

RICORSO N. 7927

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 16 /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-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

IN.PRO.DI INGHIRAMI

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

CRYSTAL SRLS

*

*

In fatto ed in diritto

La In.Pro.DI INGHIRAMI Produzione Distribuzione spa ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione avverso il provvedimento dell'UIBM , datato 25.1.21, di inammissibilità dell'opposizione da essa proposta avverso la domanda di registrazione n.302018000012214 depositata dalla Crystal srls avente ad oggetto il marchio SO AB CAPRI in quanto essa opponente non aveva depositato nei termini la prova d'uso.

.Con l'unico motivo di ricorso ricorrente deduce che la documentazione in questione si sarebbe già trovata nella disponibilità dell'Ufficio avendola essa ricorrente già depositata in occasione di altre 18 opposizioni a suo tempo depositate a tutela del proprio marchio " Capri" onde l'Amministrazione sarebbe stata tenuta ad avvalersi della predetta documentazione già in suo possesso e che ,in ogni caso, l'omesso deposito sarebbe stato determinato da un errore scusabile originato da un funzionamento anomalo di smistamento interno che ha impedito al mandatario di prendere conoscenza della comunicazione dell'UIBM del 17.10.19 per cui sarebbe comunque applicabile l'art 193 ,primo comma, c.p.i. per la reintegrazione dei termini.

La Crystal srls ha depositato memoria difensiva.


Il ricorso non risulta fondato

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già chiarito che ,ai sensi dell'articolo 193 c.p.i. in questione , la diligenza richiesta

dalle circostanze - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - identifica la modalità di effettuazione della prestazione cui è affidato l'esatto adempimento, e, dunque, l'accadimento che, oltre a precludere l'esecuzione di quest'ultima, non è stato impedito dalla predetta diligenza, inutilmente dispiegata, esentando dalla responsabilità per l'inadempimento (cioè dalle conseguenze previste dalla legge), onde il giudice deve esaminare il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si collocava, così da valutare se una qualche rimproverabilità sia riscontrabile. (Cass 22634/12; da ultimo Cass 7496/19).

Nel caso di specie la ricorrente ha depositato in atti documentazione dalla quale risulta che la richiesta dell'UIBM di fornire la prova d'uso, recante la data del 17.10.19, è stata ricevuta via email dalla opponente all'indirizzo bologna@cert.buignon.it in data 20.10.19

Dalla predetta documentazione risulta inoltre l'attestazione da parte della Posta Certificata legalmail che la detta richiesta è stata spedita in data 21.10.19. da quest'ultimo citato indirizzo agli uffici ed ai mandatari della Buignon tra cui la Marchibo e l'avv.to Laura Pellicanò ma che il messaggio in questione non è stato accettato a causa di un problema di ricezione dovuto all'erroneità dell'indirizzo dell'avv.to Pellicanò.



Ciò trova conferma nella missiva inviata in data 21.1.21 dalla Buignon (marchibo-3 @buignon.eu) all'UIBM ,in persona di Luisella Santini, ove si faceva richiesta di indicazione degli estremi della richiesta da parte dell'Amministrazione mai pervenuta .

Nel caso di specie non appare che la società ricorrente abbia applicato la diligenza richiesta dalle circostanze.

Il malfunzionamento dei sistemi di posta interna , nel caso di specie on line, non può considerarsi infatti un evento eccezionale, dovendo comunque i predetti sistemi disporre di adeguati meccanismi in grado di segnalare un eventuale malfunzionamento che nella fattispecie a quel che pare non sussistevano.

Inoltre, essendo comunque la richiesta pervenuta tempestivamente presso gli uffici alla destinataria era onere dei funzionari di questi ultimi verificare che il messaggio ritrasmesso all'interno fosse comunque pervenuto a chi di dovere.


Non pare quindi che nel caso di specie sussista la diligenza richiesta dalle circostanze.

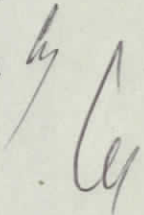
Aggiungasi che ,se anche la documentazione relativa alla prova d'uso del marchio Capri fosse già stata presente presso l'UIBM in ragione di precedenti opposizioni vertenti sul medesimo marchio, deve ritenersi comunque non sussistente un obbligo da parte dell'Amministrazione di andare a ricercare tra i propri atti

la predetta documentazione dovendo in tal modo effettuare una valutazione preventiva di idoneità della stessa in relazione alla fattispecie che ad essa non compete .E' infatti comunque la parte che è tenuta a segnalare la disponibilità della documentazione presso gli Uffici amministrativi che in tal caso sono tenuti a considerarla.

Va infine aggiunto che nel caso di specie la ricorrente chiede a questa Commissione di disporre la reintegrazione nel termine scaduto e ciò non sarebbe comunque possibile.

A prescindere dal fatto che trattasi di reintegrazione di un termine innanzi all'UIBM e non di un termine innanzi a questa Commissione per cui sull'istanza si sarebbe dovuta pronunciare l'UIBM, si osserva tuttavia che l'art 193, secondo comma ultima parte , del codice della proprietà industriale espressamente prevede che *“ nel termine di due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato ”*.

Nel caso di specie è trascorso oltre un' anno dalla scadenza del termine non osservato e la indicata preclusione  risulta applicabile.



Il ricorso va dunque respinto.

La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di causa.

PQM

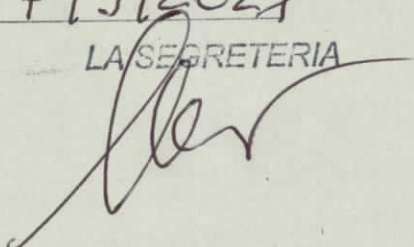
Rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio

Roma 5.7.21

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 7/9/2021

LA SEGRETERIA



Il Presidente est.

