



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

Spett.le
BIRD & BIRD SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
VIA PORLEZZA 12
20123 MILANO

A: SIGNATURE SELECTIONS LLC

NEWARK - DELAWARE DAWSON DRIVE, SUITE
10 825, 19713 USA

Roma, il 30/01/2024

Oggetto: Procedimento di decadenza 922023000086883 - NOTA ACCOMPAGNAMENTO DECISIONI

Con la presente, si trasmette in allegato, la decisione relativa all'istanza di cui all'oggetto.

Il Dirigente della Divisione IX

Paola Picone



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM
DIVISIONE IX – NULLITÀ E DECADENZA DEI MARCHI E VALIDITÀ DEI TITOLI

DECISIONE DI DECADENZA DEL MARCHIO D'IMPRESA REGISTRATO *ai sensi dell'art. 184-quater, comma 5 CPI*

Nel procedimento n. **922023000086883**,

Tra **CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO** con sede in Treviso, Via Calmaggione 23 rappresentata dallo Studio Bird & Bird Società tra Avvocati S.r.l. presso il quale ha eletto domicilio, in Milano, Via Porlezza 12, indirizzo pec: twobirds.sta@legalmail.it giusta procura in atti;

(rappresentante professionale)

Contro **SIGNATURE SELECTIONS LLC**, con sede in Newark – Delaware, Dawson drive, Suite, 10;

(titolare del marchio in contestazione)

La Divisione IX “Nullità e decadenza dei marchi e validità dei titoli” ha emanato la seguente:

DECISIONE

La domanda di decadenza è **accolta**.

Il marchio n. **362022000137382** è decaduto in relazione a tutti i prodotti per cui è registrato, annoverati nella **classe 33** – (BEVANDE ALCOLICHE - ESCLUSE LE BIRRE)

Spese: seguono la soccombenza e, pertanto, le spese del procedimento, liquidate complessivamente in euro 500€, sono poste a carico del titolare, ai sensi dell'art. 184-quater, c. 6 CPI.



IN FATTO

In data 05/06/2023 l'istante presentava la domanda n. 922023000086883 per l'accertamento della decadenza per non uso del marchio d'impresa registrato n. 362022000137382, con decorrenza dal giorno 05/06/2023 in relazione a tutti i prodotti per cui il marchio è registrato, ai sensi dell'art. 184-*bis*, comma 2 del Codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (di seguito "CPI").

In particolare, il marchio contestato è costituito dalla seguente parola:

FRIZECCO

ed è registrato per contraddistinguere i seguenti prodotti:

N.	Elenco prodotti
Classe 33	BEVANDE ALCOLICHE (ESCLUSE LE BIRRE)

In data 04/07/2023 l'Ufficio, svolte le verifiche di cui agli articoli 184-*quater*, co.1 CPI e 63-*quater* co.1 del Regolamento di attuazione del CPI, di cui al DM 13 gennaio 2010, n. 33 (di seguito "RACPI"), avviava il procedimento dandone comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 63-*quinqies* RACPI.

La comunicazione al titolare del marchio avveniva mediante affissione di copia dell'atto nell'Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'art. 35 DM 33/2010.

Decorsi entrambi i termini assegnati dall'Ufficio, ed in mancanza del raggiungimento di un accordo di conciliazione, il titolare del marchio non produceva alcuna prova d'uso del marchio.



IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 24 CPI "a pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo".

Inoltre, se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Nei procedimenti di decadenza di cui all'articolo 184-bis, co. 2 CPI che si basano sulla mancata utilizzazione del marchio, l'onere della prova spetta al titolare del marchio che dovrà dimostrare l'uso effettivo ovvero presentare le ragioni legittime per il mancato uso del marchio contestato.

Ai sensi dell'art. 63-septies RACPI ove il titolare del marchio non fornisca la suddetta prova entro il termine fissato dall'Ufficio, il marchio è dichiarato decaduto.

Nel caso di specie, il marchio contestato è stato registrato il 16/05/2013 con domanda depositata il 09/11/2012.

Successivamente, lo stesso è stato rinnovato con successiva domanda depositata il 29/09/2022.

L'istanza di decadenza è stata depositata il 05/06/2023.

Vista l'istanza di decadenza depositata in data 05/06/2023, rilevato il decorso del termine di cinque anni dalla data di registrazione del marchio contestato, di cui all'articolo 24 CPI, in data 04/07/2023 l'Ufficio ha ritualmente notificato al titolare del marchio la domanda di decadenza concedendo i termini di legge.

In assenza di elezione di domicilio in Italia da parte del titolare del marchio contestato ai sensi dell'art. 147 co. 3 bis cpi, la comunicazione al titolare è stata effettuata tramite affissione all'Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'art. 35 DM 33/2010.

Il titolare del marchio non ha presentato osservazioni o prove dell'uso in risposta alla domanda di decadenza entro il termine prestabilito.

Non sussiste, pertanto, alcuna prova dell'effettiva utilizzazione del marchio per i prodotti contestati, né alcuna indicazione di ragioni legittime per la mancata utilizzazione.



MOTIVAZIONE E CONCLUSIONE

Alla luce di quanto sopra, ai sensi degli artt. 184-*quater*, co. 5 CPI e dell'art. 63-*quinquies* RACPI, l'Ufficio, pronunciando sull'istanza presentata, accerta la decadenza totale del marchio d'impresa registrato n. 362022000137382 con decorrenza dal giorno 05/06/2023 in relazione a tutti i prodotti e servizi ricompresi nell'ambito della classe 33, in accoglimento della domanda di decadenza azionata.

Restano a carico della parte soccombente le spese del procedimento liquidate complessivamente in euro 500,00 €.

Si precisa che la determinazione dei tempi e delle modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra nell'ambito di autonomia delle parti.

Il presente provvedimento è comunicato alle parti ai sensi dell'art. 184-*decies* CPI.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinanzi la Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 135 CPI, entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 136 CPI.

Roma, 11/01/2024

La Dirigente

Paola Picone

/LM