

RICORSO N. 7766

UDIENZA DEL 30/11/2020

SENTENZA N. 5/21

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. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ROBERT FUCHS

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

*

*

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 7 giugno 2017 il sig. Robert Fuchs depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") l'istanza di reintegrazione n. 682017000062369, avente a oggetto il brevetto EP 2047552 B1, decaduto *ex art 75 Cod. Prop. Ind.* a causa del mancato pagamento della settimana annualità da corrispondere entro il 31 luglio 2016 e pagabile, con mora, entro il 31 gennaio 2017.

Nella predetta istanza il sig. Fuchs ricostruiva la situazione di fatto che aveva comportato l'inottemperanza dell'obbligo di pagamento, ovvero la cessione del brevetto EP 2047552 B1 dal precedente titolare in suo favore, risalente al 17 novembre 2016.

Il 22 novembre 2017 con nota prot. n. 516497 l'Ufficio rilevava che al momento della stipula del contratto di cessione il brevetto fosse già decaduto e che non ricorressero, nella specie, i requisiti richiesti dall'art. 193 Cod. Prop. Ind. ai fini della *restitutio in integrum*.

Il 5 febbraio 2018 il sig. Fuchs replicava ai rilievi mossi dall'Ufficio, fornendo ulteriori chiarimenti e precisando che il brevetto fosse ancora valido al momento della cessione.

L'Ufficio con nota prot. n. 114063 del 20 marzo 2018 prendeva atto della data di perfezionamento della cessione, ma confermava comunque l'intervenuta decadenza brevettuale, non ritenendo soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 193 Cod. Prop. Ind.

Il 6 giugno 2018 il Richiedente controdeduceva alle osservazioni formulate dall'Ufficio che, con provvedimento del 15 febbraio 2019, rigettava definitivamente l'istanza *ex art.193 Cod. Prop. Ind.*

Il 19 aprile 2019 il sig. Fuchs ricorreva avverso tale provvedimento dinnanzi a Questa Commissione, richiedendone l'annullamento sul presupposto che l'Ufficio avesse erroneamente ritenuto insoddisfatto il grado della diligenza richiesta ed esigibile *ex art. 193 Cod. Prop. Ind.*

In data 27 Ottobre 2020 l'Ufficio depositava la memoria con la quale argomentava i motivi posti alla base del provvedimento impugnato, a cui il Ricorrente replicava con memoria del 10 novembre 2020.

In ultimo, il 30 novembre 2020 Questa Commissione si riuniva in Camera di consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Il Ricorrente contesta illegittimità del provvedimento emesso dall'Ufficio, sostenendo che la mancata corresponsione dei diritti di brevetto nei termini fissati dall'art. 75 e 227 Cod. Prop. Ind. sia riconducibile a un errore scusabile, determinato da un mero equivoco in cui sono incorsi gli operatori incaricati della gestione del brevetto EP 2047552 B1 nelle more della cessione del medesimo.

La censura è infondata.

Come noto l'art. 75 Cod. Prop. Ind. rubricato "*decadenza per mancato pagamento dei diritti*" prevede che "*il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto*".

Segnatamente l'art. 227, 1° co., Cod. Prop. Ind stabilisce che: "*Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento*" e che "*il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale*".

In tale contesto la decadenza brevettuale è un effetto che consegue *ex lege* alla mancata corresponsione dell'annualità dovuta, fermo restando la pregiudiziale amministrativa all'uopo prevista dall'art. 75, co. 2 Cod. Prop. Ind a rigore del quale "*trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della*

avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa”.

Pertanto la decadenza *ex art art. 75 Cod. Prod. Ind.* è un istituto differente, seppure interconnesso, al rimedio della reintegrazione descritta dall’art. 193 Cod. Prod. Ind.

Nel dettaglio tale ultima disposizione prevede che *“Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l’inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. 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 [...]”*

Come emerge dal tenore dell’art. 193 Cod. Prop. Ind. il titolare dei diritti di brevetto può accedere al rimedio della reintegrazione solo allorquando dimostri di aver agito con la diligenza richiesta dalle circostanze, con la conseguenza che l’inottemperanza in cui sia incorso deve essere riconducibile a un errore isolato, determinato da un evento statisticamente imprevedibile (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2019 n. 7496).

Resta inteso che per poter beneficiare di tale strumento, l’istante deve dimostrare in modo circostanziato e puntuale i fatti e le circostanze che rendano l’errore scusabile e che, nonostante la diligenza osservata, gli abbiano impedito il rispetto dei termini fissati dal comb. disp. artt. 75 e 227 Cod. Prop. Ind.

Ebbene nel caso di specie l’Ufficio ha correttamente ritenuto indimostrate dette circostanze che, certamente, non posso rinvenirsi nella cessione del titolo di privativa né tanto più in un fraintendimento avvenuto tra le società incaricate alla gestione contabile dei diritti di brevetto.

E, infatti, la cessione del brevetto si era perfezionata in data 17 novembre 2016 di guisa che il sig. Fuchs avrebbe ben potuto corrispondere l’annualità dovuta con i diritti di mora entro il 31

gennaio 2017; né assume rilevanza l'erroneo convincimento che tale annualità fosse stata corrisposta dalle Cedenti nelle more dell'alienazione del titolo, posto che il Ricorrente avrebbe dovuto appurare – e non supporre – che *“CNRS/Satt Sud-Est, in pendenza di trattative per il trasferimento del titolo, in quanto ancora attuali titolari del Brevetto, si sarebbero impegnati a mantenere in vita lo stesso”*.

Segnatamente non costituisce un'esimente la circostanza che il sig. Fuchs avesse demandato a provvedere al pagamento delle annualità la Santarelli, società altamente specializzata in IP management, poiché *“non è sufficiente, ai fini della “restitutio in integrum”, l'aver verificato che il mandatario sia dotato di un'organizzazione astrattamente adeguata, ma occorre dimostrare che costui, in concreto, si sia profuso per contrastare il fatto impeditivo, con indicazione di fatti specifici e con idonea documentazione”* (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13 agosto 2015 n. 16833; vd. anche Cass. Civ., sez. I, 7 dicembre 2012 n. 22264).

Anzi, nella particolare situazione di fatto, il fraintendimento della Santarelli in ordine al pagamento dei diritti di brevetto aggrava – e non già esclude – la responsabilità del titolare per l'omesso versamento dell'annualità.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed europea, la diligenza del titolare del brevetto deve essere valutata in considerazione delle circostanze del caso concreto e *“laddove come nella specie, il titolare del brevetto si sia avvalso di un mandatario, consulente professionale nella materia, occorre, ai fini che qui interessano, valutare detto soggetto sulla base delle competenze tecniche e dell'organizzazione adeguata alla complessità degli adempimenti da espletare, senza trascurare il dato oggettivo che un mandatario specializzato, deve essere dotato di un sistema di controllo e di sorveglianza dei termini, tale da escludere l'involontaria inosservanza di questi ultimi”* (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2019 n. 7496).

Ebbene nel caso in esame il sig. Fuchs e la società Santarelli non hanno agito secondo i canoni della diligenza dovuta poiché il primo, al momento dell'acquisto dei diritti di brevetto, non ha verificato se la CNRS/Satt Sud-Est avessero provveduto al tempestivo pagamento dell'annualità

da corrispondere per l'anno 2017 e, a seguito della cessione, la Santarelli non ha acquisito dalla precedente mandataria la documentazione relativa al pagamento dell'annualità in parola.

Diversamente ove il sig. Fuchs non avesse acquistato incautamente il brevetto EP 2047552 B1 e avesse accertato, al momento della cessione, l'effettivo espletamento di tutte le incombenze richieste per la conservazione dei diritti di privativa, avrebbe di certo appreso che l'annualità dovuta non era stata versata e che avrebbe potuto comunque mantenere in vita il brevetto corrispondendola tardivamente insieme ai relativi diritti di mora. Parimenti se la società Santarelli avesse agito con la diligenza di un mandatario specializzato avrebbe acquisito la documentazione concernente il pagamento dei precedenti diritti e avrebbe potuto ottemperare al versamento tardivo dell'annualità.

Alla luce di quanto sopra Questa Commissione conferma il provvedimento emesso dall'Ufficio, non ricorrendo nel caso di specie le circostanze esimenti richieste ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto.

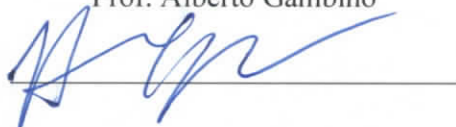
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conferma l'intervenuta decadenza brevettuale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 novembre 2020.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 18/1/2021



LA SEGRETERIA

