LPM).
5. Nel caso in specie, il marchio svizzero opponente è stato pubblicato su Swissreg in data 23 luglio 2012. Contro tale marchio non è stata interposta opposizione. Al momento dell'invocazione dell'eccezione del mancato uso, ovvero il 20 febbraio 2024, il termine di carenza di cinque anni era quindi scaduto da ormai molto tempo (cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.2.1). Nella presente procedura, la parte resistente ha invocato l'eccezione del mancato uso nella sua risposta entro il termine e le forme prescritte e relativamente ai prodotti rivendicati dal marchio opponente nella classe 6; l'opponente deve quindi rendere verosimile l'uso del suo marchio durante i cinque anni precedenti l'invocazione del mancato uso e ovvero per il periodo dal 20 febbraio 2019 al 20 febbraio 2024.
6. Perpetua la tutela soltanto l'uso serio del marchio. Per uso serio del marchio si intende l'intenzione soggettiva di soddisfare una domanda di mercato. Ai fini della valutazione dell'uso serio del marchio sono determinanti gli usi tipici di un settore per un commercio economicamente sensato. Vanno considerati la natura, la portata e la durata dell'uso nonché le circostanze particolari applicabili nei singoli casi. Non è ritenuto serio l'uso finalizzato esclusivamente ad evitare la perdita del diritto al marchio per mezzo di una vendita simbolica. Perché l'uso sia considerato serio è necessario un minimo di attività di mercato. Se il titolare è seriamente intenzionato a soddisfare tutte le esigenze del mercato è sufficiente un fatturato modesto. Per i beni di massa è richiesto un uso del marchio più ampio rispetto ai beni di lusso. Singole promozioni isolate non costituiscono un uso serio del marchio (cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.3.3).
7. Non è necessario che il marchio figuri direttamente sul prodotto o sulla confezione, è sufficiente che il segno sia percepito dal pubblico come un mezzo di identificazione di un prodotto o di un servizio. È ad esempio sufficiente l'uso del marchio nei cataloghi e prospetti, nei listini prezzi, nelle fatture, ecc. L'uso deve però riferirsi in ogni caso ai prodotti registrati (art. 11 cpv. 1 LPM). Un uso che avviene unicamente a titolo di ragione sociale (riferimento astratto ad un'impresa) non è sufficiente ai sensi dell'art. 11 LPM; questo uso non permette al marchio di esercitare la sua funzione e di distinguere i prodotti e/o servizi (cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.3.4).
8. La protezione è accordata sempre che il marchio sia usato in relazione ai prodotti e/o servizi per i quali esso è rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). In una prima fase occorre dunque esaminare se i prodotti per i quali il marchio è usato rientrano tra i prodotti registrati (Direttive, Parte 3, n. 4.5). Occorre in particolare considerare che l'uso di termini generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza copre unicamente i prodotti che sono loro effettivamente attribuibili ("sussunzione", Direttive, Parte 6, n. 5.3.5.1).
9. Si parla di uso parziale quando l'uso di un marchio registrato per un termine generale («Oberbegriff») è reso verosimile solo per una parte dei prodotti e servizi attribuibili a tale termine generale. Ci si chiede in questo caso qual è la portata della protezione conferita dall'uso parziale, in altre parole quali sono i prodotti o servizi per i quali l'uso del marchio ha un effetto perpetuante la tutela (problematica dell'uso parziale, cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.3.5.2). L'Istituto applica la soluzione minima estesa. A determinate condizioni, che occorrerà sviluppare nella pratica, l'uso del marchio per un prodotto specifico validerà anche il diritto per il termine generale che lo ingloba. L'uso non può in nessun caso essere esteso ai prodotti e servizi di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. b e c LPM. In particolare non è possibile estendere l'uso ai prodotti considerati provenire dalle stesse imprese in ragione del luogo di produzione o dei canali di distribuzione. La protezione non può inoltre essere estesa ad un termine generale semanticamente vasto, ossia a una categoria che comprende un'ampia gamma di prodotti o servizi oppure prodotti e servizi di tipo diverso. La tutela del marchio non si estende dunque a tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente ai prodotti o servizi che sono sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti. Appartengono alla stessa categoria o sotto categoria i prodotti e servizi che, considerati oggettivamente, sono sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità. Tali categorie o sotto categorie non sono altrimenti suddivisibili se non in modo arbitrario (Direttive, Parte 6, n. 5.3.5.2).

10. Il marchio deve in linea di principio essere usato in Svizzera (Direttive, Parte 6, n. 5.3.1).
11. In linea di massima un marchio deve essere usato come è iscritto nel registro in quanto soltanto in tal modo può fungere da contrassegno, ciò che corrisponde alle sue funzioni. Ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPM l'uso di una forma del marchio che non si differenzia in maniera essenziale dalla registrazione perpetua la tutela del diritto al marchio. L'omissione di elementi accessori o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi, mentre l'omissione di un elemento dal carattere distintivo suscita un'impressione d'insieme diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato. È di conseguenza determinante che il nucleo del marchio dalla forza distintiva, il quale ne determina l'impressione d'insieme specifica, non sia privato della identità e che il carattere distintivo del marchio sia mantenuto malgrado l'uso divergente (Direttive, Parte 6, n. 5.3.6).
12. Se l'opponente rende verosimile l'uso del suo marchio, sono allora valutati i motivi relativi d'esclusione ai sensi dell'art. 3 LPM. Se l'uso non è reso verosimile, l'opposizione non è fondata su un diritto al marchio valido e va pertanto respinta senza che siano esaminati i motivi relativi d'esclusione (Direttive, Parte 6, n. 5.6).
13. Nella procedura di opposizione, l'opponente non deve provare l'uso *stricto sensu*, bensì solo renderlo "verosimile" (Direttive, Parte 6, n. 5.5.2). Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile in forza di una valutazione oggettiva delle prove (Direttive, Parte 6, n. 5.5.2).
14. Al fine di rendere verosimile l'uso del suo marchio, mediante replica dell'11 marzo 2024 (di seguito replica), la parte opponente ha prodotto i documenti seguenti:

Allegato 1: foglietto illustrativo della società titolare del marchio opponente.

Allegato 2: fatture relative agli anni 2018-2019.
15. L'opponente considera che la documentazione allegata sopraelencata sia atta a rendere verosimile l'uso del marchio opponente in Svizzera nel periodo di riferimento in relazione a tutti i prodotti da essa rivendicati nella classe 6 (cfr. art. 11 LPM).
16. La resistente, dal canto suo, ritiene che la parte opponente non abbia reso verosimile un uso serio del suo marchio in Svizzera durante il periodo di riferimento e in relazione ai prodotti da essa rivendicati nella classe 6, contro i quali l'eccezione del mancato uso è stata invocata. In particolare la parte resistente osserva che, con un'unica eccezione, le fatture inoltrate dall'opponente (fatture "1-6") risalgono ad un periodo antecedente al quinquennio determinante per provare l'uso del marchio opponente. In effetti, la resistente fa notare che le fatture "2-6" sono datate 29 gennaio 2019, 23 novembre 2018, 9 ottobre 2018, 11 giugno 2018, 19 marzo 2018 e 26 gennaio 2018. Inoltre, a detta della resistente tali fatture non consentirebbero senza il bisogno di sforzi notevoli da parte di quest'ultima di riallacciare i prodotti ivi listati ai prodotti identificati con il marchio opponente in causa. In aggiunta a questo, a parer della resistente, non sarebbero neppure soddisfatti i requisiti relativi al carattere serio dell'uso del marchio opponente. Infine, risulterebbe un uso del marchio opponente in forma divergente, in cui le divergenze risultanti dalle prove d'uso sarebbero così sostanziali al punto che il segno utilizzato come marchio sulle fatture debba essere considerato, in termini di impressione d'insieme, come un segno totalmente diverso rispetto alla forma in cui è stato depositato e per cui è stata richiesta la protezione del segno opponente.
17. Di seguito è necessario apprezzare le prove d'uso presentate. Non ogni uso effettivo di un marchio costituisce un uso che preserva i diritti. È necessario un uso qualificato. Ciò richiede che il marchio sia usato in qualità di marchio, in relazione ai prodotti e servizi rivendicati, nel commercio, a livello nazionale o per l'esportazione, in una forma invariata o almeno non sostanzialmente divergete da quella in cui è stato registrato (cfr. Decisione del tribunale amministrativo federale [TAF] B-4640/2018, consid. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.], consultabile su <https://www.bvger.ch/it/giurisprudenza-del-taf>).
18. Nella fattispecie, al fine di rendere verosimile l'uso del suo marchio in Svizzera nel periodo di riferimento, la parte opponente ha fornito quali mezzi di prova, tra gli altri, delle fatture inviate da quest'ultima a clienti residenti in Svizzera durante le annate 2018-2019 e più precisamente risalenti al 26 gennaio 2018, al 19 marzo 2018, all'11 giugno 2018, al 9 ottobre 2018, al 23 novembre 2018, al 29 gennaio 2019 così come

al 2 luglio 2019 (cfr. allegato 2: fatture “2-7”). Nell’intestazione di queste fatture è riportato un segno costituito dalla dicitura “SEBIR”, alla quale si aggiungono la sequenza di lettere “SA” e gli elementi verbali “TREFILERIA DE ACEROS ESPECIALES”. Sia “SEBIR” che “SA” sono rappresentati graficamente.

Periodo d'uso

19. Innanzitutto, come osservato a giusto titolo anche dalla parte resistente, va constatato che, salvo un’unica eccezione, le fatture inoltrate dall’opponente non rientrano nel periodo d’uso, ovvero il lasso di tempo intercorrente tra il 20 febbraio 2019 e il 20 febbraio 2024 (cfr. allegato 2: in particolare fatture “2-7”). Già soltanto per questo motivo, nel caso in specie non vi sarebbe ragione di prendere in conto tali fatture nella valutazione della verosimiglianza dell’uso del marchio opponente.

Legame tra marchio e prodotti

20. Va rilevato per di più, che tutte le fatture apportate dall’opponente (cfr. allegato 2: fatture “1-7” – e quindi anche l’unica fattura che ricopre il periodo di uso pertinente nella fattispecie) riportano la seguente dicitura, posta in alto al centro ed isolata rispetto all’elenco dei prodotti fatturati listati:



A tal riguardo va dapprima rammentato che, manca un legame sufficiente con i prodotti e/o ai servizi rivendicati quando il marchio viene usato unicamente con riferimento all’azienda. L’uso esclusivo come ditta o designazione commerciale non ha carattere distintivo atto ad individualizzare i prodotti, bensì rappresenta un riferimento astratto ad un’azienda. Di conseguenza, l’uso della ditta nell’intestazione di bollettini di consegna e fatture è considerato uso commisurato alla funzione e a titolo di marchio per i prodotti consegnati o fatturati soltanto se il marchio, identico alla ditta, apposto in posizioni di consegna e di fatturazione concrete è correlato direttamente e adeguatamente con il prodotto (cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.3.4). Ciò non è evidentemente il caso nella fattispecie. Le fatture inoltrate fanno unicamente prova di un uso del segno a titolo di ragione sociale, non vi è alcuna apposizione del marchio opponente in posizioni di fatturazione concrete, e, infine il marchio e la voce delle fatture sono troppo discosti tra loro, ragione per cui non sussiste un’adeguata correlazione con i prodotti.

Uso in una forma divergente

21. Va inoltre puntualizzato, che il segno riportato sulle fatture si differenzia notevolmente rispetto al segno costituente il marchio opponente, che si presenta come segue:



Nel presente caso, la rappresentazione stilizzata dell’acronimo “TSF” o “TSr” ha un carattere distintivo rilevante in relazione ai prodotti rivendicati dal marchio opponente in classe 6 (cfr. a tal proposito, i risultati della ricerca effettuata su <https://www.acronymfinder.com/TSF.html>, pagina consultata in data 26 settembre 2024), costituendo così il nucleo di tale marchio. Proporzionalmente l’acronimo riveste una parte preponderante del marchio, spiccando nell’occhio. L’elemento figurativo domina in principio di parola al punto che la lettera “F”, rispettivamente, “r” risulta riconoscibile più per intuizione che per lettura. Di conseguenza, l’acronimo, oltre a non avere un carattere descrittivo non è considerato come un mero elemento decorativo, e se omesso conduce ad una forma del marchio che diverge in maniera essenziale dal marchio registrato ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 LPM. Qualsiasi omissione di un elemento dal carattere

distintivo crea in principio un'altra impressione d'insieme, motivo per cui a priori va tollerata soltanto una rinuncia degli elementi del marchio cui, nella valutazione dell'ammissibilità alla protezione, è attribuita un'importanza minore (cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.3.6). Poiché, come indicato in precedenza, tutte le fatture presentate dall'opponente riportano una dicitura diversa, ossia "SEBIR", seguita dalla sequenza di lettere "SA" e dagli elementi verbali "TREFILERIA DE ACEROS ESPECIALES", tralasciando completamente l'acronimo "TSF", rispettivamente, "TSr", per i motivi appena esposti tale rappresentazione è da considerarsi non idonea a perpetuare la tutela del marchio opponente. Ne deriva che, come in parte argomentato anche dalla resistente, l'Istituto ritiene che nel presente caso l'uso del marchio opponente debba essere considerato divergente rispetto alla sua forma registrata e quindi non idoneo, nel contesto dell'esame dell'uso, a perpetuare la tutela del marchio opponente.

Uso per i prodotti registrati

22. Infine, a titolo di precisazione e allo stesso modo della parte resistente, l'Istituto denota che nelle fatture prodotte, l'opponente non indica con precisione i prodotti per i quali il suo marchio è usato facendo riferimento ai mezzi di prova corrispondenti. I prodotti elencati nelle fatture presentano una nomenclatura di fantasia, che non consente un'immediata decifrazione della tipologia di prodotti per i quali l'uso del marchio opponente dovrebbe essere reso verosimile. A tal cospetto l'Istituto rammenta che in virtù dell'obbligo accresciuto di cooperazione delle parti (cfr. TAF B-2910/2012, consid. 9.1.7 – ARTELIER/ARTELIER), non spetta all'Istituto verificare ogni mezzo di prova. Per questo motivo, nella fattispecie anche tale presupposto non è da considerarsi adempiuto.
23. Per quanto attiene invece ai mezzi di prova restanti, apportati dalla parte opponente, vale a dire il foglietto illustrativo della società titolare del marchio opponente (cfr. allegato 1), occorre precisare che un semplice catalogo come quello allegato non è sufficiente a rendere verosimile l'uso del marchio opponente; è bensì necessario trasmettere dei cataloghi o foglietti illustrativi datati e compresi nel periodo di prova (20 febbraio 2018 – 20 febbraio 2024) che siano soprattutto in grado di comprovare un uso conforme alle esigenze richieste sul territorio elvetico dei prodotti rivendicati in classe 6 dal marchio opponente. La documentazione presentata dalla parte opponente non contiene nessun indizio che permetta di dedurre una distribuzione in Svizzera. Inoltre da tali documenti non si evince alcun legame con i prodotti registrati per i quali l'uso del marchio è stato contestato (classe 6). Anche tale documentazione non è dunque atta ad adempiere le condizioni dell'uso su suolo svizzero e dell'esistenza di un legame tra il marchio opponente e i prodotti in questione.
24. In conclusione, visto quanto sopra esposto e tenuto conto dell'insieme dei documenti trasmessi dall'opponente, si constata che i mezzi di prova forniti non sono in grado di rendere verosimile l'uso serio del marchio svizzero opponente n. 632284 - "TSF SEBIR ((fig.))". In particolare, la maggioranza dei documenti inoltrati non è datata (cfr. allegato 1) o non risale al periodo d'uso pertinente (cfr. allegato 2: fatture "2-7"), senza contare che la più parte dei documenti trasmessi testimonia un mero uso a titolo di ragione sociale di un segno che per di più diverge in maniera essenziale rispetto alla forma registrata del marchio opponente e infine che da tutta la documentazione trasmessa non può essere determinato un legame tra il marchio opponente e i prodotti da esso rivendicati. Pure l'intenzione soggettiva da parte del titolare di soddisfare una domanda di mercato non è percepibile.
25. Non essendo adottati gravi motivi per il mancato uso del marchio opponente, sulla base di quanto rilevato qui sopra si considera che l'opposizione n. 103366 non sia fondata su un diritto al marchio valido e va pertanto respinta senza l'esame dei motivi relativi d'esclusione (cfr. punto 12 qui sopra e Direttive, Parte 6, n. 5.6).

IV. Ripartizione delle spese

1. Le tasse di opposizione restano all'Istituto (art. 31 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 all'opposizione, l'Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 34 LPM). Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente e alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte (ripetibili) (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.3).
3. Poiché le procedure di opposizione devono essere semplici, rapide ed economiche, secondo la prassi è accordata un'indennità di parte pari a CHF 1'200.00 per ogni scambio di allegati ordinato dall'Istituto (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. L'opposizione nei procedimenti riuniti n. 103364, n. 103365 e n. 103366 è stata respinta integralmente. La procedura ha richiesto due scambi di allegati. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. La parte opponente ha presentato opposizione contro tre marchi diversi in tre distinti atti di opposizione, utilizzando il formulario messo a disposizione dall'Istituto, sulla base del medesimo marchio, avviando così tre procedure di opposizione, ovvero le procedure n. 103364, n. 103365 e n. 103366. Le opposizioni poggiano sul medesimo marchio opponente e sono dirette contro marchi estremamente simili o che coincidono nei loro elementi essenziali, registrati nelle stesse classi per gli stessi prodotti e servizi. Non risulta pertanto dagli atti che la parte resistente abbia sostenuto una spesa tripla, dovuta al fatto che contro i suoi marchi siano state intentate tre procedure distinte. Appare pertanto ragionevole accordare a quest'ultima un'indennità di parte unica di CHF 2'400.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

Le procedure di opposizione n. 103364, n. 103365 e n. 103366 sono riunite in un unico procedimento.

2.

L'opposizione nei procedimenti riuniti n. 103364, n. 103365 e n. 103366 è respinta.

3.

Le tasse di opposizione di CHF 2'400.00 restano all'Istituto.

4.

La parte opponente deve pagare alla parte resistente un'indennità di parte di CHF 2'400.00.

5.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 8 ottobre 2024

Distinti saluti



Mahalia Caggianelli

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).