

RICORSO N. 7975

UDIENZA DEL 21/4/2022

SENTENZA N. 58/22

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-relatore |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

DOMENICO PASETTI

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN GMBH

* ***** *

In fatto

L'UIBM , con provvedimento in data 21 luglio 2021, dichiarava irricevibile l'opposizione n.652021000011198 presentata in data 25.1.2021 da Pasetti Domenico avverso la registrazione del marchio TESTAROSSA quale frazione italiana del marchio internazionale n. 1552867 richiesta dal Rotkappchen-Mumm Sektkellereien GmbH.

La pronuncia di irricevibilità era fondata sulla circostanza che del marchio internazionale in questione , di cui era stata allegata all'opposizione copia redatta in lingua inglese, non era stata depositata nel termine di trenta giorni dal deposito dell'opposizione stessa la traduzione in lingua italiana come stabilito dall'art 148, comma 5, c.p.i e dall'art 48 comma 4, del relativo regolamento di attuazione;

Con successivo provvedimento del 13.9.21 ,l'UIBM precisava che il richiamo all'art 48 ,comma 4 del regolamento , era stato effettuato per errore trattandosi ,invece, dell'art 47, comma 4 del regolamento in questione

Pasetti Domenico ha proposto ricorso avverso il citato provvedimento deducendo che l'atto di opposizione conteneva le indicazioni previste della legge.

L'Ufficio e la società tedesca richiedente il marchio non si sono costituite.

4

In diritto

Con il primo motivo di ricorso il Pasetti sostiene l'inapplicabilità al caso di specie dell'art 148, comma 5, cpi

A tale proposito sostiene, in primo luogo, l'erroneità al riferimento della fattispecie dell'art 48, comma 4, del regolamento c.p.i.

Tale censura è priva di valore avendo l'Ufficio già chiarito con il provvedimento del 13.9.21, riportato in narrativa, che il riferimento all'art 48, comma 4, era stato effettuato per puro errore dovendosi invece lo stesso attribuire all'art 47 comma 4 del regolamento in esame.

In secondo luogo, il ricorrente assume che l'art 148 comma 5 non fa riferimento ad alcun termine perentorio per il deposito della traduzione rinviando all'art 4, comma 2, del regolamento che stabilisce un termine di due mesi dal deposito della domanda.

Tale assunto non è fondato poiché il citato art 148, comma 5 cpi fa esclusivo riferimento al fatto che per gli atti in lingua straniera deve essere depositata la traduzione in italiano senza stabilire alcun termine. L'unico termine fissato nella parte finale del comma riguarda la sola ipotesi di descrizione del brevetto che deve essere depositata nel termine stabilito dall'ufficio; fattispecie estranea a quella della presente causa ove si controverte in tema di marchi.

Altresì infondato è il richiamo all'art 4, comma 2, del regolamento che prevede la possibilità di integrare la documentazione allegata

4

alla domanda depositando la traduzione nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda stessa; termine nella fattispecie non rispettato poiché la opposizione è stata presentata il 25.1.21 e nei due mesi successivi non risulta depositata alcuna traduzione tanto è vero che il provvedimento di irricevibilità dell'opposizione per assenza di traduzione da parte dell'Ufficio è del 21.7.21

Privo di fondamento risulta inoltre ~~risulta~~ la deduzione di un erroneo richiamo all'art 47, comma 4, del regolamento in quanto anche in questo caso la traduzione dei documenti in lingua straniera deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito degli stessi, circostanza comunque non verificatasi.

Il secondo motivo è invece fondato .

Va a tale proposito osservato che all'interno del modulo di opposizione nella parte concernente la tipologia dell'opposizione nonché in quella concernente i motivi di opposizione viene chiaramente indicato in lingua italiana che i prodotti opposti sono contenuti nelle classi 32 e 33.

Nella documentazione allegata sotto la voce prodotti del marchio internazionale contestato di cui si chiede la registrazione anche in Italia vengono chiaramente riportate le classi 32 e 33 aventi però i termini inglesi rispettivamente (non alcoholic beverages e Alcoholic beverages (except beers).

Tale riporto di termini in lingua inglese, (peraltro del tutto comprensibili in lingua italiana) appare comunque non inficiare sotto il profilo delle traduzioni l'allegato in quanto, comunque, sono riportate le classi della classificazione di Nizza che rendono comprensibile il testo anche in relazione alla lingua italiana ed identificabili i beni oggetto della richiesta.

E' ben vero poi che all'atto di opposizione è allegato il provvedimento del rilascio del marchio internazionale da parte dell'OMPI per i prodotti di cui si discute, stampato il 19.1.2021, che risulta privo di traduzione.

In tal caso però trova applicazione l'art 176, comma 4 del c.p.i che prevede che *“ chi presenta l'opposizione deve presentare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione di cui all'art 178, comma 1. a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione ove non si tratti di domande o di certificati nazionali nonché la loro traduzione in lingua italiana”*

Tale termine non è nel caso di specie ancora scaduto non avendo l'atto di opposizione ancora avuto seguito sotto il profilo procedimentale.

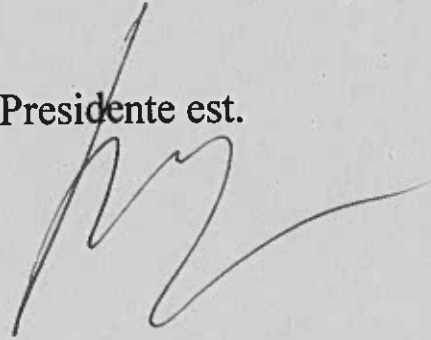
Il ricorso va in conclusione accolto con annullamento del provvedimento impugnato e con compensazione delle spese in relazione alla peculiarità della vicenda.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e
compensa le spese di giudizio

Roma 21.4.22

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

17/5/2022

LA SEGRETERIA

