

RICORSO N. 7669

UDIENZA DEL 7/6/2019

SENTENZA N. 22/19

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. Dr. <b>Massimo Scuffi</b>      | - Componente |
| 3. Prof. <b>Gustavo Olivieri</b>  | - Componente |

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**TUFANO GOMME SRL**

contro

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

\*           \*\*\*\*\*           \*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 22 ottobre 2014, la Tufano Luigi Gomme S.r.l. depositava domanda di marchio n. **NA2014C001573** per prodotti/servizi in Classi 12 e 37, pubblicata in data 24 marzo 2015.

In data 23 aprile 2015, la **Tufano Gomme srl** proponeva opposizione contro tutti i prodotti/servizi della domanda di marchio italiano sopra citata, invocando l'articolo 12, comma 1, lettera d) C.p.i, sulla base del marchio nazionale **n.736958**, registrato in data 15 dicembre 1997.

Esaurita infruttuosamente la fase dedicata al tentativo di conciliazione, con memoria in data 13 novembre 2015, l'opponente articolava i motivi a supporto del gravame, mentre con memoria in data 07 luglio 2016 presentava le proprie deduzioni, producendo in particolare sentenza in data 30 novembre 2015, resa tra le medesime parti, dalla Corte d'Appello di Napoli, sez. specializzata in materia d'impresa, n.4606/2015, nella quale è stata rilevata la nullità del marchio nazionale su cui è fondata l'odierna opposizione.

Con comunicazione e-mail in data 23 gennaio 2018, a seguito di richiesta istruttoria dell'Ufficio, la richiedente precisava che la sentenza sopra citata non era passata in giudicato, atteso che la Tufano Gomme srl ha proposto ricorso in Cassazione, attualmente pendente (RG 4456/2016).

L'Ufficio procedeva quindi alla decisione dell'opposizione dichiarandola improcedibile.

In particolare l'Ufficio rilevava quanto segue.



*“ La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n.4606/15, ha respinto l’appello incidentale della Tufano Gomme srl, ed accolto l’appello principale della Tufano Luigi Gomme srl, con conseguente rigetto della domanda avanzata dalla prima.*

*Come detto, secondo quanto riferito dalla richiedente, la predetta sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dalla odierna opponente.*

*Dalla lettura della sentenza della sopra citata, emerge che la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’eccezione sollevata dalla Tufano Luigi Gomme srl inerente la nullità del marchio registrato dalla Tufano Gomme srl (pag. 14 della sentenza), che, come detto, è il medesimo su cui è fondata l’opposizione; in particolare la Corte partenopea ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dall’appellante relativa alla mancanza del requisito della novità del marchio, per effetto del pre-uso, da parte della Tufano Luigi Gomme srl, come segno distintivo, del patronimico “Tufano” per designare i medesimi prodotti/servizi (pagg.19-20 della decisione).*

*Pertanto, in accoglimento della predetta eccezione, le domande della Tufano Gomme srl sono state respinte, in quanto appunto fondate su un marchio nullo.*

*La statuizione in merito alla nullità del marchio nazionale in questione, pur se rilevata dalla Corte d’Appello nella sola motivazione, è idonea a passare in giudicato, ed a far stato a tutti gli effetti fra le parti ex art. 2909 c.c., e dunque rileva anche nel presente procedimento di opposizione... ..(omissis)*



*Dall'ordito normativo previsto dal CPI, inoltre, si evince chiaramente che i presupposti dell'azione, quali la sussistenza di un titolo valido, devono sussistere al momento dell'instaurazione dell'opposizione, pena l'inammissibilità, e persistere fino al momento dell'assunzione della relativa decisione, come confermato dalla previsione dell'estinzione in caso di declaratoria definitiva della nullità o decadenza del titolo.*

*Nel caso di specie, va evidenziato che la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata in data 30 novembre 2015, è intervenuta successivamente al deposito della presente opposizione – avvenuto in data 23 aprile 2015 -, in un momento dunque in cui il marchio anteriore, su cui essa è fondata, era ancora valido.*

*Pertanto, non potendosi dichiarare l'estinzione ex art. 181, co.1 lett. a) CPI – non essendo la sentenza della CdA di Napoli passata in giudicato -, ed in assenza di una richiesta di sospensione da parte del richiedente ex art.180 CPI, il presente procedimento va definito con la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, per sopravvenuto difetto di legittimazione della società istante, essendo il gravame fondato su un marchio anteriore, la cui nullità è stata rilevata con sentenza, non passata in giudicato, successiva all'instaurazione dell'opposizione stessa.”*

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione la Tufano gomme srl.

Si è costituita con memoria la Tufano Luigi gomme srl.

Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.



## Motivi della decisione

La ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso l'insussistenza del ritenuto giudicato.

Con il secondo motivo riafferma la validità del marchio ;

Con il terzo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato

Con il quarto motivo si duole della omessa valutazione della fondatezza dell'opposizione.

Il primo motivo del ricorso risulta fondato.

E' circostanza pacifica in causa che nel corso del giudizio innanzi al tribunale di Napoli intentato dalla Tufano gomme srl nei confronti della Tufano Luigi gomme srl per concorrenza sleale e contraffazione dei propri marchi la convenuta ( odierna ricorrente) ha eccepito la nullità dei marchi dell'attrice.

Tale eccezione veniva respinta dal tribunale di Napoli con sentenza pubblicata il 22.5.14 accoglieva parzialmente la domanda attrice disattendendo l'eccezione di nullità dei marchi di quest'ultima.

A seguito di impugnazione da parte della odierna ricorrente, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 4606/15, riteneva fondata l'eccezione di nullità dei marchi della Tufano gomme srl in quanto successivi al preuso dei marchi della Tufano Luigi gomme srl e in conseguenza di ciò accoglieva l'appello e rigettava la domanda di contraffazione e concorrenza sleale.



Tale sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di cassazione ed il giudizio è a tutt'oggi pendente.

E' dunque dato incontestato che la pronuncia di nullità dei marchi della Tufano gomme srl è avvenuta a seguito di mera eccezione da parte della Tufano Luigi gomme srl e non già di domanda riconvenzionale o di autonomo accertamento .

Trattasi quindi di pronuncia incidentale che , come tale non è suscettibile di passare in cosa giudicata.

Su tale questione la Corte di cassazione si è pronunciata in diverse circostanze e di recente ha ribadito che *“in base alla disciplina nazionale in - tema di brevetti e di marchi, ove la- nullità del titolo di proprietà industriale sia proposta in via di mera eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum (per tutte: Cass. 17 novembre 2011, 7 n. 24179; Cass. 16 luglio 2004 n. 13159), sicché la pronuncia assunta nel giudizio relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o validità del brevetto (sul punto, da ultimo, Cass. 25 luglio 2016, n. 15339, ove il richiamo a Cass. 22 novembre 2006, n. 24859, secondo cui, per l'appunto, il giudice della contraffazione definisce la questione pregiudiziale relativa alla nullità del brevetto in via incidentale, senza che sia prospettabile l'eventualità di un contrasto tra giudicati tra la sua pronuncia e quella resa dal giudice cui sia stata proposta una vera e propria domanda di nullità del titolo di privativa; in senso conforme alla sentenza da ultimo richiamata è Cass. 3 ottobre 2012, n. 16830). (Cass 6382/17)*



Da ciò discende che l'accertamento incidentale di nullità dei marchi della Tufano gomme srl non solo non ha formato ad oggi cosa giudicata, ma non è suscettibile di divenirlo neppure a seguito di una ipotetica futura decisione della Corte di cassazione confermativa della sentenza di appello poiché tale accertamento avrebbe l'unico effetto di impedire l'accoglimento della domanda attrice in quel giudizio. Da ciò discende anche che se la pronuncia della Corte d'appello non è suscettibile di divenire cosa giudicata, non è neppure suscettibile di autonoma immediata esecutività, nel senso che l'esecutività in questione concerne solo il rigetto della domanda di contraffazione e concorrenza sleale .

Da tutto ciò discende che la sentenza della Corte d'appello non può esplicare alcun effetto al di fuori di quel giudizio in ordine alla validità dei marchi della odierna resistente la quale, ad oggi ne risulta quindi di conseguenza legittima titolare .

La decisione dell'UIBM ,che ha ritenuto di dichiarare improcedibile l'opposizione per mancanza di legittimazione della Tufano gomme srl ,e quindi erronea.

Deve aggiungersi per completezza che nel corso del presente giudizio la difesa della Tufano Luigi gomme srl ha dedotto la pendenza innanzi al tribunale di Napoli di altro giudizio in cui la predetta società aveva proposto in via principale la domanda di declaratoria di nullità dei marchi della controparte.

Della pendenza di tale procedimento però la resistente si è limitata a fornire la copia della prima pagina dell'atto di riassunzione che contiene

unicamente l'indicazione delle parti senza che ne risulti in alcun modo l'oggetto e le domande.

Sul punto la Corte di cassazione ha a più riprese affermato che ai fini della sospensione del processo, spetta alla parte interessata l'onere di fornire al giudice i documenti idonei a provare la pendenza di un'altra causa e l'oggetto della medesima per consentirgli di valutare il rapporto di pregiudizialità logico - giuridica e quindi la sussistenza dell'obbligo di sospendere il processo pregiudicato per evitare il potenziale conflitto di giudicati. ( Cass 779/99;Cass 12743/01 Cass 12515/02;Cass 17445/04)

Non disponendo quindi la Commissione di elementi per valutare l'effettiva proposizione e pendenza della predetta domanda di nullità la richiesta di sospensione ex art 295 cpc non può trovare accoglimento.

In conclusione il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato dovendo l'UIBM dar corso al prosieguo dell'opposizione .

La peculiarità e la novità della questione consente la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento dell'UIBM.

Roma 7.6.19

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria

Addi 2 luglio 2019

IL SEGRETARIO

