

RICORSO N. 7680

UDIENZA DEL 24/06/2019

SENTENZA N. 27/19

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. Prof. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentiti i rappresentanti del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MONSTER ENERGY COMPANY

contro

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

* ***** *

In fatto ed in diritto

La Monster Energy Company ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione avverso il provvedimento dell'UIBM del 24.4.18 ,con cui veniva dichiarata inammissibile in quanto priva dei motivi l'opposizione da essa proposta avverso la domanda di marchio n.302017000050379 proposta da Briziarelli Vincenzo e dalla FBM Fornaci Briziarelli Marsciano spa.

La ricorrente deduce che il procedimento di opposizione ex art 176 e ss cpi , stante la sua natura amministrativa, sarebbe regolato dalla legge 241/90 nonché , trattandosi di una opposizione, dal dpr 1199/1971 , con la conseguenza che il ricorso si sarebbe potuto dichiarare inammissibile solo qualora lo stesso non fosse stato proponibile.

Deduce ,inoltre, che l'obbligo di motivazione doveva ritenersi assolto con l'individuazione del marchio opposto e del marchio anteriore in riferimento alla tipologia di opposizione (prodotti o servizi)

Il ricorso appare infondato.



Va, in primo luogo ,osservato che le disposizioni del d.lgs n. 30 del 2005 relativamente ai procedimenti amministrativi da esso disciplinati si pongono come speciali rispetto alla disciplina generale sia del procedimento amministrativo ex leg 241/90 sia rispetto alle disposizioni in tema di ricorsi amministrativi.

La specialità deriva non solo dal fatto che trattasi di una disposizione successiva ma anche dal fatto che le norme del codice della proprietà industriale disciplinano una materia del tutto particolare che merita una sua propria autonoma disciplina anche in ragione del fatto che essa verte in tema di diritti soggettivi e non già di interessi legittimi.

In particolare poi l'opposizione alla registrazione di un marchio è un procedimento a carattere contenzioso che non vede contrapposte unicamente l'Amministrazione ed il privato ma vede principalmente opposti il richiedente del marchio ed il titolare di un precedente marchio che assume che il nuovo marchio richiesto sia identico o simile al proprio e quindi non registrabile.

Entrambi i soggetti in questione fanno valere i propri diritti soggettivi.



Da ciò discende che il procedimento di opposizione si pone come un procedimento contenzioso tra due soggetti privati che l'Amministrazione è tenuta a risolvere.

Ciò porta anche ad affermare che nella fattispecie in esame non si verte in alcun modo in tema di ricorsi amministrativi che sono procedimenti basati sull'impugnazione di un provvedimento amministrativo già emanato che, invece, nella fattispecie dell'opposizione in esame non sussiste.

Sulla base di quanto fin qui detto, è di tutta evidenza che al procedimento di opposizione sono necessariamente applicabili i due principi fondamentali che sono alla base di qualunque procedimento contenzioso tra privati e ,cioè, quelli del contraddittorio e del diritto di difesa.

Al rispetto di tali principi sono ispirati gli articoli 176 e seguenti del c.p.i.

L'atto di opposizione ,infatti, è destinato ad essere comunicato al richiedente ai sensi dell'art 178 comma 1, cpi al fine di instaurare una trattativa per il raggiungimento di un accordo e, comunque,



per consentirgli di presentare le proprie deduzioni difensive ai sensi dell'art 178 comma 2 cpi.

E' ,quindi ,di tutta evidenza che i motivi da esporre nell'atto di opposizioni costituiscono elementi essenziali per rendere edotto il richiedente dell'effettivo contenuto dell'opposizione e consentirgli a sua volta replicare.

Da ciò discende che la mancanza dei motivi – riconosciuta espressamente dalla società ricorrente - lede diritti procedurali fondamentali del richiedente il marchio ; diritti che sono alla base del corretto espletamento di ogni controversia in tema di diritti.

E' appena il caso di osservare, infine, che non può ritenersi integrare una formulazione dei motivi la semplice indicazione del marchio su cui si fa valere l'opposizione e l'indicazione del segno sottoposto dal richiedente alla registrazione come marchio, poiché i motivi si basano sulla esternazione delle ragioni che, in punto di diritto e di fatto, si oppongono alla registrazione in ragione della preesistenza di un marchio identico o simile già rilasciato per prodotti identici od affini.



Il ricorso va in conclusione respinto; si compensano le spese in ragione della novità della questione.

PQM

Rigetta il ricorso; spese compensate

Roma 24.6.19

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi30.07.2019.....

IL V. SEGRETARIO

