

RICORSO N. 7807

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 97/22

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. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

LA NEVE

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* * *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 19 marzo 2014 la Neve S.r.l. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") istanza di reintegrazione *ex art.* 230 Cod. Prop. Ind. a cui veniva assegnato prot. 46081, avente a oggetto il brevetto n. 102006901420120, relativo a un'unità autoalimentata elitrasportabile per telecomunicazioni, in relazione al mancato pagamento della quinta annualità, dovuta dalla titolare per l'anno 2010, da corrispondere entro il mese di giugno 2010 e pagabile, con mora, entro il mese di dicembre 2010.

Il 2 aprile 2014 con nota prot. 533884 l'Ufficio rigettava l'istanza di regolarizzazione proposta *ex art.* 230 Cod. Prop. Ind. dalla Ricorrente, sul presupposto che non ricorressero, nella specie, i requisiti richiesti dagli artt. 230 e 193, co. 1 e 2 Cod. Prop. Ind ai fini della reintegrazione nei diritti di privativa. La decisione veniva regolarmente notificata alla Parte e il successivo 14 giugno 2014 la Ricorrente depositava nuova istanza per ottenere l'annullamento in autotutela del menzionato provvedimento.

Il 24 giugno 2019 con nota prot. 161947 l'Ufficio rigettava l'istanza di regolarizzazione presentata *ex art.* 230 Cod. Prop. Ind. dalla Ricorrente dichiarando la decadenza *ex art.* 75 Cod. Prop. Ind dal brevetto n. 102006901420120 a far data dal 30 giugno 2010 a causa del mancato pagamento della quinta annualità.

Il successivo 9 agosto 2019 la Ricorrente depositava nuova istanza di regolarizzazione *ex art.* 230 Cod. Prop. Ind. per ottenere l'annullamento in autotutela del provvedimento prot. 161947 del 24 giugno 2019.

Il 10 settembre 2019 con nota prot. 0232286 l'Ufficio respingeva anche tale ultima istanza, nell'assunto che la precedente determinazione dovesse ritenersi corretta non essendo stati adottati elementi validi per la regolarizzazione del pagamento.

La decisione veniva regolarmente notificata alla Parte e il successivo 7 novembre 2019 la Neve S.r.l. proponeva ricorso dinnanzi a Questa Commissione chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. 0232286 del 10 settembre 2019 e del provvedimento prot. 161947 del 24 giugno 2019.

La Ricorrente depositava le proprie memorie *ex art.* 136 - *quinquies* Cod. Prop. Ind.

All'udienza del 21 marzo 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 prot. 0232286 del 10 settembre 2019 e il provvedimento prot. 161947 del 24 giugno 2019 adottati dall'Ufficio, contestandone l'erroneità e la violazione del dovere di leale cooperazione che l'Ufficio avrebbe dovuto rispettare in quanto articolazione della PA.

In particolare, la Ricorrente contesta che l'Ufficio, errando, non abbia ammesso la compensazione tra le somme dovute - e non corrisposte - per la quinta annualità e altri versamenti da essa effettuati ossia:

- € 10,33 versati in data 5 febbraio 2002 per un deposito di altro brevetto, poi non eseguito;
- € 49,67 corrisposti il 9 agosto 2019 a completamento dell'importo dovuto per la quinta annualità non pagato;
- € 100,00, versati il 9 agosto 2019, a titolo di mora.

La censura è infondata.

Come noto l'art. 75 Cod. Prop. Ind. rubricato "*decadenza per mancato pagamento dei diritti*" stabilisce che "*il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto*".

L'art. 227, co. 1 Cod. Prop. Ind. prevede inoltre che "*tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento*", precisando al co. 5 che "*il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale*".

Ne consegue che la decadenza brevettuale è un effetto che consegue *ex lege* alla mancata corresponsione dell'annualità dovuta, ferma restando la "*pregiudiziale amministrativa*" prevista dall'art. 75, co. 2 Cod. Prop. Ind. a rigore del quale "*trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data della comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa*".

In tale contesto opera l'istituto della reintegrazione *ex artt.* 193 e 230 Cod. Prop. Ind., descritto quale rimedio in caso di mancato, incompleto o irregolare pagamento del diritto annuale dovuto.

Nel dettaglio, 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. [...]”.

L'art. 230 Cod. Prop. Ind., in tema di “*pagamento incompleto o irregolare*”, precisa poi che “*se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento*”.

Le disposizioni sopra richiamate consentono la reintegrazione del titolare nei diritti di privativa solo qualora il mancato pagamento dell'annualità 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'art. 75 Cod. Prop. Ind.

Nel caso di specie, l'Ufficio ha correttamente ritenuto indimostrate dette circostanze.

E infatti, la Ricorrente non ha allegato l'esistenza di una causa giustificativa ed elementi di fatto che rendano il mancato pagamento della quinta annualità giustificato da circostanze eccezionali o, comunque, tali da rendere l'errore, ossia l'omesso pagamento del diritto annuale, scusabile.

Essa, infatti, ha solo sostenuto di vantare un credito nei confronti dell'Ufficio per taluni versamenti effettuati per una diversa e ulteriore procedura - relativa, come anticipato, al deposito di altro brevetto poi non avvenuto - e per il mantenimento in vita del brevetto in esame quando era, tuttavia, già decaduto.

Neppure le osservazioni formulate con le memorie depositate *ex art. 136 - quinquies* Cod. Prop. Ind. consentono di mutare l'orientamento sopra descritto poiché irrilevanti, nel merito, oltre che tardive.

A ben vedere, non costituiscono circostanze impeditive speciali idonee a giustificare il mancato pagamento della quinta annualità né il fatto che il legale rappresentante della Ricorrente si trovasse all'estero nel periodo gennaio-agosto 2010, né la lamentata impossibilità di impartire disposizioni in merito al pagamento alla propria segreteria a causa di un asserito malfunzionamento del proprio servizio di posta elettronica.

Sul punto si rappresenta che, come riferito dalla stessa Ricorrente, il termine per il pagamento della quinta annualità del brevetto scadeva a giugno 2010 ovvero, con mora, a dicembre 2010. Ne consegue che, nel corso di tale periodo, la Ricorrente ben avrebbe potuto - o meglio dovuto - corrispondere le somme necessarie per il mantenimento in vita dei diritti di privativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Infatti, nel caso di specie non è soddisfatto il requisito della “*non rimproverabilità*” del titolare del brevetto, 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.

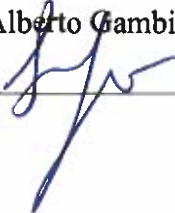
P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e conferma l'intervenuta decadenza brevettuale. In ossequio al principio di soccombenza pone a carico della Ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2022.

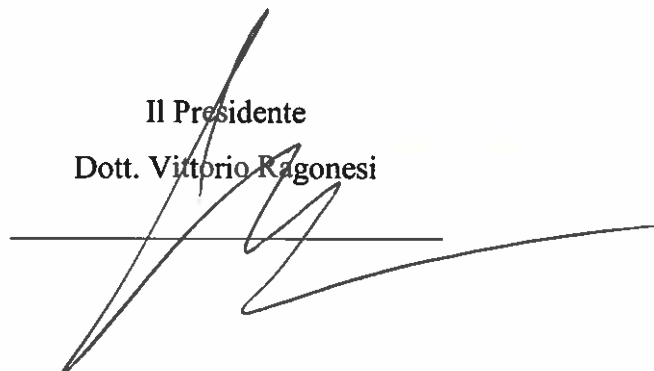
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



Depositata in Segreteria

Addi 31/8/22

IL SEGRETARIO

