



Corte II
B-531/2022

Sentenza del 19 gennaio 2023

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
David Aschmann, Martin Kayser, Marc Steiner,
Pascal Richard (presidente di corte),
cancelliera Maria Cristina Lolli.

Parti

Mendes SA,
Via S. Balestra 10, 6900 Lugano,
patrocinata dall'avv. Raffaele De Vecchi,
Ganzoni & Pedretti AG,
Via Maistra 1, 7500 St. Moritz,
ricorrente,
contro

Actial Farmaceutica S.r.l.,
Viale Shakespeare 47, IT-00144 Roma,
patrocinata dall'avv. Stefano Codoni,
Walder Wyss SA,
Via F. Pelli 12, casella postale 5162, 6901 Lugano,
controparte,

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Procedura di opposizione N° 13'837 –
revoca della sospensione.

Fatti:**A.**

A.a In data 19 marzo 2014, Mendes SA (in seguito: la ricorrente), ha depositato presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI (in seguito: l'autorità inferiore, l'IPI o l'Istituto) il marchio n. 659 675 "VSL3 by De Simone".

A.b In data 4 settembre 2014, Actial Farmaceutica S.r.l. (in seguito: la controparte) ha presentato opposizione contro tale registrazione, sulla base del proprio marchio "VSL#3".

A.c Con decisione del 3 novembre 2015, l'IPI ha respinto l'opposizione di cui sopra, in quanto la medesima non aveva reso verosimile l'utilizzo del suo marchio nei cinque anni precedenti.

A.d In seguito ad un ricorso del 16 novembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (B-7369/2015), e alle prove d'uso presentate, l'IPI ha annullato, in data 29 febbraio 2016, la propria decisione e ripreso l'istruzione della causa.

A.e In data 14 gennaio 2016, la ricorrente ha presentato un'azione di nullità di marchio davanti al Tribunale d'appello del Canton Ticino.

A.f In data 7 marzo 2016, la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura di opposizione, alla quale la controparte si è associata il 4 aprile 2016.

A.g Con decisione incidentale del 6 aprile 2016, l'IPI ha sospeso la procedura di opposizione per un periodo indeterminato, concedendo a ciascuna delle parti la facoltà di richiedere la ripresa della procedura in ogni istante.

A.h Con decisione di stralcio del 15 settembre 2016, il Tribunale ha accertato che la procedura era divenuta priva di oggetto e ha stralciato la causa dai ruoli.

A.i Con scritto del 15 settembre 2021, la controparte ha chiesto all'autorità inferiore di revocare la sospensione e di proseguire con la procedura di opposizione, in quanto il procedimento pendente presso il Tribunale d'appello del Canton Ticino contro il marchio resistente sarebbe stato prolungato inutilmente dalla ricorrente e non sarebbe probabile che ciò venga concluso a breve.

B.

Con decisione del 14 dicembre 2021, l'autorità inferiore ha revocato la sospensione della procedura di opposizione di cui sopra. A tal proposito, l'IPI ritiene che dopo un certo periodo di tempo, il requisito della celerità di una procedura prevalga sul principio di economia procedurale. Si tratterebbe di una procedura sospesa da più di quattro anni.

C.

Con ricorso del 31 gennaio 2022, la ricorrente ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando testualmente:

1. Il ricorso è accolto.
2. Di conseguenza, la decisione dell'IPI sulla revoca della sospensione è annullata ed è riformata nel senso che la sospensione è mantenuta sino ad evasione dell'azione di nullità pendente presso il Tribunale d'appello del Canone Ticino (inc. n. 10.2016.1).
3. Protestate tasse, spese e ripetibili.

La ricorrente censura la violazione del divieto d'arbitrio da parte dell'autorità inferiore nell'adozione della sua nuova prassi (art. 49 lett. a PA), l'inadeguatezza della decisione in quanto le causerebbe un pregiudizio irreparabile (art. 49 lett. c PA) e l'accertamento incompleto dei fatti (art.49 lett. b PA).

La decisione di revoca della sospensione si baserebbe su una nuova prassi, adottata dal 1° giugno 2021, secondo la quale il principio di celerità imporrebbe di revocare una sospensione dopo il decorso di 4 anni, anche se l'economia procedurale prevedrebbe il contrario. Una revoca della sospensione ai sensi della nuova prassi escluderebbe *"in linea di principio una rinnovata sospensione"* (IPI Newsletter 2021/04 marchi, pubblicata il 23 aprile 2021, tema 03). Tale prassi sarebbe stata adottata al fine di contrastare le sospensioni pluriennali in merito alle contestazioni di nuove iscrizioni di marchi. Tale comportamento dell'autorità inferiore, da considerare come "cambiamento di prassi", non adempirebbe ai requisiti previsti dal diritto amministrativo in tale ambito. Per tale ragione, la prassi dell'Istituto, adottata in materia di sospensione, sarebbe arbitraria e, di conseguenza, la decisione incidentale inadeguata.

Circa l'inadeguatezza della decisione incidentale dell'Istituto, la ricorrente afferma che il prosieguo del procedimento di opposizione al marchio "VSL3 by De Simone" le causerebbe un pregiudizio irreparabile, dal momento che

il suo marchio correrebbe il rischio di essere cancellato ancor prima che si decidesse in merito alla nullità del marchio opponente "VSL#3". La ricorrente puntualizza, inoltre, che, qualora dovesse decadere il suo marchio di base in Svizzera, decadrebbe di riflesso anche la protezione internazionale di tale marchio basata sull'iscrizione svizzera.

Per di più, l'IPI avrebbe violato il diritto di essere sentita della ricorrente, nella misura in cui avrebbe accolto la richiesta di revoca della sospensione della controparte, senza, tuttavia, dare alla ricorrente la possibilità di esprimersi al riguardo.

D.

Con scritto del 28 marzo 2022, la controparte ha preso posizione sul ricorso, chiedendone il rigetto, con protesta di spese e ripetibili, nonché l'attribuzione alla ricorrente di un termine entro il quale presentare una duplica nell'ambito della procedura di opposizione pendente dinanzi all'IPI.

Innanzitutto, la controparte mette in dubbio la ricevibilità del ricorso, in quanto la ricorrente non avrebbe allegato a quest'ultimo la decisione impugnata, venendo meno ad uno dei requisiti minimi di forma.

Nel merito, la controparte accusa la ricorrente di avere una condotta abusiva, che caratterizzerebbe sistematicamente il suo agire e che sarebbe alla base della richiesta di revoca della sospensione. Infatti, con il ricorso in questione, la ricorrente avrebbe come scopo quello di tenere bloccata per ulteriori mesi, se non anni, la procedura di opposizione, così come già fatto con successo da oltre 6 anni, con l'azione di nullità di marchio pendente davanti al Tribunale d'appello del Canton Ticino, che era alla base della decisione iniziale di sospensione della procedura di opposizione. La ricorrente avrebbe assunto nell'ambito dell'azione di nullità una condotta processuale abusiva e temeraria che avrebbe portato al blocco della stessa.

Inoltre, quanto presentato dalla ricorrente, in allegato al ricorso, sarebbe irrilevante ai fini della "*semplice e basilare questione oggetto di ricorso*", ovvero la revoca della sospensione (osservazioni marg. 24). Ciò non farebbe altro "*che dimostrare la tattica ostruzionistica e dilatoria che contraddistingue ormai da sei anni l'atteggiamento della ricorrente in questa vicenda*" (osservazioni marg. 25).

Infine, la revoca della sospensione sarebbe altresì giustificata dal fatto che tale opzione era stata prevista nella decisione di sospensione del 6 marzo 2016, senza che la ricorrente si sia opposta.

E.

Con risposta del 17 maggio 2022, l'autorità inferiore ha preso posizione sul ricorso, chiedendone il rigetto, nella misura in cui risulti ammissibile. Con ciò, l'IPI ha rinviato a quanto esposto nella decisione impugnata, precisando alcuni punti sollevati nel ricorso. Segnatamente, mancherebbero le condizioni per impugnare una decisione incidentale ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 PA.

Per quanto concerne il pregiudizio irreparabile, l'autorità inferiore afferma che sarebbe difficilmente comprensibile come la decisione incidentale in questione possa arrecare alla ricorrente. La revoca della sospensione della procedura di opposizione non pregiudicherebbe il diritto al marchio "VSL3 by De Simone" di per sé, ma permetterebbe semplicemente alla procedura di opposizione, originariamente avviata, di proseguire e fare il suo decorso.

Inoltre, dal momento che il marchio svizzero impugnato "VSL3 by De Simone" sarebbe stato registrato a livello internazionale in data 6 giugno 2014 (cfr. Madrid Monitor) e conformemente al principio di dipendenza, secondo il quale, per una durata di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, la registrazione del marchio rimane dipendente dal marchio nazionale di base precedentemente registrato (cfr. art. 6 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e art. 6 del Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi), andrebbe asserito che nella fattispecie un'eventuale cancellazione del marchio svizzero "VSL3 by De Simone" non avrebbe alcuna incidenza sulla sua protezione a livello internazionale. Tale aspetto si spiegherebbe per il fatto che dalla data di registrazione internazionale del marchio in causa, ovvero il 6 giugno 2014, ad oggi sarebbero trascorsi ben più di cinque anni e tale registrazione internazionale sarebbe da considerarsi indipendente. La ricorrente affermerebbe quindi a torto che l'eventuale cancellazione anticipata del marchio "VSL3 by De Simone" comporterebbe un pregiudizio irreparabile per il suo marchio, sia in Svizzera che a livello internazionale.

Circa la sospensione, l'autorità inferiore sottolinea che, in presenza di motivi particolari e per mezzo di una decisione incidentale, la medesima può sospendere una procedura.

Nella fattispecie, con scritto del 15 settembre 2021, la controparte ha chiesto all'Istituto di revocare la sospensione e di proseguire la procedura di opposizione n° 13837, in quanto l'azione di nullità del marchio "VSL#3", pendente presso il Tribunale d'appello del Canton Ticino, sarebbe stata prolungata inutilmente dalla ricorrente e che una conclusione, in tempi brevi, di tale procedimento non sarebbe prevedibile.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la prassi, presentata nella Newsletter 2021/04 Marchi, non rappresenterebbe un cambio di quest'ultima, bensì una precisazione della medesima. Il fatto che nella sua Newsletter l'IPI abbia fatto uso della terminologia "*changement de pratique*" rispettivamente "*neue Praxis*", ovvero tradotto in lingua italiana "cambiamento di prassi" o "nuova prassi", starebbe "*unicamente ad indicare un mutamento nella prassi rispetto ad uno stadio anteriore, vale a dire ad esempio una chiarificazione o una precisazione delle regole vigenti sino a quel momento*" (risposta pag. 4 punto 7). Dedurre dalla terminologia adottata dall'Istituto un vero e proprio "cambiamento di prassi" ai sensi del diritto amministrativo, come fa la ricorrente, sarebbe approssimativo e privo di fondatezza.

Sia l'art. 23 cpv. 4 dell'Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM, RS 232.111), che le direttive interne dell'IPI (cfr. Direttive archiviate disponibili su <https://www.ige.ch/it/servizi/documenti-e-link/marchi/archivrichtlinien-im-markenbereich>) stabilirebbero da anni che le parti non hanno alcuna pretesa giuridica alla sospensione di una procedura di opposizione. A tal proposito, l'autorità inferiore disporrebbe di un grande potere di apprezzamento. La precisazione di tale prassi sarebbe scaturita dalle decisioni incidentali inedite del 5 gennaio e del 2 marzo 2021 rilasciate dal Tribunale nelle cause B-6253/2016 e B-6271/2016, in cui per la prima volta verrebbe asserito che, dopo un certo lasso di tempo, il principio di celerità debba prevalere sul principio di economia procedurale. "*Di fronte a tale considerazione, l'Istituto si sarebbe semplicemente limitato a esercitare il suo potere discrezionale, uniformando la prassi – già cristallizzata – in questione a quella del Tribunale amministrativo federale.*" (risposta pag. 5 punto 7).

Infine, l'IPI afferma che, allo stesso modo dei procedimenti B-6253/2016 e B-6271/2016, anche nella presente procedura di ricorso non vi sarebbe motivo per cui il principio di celerità e l'interesse pubblico nell'integrità del registro dei marchi (ovvero l'interesse a chiarire il più presto possibile dopo la sua registrazione la sorte di un marchio oggetto di una procedura di opposizione) non debbano prevalere sul principio di economia procedurale.

F.

In data 30 maggio 2022, la ricorrente ha inoltrato una replica spontanea, nella quale contesta integralmente quanto affermato dall'autorità inferiore e dalla controparte nelle loro rispettive prese di posizione. La medesima precisa di esser stata costretta ad introdurre ulteriori prove nella causa pendente presso il Tribunale d'appello del Canton Ticino, non per fini dilatori o abusivi, bensì affinché quest'ultimo potesse accertare correttamente i fatti giuridicamente rilevanti. Essa avrebbe introdotto le nuove prove, man mano che la comunità scientifica constatava le differenze tra i due prodotti. Considerato che l'oggetto dei marchi in questione sono probiotici con principi attivi completamente diversi, la procedura probatoria sarebbe lunga e dispendiosa. Tuttavia, sarebbe fondamentale per decidere, con cognizione di causa, la controversia. Con la nuova, contestata prassi, la ricorrente rischierebbe che il suo marchio venga, nel mentre, cancellato prima che il fondamento dell'azione di merito abbia potuto essere debitamente accertato dal Tribunale d'appello del Canton Ticino.

Per quanto concerne il cambiamento di prassi, esso sarebbe rappresentato dalla mancata possibilità di fare richiesta di sospensione una seconda volta, in base alle necessità materiali del caso. Si tratterebbe di ben più che una precisazione della prassi già consolidata. Infatti, da giugno 2021 l'IPI avrebbe adottato con rigore la regola che le procedure, sospese da quattro anni, vengano attivate ed in nessun caso risospese, eccetto che le parti non dimostrino di essere in procinto di accordarsi. Pertanto, si tratterebbe di un vero e proprio cambiamento di prassi.

G.

Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa ([PA, RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Sono decisioni anche le decisioni incidentali ai sensi degli artt. 45 e 46 PA (art. 5 cpv. 2 PA). Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 lett. e LTAF). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

La decisione incidentale si differenzia dalla decisione finale, in quanto non conclude il procedimento dinanzi all'istanza che si occupa della controversia, bensì rappresenta esclusivamente una tappa verso la risoluzione del procedimento. La decisione circa la sospensione, nonché la revoca della stessa, costituisce una tale decisione incidentale (cfr. sentenza del TAF A-3924/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 1.2; decisione della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale del 2 ottobre 1996 consid. 2b, GAAC 1997 n° 60 pag. 539 e segg.; *vedi per analogia anche* sentenza del TF 2C_635/2017 del 20 luglio 2017 consid. 1.1; DTAF 2009/42 consid. 1.1).

1.3 Dunque, nella fattispecie, la decisione di revoca della sospensione impugnata è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 46 PA in collegamento con l'art. 5 PA, che non pone fine al procedimento. Tale qualificazione non è contestata da nessuna delle parti.

1.4 Giusta l'art. 46 cpv. 1 PA, applicabile ai procedimenti di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'art. 37 LTAF, le decisioni incidentali notificate separatamente, che non riguardano la competenza o domande di ricsuzione (art. 45 PA), sono impugnabili solo se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b). Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 46 cpv. 2 PA).

1.4.1 L'impugnabilità limitata delle decisioni incidentali mira ad evitare che l'istanza ricorsuale debba riesaminare delle decisioni incidentali che, in caso di decisione di prima istanza favorevole alla parte interessata, perderebbero qualsiasi svantaggio per la medesima. Di norma, l'istanza di ricorso dovrebbe occuparsi di una controversia una sola volta e non pronunciarsi parzialmente nel merito in una fase iniziale del procedimento, senza una conoscenza sufficientemente completa della fattispecie (cfr. DTAF 2015/26 consid. 3.2 *con rinvii*; sentenze del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020 consid. 2.1.3 *con rinvii* e B-3863/2013 del 2 settembre 2013 consid. 1.2.2.3.4 *in fine*).

1.4.2 L'art. 46 cpv. 1 lett. a PA non definisce il concetto di pregiudizio irreparabile. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, sussiste un pregiudizio irreparabile se (1) non si può escludere fin dall'inizio il verificarsi di un pregiudizio in relazione all'impugnazione della decisione finale, (2) esiste un interesse alla revoca o alla modifica immediata della decisione incidentale impugnata, meritevole di tutela, (3) vi è il rischio di almeno uno svantaggio effettivo di un certo peso e (4) quando ciò è sufficientemente motivato (cfr. MARTIN KAYSER/LYSANDRE PAPADOPOULOS/RAHEL ALTMANN, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2019, art. 46 marg. 7).

In particolare, le decisioni incidentali che possono causare un pregiudizio irreparabile sono infatti autonomamente impugnabili, senza che sia necessario che la decisione comporti effettivamente uno svantaggio, ma è sufficiente che questo possa verificarsi, ossia che non possa essere escluso fin dall'inizio (KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 8). L'irreparabilità del pregiudizio deve, tuttavia, essere causata dalla decisione incidentale stessa e dipendere dal pregiudizio che la ricorrente subirebbe, qualora dovesse attendere la decisione finale, prima di poter impugnare la decisione incidentale (sentenze del TAF B-4368/2015 del 19 settembre 2017 consid. 10.1.1 e B-4363/2013 del 2 settembre 2013 consid. 1.4.1.1 *con rinvii*).

Nonostante la formulazione dell'art. 46 cpv. 1 PA sia identica a quella dell'art. 93 cpv. 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), a differenza di quest'ultimo, non è necessario un pregiudizio di natura giuridica, bensì è sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un prolungamento dei tempi e un aumento delle spese di procedura (cfr. sentenza del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020).

consid. 2.1.2 *con rinvii*). Non è necessario che il danno fatto valere sia "irreparabile" in senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, la ricorrente deve avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica immediata della decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale (cfr. DTAF 2015/26 consid. 3.2 *con rinvii*; sentenze del TAF B-4363/2013 del 2 settembre 2013 consid. 1.4.1.1 *con rinvii*; A-3924/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 2.2; KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 margg. 9-10). Dall'obiettivo fissato agli artt. 46 PA e 93 LTF (vedi consid. 1.4.1), ovvero che l'istanza di ricorso si occupi di una controversia, di regola, una sola volta, bisognerebbe discostarsi soltanto in via eccezionale (DTF 142 III 798 consid. 2.2; DTAF 2015/26 consid. 3.2; sentenza del TAF A-2082/2014 del 9 luglio 2014 consid. 2.1 *con rinvii*).

Secondo costante giurisprudenza riguardante l'art. 46 PA, spetta alla parte ricorrente illustrare perché la decisione incidentale impugnata le causi o potrebbe causare un pregiudizio irreparabile (sentenze del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020 consid. 2.1.3 *con rinvii*, B-4368/2015 del 19 settembre 2017 consid. 10.1.2 *con rinvii*, A-142/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.1.3 e A-3924/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 2.3 *con rinvii*; KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 11), a meno che ciò non risulti in maniera evidente ed inequivocabile (sentenza del TAF B-5522/2021 del 4 maggio 2022 consid. 1.4 *con rinvii*).

In linea di principio, un pregiudizio è considerato riparabile se è solo temporaneo e se vi si può rimediare del tutto o addirittura annullarlo con una decisione finale favorevole. L'irreparabilità del pregiudizio, causato dalla sospensione di una procedura, è constatata nel caso di una violazione del principio di celerità equivalente ad un diniego formale di giustizia (cfr. KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 21), ma non in caso di un mero allungamento dei tempi di procedura (cfr. KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 27).

Infine, in linea di massima, non viene ammessa l'irreparabilità di un eventuale pregiudizio in caso di ripresa di un procedimento sospeso (cfr. KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, op. cit. art. 46 marg. 27), oppure di rifiuto di una richiesta di sospensione (per l'art. 93 LTF cfr. segnatamente sentenze del TF 2C_700/2017 del 24 agosto 2017 consid. 2 e 2C_321/2018 del 7 agosto 2018 consid. 3.2.2).

1.4.3 Nel caso di specie, la ricorrente si limita a sostenere che la decisione impugnata le arrecherebbe un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 46

cpv. 1 lett. a PA, in quanto, riprendendo la procedura di opposizione vi sarebbe il rischio che il suo marchio venga cancellato prima che i giudici del Tribunale d'appello del Canton Ticino statuiscono sull'azione di nullità pendente.

Per quanto la possibilità che l'autorità inferiore accolga l'opposizione della controparte e cancelli così il marchio della ricorrente nella decisione finale, costituisca uno scenario possibile, determinante è la questione se la semplice ripresa della procedura di opposizione dinanzi all'IPI, già sospesa per più di sei anni, sia sufficiente a causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA.

In primo luogo, facendo valere il rischio di cui sopra, la ricorrente ignora il fatto che tale pregiudizio rappresenti una possibile conseguenza della decisione finale dell'IPI e non della decisione incidentale impugnata. Infatti, l'oggetto della presente procedura di ricorso è la decisione di revoca della sospensione e non una decisione di cancellazione del marchio della ricorrente. Pertanto, non risulta veritiero che il pregiudizio irreparabile fatto valere dalla ricorrente abbia un nesso causale con la decisione impugnata. In altre parole, può essere escluso che la decisione impugnata possa causare un pregiudizio alla ricorrente in attesa della decisione finale.

In secondo luogo, certo è che la procedura di opposizione è ancora aperta dinanzi all'IPI e che la ricorrente avrà modo di contestare dinanzi a questo Tribunale, un'eventuale decisione finale a suo sfavore e far valere in tale circostanza le proprie ragioni. La medesima potrà segnatamente cercare di fare valere gli effetti negativi di una decisione finale da parte dell'IPI, prima che il Tribunale d'appello del Canton Ticino abbia potuto statuire sull'azione di nullità. Per di più, l'ipotetica radiazione del marchio, unico pregiudizio fatto valere dalla ricorrente, non potrà verificarsi fino alla crescita in giudicato della decisione finale. Pertanto, la ricorrente non può far valere un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento immediato della decisione impugnata.

Infine, il semplice fatto di dover subire una procedura e gli inconvenienti ad essa collegati, non costituisce di per sé un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 139 consid. 4 *con rinvii*; sentenza del TF 1C_149/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2.1). D'altronde, la giurisprudenza non riconosce il carattere irreparabile del pregiudizio legato ai tempi e ai costi generati (DTAF 2015/26 consid. 3.2; sentenza del TAF B-7017/2018 del 13 marzo 2020 consid. 2.1.2 *con rinvii*). Questo vale anche per due procedure parallele

secondo il diritto dei marchi davanti all'IPI e al Tribunale d'appello del Canton Ticino. Nella fattispecie, non si pone nemmeno la questione secondo cui, ad esempio la richiesta di una perizia potrebbe rendere il procedimento particolarmente dispendioso (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 3^a ed., Basilea 2022, n. 2.48).

Visto quanto precede, il pregiudizio ipotetico della ricorrente non sussiste allo stato attuale e, di conseguenza, non è irreparabile. Pertanto, non soddisfa le condizioni di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. a PA.

1.4.4 In relazione all'art. 46 cpv. 1 lett. b PA, è evidente che l'accoglimento del ricorso non comporterebbe immediatamente una decisione finale, in quanto la procedura di opposizione si trova in fase di istruzione e deve essere ancora analizzata e decisa dall'IPI.

1.4.5 Dunque, la revoca della sospensione della procedura di opposizione non è atta a causare un pregiudizio irreparabile alla ricorrente (art. 46 cpv. 1 lett. a PA), né, tantomeno, l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale nel merito (art. 46 cpv. 1 lett. b PA).

1.5 Visto quanto precede, il presente ricorso è inammissibile.

1.6 Infine, la presente sentenza pone fine all'effetto sospensivo del ricorso. Poiché il termine fissato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore alla ricorrente per inoltrare una duplice è scaduto il 14 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo federale lascia all'autorità inferiore il compito di fissare alla ricorrente un nuovo termine che tenga conto della durata del presente procedimento.

2.

2.1 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e 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 giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF).

2.2 Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 3'000.– e sono poste a carico della ricorrente, totalmente

soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 3'000.– già versato dalla ricorrente in data 23 febbraio 2022.

3.

3.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto ad un'indennità per le spese ripetibili indispensabili derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le spese ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF).

3.2 Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità.

3.3 Invece, la controparte rappresentata e vincente, ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

L'apporto degli avvocati della controparte consiste essenzialmente nell'inoltro della risposta (cfr. fatti D). Considerato che la medesima non ha prodotto alcuna nota particolareggiata che permetta di verificare le ore impiegate, l'indennità è fissata sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Non essendosi dovuta confrontare a delle questioni di fatto o di diritto inabituali o eccezionalmente ardue, è giustificato ritenere che, per la controparte, le spese necessarie derivanti dalla causa siano di fr. 5'000.–.

Tale importo va messo a carico della ricorrente (cfr. art. 64 cpv. 3 PA).

4.

Infine, ritenuto che il ricorso in materia di diritto civile dinanzi al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio (art. 73 LTF), la presente sentenza è definitiva.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese processuali vengono fissate a fr. 3'000.– e sono poste a carico della ricorrente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 3'000.– già versato dalla ricorrente in data 23 febbraio 2022.

3.

3.1 Alla ricorrente non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

3.2 Alla controparte è accordata un'indennità a titolo di spese ripetibili di fr. 5'000.–. Essa è posta a carico della ricorrente.

4.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla controparte e all'autorità inferiore.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi

Maria Cristina Lolli

Data di spedizione: 26 gennaio 2023

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata; allegati: atti di ritorno)
- controparte (raccomandata; allegati: atti di ritorno)
- autorità inferiore (n. di rif. 13837; raccomandata; allegati: atti di ritorno)