

RICORSO N. 7792

UDIENZA DEL 10/12/2020

SENTENZA N. 10/21

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

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

RUTGERS, THE STATE OF UNIVERSITY OF NEW JERSEY

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Svolgimento del processo

La società titolare di brevetto europeo Rutgers, the State University of New Jersey, affidava allo studio brevettuale WP Thompson l'incarico di depositare le convalide nei vari paesi con pagamento delle annualità dovute.

Il Sign. Alan Cookson, dipendente da lungo tempo di WPT ed incaricato dell'inserimento dei dati nel database aziendale (Improtech) al ricevimento della mail da parte del titolare, avviava la sola procedura di convalida inavvertitamente trascurando le istruzioni relative sui versamenti per il mantenimento in vita del titolo,

I dati del BE come da procedura prevista in caso di mancanza di istruzioni sui pagamenti venivano automaticamente notificati alla CPA Global, società che si occupava della gestione dei pagamenti dei diritti di mantenimento in vita per conto dello studio brevettuale monitorandone le scadenze.

CPA inviava al titolare il promemoria di rinnovo senza peraltro ricevere riscontro perché il cliente non ne aveva compreso il reale significato utilizzando per tale servizio un diverso fornitore.

Alla luce delle narrate evenienze, la soc. istante a mezzo del suo mandatario adduceva l'involontarietà dell'errore prodotto dal mancato inserimento delle istruzioni di pagamento della prima annualità in occasione della convalida, l'esistenza di una organizzazione efficiente in capo al prescelto sostituto, la possibilità che doveva essere comunque concessa di rimediare ad omissioni isolate e di scarsa rilevanza.

L'istanza di reintegrazione veniva rigettata dall'Ufficio che escludeva che la condotta descritta fosse improntata alla diligenza richiesta dalle circostanze.

Proponeva ricorso la soc. Rutgers richiamando la vicenda sopra descritta e insistendo per l'annullamento delle comunicazione di rifiuto.

Motivi della decisione

Secondo quanto dedotto dalla ricorrente l'errore in cui sarebbe incorso l'incaricato della società affidataria dei pagamenti delle tasse di rinnovo che avrebbe provocato la perdita del diritto sarebbe ascrivibile ad una sorta di trascuratezza nella gestione delle istruzioni di pagamento.

Da quanto è dato comprendere dal non lineare resoconto reso all'epoca dal funzionario Alan Cookson sul quale si fonda la richiesta di

reintegrazione (e qui allegata come unilaterale dichiarazione priva peraltro di riscontri probatori di veracità) parrebbe non essere stati completati -tra i tanti adempimenti di gestione coinvolti da una molteplicità di passaggi intermedi - quelli terminali preordinati all'assolvimento degli oneri di pagamento (segnalati dai c.d.promemoria di rinnovo degli Uffici bevetti e dai mandatari locali)

Sostiene il ricorrente che tale situazione sarebbe del tutto involontaria e causata dal mancato inserimento delle istruzioni di pagamento della prima annualità dovuta in occasione delle convalide brevettuali.

Questa ricostruzione peraltro -ammesso che si sia svolta come descritto- non basta a ritenere integrato il requisito della diligenza esigibile idonea a giustificare l'inosservanza del termine.

Invero manca nella fattispecie l'esercizio di una attività comunque preordinata per scongiurare la perdita del diritto.

Infatti, al di là della inidoneità delle giustificazioni addotte riferite a meri fraintendimenti e difficoltà soggettive e personali che non possono assurgere a prova dell'esistenza di un errore occasionale e scusabile, ciò che sembra difettare è un valido meccanismo di verifica adeguato ai compiti professionali del mandatario ed alla gestione che deve assicurare per essere sempre messo in grado di superare inconvenienti del genere. Infatti un sistema "a catena" quale quello descritto sembra agevolare più che eliminare il rischio di incomprensioni nell'iter occorrente per portare a buon fine la pratica affidata.

È vero che la nozione di diligenza cui fa riferimento l'art.193 del cpi non può essere assimilata a quella di "massima diligenza esigibile" elaborata dalla giurisprudenza in riferimento al precedente art.90 dell' RD 1127/39, dovendo il requisito esser posto in relazione con la situazione contingente entro cui si colloca l'attività da compiere per stabilire se la condotta di chi l'ha omessa sia o meno scusabile.

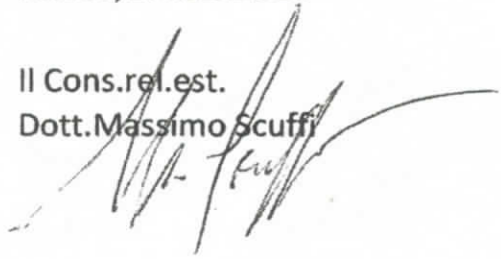
Ciò nondimeno risulta pur sempre decisiva la individuazione di una adeguatezza organizzativa intesa come dotazione di mezzi e scelta di personale in grado di rilevare tempestivamente e far fronte a carenze o disfunzioni nell'esecuzione di istruzioni impartite nell'ambito dei procedimenti seguiti.

Questa Commissione ha infatti ripetutamente affermato che la diligenza esimente presuppone che l' errore –ancorche' isolato e statisticamente inevitabile- si iscriva in un sistema coordinato e soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali :il che' non sembra essersi verificato nel caso. Va pertanto respinto il ricorso e confermato il provvedimento di rifiuto dell'Ufficio

PQM

La Commissione rigetta il ricorso
Roma,10.12.2020

Il Cons.rel.est.
Dott.Massimo Scuffi



Il Presidente
dott.Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 8/3/2021.....

IL SEGRETARIO

