

RICORSO N. 7668

UDIENZA DEL 29/04/2019

SENTENZA N. 16/19

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. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Dott. Francesco Antonio Genovese | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIORGIO ARMANI S.P.A.

contro

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

* **** *

Svolgimento del processo.

La Giorgio Armani spa presentava atto di opposizione avverso la domanda di marchio 302016000066872 avente ad oggetto il segno "A" presentata da Piccinini Sabina e Forghieri Angela.

Il 25 ottobre 1977 l'Uibm inviava comunicazione alle parti che il termine per il raggiungimento di un accordo transattivo sarebbe scaduto dopo 2 mesi dalla comunicazione (il 25.12.17) e che l'opponente nei due mesi successivi avrebbe dovuto depositare la documentazioni ex art 176 comma 4, cpi .

Intavolate trattative tra le parti, la odierna ricorrente , con istanza in data 23.2.18, chiedeva una proroga di due mesi per produrre ulteriore documentazione ed argomenti.

Con provvedimento in data 8.3.18, l'Uibm rigettava l'istanza, stante la perentorietà del termine di cui al citato art 176 comma 4 cpi.

Avverso detto provvedimento la Giorgio Armani spa ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

Le richiedenti non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping stroke that extends upwards and to the right.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta che il termine perentorio di cui all'art 176 comma 4 cpi , non fosse suscettibile di proroga.

Con il secondo motivo lamenta che il termine di cui sopra non sia stato ritenuto prorogabile quanto meno in relazione alla presentazione di ulteriori argomentazioni

Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione analogica della prassi comunitaria in tema di opposizioni al rilascio di marchio comunitario, nonché la mancata applicazione della disciplina dei termini del procedimento amministrativo

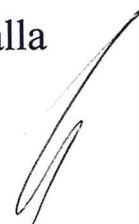
Il primo motivo è infondato.

L'art 176 comma 4 , cpi sancisce espressamente che il termine di 60 giorni da esso previsto ha natura perentoria.

Connotato essenziale di siffatto termine è la sua improrogabilità (salvo eccezionali situazioni di cui si dirà) poiché è proprio tale connotato che lo contraddistingue rispetto al termine ordinario che è ,invece, suscettibile di proroga.(vedi Cass 23227/2010; Cass Sezione unite 20604/2008)

Tale principio è stato espressamente ribadito di recente dalla Corte di cassazione che ha affermato che la proroga del termine perentorio precedentemente fissato è vietata espressamente dall'art. 153 cod. proc. civ.. (Cass 6982/16).

Come si è poc'anzi accennato è possibile che ,in alcune circostanze ,il termine perentorio ,dalla cui inosservanza discende la decadenza dalla



possibilità di compiere un certo atto, sia suscettibile di proroga ma tali casi sono, di regola ,espressamente previsti per legge e riguardano fattispecie del tutto eccezionali , come risulta anche dagli stessi esempi citati dalla società ricorrente (scadenza del termine in giorno festivo art 155 cpc ,morte di una delle parti ai fini del termine di impugnazione etc.).

Questo principio è stato del resto riaffermato in termini generali dalla Corte di cassazione che ha ritenuto possibile l'assegnazione di un nuovo termine rispetto alla data di scadenza di un termine perentorio solo se si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata (Cass 6982/16; Sez. 3, Sentenza n. 637 del 15/01/2007,; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 26401 del 16/12/2009, ; Sez. 3, Sentenza n. 9090 del 05/07/2001).

Si osserva a tale proposito che la ricorrente non ha dedotto nel ricorso di avere prospettato con l'istanza di proroga del 23.2.18 una impossibilità ad essa non imputabile di presentare la documentazione di cui all'art 176 comma 4 cpc , essendosi limitata a prospettare l'esistenza di trattative ancora in corso.

Ciò posto, priva di rilevanza risulta l'argomentazione che fa riferimento ad una interpretazione sistematica ed analogica con il procedimento di opposizione previsto per il marchio europeo innanzi alla Commissioni comunitaria a ciò competente.

Trattasi infatti di un ordinamento amministrativo extra-nazionale rispetto al quale nessuna interpretazione sistematica od analogica appare possibile.



Venendo all'esame del secondo motivo lo stesso è incentrato sulla circostanza che il provvedimento di rigetto della proroga sarebbe erroneo in riferimento alla richiesta di allegazione di ulteriori argomentazioni.

La doglianza appare fondata.

Invero, l'art 176 comma 4 cpi prevede il termine perentorio di due mesi per presentare : a) copia della domanda o del certificato del marchio su cui si basa la registrazione; b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti ; c) la documentazione per presentare la legittimazione alla presentazione dell'opposizione ; d) la nomina del mandatario .

Risulta del tutto chiaro che la detta documentazione è finalizzata alla produzione del titolo per proporre opposizione nonché della prova della legittimazione alla opposizione della parte e del suo eventuale rappresentante (mandatario). Inoltre (lettera b) ha la finalità di consentire all'opponente di sottoporre ulteriore documentazione.

Tale disposizione è volta a determinare una corretta costituzione del contraddittorio con la parte richiedente.

E', infatti, a tutti noto che, nel caso di specie, trattasi di un ricorso amministrativo avente carattere contenzioso in cui occorre stabilire una corretta dialettica tra le parti private e ,di qui, il carattere perentorio dei termini stabiliti dalla norma in esame perché essi sono collegati al termine fissato dall'Ufficio ,ai sensi dell'art 187 comma 2 cpi, al richiedente di presentare le proprie deduzioni sulla documentazione presentata dall'opponente



Ciò posto, si rileva che la norma dell'art 174 ,comma 4 ,cpi in esame non fa alcun riferimento alle “ *ulteriori argomentazioni*” di cui alla richiesta di proroga del 23.2.18.

A tale proposito si osserva che il provvedimento impugnato, nell'affermare di non potere accogliere la richiesta di proroga per presentare “*ulteriori argomentazioni e documentazione a supporto degli argomenti etc*” , motiva esclusivamente in riferimento all'art 176 comma 4 cpi lettera c) e cioè ad “ *ogni altra documentazione a prova dei fatti adottati*”.

Ciò porta necessariamente ad interpretare il contenuto del provvedimento in questione nel senso che lo stesso si è pronunciato esclusivamente in ordine alla proroga dei termini per il deposito della documentazione non essendo per “ *le argomentazioni*” previsto alcun termine perentorio di deposito e non essendovi su tal punto alcuna motivazione a carattere decisionale .

Ciò è tra l'altro dimostrato dal fatto che l'art 178 , comma 3,cpi l'Ufficio può fissare alle parti un termine per presentare “*ulteriori documenti, deduzioni ed osservazioni in funzione delle allegazioni delle altre parti*”.

Nonostante la motivazione del provvedimento sia sostanzialmente corretta, il dispositivo dello stesso non ha conseguentemente accolto la doglianza in questione avendo rigettato l'opposizione nella sua interezza.

In tal senso il motivo va accolto .

Venendo all'esame del terzo motivo, si rileva l'inammissibilità della prima doglianza con la quale ci si duole della mancata applicazione analogica della prassi comunitaria derivante dalle direttive del direttore dell'Euipo

di concedere ,se non viene accettata la richiesta di proroga, almeno un giorno per rispettare la scadenza iniziale.

Vale a tale proposito quanto in precedenza già detto e, cioè, che non può farsi alcun riferimento analogico a normative extra nazionali, prive di ogni rilevanza nel nostro ordinamento ,e ciò tanto più se trattasi di mere prassi.

Parimenti manifestamente infondato è il richiamo all'art 10 bis della legge 241/90 sul procedimento amministrativo che si riferisce alla diversa fattispecie di un procedimento ad istanza di parte in cui l'Amministrazione, prima della adozione del provvedimento di rigetto della istanza stessa ,deve darne comunicazione dei motivi alla parte richiedente per consentirle di depositare osservazioni.

Tale norma si riferisce infatti ai provvedimenti finali conclusivi del procedimento mentre nel caso di specie si tratta di un provvedimento di carattere puramente procedimentale.

Quanto all'istanza cautelare, la stessa non merita accoglimento non sussistendo il periculum in mora poiché la presentazione di argomentazioni risulterà possibile nel corso del prosieguo del procedimento secondo la normativa vigente .

Il ricorso va conseguente accolto nei termini di cui in motivazione rimettendo la controversia all'UIBM per il prosieguo dell'opposizione. Si compensano le spese del presente giudizio in ragione dell'esito del giudizio

PQM



Accoglie il secondo motivo di ricorso ,rigetta gli altri e rimette per il prosieguo gli atti all'UIBM; compensa le spese di giudizio; rigetta l'istanza cautelare

Roma 29.4.19

Il Presidente est.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the President mentioned in the text above.

Depositata in Segreteria

Addi 21.5.2019

p IL SEGRETARIO
