

RICORSO N. 7963

UDIENZA DEL 13/6/2022

SENTENZA N. 140/22

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

Sentito il rappresentante dell'Ufficio;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ZARA SUISSE S.A.R.L.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 2 maggio 2019 la Ricorrente Zara Suisse S.a.r.l. richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la registrazione della designazione italiana del marchio denominativo internazionale n. 1463984 **ZARA**, atta a contrassegnare i servizi appartenenti alla classe 43 della Classificazione di Nizza.

Il 29 agosto 2019 Ffauf Italia S.p.A. proponeva opposizione avverso la suddetta domanda di registrazione e il successivo 20 aprile 2020, la Ricorrente Zara Suisse S.a.r.l. riceveva la notifica del provvedimento provvisorio di rifiuto totale, emesso dall'Ufficio e notificato per il tramite del Wipo, con nota prot. 812/1343898001, relativo alla predetta domanda di registrazione e basato sull'opposizione proposta da Ffauf Italia S.p.A.

L'Ufficio concedeva alla Ricorrente il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento per formulare le proprie eventuali controdeduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione avversario.

L'8 luglio 2020 il mandatario della Ricorrente depositava istanza di assunzione del mandato.

Il 10 giugno 2021 la Ricorrente riceveva la notifica del provvedimento definitivo di rifiuto totale della registrazione emesso dall'Ufficio e notificato per il tramite del Wipo, con nota prot. 983/1469364501.

Il 6 agosto 2021 la Ricorrente Zara Suisse S.a.r.l. ha presentato ricorso dinnanzi alla Commissione lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lesivo del proprio diritto alla difesa, privo di motivazione ed emesso in violazione del dovere di leale collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e le parti private.

All'udienza del 13 giugno 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo di rifiuto totale della domanda di registrazione della designazione italiana del marchio denominativo internazionale n. 1463984 **ZARA** notificato dal Wipo con nota prot. n. 983/1469364501.

A sostegno delle proprie richieste la Ricorrente contesta la nullità e illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del proprio diritto di difesa conseguente alla mancata trasmissione da parte dell'Ufficio di copia dell'atto di opposizione presentato dalla Ffauf Italia S.p.A., a seguito della richiesta formulata con l'istanza di assunzione del mandato.

In merito a tale istanza, la Ricorrente rileva inoltre che l'Esaminatore non ha formulato alcun formale rilievo o censura relativa all'eventuale inadeguatezza della stessa, in violazione dell'obbligo incombente sull'Ufficio di comunicare alle parti eventuali carenze degli atti dalle stesse depositati, assegnando un termine di replica.

Sotto ulteriore profilo, la Ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato sia nullo in quanto privo di motivazione.

Infine, la Ricorrente lamenta il mancato rispetto del dovere di leale collaborazione che la L. 241/90 pone a carico della Pubblica Amministrazione in considerazione del mancato riscontro da parte dell'Ufficio alle comunicazioni trasmesse dalla parte.

La Ricorrente richiede pertanto che la Commissione disponga la caducazione del provvedimento impugnato e che per l'effetto l'Ufficio notifichi alla stessa copia dell'atto di opposizione assegnando i termini per l'avvio della procedura di opposizione.

In subordine, la Ricorrente formula richiesta di *restitutio in integrum* ai sensi dell'art. 193 Cod. Prop. Ind. per la richiesta della copia dell'atto di opposizione.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Le censure mosse dalla Ricorrente non sono invero fondate.

Ai sensi dell'art. 17, co. 2 Cod. Prop. Ind. *“i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid (...) recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice”*.

L'Ufficio è competente ad effettuare l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali e l'art. 171 Cod. Prop. Ind. disciplina la procedura di esame dei marchi internazionali, disponendo che *“l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (...) all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale”*.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 Cod. Prop. Ind., 16 e 50 Reg. Att. Cod. Prop. Ind., l'Ufficio fissa un termine perentorio per il titolare della registrazione internazionale al quale sia stato comunicato il provvedimento di rifiuto provvisorio, per presentare, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'art. 201 Cod. Prop. Ind., le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, co. 1 Cod. Prop. Ind.

Di contro, qualora entro il termine fissato dall'Ufficio, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l'Ufficio emette il provvedimento di rifiuto definitivo.

Nel caso di specie, l'8 luglio 2020 il mandatario della Ricorrente ha depositato presso l'Ufficio la propria istanza di assunzione del mandato difensivo ex art. 201 Cod. Prop. Ind. con la quale richiedeva all'Ufficio la trascrizione della nomina dei Professionisti incaricati dalla Ricorrente quali mandatarî della stessa nella procedura di opposizione.

Tuttavia, dalla semplice lettura della suddetta istanza emerge chiaramente come la stessa non possa essere considerata idonea e pertinente ai fini della procedura indicata dall'art. 171, co. 5 Cod. Prop. Ind.

Invero, tale istanza non contiene alcuna richiesta di trasmissione dell'atto di opposizione sulla base del quale era stato adottato il provvedimento di rifiuto della domanda né tanto meno la formulazione di controdeduzioni da parte della Ricorrente.

Neppure l'inciso "*con richiesta di voler considerare tali nuovi riferimenti per la trasmissione di ogni comunicazione e/o notifica ufficiale relativa al procedimento di opposizione più sopra menzionato*", invocato dalla Ricorrente, può integrare un'espressa richiesta di trasmissione dell'atto di opposizione avversario.

Infatti, l'utilizzo della locuzione "*ogni comunicazione*" relativa al procedimento di opposizione non è idonea a essere intesa come comprendente l'atto di opposizione avversario.

Da quanto sopra consegue che il provvedimento di rifiuto definitivo della domanda avanzata dalla Ricorrente è stato correttamente adottato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 171 Cod. Prop. Ind. in quanto la Ricorrente non ha rispettato il termine perentorio assegnato dall'Ufficio ai fini della richiesta di trasmissione dell'atto di opposizione avversario.

Le doglianze della Ricorrente non sono pertanto condivisibili.

Non è meritevole di accoglimento neppure la domanda di reintegrazione ex art. 193 Cod. Prop. Ind. articolata in subordine dalla Ricorrente.

Come noto, l'art. 193 Cod. Prop. Ind. 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. [...]*".

Le disposizioni sopra richiamate consentono la reintegrazione del titolare nei propri diritti solo qualora il mancato rispetto del termine assegnato dall'Ufficio sia dipeso da circostanze imprevedibili

di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. [...]".

Le disposizioni sopra richiamate consentono la reintegrazione del titolare nei propri diritti solo qualora il mancato rispetto del termine assegnato dall'Ufficio sia dipeso da circostanze imprevedibili ovvero da evidente errore da parte del titolare e sempre che quest'ultimo abbia osservato il grado di diligenza e cautela richiesto dalle circostanze. La giurisprudenza ha anche chiarito che il predetto errore, per consentire la reintegrazione, deve potersi ritenere scusabile, eccezionale, isolato e 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 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 dall'Ufficio.

Nel caso di specie, dette circostanze – anche per le ragioni ermeneutiche rammentate in precedenza – non appaiono essere state dimostrate dalla Ricorrente, la quale non ha allegato l'esistenza di una reale causa giustificativa ed elementi di fatto che rendano il mancato rispetto del termine assegnato dall'Ufficio giustificato da circostanze eccezionali o, comunque, tali da rendere l'errore scusabile.

Pertanto, nel caso di specie, non può ritenersi soddisfatto il requisito della "non rimproverabilità" del titolare, richiesto dalla Commissione dei Ricorsi e dai Giudici europei e nazionali ai fini della *restitutio in integrum* di cui al comb. disp. degli artt. 230 e 193 Cod. Prop. Ind.

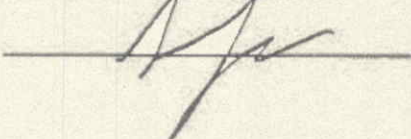
P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2022.

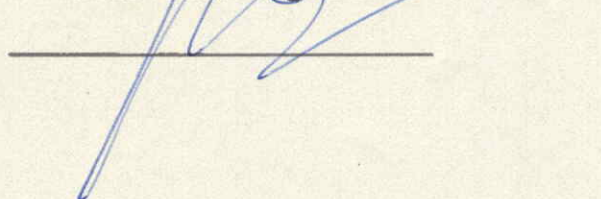
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/12/2022

IL SEGRETARIO

