

RICORSO N. 7862

UDIENZA DEL 29/11/2021

SENTENZA N. 49/21

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. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente/relatore |

Sentito il relatore, Francesco Antonio Genovese;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

AL MORETTO SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

ANGELO MORETTINO SRL

* * * * * *

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha comunicato agli **EREDI di MINNONE ROSALIA** [i quali avevano depositato la domanda di marchio n. UA2016C119796 (302016000047756) per la registrazione del marchio qui di seguito rappresentato



AL MORETTO

n. 1201/2017 (652017000060697) era stata accolta parzialmente, atteso che la domanda di marchio n. UA2016C119796 (302016000047756), svolta per i prodotti della classe 30 (*caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, gelati, pasticceria, ghiaccio*), era stata respinta, mentre la domanda di marchio n. UA2016C119796 (302016000047756), presentata per i prodotti della classe 30 (*aceto, salse (condimenti), sale, senape, spezie, farine e preparati fatti di cereali, tapioca e sago, lievito, polvere per fare lievitare, zucchero, miele, sciroppo di melassa, pane, confetteria, riso*), poteva proseguire il suo *iter* di registrazione.

2. Con nota del 15.1.2020 l'Ufficio aveva comunicato agli Eredi di Minnone Rosalia (e per essi allo studio Tinnirello che li rappresentava ed assisteva) che le proprie deduzioni non erano state prese in considerazione, e non sarebbero state inviate all'opponente, in quanto «depositate oltre il termine assegnato: il termine è scaduto il 02/11/2019 e la documentazione è stata depositata in data 06/11/2019).

3. Avverso la decisione dell'Ufficio del 6.03.2020, comunicata in pari data, nella parte in cui l'Ufficio ha accolto parzialmente l'opposizione n. 1201/2017, proposta da Angelo Morettino S.r.l. (Opposizione n. 652017000060697) e per l'effetto ha respinto la domanda di registrazione di marchio d'impresa n. UA2016C119796 (302016000047756) della Richiedente per i prodotti della classe 30 (*caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, gelati, pasticceria, ghiaccio*) la società **Al Moretto S.r.l.** [con sede in Palermo via Rosolino Pilo 22, (c.f. e p.ta i.v.a 04604770828- REA PA 207231 - p.e.c.: eredidiminnonerosaliasaa@pec.it) - già *Eredi di Minnone Rosalia s.a.s.*, con sede in Palermo via Rosolino Pilo n. 22 p.ta iva 04604770828 - in persona del suo amministratore e legale rappresentante protempore Sig. Luca De Caro (nato a Palermo il 22.03.1974), el. domiciliata in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'Aw. Mauro De Caro (DCRMRA64P06G273P- pec: maurodecaro@pecavvpa.it- fax 09158066) del Foro di Palermo] ha proposto ricorso davanti a questa Commissione, regolarmente

notificato al MISE e alla società **Angelo Morettino S.r.l.**, [R.E.A. PA - 130596 c.f./p.ta i.v.a. 03240610828), con sede legale in Via Enzo Biagi 3/5, p.e.c. angelomoretinospa@pec.it], facendo valere tre motivi di ricorso.

4. La società intimata ha resistito e controdedotto, al pari del MISE.

Considerato in diritto

1. Osserva il Collegio che, prima ancora del merito del ricorso, va esaminata la prima doglianza contenuta nel ricorso odierno, ossia quella così articolata: «Errata è la decisione dell'Ufficio laddove, dando atto preliminarmente degli ARGOMENTI DELLE PARTI, afferma "Il Richiedente ha inviato le proprie deduzioni oltre il termine assegnato. Infatti, il termine è scaduto il 02 novembre 2019 e le deduzioni sono state depositate il 06 novembre. Per tale motivo le deduzioni del Richiedente non possono essere prese in considerazione." Giova qui ribadire che l'Ufficio, con plico raccomandato a/r tramite Poste Italiane del 04.09.2019 n. 152392732581, trasmetteva al Richiedente la memoria integrativa e argomentativa dell'opponente, con allegati i documenti ivi elencati (doc. 5); tale plico era consegnato alla destinataria il successivo 09.09.2019 (doc. 6).(...) Orbene, poiché è documentato *per tabulas* che il Richiedente ha depositato le proprie deduzioni, ivi compresa la richiesta di prova d'uso, in data antecedente (06.11.2019) alla scadenza del sessantesimo giorno (08.11.2019) decorrente dal 09.09.2019 è di tutta evidenza che l'Ufficio, incorrendo nella eccepita inosservanza della legge ha violato l'attuazione del principio del contraddittorio, pregiudicando il diritto di difesa del richiedente e condizionato, con l'errore, l'esito della propria decisione».

2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

2.1. È pacifico che l'odierna ricorrente non ha avuto la possibilità di difendersi nella fase amministrativa e ciò, si dice, per avere tardivamente inoltrato le proprie difese (tra le quali, ma non solo, la richiesta della prova dell'uso dei marchi dell'opponente).

2.2. Ciò che è controverso è il fatto storico dell'inoltro tardivo delle difese svolte in quella fase da parte dell'odierna ricorrente.

2.2.1. Osserva a tal riguardo la Commissione che, vi è in atti la prova che – contrariamente a quanto assume l'UIBM – le richieste della parte vennero inviate con plico raccomandato a/r, tramite Poste Italiane, del 04.09.2019 (n. 152392732581), plico che risulta consegnato al destinatario il successivo 09.09.2019 (come la Commissione ha potuto verificare attraverso l'esame della cartolina di ricezione).

3. Sulla scorta della verifica in fatto della bontà del primo motivo del ricorso va respinta la controdeduzione svolta dalla resistente società, alla luce dell'orientamento delle SU della S.C. (sentenza n. 36596 del 25.11.2021) secondo cui *La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre*

le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

3.1. Alla luce di tale orientamento, in caso di omessa assicurazione del diritto di difesa della parte (nella specie, con la richiesta di prova dell'uso dei marchi dell'opponente e di altre osservazioni critiche), valevole nella sua absolutezza, non è dato richiedere a colui che abbia subito il *vulnus* al proprio diritto richiedere anche l'illustrazione delle ragioni concrete che fonderebbero il proprio interesse a svolgere quelle deduzioni non esaminate dall'Ufficio e non sottoposte alla parte opponente.

3.2. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, nel solo primo motivo, di rango procedimentale, senza pretesa di esame delle deduzioni di merito (che, pertanto, risultano assorbite), con annullamento della decisione dell'UIBIM e la regressione del procedimento alla fase di esame e comunicazione delle deduzioni svolte dalla richiedente.

3.3. Spese compensate in ragione dell'errore estraneo alla condotta della parte privata ed in ragione delle impregiudicate questioni di merito.

P.Q.M.

La Commissione,

Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla società **Al Moretto S.r.l.** [con sede in Palermo via Rosolino Pilo 22, (c.f. e p.ta i.v.a 04604770828- REA PA 207231 - p.e.c.: eredidiminnonerosaliasaa@pec.it) - già *Eredi di Minnone Rosalia s.a.s.*, con sede in Palermo via Rosolino Pilo n. 22 p.ta iva 04604770828 - in persona del suo amministratore e legale rappresentante protempore Sig. Luca De Caro (nato a Palermo il 22.03.1974), el. domiciliata in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'Aw. Mauro De Caro (DCRMRA64P06G273P- pec: maurodecaro@pecavvpa.it - fax 09158066) del Foro di Palermo] e, per l'effetto, annulla la decisione dell'UIBM (sull'opposizione n. 1201/2017: 652017000060697) del 6.03.2020, impugnata in questa sede, e comunicata in pari data, nella sola parte in cui l'Ufficio ha accolto parzialmente l'opposizione n. 1201/2017, proposta da **Angelo Morettino S.r.l.** (Opposizione n. 652017000060697) e ha respinto la domanda di registrazione di marchio d'impresa n. UA2016C119796 (30201600047756) della Richiedente per i

prodotti della classe 30 (caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, gelati, pasticceria, ghiaccio).

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 29 novembre 2021.

Il Componente estensore
Francesco Antonio Genovese

Il Presidente
Vittorio Ragonesi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 13/12/21

LA SEGRETERIA