

RICORSO N. 7752

UDIENZA DEL 12/10/2020

SENTENZA N. 34/22

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

Sentito il relatore;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

sentito il rappresentante dell'Ufficio;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**GIOVANNI BATTISTA NUNZIANTE**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*

\*\*\*\*\*

\*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 30.11.2017 l'avv. Giovanni Battista Nunziante depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) atto di opposizione avverso la domanda di registrazione come marchio nazionale n. 302017000033076 della denominazione "Ughi e Nunziante – Studio legale" depositata in data 27.3.2017 e pubblicata in data 30.8.2017.

In data 27.11.2018, l'odierno ricorrente riceveva dall'UIBM una comunicazione nella quale gli veniva rappresentata la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo con il richiedente il marchio opposto entro il termine previsto dall'art. 178, co. 1, C.p.i. e che, decorso inutilmente detto termine, avrebbe potuto depositare entro l'ulteriore termine perentorio di due mesi documentazione a sostegno dell'opposizione ai sensi dell'art. 176, co. 4, C.p.i.

Successivamente, in data 7.2.2019, l'opponente riceveva una nota dell'UIBM con la quale l'Ufficio gli comunicava che l'atto di opposizione avverso la domanda di marchio sopra richiamata era da considerarsi *"inammissibile in quanto non contiene le indicazioni di cui all'art. 176, comma 2, lett. C), D. Lgs. n. 30/2005"*, *"ossia mancano i motivi su cui si fonda l'opposizione"*.

Avverso il provvedimento d'inammissibilità dell'opposizione adottato dall'Ufficio insorge l'odierno ricorrente, il quale chiede alla Commissione dei Ricorsi di annullare detto provvedimento ovvero, in subordine, di rimettere l'istante in termini concedendogli ulteriore termine di tre mesi per emendare e/o depositare nuova domanda di opposizione.

Nella parte in fatto del ricorso, l'opponente afferma di aver provveduto al deposito della domanda di opposizione tramite procedura *online* di compilazione del modulo unificato. In tale procedura informatica, la presentazione della domanda di opposizione avviene attraverso la compilazione di una serie di campi obbligatori e l'inserimento di alcuni dati la cui mancanza impedisce di portare a compimento la procedura e di inviare il modulo all'ufficio. In tal caso, l'omesso riempimento del campo obbligatorio o la

manca di un dato viene segnalato dal sistema attraverso appositi *alert* che avvertono l'opponente della valenza "bloccante" del dato o del campo mancante, impedendogli di proseguire e di portare a compimento la procedura online. Tuttavia, il ricorrente evidenzia che una siffatta valenza bloccante non viene attribuita alla compilazione del campo relativo ai motivi del ricorso nonostante che, ad avviso dell'Ufficio, la omessa indicazione di tale elemento costituisca motivo d'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 176, co. 2, C.p.i.

Il ricorrente lamenta inoltre che il provvedimento con il quale l'UIBM ha dichiarato inammissibile la sua opposizione risulterebbe gravemente tardivo e come tale illegittimo, in quanto comunicato all'istante molti mesi dopo lo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 49, DM 33/2010.

Infine, il ricorrente contesta nel merito la valutazione d'inammissibilità della opposizione per mancata indicazione dei motivi ai sensi dell'art. 176, co. 2, C.p.i. Egli sostiene infatti di aver correttamente indicato nell'apposito campo del modulo online "i fondamenti dell'opposizione", i quali sarebbero a loro volta da ravvisare nella esistenza di diritti anteriori ai sensi dell'art. 8, C.p.i. e nel rischio di confondibilità ex art. 12, co. 1, lett. c) e d), C.p.i. tra questi diritti e il marchio di cui si chiede la registrazione; circostanze che sarebbero state entrambe segnalate nel modulo online, sia pure in un campo diverso da quello destinato ad ospitare i "motivi dell'opposizione".

L'Ufficio si è costituito chiedendo l'integrale conferma del provvedimento impugnato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio è fondato e merita di essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere occorre in primo luogo rilevare che, come chiarito anche in sede di discussione orale del ricorso, l'atto di opposizione della cui ammissibilità si controverte in questa sede è stato trasmesso in via telematica mediante una procedura *online* che prevede la compilazione del relativo del relativo modulo da parte dell'interessato. È stato altresì chiarito che nel modulo inviato *online* dall'odierno ricorrente:

- i) il campo relativo ai “motivi dell’opposizione” non è stato riempito, mentre risultano indicati nel campo relativo al “fondamento dell’opposizione” tanto la presenza di diritti anteriori ai sensi dell’art. 8, C.p.i., quanto il rischio di confondibilità con marchio anteriore ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c) e d), C.p.i. ;
- ii) alla data in cui l’opposizione è stata presentata, la procedura informatica non prevedeva come causa “bloccante” la mancata compilazione del campo relativo ai motivi dell’opposizione. Tale previsione è stata inserita solo successivamente proprio al fine di evitare che l’opponente possa concludere la compilazione del modulo online e inviare l’opposizione in via telematica all’Ufficio senza riempire il campo contenente i motivi dell’opposizione.

Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che, in diritto, il giudizio d’inammissibilità dell’opposizione contenuto nel provvedimento impugnato non sia corretto. Esso si basa, infatti, su una interpretazione eccessivamente formalistica della norma contenuta nell’art. 176, co. 2, lett. c), C.p.i. e della procedura informatica predisposta dallo stesso Ufficio per dare ad essa attuazione. Se è vero infatti che non vi è coincidenza tra il fondamento, in senso giuridico, e i motivi sui quali si fonda l’opposizione, e che entrambi gli elementi debbano essere adeguatamente indicati dall’opponente; ciò non di meno, nulla impedisce di attribuire a tal fine rilievo alle indicazioni fornite dall’opponente circa i motivi dell’opposizione anche laddove queste non siano contenute nell’apposito spazio a tal fine dedicato nel modulo *on line*. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che la procedura informatica dell’epoca non prevedeva – a differenza di quanto avviene oggi – che il mancato riempimento del campo relativo ai motivi dell’opposizione costituisse una causa “bloccante” tale da impedire la presentazione telematica dell’atto o, quanto meno, da determinare l’attivazione di un *alert* per segnalare la mancanza di tale requisito.

Ciò posto, il Collegio è dell’avviso che, nel caso di specie, l’esplicito riferimento dell’opponente all’art. 8 C.p.i. ed alla esistenza di diritti anteriori rinvenibile nel modulo compilato online dall’odierno ricorrente, sia pure in un campo diverso da

quello dedicato alla illustrazione dei motivi dell'opposizione, costituiva una indicazione che, insieme ad altre fornite dall'interessato, poteva risultare idonea a soddisfare il requisito previsto a pena d'inammissibilità dell'art. 176, co. 2, lett. c), C.p.i.

Infatti, il marchio opposto è composto da elementi patronimici che, in parte, coincidono con il nome dell'opponente. Pertanto, il riferimento all'art. 8 C.p.i. ed alla esistenza di diritti anteriori ben potevano essere intesi non solo come un richiamo al fondamento normativo dell'opposizione, ma anche come uno modo, sia pure indiretto, per indicare i motivi della stessa, a loro volta agevolmente identificabili nel conflitto tra il titolare del nome di persona (l'opponente) e quanti richiedano la registrazione di quel patronimico come marchio senza la sua autorizzazione.

Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti a giustificare l'accoglimento del ricorso, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di doglianza in esso articolati, sulla fondatezza dei quali il Collegio non ritiene dunque necessario pronunciarsi.

#### **P.Q.M.**

Il Collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento indicato in narrativa con il quale l'Ufficio ha dichiarato inammissibile per omessa indicazione dei motivi l'opposizione presentata dall'odierno ricorrente. Sussistono i presupposti per compensare le spese di giudizio.

Roma, 12.10.2020

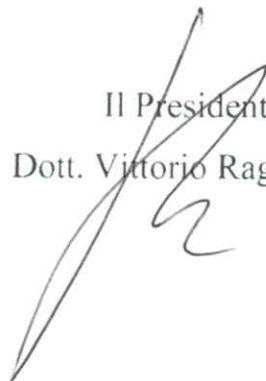
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 14 marzo 2021

LA SEGRETERIA

