

RICORSO N. 7483

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 20/21

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.ri:

Dr. Vittorio Ragonesi

Presidente

Dr. Francesco Antonio Genovese

Componente-relatore

Dr. Massimo Scuffi

Componente

Sentito il relatore;

Letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**AROMADIROMA s.r.l.**

contro

**DGTPI – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**

e nei confronti di

**FALLIMENTO TAZZA D'ORO s.r.l.**

\*\*\*\*\*



*Ritenuto in fatto*

*Rilevato* che l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha comunicato ad **AROMADIROMA SRL**, e per essa all'avv. Giacomo PIRRO, che la propria opposizione (n. 1486/2015 dep. il 31/12/2015) contro la registrazione dei marchi n. PI2014C000180 e n. PI2014C000181 era inammissibile in quanto l'atto era stato depositato oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione del marchio contro il quale era diretto (ai sensi dell'art. 176, comma 1 c.p.i.) atteso che il termine per poter depositare opposizione scadeva il 22/04/2015 e l'Ufficio aveva ricevuto l'atto di opposizione solo in data 31/12/2015;

che, con ricorso notificato in data 30 marzo 2016 all'UIBM e al Fallimento della società TAZZA D'ORO SRL, la società AROMADIROMA S.r.l. premetteva di: a) essere titolare, tra gli altri, dei marchi nazionali aventi registrazione n. 0001098707 del 05.03.08 (depositato il 17.11.2004 con domanda n. RM2004C006389) e n. 0000757300 del 28.08.1998 (depositato il 13.06.1996 con domanda n. RM 1996C002640) per averli acquistati, a mezzo di atto pubblico del 28.02.2012, dal precedente titolare, il sig. Fiocchetto Massimiliano; b) che i Detti Marchi, afferenti al mercato della torrefazione e che riportano i nomi "*caffè tazza d'oro su tazzina stilizzata*" e "*tazza d'oro*", sarebbero oggi dalla stessa utilizzati per lo svolgimento della sua attività commerciale che è appunto quella della vendita all'ingrosso di caffè; c) che la TAZZA D'ORO S.r.l., attualmente fallita, in passato aveva ricevuto, sempre da Massimiliano Fiocchetto, che della stessa ne era anche il titolare e l'amministratore, i marchi aventi oggi il n. PI2014000180 e n. PI2014000181, con i quali svolgeva la propria attività d'impresa nel campo della torrefazione; d) che, tuttavia, a seguito del fallimento della precitata società, avvenuto nel 2011, cui ha fatto seguito anche la cessazione di ogni attività imprenditoriale, i predetti marchi sono stati oggetto di una nuova registrazione proprio nel 2014, non essendo stato eseguito nei termini il rinnovo della precedente registrazione avvenuta nel 2002; e) che la società AROMADIROMA S.r.l. sarebbe venuta a conoscenza di quanto sopra solo nel mese di novembre 2015 quando avrebbe visto che il FALLIMENTO TAZZA D'ORO S.r.l. stava vendendo all'asta, attraverso una procedura competitiva pubblicata su vari siti internet di vendita, tutti i marchi della società fallita, tra i quali i due sopra citati, che per la loro similitudine con quelli in uso da parte loro hanno reso necessario depositare l'atto di opposizione del 31/12/2015;

che, contro il provvedimento impugnato, la società ricorrente ha lamentato il seguente *error in iudicando*: erronea dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, dovendosi il termine farsi decorrere dalla scoperta della data di pubblicazione della

registrazione;

che il fallimento non ha svolto attività difensiva;

che, in data 28 giugno 2021, la ricorrente ha depositato (a mezzo pec) memoria, a firma dell'avv. Pirro, nella quale afferma che: «*In data 27.10.2017 la Immobiliare Tor Cervara srl ha acquistato tramite vendita competitiva il marchio Tazza d'oro dal Fallimento Tazza d'Oro S.r.l. n. 25/2011 presso il Curatore Avv. Andrea Grifi. Tale evento determina in capo alla istante carenza di interesse alla prosecuzione del presente procedimento. Si chiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere.*».

#### *Considerato in diritto*

che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

che, infatti, ai sensi dell'art. 176 CPI (*Deposito dell'opposizione*), *I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi: a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;*

che, dall'interpretazione letterale di tale previsione si ricava che il *dies a quo* per la proposizione dell'impugnazione contro il marchio oggetto di registrazione s'individua nella "*data di pubblicazione*" della domanda (lett. a) o della registrazione (lett. b), senza che possa darsi rilievo alla conoscenza soggettiva di tale pubblicazione sul Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa (art. 187 CPI) che viene tenuto secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti;

che, a fronte di tale pubblicità notizia, infatti non rilevano cause soggettive di mancata conoscenza, poiché è solo rispetto a tale pubblicazione nel bollettino mensile ed all'aggiornamento della banca dati, che è configurabile una tutela giudiziale diretta all'annullamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24083 del 25/09/2008);

che, in conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

che l'asserita cessazione della materia del contendere in ragione della vendita del marchio non ha pregio, atteso che l'opposizione proposta (tardivamente, come si è visto) non esclude di per sé un interesse alla controversia, atteso che l'atto di

alienazione non elimina l'interesse alla dichiarazione di non registrabilità del segno (in presenza dei presupposti per ottenerlo);

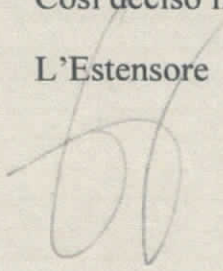
che, comunque, la reiezione del ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio non fa conseguire la necessità di regolare le spese processuali atteso che il Fallimento non si è costituito in giudizio e che l'UIBM – come già affermato con continuità di pronunciamenti da questa Commissione - non può considerarsi parte in senso sostanziale della lite, non avendo specifici interessi da affermare, ma solo quello di far valere l'osservanza delle regole stabilite dal CPI, indipendentemente dal fatto che si risolvano, in concreto, in favore delle ragioni di una parte o dell'altra.

PQM

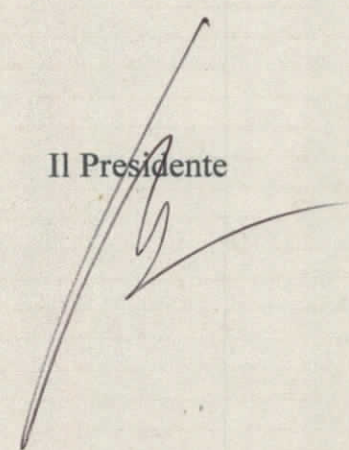
Respinge il ricorso.

Così deciso il 5 luglio 2021

L'Estensore



Il Presidente



Depositata in Segreteria

Addi 28-9-2021

IL SEGRETARIO

