

RICORSO N. 7709

UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 29/20

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore dr. Massimo Scuffi;

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:

ERIDANIA SPA

contro

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

* **** *

Svolgimento processo

L'Eridania spa-titolare del marchio Tropical - proponeva opposizione per contrastare la registrazione della domanda di marchio italiano Tropicali .

L'Ufficio dichiarava inammissibile l'opposizione a sensi dell'art.176.2 lett.c per mancanza dei motivi su cui si fondava.

Ricorre l'Eridania sostenendo che erano state rispettate tutte le prescrizioni di legge come riportato nella domanda presentata *on line* all'UIBM sotto la voce "fondamento dell'opposizione" che riportava i motivi in relazione alle causali indicate.

Con memoria integrativa venivano richiamati i principi di leale collaborazione con la PA secondo i quali alle pronunzie di inammissibilita' si poteva accedere solo nei casi estremi di colpevole inottemperanza.

Concludeva per l'annullamento della decisione dell'Ufficio ed il riavvio della procedura.

Motivi della decisione

Il giudizio dell'esaminatore non merita censure perche' conforme al dettato di legge che sanziona con la inammissibilita' l'omissione dei motivi sui quali si fonda l'opposizione.

Sostiene la soc.ricorrente che in realta' i motivi sarebbero individuabili nella parte del modulo di presentazione destinata al "fondamento" dell'opposizione ,campo obbligatorio che una volta riempito con richiamo ai diritti anteriori dell'opponente sarebbe sufficiente ad assolvere all'onere della motivazione.

Ma cio' non e' vero perche' un conto sono le ragioni che stanno alla base dell'opposizione ,cioe' l'esistenza di marchi anteriori-altro conto sono i motivi in forza dei quali l'opposizione e' proposta e cioe' il rischio di confusione tra questi ed segno richiesto in registrazione da terzi .

Non basta dunque identificare i diritti anteriori vantati se non si assume che dal raffronto con i successivi puo' derivare uno sviamento di clientela per identita'/similitudine dei segni per prodotti identici od affini..

Ed a individuare questo aspetto essenziale della domanda e' appunto deputato il separato campo destinato a raccogliere i motivi dell'opposizione (presente sia nel modulo informatico sia nel modulo cartaceo)che nel caso risulta pacificamente lasciato in bianco .

Il richiedente viene di conseguenza leso in diritti procedurali fondamentali in quanto non viene messo a conoscenza dell'effettivo contenuto dell'opposizione per poter a sua volta replicare.

Ne' l'esaminatore in mancanza di preventive e chiare indicazioni e' tenuto a ricercare ovvero ricostruire d'ufficio una volonta' di parte inespressa .

Fuori luogo e' poi richiamare i principi di leale collaborazione con la PA perche' trattasi di inosservanza di un adempimento fondamentale che deve essere contestuale e non puo' essere ne' frazionato ne' posticipato pena appunto la comminata sanzione di inammissibilita' che non presenta profili di irragionevolezza e/o sproporzione.

La decisione dell'Ufficio va pertanto confermata

PQM

La Commissione, rigetta il ricorso

Roma , 27.1.2020

Il Cons.rel.estensore
Dr Massimo Scuffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ...14.09.2020.....

IL SEGRETARIO

Il Presidente
Dr.Vittorio Ragonesi