

RICORSO N. 7998

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 126 /22

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. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

VANDA PHARMACEUTICALS INC.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La VANDA PHARMACEUTICALS INC. depositava presso l'UIBM domanda di certificato complementare di protezione per il prodotto medicinale Hetlioz con brevetto di base europeo affinché ne venisse estesa la durata a 3 anni 1 mese e 16 giorni. La ricorrente dava atto che il prescritto termine semestrale per il deposito era scaduto ma evidenziava che sarebbe stata immediatamente presentata istanza di continuazione della procedura a sensi dell'art.192 cpi come di fatto avveniva.

L'Ufficio peraltro dichiarava irricevibile la domanda di CCP perché, da un lato, era stata depositata fuori termine e dunque risultava tardiva, dall'altro, non risultava presentata istanza di reintegrazione ex art.193 cpi.

L'ufficio prendeva posizione anche sull'istanza di continuazione della procedura osservando che non poteva essere accolta in quanto al momento del deposito della domanda di CCP non vi era nessuna procedura pendente per chiedere la continuazione.

Disattendeva l'obiezione anticipata dalla ricorrente che richiamava sul punto la decisione della Commissione ricorsi 11/11 del 22.12.2011 che aveva ritenuto applicabile l'istituto della continuazione alla convalida di un brevetto europeo in Italia pur mancando una procedura pendente, adducendo che si trattava di diversa fattispecie.

Nelle interlocuzioni con l'Ufficio il richiedente reiterava le argomentazioni già espresse sulla applicabilità dell'istituto della continuazione in via analogica stante la assimilabilità delle due fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio che ribadiva la non applicabilità dei principi ricavati dalla sentenza 11/11 posto che il termine per il deposito di domanda di CCP era stabilito da un Regolamento europeo e non da una norma nazionale.

Punto su quale replicava la soc.ricorrente precisando che proprio il richiamato Regolamento stabiliva che -in mancanza di disposizioni di procedura- si applicavano quelle della legislazione nazionale sul brevetto di base corrispondente.

Confermate dunque tutte le pregresse ministeriali l'UIBM respingeva definitivamente l'istanza di continuazione della procedura e contestualmente anche la domanda di CCP.

Contro il provvedimento di rifiuto la VANDA PHARMACEUTICALS INC. presentava ricorso riproponendo e sviluppando tutte le precedenti doglianze.

In particolare segnalava che tra le fattispecie per le quali in non era applicabile l'istituto della continuazione non era ricompreso il termine per il deposito della domanda di ccp, che il citato articolo non prevedeva la necessità di una procedura pendente avanti all'UIBM per usufruire del beneficio, che la assimilazione con il caso trattato dalla sentenza 11/11 discendeva dal fatto che, pur trattandosi di procedure distinte (da un lato il deposito di una domanda di CCP, dall'altro il deposito della traduzione italiana di un brevetto europeo) entrambe si riferivano a casi in cui non vi era alcuna procedura già pendente avanti all'UIBM.

Aggiungeva che i Regolamenti Comunitari erano direttamente applicabili come legge in tutti gli Stati membri e che in Italia i CCP concessi dall'UIBM producevano gli effetti dagli stessi previsti a sensi dell'art.61 cpi per cui risultava ivi incorporato per riferimento anche il termine per il deposito della domanda CPC prescritto dai citati regolamenti .

Di conseguenza la disciplina andava fatta risalire alla inerente normativa nazionale anche in tema di continuazione della procedura .

Richiamate tutte le argomentazioni svolte nella fase amministrativa la Vanda Inc.chiedeva in conclusione l'annullamento del provvedimento impugnato con accoglimento della istanza di continuazione della procedura e rilascio del richiesto CCP.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rifiuto di rilascio del CCP da parte dell'Ufficio e' stato motivato sul rilievo assorbente che il richiedente non aveva depositato la domanda nel termine semestrale prescritto dall'art.7 comma 1 del REG. CE 469/2009 e che l'istanza di continuazione della procedura consentita dall'art.192 cpi non poteva essere accolta in mancanza di una procedimento pendente,dovendo se del caso utilizzarsi il mezzo della reintegrazione ex art.193 cp.

Ora entrambe le procedure "rimediali" sono esperibili quando un termine sia scaduto infruttuosamente ma nonostante abbiano una comune matrice (scadenza infruttuosa del termine)e finalita' comune(rendere evitabili le conseguenze negative della scadenza) muovono da presupposti diversi.

La "continuazione" equivale alla concessione di un termine di grazia determinante la proroga in automatico del termine originario non osservato (purché vi sia l'istanza dell'interessato entro due mesi dalla scadenza di quel termine e venga compiuto nello stesso termine l'atto omesso con pagamento dei diritti prescritti).

La "reintegrazione" richiede invece un *surplus* e cioè che il termine non sia stato osservato per ragioni scusabili da valutare alla luce della diligenza richiesta dalle circostanze .

E dunque non basta prendere atto della scadenza del termine ma occorre verificare diversi e piu' complessi presupposti giustificativi .

Nel caso in esame così come prospettato non sembra però vi sia spazio per il ricorso all'istituto della reintegrazione così come ipoteticamente prospettato dall'Ufficio risultando invece pertinente l'istituto della continuazione utilizzato dal richiedente ma di applicazione negata dall'Ufficio essenzialmente per due ragioni :

- 1) Il termine ex art.7 comma 1 Reg.CE 469/2009 sarebbe da ritenere improrogabile (alla luce della ratio della norma europea) per cui non potrebbe sfruttare il beneficio della continuazione;
- 2) in mancanza di una procedura in qualche modo già in corso la continuazione non potrebbe mai essere "ripresa"

La Commissione non concorda su queste proposizioni

Il termine da applicare ad una procedura nazionale di rilascio di CCP di fronte all'UIBM che è il depositario naturale della domanda (e *dominus* dell'intera procedura) è soggetto alla regola interna della continuazione che si estende senza limitazioni di sorta a tutti i diritti di PI salvo il rispetto delle condizioni prescritte dalla normativa nazionale cui rimandano i Regolamenti europei (non contenendo autonome regole di procedura) che -atti di diritto dell'UE sono direttamente applicabili come legge dello Stato in tutti gli Stati membri (art.288 TFUE)

L'istituto della continuazione, per espressa disposizione di legge, è inapplicabile ad una molteplicità di casi specificatamente elencati nel comma 3 dell'art.192 cpi ma non sono ricompresi nel divieto i termini non prorogabili in generale né quello per il deposito delle domande di CCP nello specifico.

È da ritenere dunque che la norma -al di fuori delle nominate esclusioni- ammetta sempre il ricorso alla continuazione quando non sia stato osservato un termine per completare la procedura in qualsiasi fase essa si trovi.-

La necessità di una procedura "pendente" per beneficiare della continuazione ricavabile dall'espressione ivi utilizzata "la procedura è ripresa" è circostanza priva di valenza condizionante perché l'iter procedurale avanti alle autorità nazionali si attiva con il deposito della domanda di CCP ed rifiuto di rilascio ne impedisce il prosieguo che riprende poi con l'istanza di continuazione.

La "ripresa" della procedura significa solo che la procedura -rimosso l'ostacolo della scadenza inottemperata -può andare avanti senza soggiacere alle conseguenze negative legate alla inosservanza dei termini.

Queste argomentazioni sono assorbenti di ogni altro rilievo dedotto dalle parti in causa e comportano l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento di rifiuto impugnato.

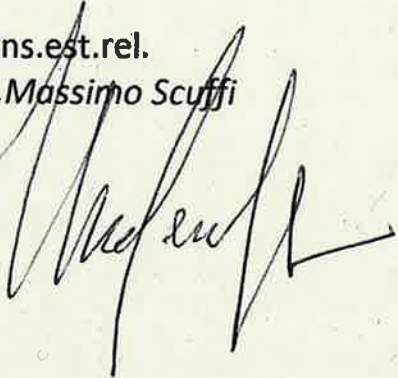
PQM

La Commissione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di rifiuto .

Roma, 26.9.1922

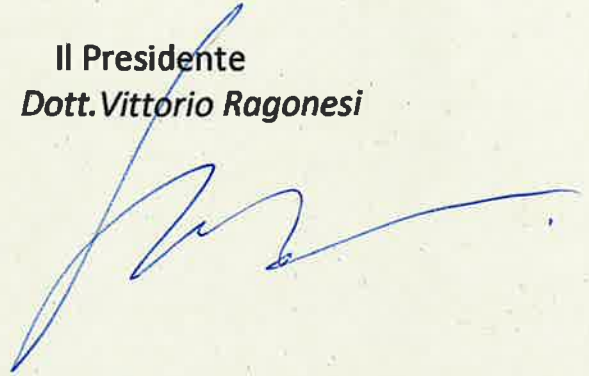
IL Cons.est.rel.

Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 3/11/22

IL SEGRETARIO

