



Sentenza del 17 aprile 2015

Composizione

Giudice Francesco Brentani (presidente del collegio),
giudice David Aschmann; giudice Pascal Richard;
cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

1. X. _____,
2. Y. _____,
entrambi patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrenti,

contro

Repubblica e Cantone Ticino,
Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
rappresentato dal Consiglio di Stato,
Cancelliere dello Stato del Cantone Ticino,
Giampiero Gianella Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
controparte,

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP,
Palazzo federale ovest, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Domanda di radiazione del marchio svizzero
n. 598 818 TI CENTRO FUNERARIO.

Fatti:**A.****A.a**

Il marchio svizzero n. 598 818



è stato depositato dai ricorrenti presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale (di seguito: IPI) il 1° dicembre 2009 e pubblicato per la prima volta il 30 marzo 2010 sulla banca dati dei titoli di protezione Swissreg (www.swissreg.ch). Esso è registrato per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 6: monumenti funerari metallici, monumenti sepolcrali in bronzo.

Classe 19: monumenti funerari non metallici.

Classe 45: funerali, cremazioni, pompe funebri.

A.b

In data 22 giugno 2010 la controparte ha presentato opposizione alla registrazione del marchio in parola presso l'IPI fondandosi sull'art. 31 della legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 [LPM, RS 232.11]), chiedendo a titolo sussidiario la radiazione da parte dell'autorità inferiore. A motivo dell'opposizione la controparte ha ritenuto che il marchio in oggetto integri esattamente l'acronimo e lo stemma della Repubblica e Cantone Ticino come raffigurati nel decreto esecutivo concernente i colori e il sigillo del Cantone del 18 aprile 1996 (RL 1.1.1.2.1, www.ti.ch/rl).

Nell'ambito della procedura d'opposizione i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale con due ricorsi contro due decisioni incidentali dell'IPI del 28 giugno 2010 rispettivamente del 24 maggio 2011. Entrambi i gravami sono stati dichiarati inammissibili (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6585/2010 del 6 maggio 2011 e B-3637/2011 del 13 gennaio 2012).

Con decisione del 17 aprile 2012 l'IPI ha respinto l'opposizione, ritenendo in sintesi che l'opponente non aveva né sostenuto né dimostrato l'esistenza di un marchio estero corrispondente al segno contestato "ti (fig.)" e che quindi non era adempiuta l'esigenza di uno stato di fatto internazionale. Tale decisione è cresciuta in giudicato.

B.**B.a**

Mediante scritto del 22 maggio 2012 la controparte ha ripresentato istanza di radiazione del marchio dinanzi all'autorità inferiore. In sostanza, ella ha addotto che nel marchio in questione sono inclusi l'acronimo e lo stemma del Cantone Ticino nel modo in cui vengono impiegati dall'Amministrazione cantonale in tutti i documenti ufficiali, sul Foglio ufficiale, sugli annunci che appaiono sui giornali, sui suoi immobili e sui propri veicoli, compresi quelli della polizia. Nel caso della "ti CENTRO FUNERARIO SA" si tratta, secondo la controparte, di una società privata non appartenente all'Amministrazione cantonale. A suo avviso appare quindi evidente che la presenza nel marchio dello stemma ufficiale del Cantone Ticino induca in errore circa la situazione commerciale della società e le sue pretese relazioni con l'ente pubblico.

B.b

Con risposta del 22 giugno 2012 l'IPI ha postulato l'accoglimento dell'istanza di radiazione. In sintesi l'IPI rileva che la registrazione del marchio in oggetto sia in contrasto con l'art. 1 cpv. 1 n. 1-3 della legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (LPSP, RS 232.21) per i prodotti rivendicati delle classi 6 e 19 rispettivamente con l'art. 6 LPSP per i prodotti e servizi della classe 45, e quindi anche con l'art. 8 LPSP. Pertanto, la registrazione del marchio tramite l'IPI non avrebbe dovuto essere effettuata sulla scorta dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM poiché non conforme al diritto vigente.

B.c

Con osservazioni del 27 agosto 2012 i ricorrenti hanno proposto la reiezione integrale dell'istanza di radiazione e di conseguenza la conferma dell'iscrizione del marchio in oggetto. Essi evidenziano che nel quadro della procedura di opposizione né la controparte né l'IPI avrebbero fatto valere motivi assoluti d'esclusione di cui all'art. 2 LPM. A mente dei ricorrenti, in assenza di un intervento d'ufficio dell'autorità inferiore nella precedente procedura di registrazione e di opposizione, è da escludere che detta autorità possa pronunciare una decisione contraddittoria e ordinare la radiazione del marchio. Essi si riservano la facoltà di richiedere un risarcimento all'autorità inferiore. Per i ricorrenti il marchio registrato non contiene né lo stemma del Cantone Ticino, né altri emblemi o segni che potrebbero essere confusi con lo stemma o l'emblema del Cantone. Il marchio non conterrebbe nemmeno termini che potrebbero essere facilmente confusi con i termini "Cantone" oppure "cantonale". I ricorrenti non capiscono perché il

loro marchio possa essere considerato come suscettibile di confusione con l'attività statale, mentre sarebbero state ammesse altre iscrizioni al registro dei marchi contenenti la parola "Ticino", senza che vi siano state obiezioni dell'IPI e della controparte.

B.d

Tramite scritto del 26 settembre 2012 la controparte ha confermato integralmente la propria istanza nelle conclusioni e motivazioni.

B.e

Con decisione del 24 luglio 2013 l'autorità inferiore ha dato ordine all'IPI di radiare il marchio n. 598 818 TI CENTRO FUNERARIO dal registro dei marchi, rinunciando al prelevamento di spese processuali e alla concessione di spese ripetibili.

In sostanza l'autorità inferiore ritiene che il marchio in disamina includa quale parte integrante invariata l'acronimo e lo stemma del Cantone Ticino riportati all'immagine 9 del Decreto esecutivo concernente i colori e sigillo del Cantone. A mente dell'autorità inferiore, il divieto di registrazione ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 numeri 1-4 LPSP vale per l'acronimo del Cantone "ti" e lo stemma usati nel marchio in questione. Il divieto di registrazione non sarebbe limitato allo stemma del Cantone secondo l'art. 3 della Costituzione cantonale, ma varrebbe per tutti i segni che potrebbero essere confusi con gli stemmi o altri emblemi o contrassegni di garanzia dei Cantoni. Il divieto di registrazione costituisce, a detta dell'autorità, un motivo assoluto d'esclusione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM. Sarebbe invece influente il fatto che l'acronimo del Cantone "ti" e lo stemma non avrebbero essere dovuti registrati come elementi del marchio in questione. L'autorità inferiore soggiunge che l'integrazione nel marchio stesso dell'acronimo del Cantone "ti" e dello stemma desta indubbiamente nell'utente l'impressione che vi sia un legame ufficiale tra il Cantone e il prestatore di servizi. Il pericolo di confusione sarebbe dato dallo stemma e dall'acronimo "ti", malgrado il marchio in oggetto non contenga i termini "Cantone" o "cantonale". A mente dell'autorità di prime cure, le indicazioni che figurano su ogni pubblicazione del Centro funerario per precisare che si tratta effettivamente di un'impresa di diritto privato non fanno altro che confermare il rischio di confusione per i prodotti ed i servizi rivendicati, poiché se ciò non sussistesse, tali indicazioni non sarebbero necessarie. L'autorità inferiore conclude nel dire che la registrazione del marchio viola l'art. 1 cpv. 1 numero 1 LPSP per i prodotti delle classi 6 e 19 e l'art. 6 LPSP per i prodotti ed i servizi della classe 45 e non avrebbe dovuto essere effettuata sulla scorta dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM.

C.

In data 16 settembre 2013 i ricorrenti hanno depositato ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la suddetta decisione, postulando l'annullamento della stessa, la conferma della registrazione del marchio no° 598 818, nonché l'addossamento delle spese processuali alla controparte e la condanna di quest'ultima alla rifusione delle ripetibili in favore dei ricorrenti.

I ricorrenti ritengono in sostanza che la radiazione ordinata dall'autorità inferiore sia ingiustificata. A loro dire, il marchio in oggetto non contiene lo stemma del Cantone Ticino "partito di rosso e di azzurro" conformemente all'art. 3 della Costituzione cantonale, né elementi caratteristici di questo stemma, né segni che possono essere confusi con il medesimo. Il marchio non conterrebbe neppure la parola "Cantone", né "Cantonale", né espressioni facili a confondere con queste parole. I ricorrenti ribadiscono che la raffigurazione in bianco e nero e i segni araldici di cui al Decreto esecutivo concernente i colori e sigillo del Cantone nulla hanno a che vedere con lo stemma ufficiale del Cantone, definito, a loro avviso, esaustivamente dalla Costituzione cantonale. D'altronde, il Decreto esecutivo non avrebbe il carattere di una legge formale e non pretenderebbe espressamente che la raffigurazione in bianco e nero dei segni araldici debba costituire lo stemma del Cantone. I ricorrenti sostengono che i segni del marchio in questione non possono nemmeno essere confusi con altri emblemi o contrassegni di garanzia dei Cantoni, tant'è che nemmeno l'autorità inferiore indica quali emblemi o contrassegni di garanzia del Cantone Ticino potrebbero essere suscettibili di causare confusione con il marchio registrato. In concreto, non sussisterebbe un motivo assoluto di esclusione della registrazione del marchio ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM.

I ricorrenti contestano inoltre che l'integrazione nel marchio del termine "ti" e del segno figurativo possa destare nell'utente l'impressione che vi sia un legame ufficiale tra il Cantone e il prestatore di servizi. In particolare, essi indicano che a fronte del marchio in questione è iscritta a Registro di commercio una società anonima con la ragione sociale "ti CENTRO FUNERARIO SA" con sede a Giubiasco. I ricorrenti spiegano di essere, oltre ai titolari del marchio, anche membri del Consiglio di amministrazione di tale società. A loro dire, il marchio si riferisce ad una società di diritto privato che nulla ha a che vedere con il Cantone Ticino. Inoltre, essi sottolineano che le parole "ti" non debbono riferirsi necessariamente al Cantone, bensì significherebbero "ti invito al Centro funerario".

I ricorrenti contestano che la LPSP possa essere applicata ai servizi, per cui, anche nell'ipotesi di un rigetto del ricorso, il marchio non potrebbe essere integralmente cancellato, ma essere limitato ai servizi in ambito funerario.

I ricorrenti fanno in seguito valere una violazione del diritto di essere sentito. A loro dire, l'autorità inferiore non ha preso posizione sull'argomento da loro sollevato in prima istanza secondo cui nel registro federale dei marchi sarebbero registrati diversi marchi che contengono le parole "ti" e "Ticino", i quali tuttavia non sarebbero stati radiati. Secondo loro, sussisterebbe in tale ambito un'evidente disparità di trattamento.

I ricorrenti rinviano all'iscrizione a Registro di commercio, chiedendo che venga dato atto per lo meno che l'uso quotidiano dei segni in oggetto del marchio possa essere ammesso.

Infine i ricorrenti si riservano in caso di conferma della radiazione del marchio di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti in applicazione della legge federale sulla responsabilità.

D.

Con risposta del 25 ottobre 2013 la controparte propone la reiezione del gravame e la messa a carico alle ricorrenti delle spese, tasse e ripetibili.

A titolo complementivo, la controparte ritiene irrilevante l'argomento delle ricorrenti secondo cui il Decreto esecutivo non ha valore di legge formale, da una parte perché un atto normativo correttamente emanato dall'esecutivo è applicabile quanto un atto emanato dal legislativo, dall'altra perché la legislazione federale non richiede che stemmi, emblemi o segni siano definiti in un atto normativo per essere protetti. La controparte ribadisce che la presenza nel marchio dello stemma del Cantone induca in errore circa la situazione commerciale della società e le sue pretese relazioni con l'ente pubblico, a maggior ragione in un settore dove i clienti non hanno né il tempo né lo stato d'animo per informarsi in maniera approfondita prima di decidere a chi affidare le onoranze funebri.

E.

Mediante scritto del 25 ottobre 2013 l'autorità inferiore ha prodotto gli atti preliminari, rinviando ai considerandi della decisione impugnata e confermandola nella sua integrità.

F.

Con scritto del 13 novembre 2013 l'IPI ha comunicato di rinunciare a prendere posizione sul ricorso.

G.

Con ordinanza del 18 novembre 2013 lo scrivente Tribunale ha concluso lo scambio di scritti su riserva di eventuali misure d'istruzione o memorie delle parti.

H.

Con scritto dell'11 dicembre 2014 lo scrivente Tribunale ha orientato la controparte sulla tempistica per l'evasione del ricorso, dando seguito alla sua richiesta del 10 dicembre 2014.

Diritto:**1.**

L'ordine impartito all'IPI di radiare il marchio delle ricorrenti configura una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], resa sulla base dell'art. 18 cpv. 1 LPSP (citato per esteso al consid. 2.2.3). Contro la decisione dipartimentale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; cfr. anche N. 25 dell'Allegato alla LTAF [RU 2006 2196, 2238]). La decisione impugnata data del 24 luglio 2013. Il ricorso, inoltrato il 16 settembre 2013, è tempestivo, ritenuto che il termine per presentarlo è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2013 a causa delle ferie giudiziarie estive e ha quindi iniziato a decorrere solo dal 16 agosto 2013 (art. 22a cpv. 1 lett. b e art. 50 cpv. 1 PA). Esso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA, l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito e il rappresentante legale dei ricorrenti ha prodotto una procura scritta valida (art. 11 cpv. 2 PA). I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e hanno un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il gravame è pertanto ricevibile.

2.

2.1 Il diritto al marchio insorge con la registrazione (art. 5 LPM) 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). Il marchio conferisce al suo titolare una posizione privilegiata che può essere rivendicata contro chiunque, perciò viene definito per antonomasia

come un diritto soggettivo assoluto che soggiace alla protezione della garanzia della proprietà (cfr. sentenza della Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale del 30 giugno 2004 consid. 4.3 in: sic! 2004 p. 932 segg., "Bin Ladin"). L'iscrizione del marchio nell'apposito registro costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

2.2 Il marchio in oggetto è stato pubblicato per la prima volta il 30 marzo 2010 sulla banca dati dei titoli di protezione Swissreg. Tenuto conto che la procedura di opposizione avviata dalla controparte dinanzi all'IPI non ha avuto successo, la decisione d'iscrizione del marchio ha acquisito forza di cosa giudicata.

2.2.1 Se una decisione è cresciuta formalmente in giudicato, come nel caso di specie, essa non può essere revocata senza limitazioni di sorta. La legge può prevedere espressamente le condizioni per la revoca di una decisione; se tali condizioni non sono ancorate in una base legale specifica, la revocabilità della decisione deve essere giudicata in base ai criteri generali sviluppati dalla prassi in riferimento alla revoca di decisioni cresciute in giudicato (cfr. per tutto DTF 137 I 69 consid. 2.3; 127 II 306 consid. 7a; sentenza della Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale del 30 giugno 2004 consid. 2 seg., "Bin Ladin" in sic! 2004 p. 932 segg.); HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN: Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., 2006, pag. 207; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a edizione, 2014, n. 35, 49 segg.).

2.2.2 La cancellazione dell'iscrizione di un marchio al registro è regolata espressamente all'art. 35 LPM. In tale disposto sono elencate tre fattispecie ben distinte che possono condurre alla radiazione del marchio: la cancellazione su domanda del titolare del marchio (art. 35 lett. a LPM), la cancellazione per mancata richiesta di proroga della registrazione (art. 35 lett. b LPM) e la cancellazione nell'evenienza che la registrazione sia dichiarata nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato (art. 35 lett. c LPM; tale disposto include le decisioni prese dal giudice civile, nonché le decisioni su opposizione di una parte; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Tomo III/1, Markenrecht, 2a edizione, Basilea 2009, pag. 550).

Oltre alle costellazioni previste all'art. 35 lett. a-c LPM, la LPM entrata in vigore il 1° aprile 1993, non prevede altre procedure dinanzi all'IPI o all'autorità di sorveglianza (vale a dire in casu l'autorità inferiore) volte alla cancellazione, d'ufficio o su istanza di terzi interessati, di marchi iscritti a torto. Tuttavia non è sempre stato così. Basti ricordare che in passato una simile

procedura di cancellazione era esplicitamente ancorata nell'art. 16^{bis} della vecchia LPM del 21 dicembre 1928 (di seguito: vLPM). Tale disposto autorizzava il DFGP ad ordinare la cancellazione d'ufficio di un marchio registrato in violazione degli art. 13^{bis} o art. 14 cpv. 1 n. 2 o cpv. 2 vLPM. Il Tribunale federale ha però sempre applicato con riserbo l'art. 16^{bis} vLPM, ammettendone l'adozione soltanto nella misura in cui l'interesse pubblico imponesse una cancellazione immediata (cfr. DTF 97 I 562 Nescafé, DTF 69 I 118 Sedalina). Dai materiali relativi alla modifica della LPM non risulta per quali ragioni sia stata abrogata la possibilità per l'autorità di sorveglianza di disporre d'ufficio la radiazione di un marchio (cfr. sentenza della Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale del 30 giugno 2004 consid. 3.1-3.4 in: sic! 2004 p. 932 segg. "Bin Ladin"; CHRISTOPH WILLI, in: *Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts*, Zürich 2002, n. 3 ad art. 35 LPM; MARBACH, op. cit., pag. 546; GREGOR WILD in: Bühler/Noth/Thouvenin, *Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar [SHK]*, 2009, n. 2 segg. ad art. 35 LPM). A tale riguardo, la Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale ha ritenuto che l'abrogazione dell'art. 16^{bis} vLPM senza alcuna norma di sostituzione nella nuova LPM fosse da considerare un silenzio qualificato del legislatore (sentenza della Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale del 30 giugno 2004 consid. 3.3 seg. in: sic! 2004 p. 932 segg. "Bin Ladin").

Visto quanto precede, si può concludere che, secondo l'ordinamento giuridico della LPM, per ottenere la cancellazione di un marchio registrato per errore o a torto dall'IPI è, di principio, necessario adire il giudice civile (MARBACH, op. cit., pag. 546; DONATA CAMPICHE PUGLIESE/ETIENNE CAMPICHE, *Marques nulles: entre procédures administrative et procédures civile*, sic! 2014 p. 14 seg.; vedi anche Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici [Progetto «Swissness»] del 18 novembre 2009 in FF 2009 7425, in particolare p. 7497 seg.; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3556/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 9 i. f.).

2.2.3 Contrariamente a quanto è avvenuto nel quadro della revisione della LPM (cfr. consid. 2.2.2), per l'autorità di sorveglianza sussiste tutt'oggi, in base all'art. 18 cpv. 1 LPSP, la possibilità di ordinare all'IPI la radiazione di marchi di fabbrica o di commercio che l'Istituto ha iscritto al registro dei marchi, ma che in realtà non sarebbero ammessi alla luce della LPSP.

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LPSP, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare la radiazione, se l'ufficio federale della proprietà intellettuale registra una marca di fabbrica o di commercio non ammessa dalla presente legge. In questo senso, l'art. 18 cpv. 1 LPSP non sancisce l'obbligo, ma prevede la possibilità dell'autorità di sorveglianza di ritornare sulla decisione d'iscrizione di un marchio di fabbrica o di commercio (cfr. consid. 3.1.4.1 segg.) avvenuta in contravvenzione alla LPSP e di ordinarne la cancellazione all'IPI. Sotto l'aspetto formale, tale norma rappresenta una base legale che consente all'IPI, per ordine dell'autorità di vigilanza, di cancellare a posteriori l'iscrizione di un marchio avvenuta a torto. La circostanza che l'iscrizione sia avvenuta sulla base di una decisione definitivamente passata in giudicato, come sostengono i ricorrenti, non significa che la medesima non possa essere modificata, in virtù dell'art. 18 cpv. 1 LPSP, su ordine dell'autorità inferiore, se sono date le relative condizioni.

3.

Posto quanto precede, va quindi esaminato se sono adempiute le condizioni per ordinare la radiazione del marchio in parola, in altre parole se l'iscrizione del marchio è avversa alla LPSP ed all'art. 2 lett. d LPM e di conseguenza se l'autorità inferiore ne poteva ordinare la cancellazione in base all'art. 18 cpv. 1 LPSP.

3.1

3.1.1 Sono esclusi dalla protezione come marchi tra l'altro i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2 lett. d LPM). Rientrano nei segni illeciti che non possono quindi beneficiare della protezione come marchi quelli in contravvenzione al diritto federale o ai trattati internazionali, in particolare ai disposti ivi contenuti che disciplinano un divieto di registrazione, nonché un divieto o una restrizione d'uso (MICHAEL NOTH, in SHK, n. 28 ad art. 2 lett. d LPM).

3.1.2 In termini di trattati internazionali, giusta l'art. 6^{ter} cpv. 1 lett. a della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Convenzione di Parigi, RS 0.232.04) i paesi dell'Unione sono tenuti di rifiutare o d'invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l'utilizzazione non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi dell'Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico. La Convenzione di Parigi garantisce l'uguaglianza di trattamento in tutti i paesi

membri (diritto di reciprocità), nonché il diritto di priorità; il trattato statuisce standard minimi a cui ogni interessato può fare appello direttamente dinanzi alle autorità svizzere (MARBACH, op. cit., n. 86 seg.).

3.1.3 A livello nazionale, la LPSP concretizza ed estende il divieto di cui all'art. 6^{ter} della Convenzione di Parigi, se pur nella versione riveduta all'Aja il 6 novembre 1925 (cfr. FF 1928 I 129 ediz. ted. 137 ediz. franc.; MARBACH, op. cit. n. 629 seg.). La legislazione svizzera sulla protezione degli stemmi e di altri segni pubblici va oltre le esigenze minime elencate all'art. 6^{ter} della Convenzione di Parigi. La LPSP non solo vieta la registrazione di imitazioni dal punto di vista araldico, ma anche di segni suscettibili di essere confusi con i segni protetti. Per escludere un qualsivoglia rischio di confusione è necessario che il segno pubblico rispettivamente gli elementi essenziali del medesimo siano stilizzati in modo da sopprimere ogni rinvio al segno protetto (STEFAN FRAEFEL/ERIC MEIER in: de Werra/Guilléron (ed.), *Commentaire Romand, Propriété intellectuelle*, Basilea, 2013, n. 175 ad art. 2 LPM; STEFAN SZABO, "Swiss Army Cheese [fig.] / Bemerkungen zum Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 25. September 2002, sic! 2003 pag. 274 segg., pag. 276).

La LPSP ha come scopo la protezione degli stemmi e di altri segni pubblici. In primo luogo, la LPSP disciplina un divieto di registrazione di stemmi ed altri segni della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni come marchi di fabbrica o di commercio (art. 1). In secondo luogo, prevede il divieto di utilizzare in modo abusivo gli stemmi ed altri contrassegni della Confederazione e dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni (art. 2-5), le denominazioni ufficiali (art. 6), nonché i segni nazionali figurativi e verbali (art. 7).

Il divieto d'iscrizione di cui all'art. 1 LPSP è formulato nel modo seguente:

- 1 Non devono essere registrati come marche di fabbrica o di commercio o come elementi di esse:
 1. gli stemmi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni o le bandiere rappresentanti tali stemmi; la croce federale; gli elementi caratteristici degli stemmi dei Cantoni;
 2. altri emblemi della Confederazione o dei Cantoni; i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni;
 3. i segni che possono essere confusi con quelli menzionati nei numeri 1 e 2;

4. le parole «stemma svizzero», «croce svizzera» o altre indicazioni che accennano allo stemma o alla croce federale, allo stemma di un Cantone, d'un distretto, di un circolo o d'un Comune ovvero gli elementi caratteristici di stemmi cantonali.
2. Possono essere registrati:
- a. i segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, per comunità (Confederazione, Cantone, distretto, circolo o Comune) a cui appartengono o a cui si riferiscono, come pure per aziende di questa comunità;
 - b. in generale, le contraffazioni od imitazioni di contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia, permesse giusta l'articolo 4 capoverso 2 e l'articolo 5 capoverso 3.

Con l'art. 1 LPSP il legislatore ha quindi statuito il divieto assoluto di iscrizione per stemmi ed altri segni pubblici come marchi di fabbrica e di commercio per lasciarli a libera disposizione di una cerchia limitata, ossia alle comunità o alle loro aziende.

Il divieto d'uso effettivo e le deroghe a tale divieto sono disciplinati all'art. 2 e 3 LPSP:

Art. 2

1. È vietato mettere, a scopo commerciale, specialmente come elementi di marche di fabbrica o di commercio, i segni seguenti su prodotti destinati ad essere spacciati come merce o sul loro imballaggio:
 1. gli stemmi della Confederazione o dei Cantoni, le bandiere rappresentanti questi stemmi, la croce federale, gli elementi caratteristici di stemmi cantonali o i segni che possono essere confusi con i suddetti;
 2. le parole «stemma svizzero», «croce svizzera» o altre indicazioni che accennano alla croce o allo stemma federale, allo stemma di un Cantone ovvero ad elementi caratteristici di stemmi cantonali.

² È permesso:

- a. l'uso dei segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, da parte della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, come pure da parte delle aziende di queste comunità;
- b. l'uso di marche contenenti un segno figurativo o verbale menzionato nel capoverso 1, che siano state depositate come marche collettive dalla Confederazione o da un Cantone, quando chi le adopera appartenga ad uno dei ceti di produttori, industriali o commercianti a cui sono destinate le marche stesse;
- c. in generale, l'uso della croce federale come elemento del segno dei brevetti svizzeri giusta le disposizioni delle leggi federali sui brevetti d'invenzione.

Art. 3

¹ I segni figurativi e verbali di cui all'articolo 2 capoverso 1 possono essere messi su insegne commerciali, annunci, prospetti o carte d'affari, o usati in un altro modo che non sia quello previsto dall'articolo 2 capoverso 1, purchè quest'uso non sia contrario alle buone costumanze.

² L'uso suddetto è reputato contrario alle buone costumanze particolarmente:

- a. quando sia atto a trarre in errore circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità di prodotti, circa la nazionalità dell'azienda o la situazione commerciale di chi adopera il segno, come pure circa le sue pretese relazioni con la Confederazione o con un Cantone;
- b. quando costituisca un atto di dispregio verso i segni menzionati nell'articolo 2 capoverso 1;
- c. quando sia fatto da uno straniero domiciliato all'estero.

Le parole "Confederazione", "federale", "Cantoni", "cantonale", "Comune", "comunale", o le espressioni facili a confondere con queste parole non potranno essere adoperate né sole né in unione con altre parole, quando questo uso sia atto a far supporre erroneamente l'esistenza di relazioni ufficiali della Confederazione, di un Cantone o d'un Comune con chi usa queste parole o con la fabbricazione o il commercio di certi prodotti; lo stesso dicasi quando l'uso avvenga in modo da costituire un atto di dispregio verso la Confederazione, i Cantoni o Comuni (art. 6 LPSP). In quanto ne sia vietato l'uso, i segni figurativi e verbali menzionati negli art. 6 e 7 non

potranno neppure essere registrati come marche di fabbrica o di commercio o come elementi di siffatte marche (art. 8 LPSP).

L'art. 6 LPSP non elenca in modo esaustivo i termini che non possono essere utilizzati; servendosi dell'aggiunta "o le espressioni facili da confondere" tale disposto vieta ogni formulazione a scopo commerciale che tende a far credere falsamente che vi sia un rapporto tra l'impresa e la Confederazione, un Cantone o un Comune (DTF 116 IV 254 consid. 1b e 102 IV 48 consid. 3).

3.1.4 L'art. 18 cpv. 1 LPSP è entrato in vigore il 1° febbraio 1932, rimanendo invariato anche dopo l'entrata in vigore della nuova LPM. A tale proposito è d'uopo rilevare che, conformemente al Messaggio concernente una legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza del 21 novembre 1990 (FF 1991 I 1 segg. in particolare pag. 13), il legislatore della LPM ha deliberatamente abbandonato l'idea di abrogare la LPSP, introducendo l'art. 75 n. 3 LPM con il quale ha voluto mantenere l'espressione "marchio di fabbrica e di commercio" a titolo esclusivo nella LPSP, sostituendola invece con il termine "marchio" in tutti gli altri atti legislativi, in modo da limitare l'applicazione della LPSP, a prima vista, ai marchi di fabbrica e di commercio senza estenderla anche ai marchi di servizi (cfr. consid. 3.1.4.1 segg.).

Giusta l'art. 75 n. 3 LPM, l'espressione "marchio di fabbrica e di commercio" in tutti gli atti legislativi è sostituita con il termine "marchio", fatti salvi gli articoli 1 e 2 della legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.

Dall'art. 75 n. 3 LPM i ricorrenti derivano che l'art. 1 LPSP non trova applicazione per i marchi di servizi e fintanto che il loro marchio è rivendicato per servizi, l'autorità inferiore non sarebbe autorizzata ad ordinarne la radiazione. Nell'atto impugnato, l'autorità inferiore lascia invece intendere implicitamente che la cancellazione può essere indetta anche per marchi di servizi nella misura in cui siano violati gli art. 6 e 8 LPSP, aderendo secondo il senso alla presa di posizione dell'IPI sull'istanza di radiazione (cfr. fatti B.b).

In considerazione dei pareri discordanti delle parti, è necessario dapprima verificare quali siano stati i motivi che hanno condotto il legislatore all'introduzione dell'art. 75 n. 3 LPM e quali siano le conseguenze giuridiche di tale

disposto nell'ambito dell'applicazione della LPSP, in particolare sulla possibilità dell'autorità inferiore di ordinare la radiazione di marchi giusta l'art. 18 cpv. 1 LPSP.

3.1.4.1 Come precedentemente citato, l'art. 75 n. 3 LPM richiede che l'espressione "marchio di fabbrica e di commercio" in tutti gli atti legislativi sia sostituita con il termine "marchio", fatti salvi gli articoli 1 e 2 LPSP. Alla luce del testo e in relazione alla portata di siffatto disposto si pone la questione di sapere se per le rimanenti disposizioni della LPSP sia da utilizzare, e contrario, l'espressione "marchio" e se le restanti disposizioni, in particolare l'art. 18 cpv. 1 LPSP, abbiano quindi valenza anche per i marchi di servizi.

Per giurisprudenza costante, la legge va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è assolutamente chiaro o se più interpretazioni del medesimo si prestano, il giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendo il medesimo dalle relazioni che intercorrono tra quest'ultima e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui essa si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che essa persegue o dall'interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa traspare dai materiali legislativi (cosiddetto pluralismo interpretativo; cfr. DTF 137 V 114 consid. 4.3.1, 134 I 184 consid. 5.1, 124 II 193 consid. 5a e 5c). Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsi dal medesimo soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni (DTF 124 II 265 consid. 3a; DTF 124 V 185 consid. 3a e rispettivi richiami).

L'interpretazione della legge può condurre alla constatazione di una lacuna. Una lacuna pura (o lacuna propria, chiamata anche lacuna in senso proprio) presuppone che il legislatore si sia astenuto dal regolamentare un punto che avrebbe invero dovuto esserlo e che nessun'altra soluzione emerga dal testo o dall'interpretazione della legge. In altre parole, una lacuna pura, ovvero non voluta dal legislatore, sussiste laddove la legge non fornisce una risposta a una questione che si pone ineluttabilmente (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii). Una lacuna propria può essere ritenuta nascosta (cfr. terminologia in tedesco "verdeckte Lücke" e in francese "lacune occulte") laddove il legislatore ha ommesso di aggiungere ad una disposizione concepita in maniera generale la restrizione o la precisazione che il senso e lo scopo della regolamentazione considerata o di un'altra

norma di legge impongono in determinati casi (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2). Utilizzando la formulazione del Tribunale federale, sussiste una cosiddetta lacuna occulta "lorsque le silence de la loi est contraire à son économie" (DTF 117 II 494 consid. 6a e referenze citate). Se invece il legislatore ha volontariamente rinunciato a codificare una situazione che non richiedeva necessariamente un suo intervento, tale omissione equivale ad un silenzio qualificato (sentenza del Tribunale federale nella causa 4A_363/2013 del 6 maggio 2014 consid. 3.5.1). La lacuna impropria (chiamata anche lacuna in senso improprio), si caratterizza invece per il fatto che la legge offre sì una risposta, ma che se si rivela insoddisfacente (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii). Secondo costante giurisprudenza, soltanto una lacuna propria, e quindi anche una lacuna propria nascosta o occulta, può essere colmata dal giudice. In tale caso, il giudice colma la lacuna, ispirandosi allo scopo della legge per completarla in maniera adeguata e limitandosi a quanto necessario per statuire nel caso concreto (cfr. DTF 105 Ib 94 consid. 6b/bb). In presenza di una lacuna impropria, il giudice deve invece astenersi dal porvi rimedio, quand'anche essa risultasse da una svista del legislatore, la sua correzione essendo – secondo la concezione tradizionale derivante segnatamente dal principio della separazione dei poteri – di principio proibita, salvo nel caso in cui il fatto d'invocare il senso della norma considerato determinante non sia costitutivo di un abuso di diritto o addirittura di una violazione della Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii; 130 V 472 consid. 7 con rinvii; sentenza del Tribunale federale nella causa 2C_818/2009 del 9 luglio 2010 consid. 4.2).

3.1.4.2 La nozione di marchio di servizi è stata introdotta per la prima volta nell'ambito della revisione della LPM nel 1992 al fine di estendere la protezione conferita dal diritto dei marchi anche a questo tipo di segni oltre che ai marchi di fabbrica e di commercio, in quanto la Svizzera, a quel tempo, era quasi l'unico Paese europeo a non proteggere i marchi di servizi in virtù di una registrazione (Messaggio 1991, FF 1991 I 1, pag. 8). L'avamprogetto inviato in consultazione comprendeva un articolo sugli emblemi di sovranità e altri segni pubblici stranieri, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP; RS 0.232.01/04), e prevedeva per il rimanente l'abrogazione della LPSP (FF 1991 I 13). Gli emblemi pubblici svizzeri avrebbero comunque continuato ad essere protetti e sarebbero stati assimilati alle indicazioni di provenienza. In altre parole, il loro uso sarebbe stato libero solamente se non ci fosse stato rischio di inganno (FF 1991 I 1, pag. 13). Di fronte alle forti e particolari preoccupazioni nei Cantoni e nelle cerchie interessate,

segnatamente in quelle società di servizi che già facevano uso degli emblemi pubblici nei propri logo, alla fine si è comunque deciso che la revisione della LPM "non deve tangere la LPSP" (FF 1991 I 1, pag. 13 seg.), tuttavia nella consapevolezza che "la LPSP crea problemi d'applicazione a causa di nozioni ambigue: da un canto, distinzione tra uso a fini decorativi e uso commerciale e, dall'altro, riproduzione stilizzata autorizzata e imitazioni illecite (...). Alcuni usi commerciali sono vietati (impiego su prodotti) mentre altri sono permessi (impiego su atti commerciali e nella pubblicità) senza che si possa veramente giustificare questa differenza di trattamento" (FF 1991 I 1, pag. 13 e 14).

Nel Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 19 novembre 2009 ("Progetto Swissness") risulta che il trattamento privilegiato dei segni nell'ambito dei servizi rispetto all'ambito dei prodotti (art. 75 n. 3 LPM) fu in definitiva una decisione politica a cui all'epoca si giunse soltanto nell'ambito del dibattito parlamentare, mentre oggi non vi sarebbe più alcun motivo valido per mantenere una simile distinzione (cfr. FF 2009 7424 segg., p. 7442). Il nuovo disegno di legge prevede, in futuro, di estendere il divieto di registrazione e d'uso anche ai marchi di servizi (FF 2009 7424 segg., pag. 7445, 7519, 7534).

3.1.4.3 Conformemente al testo dell'art. 75 n. 3 LPM, solo l'art. 1 e 2 LPSP possono, a titolo eccezionale ("fatti salvi"), mantenere l'espressione "marchio di fabbrica e di commercio" invece di sostituirla con il termine "marchio" come è espressamente richiesto per tutti gli altri atti legislativi. Con una simile formulazione, il testo dell'art. 75 n. 3 LPM suggerisce di rimpiazzare l'espressione "marchio di fabbrica e di commercio" con il termine "marchio" solo all'art. 1 e 2 LPSP, ma non nelle restanti disposizioni di siffatta legge. Altrimenti detto, il disposto in questione richiede la sostituzione del termine "marchio" "in tutti i testi legislativi", senza tuttavia chiarire se e in che misura con una simile formulazione siano toccati o intesi, oltre all'art. 1 e 2 LPSP, anche i rimanenti disposti della LPSP. Orbene, secondo i lavori preparatori, concretamente giusta i messaggi di legge menzionati al consid. 3.1.4.2, risulta che il legislatore ha voluto togliere i marchi di servizi, a titolo generale, dal campo di applicazione della LPSP. Considerata la chiara volontà espressa nei materiali legislativi, si può concludere che, facendo un solo esplicito riferimento all'art. 1 e 2 LPSP, il testo dell'art. 75 n. 3 LPM è formulato in maniera imprecisa, equivoca e lacunosa. Vi è quindi motivo sufficiente di ritenere che la formulazione dell'art. 75 n. 3 LPM non riflette completamente il vero senso della norma e che tale disposto non può essere interpretato fondandosi soltanto sulla comprensione letterale

del testo, così che spetta al giudice di colmare una simile lacuna, facendo appello soprattutto ai relativi materiali legislativi e al senso e allo scopo della norma che possono essere da loro desunti.

Considerata l'intenzione esplicita del legislatore di salvaguardare il trattamento privilegiato dei marchi di servizi nella LPSP, è accertato che il mantenimento dell'espressione "marchio di fabbrica e di commercio" non può essere limitato agli art. 1 e 2 LPSP, bensì trova applicazione, in deroga al testo impreciso dell'art. 75 n. 3 LPM ma conformemente alla volontà espressa nei materiali legislativi, anche ai rimanenti disposti della LPSP (art. 8, 10, 11, 18). Un altro modo di vedere entrerebbe in palese contrasto con l'orientamento generale espresso nei Messaggi di legge citati al consid. 3.1.4.2. Di seguito occorre presentare le conseguenze di tali risultanze con particolare riferimento alla facoltà dell'autorità di sorveglianza di indire la cancellazione sulla base dell'art. 18 LPSP.

3.1.4.4 L'art. 18 cpv. 1 LPSP prevede la possibilità per l'autorità inferiore di ordinare la radiazione di una marca di fabbrica o di commercio registrata dall'IPI, ma non ammessa dalla LPSP. La possibilità di ordinare la cancellazione secondo l'art. 18 cpv. 1 LPSP è quindi condizionata da due fattori: l'iscrizione avvenuta in contravvenzione alla LPSP, da una parte, e il fatto che si tratti di una marca di fabbrica o di commercio.

Dalle disposizioni della LPSP (cfr. consid. 3.1.3) discende che l'iscrizione di marchi di fabbrica o di commercio è considerata inammissibile se avviene in violazione del divieto di iscrizione di cui all'art. 1 LPSP, nonché in violazione dell'art. 8 LPSP, in quest'ultimo caso come conseguenza del divieto d'uso di cui agli art. 6 e 7 LPSP. Siccome l'art. 18 cpv. 1 LPSP non si riferisce e non può riferirsi anche ai marchi di servizi, all'autorità inferiore non è consentito di ordinare la cancellazione delle iscrizioni di siffatti marchi, che, come risulta dai considerandi suesposti (consid. 3.1.4.2 seg.), sono stati consapevolmente esclusi dal campo di applicazione della LPSP. Non potrebbe che rappresentare un ovvio controsenso se la LPSP si prefiggesse di autorizzare l'autorità di sorveglianza ad ordinare la radiazione di marchi di servizi che di per sé non sono toccati dal divieto di iscrizione e d'uso di cui all'art. 1 e 2 LPSP. Pertanto, l'istanza di radiazione di marchi di servizi contenenti stemmi o altri emblemi pubblici potrebbe, se del caso, essere promossa dinanzi al giudice civile (cfr. consid. 2.2.2). Pur quanto possa apparire iniquo, contraddittorio o privo di senso pratico laddove un marchio registrato contenga allo stesso tempo prodotti e servizi, secondo la legislazione attualmente in vigore (art. 18. cpv. 1 LPSP) solo le iscrizioni di marchi di fabbrica e di commercio non ammesse giusta la LPSP sono

accessibili all'ordine di cancellazione dell'autorità inferiore. Si tratta in questo caso di marchi rivendicati solo per prodotti.

3.1.5 Visto quanto precede si impone quindi un esame differenziato del marchio in questione a seconda se esso sia rivendicato per prodotti (cfr. intero consid. 3.2), configurando in tal caso un marchio di fabbrica e di commercio giusta l'art. 1 LPSP, oppure per servizi (cfr. intero consid. 3.3).

3.2 Di seguito va esaminato se il marchio in disamina, per quanto rivendicato per i prodotti della Classe 6 e 19, è stato iscritto in violazione della LPSP.

3.2.1 Conformemente alla prassi del Tribunale federale in materia di registrazione di emblemi cantonali, l'Alta Corte suole dapprima esaminare se lo stemma di un Cantone o i suoi elementi caratteristici sono ripresi tali e quali dal marchio per il quale è richiesta l'iscrizione al registro (DTF 80 I 58 E. 2; NOTH, op. cit., n. 48 ad art. 2 LPM). In caso affermativo ciò configurerebbe un motivo assoluto di esclusione del segno. Partendo dal principio che la LPSP prescrive alle imprese private il divieto assoluto di utilizzare gli stemmi dei Cantoni o i suoi elementi caratteristici, il Tribunale federale reputa irrilevante se e in che misura un determinato elemento caratteristico abbia maggiore o minore importanza rispetto ad altri, mentre sarebbe invece sufficiente che esso sia effettivamente presente e riconoscibile (DTF 80 I 58 E. 2, 66 I 195, 58 I 116).

Nell'evenienza in cui né lo stemma né i suoi elementi caratteristici siano ripresi tali e quali, il Tribunale federale esamina se il marchio in questione, sulla base dell'impressione d'insieme, rischia di essere confuso con un determinato stemma o altro segno pubblico (sentenza del Tribunale federale 4A_101/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3.3 e 4.1; DTF 134 III 406 consid. 5.3; NOTH, op. cit., n. 48 ad art. 2 LPM). La giurisprudenza del Tribunale federale dimostra che anche nella legislazione relativa agli stemmi ed altri segni pubblici la questione del rischio di confusione deve essere giudicata in base ai criteri generali del diritto dei marchi e non secondo i principi araldici (SZABO in: sic! 2003 pag. 274 segg., in particolare pag. 276; confermato nella sentenza del Tribunale federale 4A_101/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3.3, Doppeladlerwappen). Questa giurisprudenza differisce tuttavia da quella sviluppata nell'ambito dell'esame del rischio di confusione con l'emblema della Croce Rossa giusta la legge del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (RS 232.22), per quanto nel secondo caso l'impressione d'insieme non è presa in considerazione, né sono rilevanti i prodotti e/o i servizi per i quali è stata

rivendicata la protezione del marchio depositato (DTF 134 III 406 consid. 5.2 VSA ASA [fig.]; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3304/202 del 14 maggio 2013 consid. 2.2.2 e B-3327/2007 del 23 marzo 2009 consid. 4.2 *SENIOREN NOTRUF SAWIRES [fig.] vs. SENIOREN NOTRUF SCHWEIZ [fig.]*).

3.2.2 A fronte della prassi summenzionata va appurato se il marchio in esame include effettivamente lo stemma del Cantone Ticino o i suoi elementi caratteristici, oppure altri emblemi o segni del Cantone e, in caso di risposta negativa a tale quesito, se suddetto marchio può essere confuso con lo stemma, l'emblema o altri segni cantonali.

3.2.2.1 I ricorrenti ribadiscono che il loro marchio non racchiude lo stemma del Cantone Ticino come definito all'art. 3 della Costituzione cantonale, né elementi caratteristici di tale stemma e nemmeno segni che possano essere confusi con esso, lasciando intendere che lo stemma ufficiale del Cantone è definito in maniera esaustiva dalla Costituzione cantonale, mentre il Decreto esecutivo non avrebbe a loro avviso il carattere di una legge formale, né pretenderebbe che la raffigurazione in bianco e nero dei segni araldici costituisca per forza lo stemma del Cantone.

3.2.2.2 In riferimento ai segni pubblici cantonali, la LPSP disciplina la tutela degli stemmi dei Cantoni e dei loro elementi caratteristici (art. cpv. 1 n. 1 LPSP), nonché degli altri emblemi dei Cantoni, compresi i contrassegni e punzioni di controllo o di garanzia (art. 2 cpv. 1 n. 2 LPSP) o dei segni che possono essere confusi con quelli menzionati (art. 1 cpv. 1 n. 3 LPSP) e di altre indicazioni che accennano allo stemma di un Cantone (art. 1 cpv. 1 n. 4 LPSP). A tale riguardo appare opportuno e ragionevole fondarsi non solo sulla Costituzione cantonale, bensì anche su disposizioni esecutive e supplementari delle leggi cantonali. In altre parole, possono essere determinanti tutte quelle norme cantonali che disciplinano il tipo, la forma e i colori degli stemmi, emblemi o altri segni pubblici propri del Cantone. Per quanto i ricorrenti lasciano intendere che le disposizioni del Decreto non siano conciliabili con il diritto superiore, ovvero la Costituzione cantonale, essi misconoscono che una tale questione esula dalle competenze di questo Tribunale, che può esaminare solo la violazione del diritto federale e delle decisioni prese in applicazione dello stesso (art. 49 PA, art. 31 LTAF e art. 5 PA). Pertanto l'autorità adita si appoggia alle disposizioni del diritto cantonale per la definizione degli stemmi, emblemi ed altri segni pubblici del Cantone.

3.2.2.3 Giusta l'art. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Raccolta delle leggi 1.1.1.1) lo stemma del Cantone Ticino è definito "Partito di rosso e azzurro". La legge sui colori e sigillo del 25 maggio 1803, parzialmente modificata dalla Legge del 19 febbraio 2011, in vigore dal 5.2.2002 (Raccolta delle leggi 1.1.1.2) parte dalla medesima definizione dei colori (art. 1, fig. 1). Sulla base di tale legge, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha emanato il Decreto esecutivo concernente i colori e sigillo del Cantone del 18 aprile 1996 (Raccolta delle leggi 1.1.1.2.1, di seguito: Decreto). Secondo l'art. 6 di tale Decreto l'acronimo e lo stemma del Cantone presenti sugli stampati e sulle pubblicazioni del Cantone sono quelli definiti dalla fig. 9, in bianco e nero e a colori:



Il marchio in questione è stato registrato nel modo seguente:



3.2.2.4 Malgrado lo scrivente Tribunale non sia competente ad esaminare il diritto cantonale (cfr. consid. 3.2.2.2), va rimarcato per il buon ordine che le disposizioni che definiscono lo stemma, l'emblema o altri segni cantonali sono tutte contenute nella Raccolta delle leggi del Cantone Ticino, il che può essere valutato come fondamento vincolante per riconoscere il carat-

tere ufficiale e pubblico dell'acronimo e dello stemma del Cantone contenuti nel succitato Decreto, che in fondo non fa che concretizzare la Costituzione e la legge sui colori e sigillo.

Da un confronto tra il marchio e l'acronimo e stemma del cantone raffigurati sopra emerge inequivocabilmente che il marchio in disamina riprende l'acronimo "ti" e lo stemma del cantone in bianco e nero nella stessa identica forma riportata all'immagine 9 del Decreto, vale a dire nella forma utilizzata ufficialmente sugli stampati e le pubblicazioni del Cantone e, come fa osservare la controparte, sul Foglio ufficiale, sulle inserzioni, sugli edifici pubblici e sui veicoli, segnatamente quelli della polizia. Nella misura in cui il marchio in questione include come elementi caratteristici lo stemma e l'acronimo del Cantone Ticino in bianco e nero tali e quali al modo d'uso ufficiale, esso viola, in relazione ai prodotti rivendicati della classe 6 e 19, il divieto di iscrizione di cui all'art. 1 cpv. 1 n. 1-4 LPSP. Essendo dunque in contrasto con il diritto vigente, resta fermo che il marchio in narrativa sia stato iscritto nel registro dei marchi contravvenendo all'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM.

3.2.3 Quand'anche si volesse ammettere che gli elementi caratteristici dello stemma e dell'abbreviazione "ti" del Cantone non siano stati ripresi tali e quali dal marchio in discussione, purché sia rivendicato per i prodotti della classe 6 e 19, e si dovesse perciò esaminare il rischio di confusione, i ricorrenti non potrebbero trarre nulla a loro vantaggio, come dimostrano i considerandi seguenti.

3.2.3.1 L'art. 6 LPSP vieta a determinate condizioni l'uso delle parole "Confederazione", "federale", "Cantoni", "cantonale", "Comune", "comunale" o delle espressioni che possono essere facilmente confuse con queste parole. Detto disposto non contiene una lista esaustiva dei termini che non possono essere adoperati, ma con l'aggiunta della formulazione "espressioni facili a confondere con queste parole", si prefigge di proibire ogni espressione a scopo commerciale tale da far credere erroneamente il sussistere di relazioni ufficiali tra un'impresa e la Confederazione, un Cantone o un Comune (DTF 116 IV 254 consid. 1b). Conformemente a ciò, il Tribunale federale ha ritenuto incompatibili con l'art. 6 LPSP sia l'espressione "communication officielle" in relazione alla rappresentazione tipografica della parola "Neuchâtel" che designa un Cantone o un Comune (DTF 116 IV 254 E. 1c), sia l'uso dell'indirizzo web "www.bundesgericht.ch" registrato da un privato (sentenza del Tribunale federale 6S.127/2002 del 2 settem-

bre 2003 consid. 4.3). L'uso vietato di parole di cui all'art. 6 LPSP o espressioni facili da confondere con esse ha come conseguenza il divieto di iscrizione in qualità di marchi di fabbrica o di commercio (art. 8 LPSP).

3.2.3.2 L'acronimo "ti" corrisponde alla sigla del Cantone Ticino e pertanto è suscettibile di rientrare in quel tipo di espressioni che possono essere confuse con la parola "Cantone " o "cantonale" di cui all'art. 6 LPSP. Sulla base dell'impressione d'insieme, l'acronimo "ti" in combinazione con lo stemma in bianco e nero contenuti nel marchio in disamina rischia di essere confuso sia con l'acronimo che con lo stemma del Cantone presenti sugli stampati e sulle pubblicazioni del Cantone, non da ultimo se si considera che il carattere tipografico dell'acronimo e dello stemma utilizzati nel marchio sono identici a quello impiegato nell'acronimo e nello stemma ufficiali del Cantone. L'utilizzo dell'abbreviazione "ti" in abbinamento allo stemma in bianco e nero è già di per sé atto a simulare un'associazione tra il Cantone e l'impresa delle ricorrenti e quindi ad indurre in errore per quanto concerne la situazione commerciale della ditta e le relazioni con l'ente pubblico. In sé, già l'avvenuta iscrizione del marchio in Swissreg suggerisce in modo erroneo un legame ufficiale tra la società dei ricorrenti e il Cantone. Perciò non importa, contrariamente a quanto vorrebbero far credere i ricorrenti, se gli utenti possono presumere che dietro il marchio in questione si celi una società di diritto privato iscritta anche nel Registro di commercio e che l'attività delle pompe funebri nel Cantone Ticino venga svolta da privati. Le rispettive iscrizioni in Swissreg e nel registro di commercio, come pure le indicazioni contenute nelle pubblicazioni del Centro Funerario per precisare che si tratta di un'impresa di diritto privato non fanno altro che sottolineare l'effetto ingannevole del marchio, confermando quindi il rischio di confusione (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.127/2002 del 2 settembre 2003 consid. 4.2 seg.). Tenuto conto delle allegazioni suesposte, il ragionamento delle ricorrenti secondo cui l'abbreviazione "ti" significhi "ti invito al Centro Funerario" appare alquanto azzardato e per nulla pertinente.

3.2.3.3 In sunto, l'utilizzo dell'abbreviazione "ti" del Cantone Ticino e dello stemma ufficiale nel marchio in disamina, in relazione ai prodotti delle classi 6 e 19, è atto a suggerire un rischio di confusione e ad indurre in errore riguardo all'esistenza di un legame ufficiale tra il Cantone e l'impresa dei ricorrenti, violando quindi l'art. 6 LPSP. L'iscrizione del marchio è avvenuta in questo caso in violazione dell'art. 8 LPSP, in quanto il rischio di inganno generato dall'uso di parole di cui all'art. 6 LPSP o espressioni facili da confondere con esse comporta il divieto di registrazione come marchi di fabbrica o di commercio. Questo significa che l'iscrizione del presente

marchio, rivendicato per i prodotti delle Classi 6 e 19 non avrebbe dovuto essere ammessa e l'autorità inferiore era autorizzata a ordinarne la cancellazione all'IPI sulla base dell'art. 18 cpv. 1 LPSP.

3.3 Di seguito resta da appurare se il marchio in oggetto, per quanto rivendicato per i servizi della Classe 45, sia stato iscritto in violazione della LPSP e se l'autorità inferiore possa ordinarne la cancellazione all'IPI.

Come trattato all'intero consid. 3.1.4, solo le iscrizioni di marchi di fabbrica e di commercio non ammesse giusta la LPSP sono accessibili all'ordine di cancellazione dell'autorità inferiore di cui all'art. 18 cpv. 1 LPSP. Per i marchi di servizi si dovrà, se del caso, invece adire il giudice civile al fine di ottenere la radiazione del marchio (cfr. consid. 2.2.2).

Nella misura in cui i ricorrenti fanno valere che la LPSP non è applicabile ai servizi della Classe 45 e il marchio non potrà essere integralmente cancellato su ordine dell'autorità inferiore, il ricorso si rivela quindi fondato.

3.4 A titolo di risultato intermedio è appurato che, in relazione ai prodotti delle classi 6 e 19, la registrazione del marchio non avrebbe, in base all'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM, dovuto avvenire in quanto in contrasto con l'art. 1 cpv. 1 n. 1-4 LPSP (consid. 3.2.2 segg.), e, per abbondanza, anche con gli art. 6 e 8 LPSP (consid. 3.2.3 segg.). In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LPSP, l'autorità inferiore era quindi autorizzata ad ordinare la radiazione del marchio in questione per i prodotti delle classi 6 e 19. In tale ambito il ricorso va respinto. Per quanto il marchio registrato rivendichi i servizi della classe 45, all'autorità inferiore non è però consentito di indirne la cancellazione all'IPI sulla scorta dell'art. 18 cpv. 1 LPSP (cfr. consid. 3.1.4 per intero e consid. 3.3) e il ricorso si rivela fondato in questo punto.

4.

Rimandando alle loro osservazioni del 27 agosto 2012, i ricorrenti sottolineano nel loro memoriale che nel registro dei marchi sono iscritti numerosi marchi contenenti le parole "ti" e "Ticino". Ciononostante, lamentano i ricorrenti, l'autorità inferiore non ha preso posizione su tali argomenti e sulla presunta disparità di trattamento tra i ricorrenti e i titolari di marchi regolarmente registrati, violando in questo modo il loro diritto di essere sentiti.

4.1

4.1.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deriva in particolare l'obbligo dell'autorità inferiore di motivare la propria decisione così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Per adempiere al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti, è sufficiente che il giudice (o l'autorità adita) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata).

4.1.2 Il principio della parità di trattamento impone che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso. Eventuali distinzioni nel trattamento di fattispecie giuridicamente uguali devono essere giustificate da ragioni serie e obiettive (DTF 118 Ib 241 consid. 4c pag. 248, DTF 117 Ia 97 consid. 3a pag. 101, DTF 102 Ia 533 consid. 11e pag. 57). Inoltre, le violazioni del principio della parità di trattamento devono essere invocate nella procedura di ricorso in modo esplicito e non in termini generici, nel senso che incombe all'interessato di indicare con precisione i casi simili evasi differentemente (DTAF 2007/16 consid. 6.4 con ulteriori riferimenti).

4.2

4.2.1 Come emerge dai considerandi precedenti (in particolare consid. 3.2.1 e 3.2.2 per esteso) l'autorità inferiore ha poggato il divieto di registrazione del marchio in questione in primo luogo sul fatto che quest'ultimo include in maniera invariata l'acronimo "ti" e lo stemma ufficiale del Cantone Ticino e, per completezza, sulla circostanza che entrambi gli elementi critici del marchio sono suscettibili, almeno in relazione ai prodotti rivendicati, di suscitare nell'utente l'impressione che esista un legame ufficiale tra il Cantone e il prestatore di servizi. I motivi invocati si riferiscono

agli elementi essenziali per statuire sulla questione a sapere se il marchio in discussione contravviene al divieto di registrazione e d'uso ancorati nella LPSP e, in caso affermativo, se l'autorità inferiore poteva ordinarne la radiazione in base all'art. 18 LPSP. Per mezzo di questa motivazione, parzialmente confermata in questa sede, i ricorrenti sono comunque stati in grado di comprendere la portata della decisione e di impugnarla in piena conoscenza di causa dinanzi allo scrivente Tribunale. Di conseguenza, non può essere ravvisata una violazione dell'obbligo di motivare le decisioni quale componente del diritto di essere sentito.

4.2.2 I ricorrenti non si appellano che invano ad una presunta disparità di trattamento poiché nei loro scritti hanno omesso di indicare concretamente i casi simili secondo cui l'autorità inferiore non avrebbe ordinato la radiazione di un marchio avvenuta in violazione della LPSP, limitandosi a sostenere in modo succinto, superficiale e vago come nel registro dei marchi siano iscritti numerosi marchi contenenti le parole "ti" e "Ticino" (cfr. DTAF 2007/16 consid. 6.4). Da notare infine che l'art. 18 LPSP non statuisce l'obbligo ma piuttosto la possibilità dell'autorità inferiore di ordinare all'IPI la radiazione di un marchio iscritto a torto. Tuttavia, è determinante per il caso di specie il fatto che i ricorrenti non fanno alcun riferimento ad una situazione concreta, segnatamente non affermando che un marchio assocerebbe l'emblema cantonale all'acronimo "ti".

Per questi motivi, il ricorso si rivela infondato anche su questo punto.

5.

In sunto, il ricorso si rivela essere parzialmente fondato per motivi giuridici e la decisione impugnata va annullata, nella misura in cui l'autorità inferiore ha ordinato la radiazione del marchio per i servizi della Classe 45, anche se questo risultato non convince necessariamente da un punto di vista pratico (cfr. consid. 3.1.4.2 segg.). Per il resto il ricorso risulta infondato e va respinto.

6.

6.1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborse e seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA; 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 decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4^{bis} PA, art. 2

TS-TAF). Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia si determina in base al valore litigioso (art. 4 TS-TAF). Secondo dottrina e giurisprudenza, sulla base di valori empirici, il valore litigioso nell'ambito della registrazione di marchi può essere situato di solito tra i 50'000 e 100'000 franchi (DTF 133 III 342 consid. 3.3 Turbinenfluss con rinvii). Si giustifica di fissare le spese del procedimento a fr. 2'500.- e di mettere a carico dei ricorrenti, in quanto solo parzialmente soccombenti, la quota di fr. 1'500.-, la quale verrà computata con l'anticipo, già versato, di fr. 2'500.-. Il saldo di fr. 1'000.- è restituito ai ricorrenti dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza. All'autorità cantonale in qualità di controparte non possono essere addossate spese processuali, in quanto la causa non dovrebbe concernere i propri interessi pecuniari (art. 63 cpv. 2 frase 2 PA).

I ricorrenti, patrocinati da un avvocato, risultano parzialmente vittoriosi e hanno quindi diritto a spese ripetibili ridotte (cfr. art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Considerato che il patrocinatore delle ricorrenti non ha prodotto la nota d'onorario, questo Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Secondo apprezzamento del Tribunale l'indennità ridotta può essere fissata a fr. 700.-.

La controparte, ai sensi di altra autorità con qualità di parte non assistita da un patrocinatore professionista, non ha diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA, art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

6.2 Nel procedimento dinanzi all'autorità inferiore, quest'ultima ha rinunciato a prelevare spese processuali e ad assegnare spese ripetibili. Ritenuto l'esito del procedimento si rinuncia a rinviare la causa all'autorità inferiore per la nuova ripartizione delle spese processuali di prima istanza. Tuttavia, visto l'esito della procedura (accoglimento parziale del ricorso), i ricorrenti, patrocinati da un avvocato già in occasione del procedimento anteriore, hanno diritto ad un'indennità ridotta a titolo di spese ripetibili per le spese sopportate dinanzi all'autorità di prime cure. Sulla base dell'art. 61 cpv. 1 PA lo scrivente Tribunale può statuire anche sulla fissazione dell'indennità di parte per il procedimento anteriore, nella misura in cui i ricorrenti con il loro gravame hanno richiesto l'annullamento della decisione impugnata, inglobando in tale conclusione anche la questione delle spese processuali e delle ripetibili (cfr. PHILIPPE WEISSENBERGER, in Waldmann/Weissenberger (ed.), VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 14 ad art. 61 PA). La rinuncia a rinviare la causa all'autorità inferiore può essere dettata in questo caso anche da motivi di economia procedurale. Tenuto conto che, per quanto evin-

cibile dall'incarto, l'intervento del patrocinatore si è perlopiù limitato alla stesura delle osservazioni del 27 agosto 2012, si giustifica di assegnare un'indennità ridotta pari a fr. 500.- per la procedura in prima istanza.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto. L'ordine di cancellazione del marchio n. 598 818 TI CENTRO FUNERARIO dal registro dai marchi è annullato nella misura in cui il marchio è rivendicato per i servizi della Classe 45.

2.

Per il resto, il ricorso è respinto.

3.

Le spese processuali ridotte ammontanti a fr. 1'500.- sono messe a carico dei ricorrenti e computate con l'anticipo spese versato di fr. 2'500.-. Il saldo di fr. 1'000.- è loro restituito entro un termine di trenta giorni dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

4.

Ai ricorrenti è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili ridotta pari ad un importo di fr. 700.- (IVA inclusa) per la procedura di ricorso, rispettivamente ad un importo di fr. 500.- (IVA inclusa) per la procedura di prima istanza, a carico dell'autorità inferiore. Quest'ultima è tenuta a versare alle ricorrenti l'importo complessivo di fr. 1'200.- entro un termine di trenta giorni dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

5.

Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario;
allegati: formulari "indirizzo per il pagamento");
- controparte (atto giudiziario);
- autorità inferiore (atto giudiziario).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

La presente sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con ricorso in materia civile entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 ss e 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato dal ricorrente o dal suo patrocinatore, il quale allega la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 22 aprile 2015