

RICORSO N. 7771

UDIENZA DEL 5/7/2021

ORDINANZA N. 18/21

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. Alberto Gambino  | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente          |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da :

**MAX MARA FASHION GROUP SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

nei confronti della:

EPO FASHION CO. LTD.

\*            \*\*\*\*\*            \*

\*\*\*\*\*

Il 10 maggio 2019 la Max Mara Fashion Group S.r.l. ha presentato ricorso avverso la decisione n. 75/2019 dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con cui è stato escluso il rischio di confusione e associazione *ex art 12, co. 1 lett d) Cod. Prop. Ind.* tra il marchio **MO&Co.** della Epo Fashion Co. Ltd, rivendicante i prodotti "*abbigliamento, scarpe, cappelleria, scialli, calzetteria, cappotti, pantaloni, gonne, vestiti per bambini, cinture (abbigliamento), guanti (abbigliamento), costumi da bagno, abiti impermeabili, abiti teatrali, abiti da sposa*" della classe 25 della Classificazione di Nizza e i seguenti marchi della Ricorrente:

- il marchio UE n. 1838663 **MAX&Co.** registrato il 4 ottobre 2001 per contraddistinguere "*articoli di abbigliamento, calzature, copricapo*" della classe 25 della Classificazione di Nizza;
- il marchio nazionale n. 1247491 **MAX&Co.** registrato il 12 febbraio 2010 per designare "*vestiario ed articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria, calze, guanti, cravatte, cinghie e cinture, vestiario sportivo e per gli sport, considerati singolarmente o in combinazione tra loro, per donna*" della classe 25 della Classificazione di Nizza;
- il marchio nazionale **MAX&Co.** n. 1261832, registrato il 15 marzo 2010 per contrassegnare "*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*" della classe 25 della Classificazione di Nizza.

La Resistente ha richiesto la sospensione del procedimento *ex art. 136 octies* Cod. Prop. Ind. fino al momento della definizione del giudizio instaurato dalla Max Mara Fashion Group S.r.l. dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione per la riforma della sentenza n. 33/2018 della Commissione dei Ricorsi, con cui quest'ultima ha escluso il rischio di confusione e associazione tra i marchi **MAX&Co.** e **MO&Co. Edition**.

L'art. 136 *octies*, co 2 Cod. Prop. Ind. stabilisce che "*la Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa*".

Tanto premesso, nel caso di specie – considerata l'identità delle Parti e il collegamento esistente tra i marchi di cui è causa e quelli sottoposti al giudizio della Suprema Corte – si ritiene ragionevole attendere l'esito del giudizio di legittimità, al fine di evitare l'emanazione di eventuali pronunce contrastanti che minerebbero l'efficacia degli strumenti giuridici attivati per la tutela dei marchi medesimi.

P.Q.M.

Sospende il procedimento in attesa della definizione del giudizio instaurato dinnanzi la Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 33/2018 della Commissione di Ricorsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2021

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 20/9/2021

LA SEGRETERIA