

RICORSO N. 7819

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 60/22

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 relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MECAP SRL

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Svolgimento del processo

La srl MECAP srl-facendo valere i propri diritti anteriori basati sull' omonimo marchio UE rivendicante prodotti in classe 25(articoli di abbigliamento,scarpe ,cappelleria)-presentava opposizione alla registrazione del marchio Mekap di Mekap Deri Ayakabbi San.Tic.AS per analoghi articoli ricompresi in classe 9.

L'Ufficio con comunicazione dell'1.11.2019 dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto -a sensi dell'art.176 co.4 lett.a cpi - l'opponente non aveva presentato -entro il termine di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione ex art.178 co.1 cpi-copia della domanda o della certificazione di registrazione del marchio su cui era basata l'opposizione e quindi-a sensi dell'art.177 cpi e dell'art.48 co.3 lett.d. del Regolamento di attuazione -non risultava provata la sua legittimazione.

Proponeva ricorso la srl MECAP la quale censurava innanzitutto il mancato rispetto del principio del contraddittorio procedimentale e del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo ,dal verbale di deposito dell'atto di opposizione risultando soddisfatte -con le apposte indicazioni- le prescrizioni di Regolamento ed essendo pienamente identificato il marchio posto a fondamento dell'opposizione .

Lamentava poi la mancata comunicazione dell'Ufficio che avrebbe dovuto far constatare l'omissione perche' potesse essere sanata ,al contrario nel corso del contraddittorio essendosi limitata a chiedere -con comunicazione del 13.6.2019- precisazioni sulle classi dei prodotti/servizi rivendicati e a dichiarare solo al prosieguo inammissibile l'opposizione..

Chiedeva pertanto annullamento del provvedimento impugnato e rinvio dell'opposizione alla competente divisione per l'esame di merito.

Motivi della decisione

A sensi dell'art.176.4 cpi l'opponente doveva presentare nel termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per raggiungere un accordo di conciliazione(art.178.1 cpi) una copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui era basata l'opposizione (adempimento escluso solo per i titoli nazionali mentre nel caso si trattava di un marchio eurounitario)al fine di provare la sua legittimazione basata appunto sulla titolarita' dei diritti anteriori(art.177 cpi)

Il difetto di questo adempimento preliminare -notiziato con la comunicazione prevista dall'art.178 cpi-ha pertanto determinato la inammissibilita' della opposizione come correttamente rilevato dall'Ufficio che -mancando la prova della legittimazione(e comunque essendo l'opponente decaduto dal diritto di farla valere stante la natura improrogabile del termine non osservato) -ha applicato la sanzione dell' art.48 .3 lett.d del Regolamento.

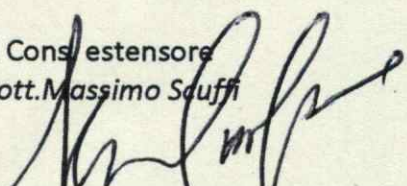
Si tratta di normativa inderogabile a tutela della certezza del diritto e della sistematicita' delle opposizioni che non tollera equipollenti per cui appaiono ininfluenti -al di la' delle censure su presunte violazioni del contraddittorio che sono prive di riscontro-sia il riferimento agli estremi del marchio sull'atto di opposizione senza allegazione del documento certificativo della registrazione rilasciato dalle autorita' competenti sia i rilievi separati mossi dall'Ufficio sulla specificazione dei prodotti e servizi rivendicati nell'opposizione che hanno valenza autonoma e affrontano diverse problematiche inidonee a superare la mancata prova della legittimazione.

IL ricorso va pertanto respinto.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.
Roma, 21.3.2022

Il Consul estensore
Dott. Massimo Scuffi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 17/5/22

LA SEGRETERIA



Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonesi

