

RICORSO N. 7662

UDIENZA DEL 19/11/2018

SENTENZA N. 13/19

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pres. <b>Vittorio RAGONESI</b> | - Presidente |
| 2. Prof. <b>Mario LIBERTINI</b>   | - Componente |
| 3. Prof. ssa <b>Valeria FALCE</b> | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**RANCILIO GROUP S.P.A.**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*           \*\*\*\*           \*

---

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

. La Rancilio Group S.p.A., in data 29.5.2014, presentava domanda di registrazione nazionale n. MI2014C005450 per il segno denominativo,

### XCELSIUS

per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e appartenenti alle classi 7 e 11.

. La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 40 del 28.10.2014.

. Nei confronti della citata domanda, la Koninklijke Philips NV, in data 27.1.2015, depositava atto di opposizione basato sul marchio denominativo comunitario, reg. n. 8201618 del 31.8.2009 (data di deposito del 6.4.2009),

### XELISIS

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 11 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza.

L'opponente veniva ritenuto legittimato all'opposizione in qualità di titolare del marchio citato.

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 178 co. 1 e co. 2, C.P.I. ,richiesto con ministeriale del 2.3.2015, prot. n. 28087, sortiva effetto negativo .

L'opponente, in data 2.7.2015, presentava memorie.

Con ministeriale del 1.3.2016, prot. n. 56832 veniva assegnato al richiedente il termine di 60giorni dalla data del suo ricevimento per l'invio di eventuali deduzioni.

Il richiedente, in data 4.5.2016 depositava una memoria con richiesta all'opponente di prova dell'uso dei prodotti su cui si basava l'opposizione ex art. 178, co. 4 C.P.I.

---



La Rancilio group spa , in data 3.5.2017, presentava memoria e documentazione a sostegno della prova d'uso richiesta.

Il richiedente, a sua volta, in data 7.8.2017, presentava proprie deduzioni.

L'Ufficio , con decisione n.83/18, accoglieva l'opposizione per i seguenti prodotti della vigente classificazione di Nizza relativi alla domanda di registrazione n. MI2014C005450 e appartenenti:

- **alla classe 7:** *macina, dosatori elettrici per caffè; macchine lavatazze e lavabicchieri;*

- **alla classe 11:** *macchine per caffè, macchine per caffè espresso; macchine da caffè elettriche; caffetterie elettriche; impianti automatici per fare il caffè; porta – filtro per macchine per caffè; lance – vapore per macchine per caffè; addolcitori dell'acqua.*

- Conseguentemente respingeva la domanda di registrazione di marchio n. MI2014C005450 in relazione ai predetti prodotti disponendo che la domanda di registrazione non potesse proseguire per tutti i prodotti rivendicati dal segno del richiedente nelle due classi .

Provvedeva inoltre sulle spese del procedimento.

Avverso tale decisione la Rancilio group spa ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione.

La Koninklijke Philips NV ha resistito con memoria di replica .

### Motivi della decisione

La società ricorrente deduce in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art 176, comma 4 n. 3, del codice proprietà industriale non avendo la resistente depositato nel termine stabilito la prova della titolarità del marchio acquisito da una società italiana precedente titolare.

Lamenta ,inoltre, l'insussistenza di affinità tra diversi prodotti, in particolare, le macchine per caffè espresso e i porta filtro per macchine

per caffè, da essa ricorrente prodotte che sarebbero per utilizzo professionale, mentre le macchine per caffè della resistente sarebbero per uso familiare. Aggiunge che l'addolcitore dell'acqua ed i macina dosatori elettrici per caffè sarebbero prodotti diversi dalle macchine da caffè elettriche. Inoltre contesta la ritenuta somiglianza tra i segni .

Conclusivamente esclude l'esistenza di un rischio di confusione.

Il primo motivo di ricorso risulta fondato.

*L'articolo 176, comma 4, del c.p.i prevede che*

*“4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario; b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; c) **la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;** d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato nominato un mandatario”*

In virtù della norma in questione, chi presenta un atto di opposizione deve, entro un termine perentorio di due mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, depositare la documentazione atta a dimostrare la sua legittimazione a presentare l'opposizione.

E' pacifico che nel termine in questione siffatta documentazione non è stata presentata.



La decisione impugnata dà ,infatti ,atto che il tentativo di conciliazione, richiesto con ministeriale del 2.3.15 ricevuta dalle parti, era fallito, tanto è vero che l'opponente depositava proprie memorie il 2.7.15 con le quali, tra l'altro, depositava il certificato di registrazione del marchio presso l'Euipo da cui risultava l'intestazione alla SAECO Strategic Services.

La documentazione attestante il trasferimento del marchio alla opponente alla opponente è stata depositata, come riferito dalla impugnata decisione, solamente in data 3.5.17 circa due anni dopo la scadenza del termine perentorio di cui sopra.

Detta tardività è stata contestata dalla richiedente già in data 4 maggio 2016 con memoria e ,successivamente con osservazioni del 7 agosto 2017.

La decisione oggi impugnata non si è data in alcun modo carico di esaminare la contestazione in esame limitandosi a ritenere fornita la prova della legittimazione.

Poste queste premesse, si osserva che il rispetto del termine in esame non comporta di per sé l'inammissibilità dell'opposizione poiché questa è espressamente prevista dall' art 178 ,commi 1 e 2, cpi unicamente riguardo ai termini per la proposizione del ricorso ed al suo contenuto nonché dall'art 148 comma 1 cpi riguardo alla identificazione del ricorrente . L'art 176, comma 4,cpi invece si limita ad affermare la perentorietà del termine .

La conseguenza, pertanto, che deriva dalla mancata o tardiva produzione della documentazione è quella della decadenza da tale possibilità.

Nel caso di specie deve dunque concludersi che l'opponente è decaduta dalla possibilità di produrre la prova della legittimazione risultando tardiva la successiva produzione in tal senso .

---



In ogni caso ,non risultando provata , in virtù della mancata produzione, la legittimazione all'opposizione, discende , comunque ,ai sensi dell'art 177 cpi, l'inammissibilità della stessa .

Il primo motivo va pertanto accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata . Restano assorbiti gli altri motivi .

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge in favore della odierna ricorrente. Compensa le spese di giudizio con l'Ufficio stante la peculiarità della questione controversa.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; annulla la decisione impugnata e condanna l'odierna resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge in favore della odierna ricorrente. Compensa le spese di giudizio con l'Ufficio

Roma 19.11.18

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria

Addì 22.3.2018

IL SEGRETARIO

