

RICORSO N. 7982

UDIENZA DEL 14/11/22

SENTENZA N. 13/23

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. dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

SURGITAL SPA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* * *



FATTO E PROCEDIMENTO

Il 30 novembre 2017 il Sig. Giovanni Scaglione richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi (di seguito "Ufficio") la registrazione del marchio nazionale figurativo

ladvina

n. 302016000125740 per contrassegnare i prodotti designati nella classe 30 della Classificazione di Nizza (di seguito "Classificazione").

Il 7 dicembre 2017 la Surgital S.p.A. si opponeva alla predetta domanda in qualità di titolare del marchio europeo denominativo **DIVINE CREAZIONI** n. 009939621, atto a designare i prodotti delle classi 29 e 30 della Classificazione.

Nell'opposizione la Surgital S.p.A. contestava che il marchio

ladvina

fosse confondibile

con il proprio, deducendo che i segni fossero altamente somiglianti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale e contrassegnassero prodotti identici o affini.

L'Ufficio informava il Sig. Giovanni Scaglione dell'intervenuta opposizione, avvertendo entrambe le Parti della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, l'Ufficio trasmetteva al Sig. Giovanni Scaglione la memoria argomentativa depositata dalla Surgital S.p.A. a sostegno dell'opposizione proposta.

Il 10 maggio 2019 il Sig. Giovanni Scaglione depositava memoria contenente le proprie controdeduzioni con la quale chiedeva che la Surgital S.p.A. fornisse ai sensi dell'art. 178, co. 4 e 5 Cod. Prop. Ind. la prova d'uso effettivo del marchio da essa registrato per i prodotti di cui all'opposizione.

Con nota del 16 gennaio 2020 l'Ufficio assegnava alla Surgital S.p.A. il termine per il deposito della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 178 Cod. Prop. Ind.

Il 10 marzo 2020 la Surgital S.p.A. domandava ai sensi dell'art. 191 Cod. Prop. Ind. la proroga di tre mesi del termine previsto per il deposito della documentazione comprovante l'uso effettivo del marchio.

Con nota dell'11 marzo 2020 l'Ufficio accoglieva l'istanza di proroga presentata dalla Surgital S.p.A. comunicando altresì che la nuova scadenza per il deposito dei documenti era fissata al 16 giugno 2020.

Il 15 settembre 2020 la Ricorrente richiedeva all'Ufficio chiarimenti in merito alla scadenza finale per la presentazione delle prove d'uso, poiché alla luce delle sospensioni dei termini disposte dal Governo italiano nel corso dell'emergenza sanitaria tale data non risultava chiara.



Il 15 settembre 2020 l'Ufficio comunicava che *“il termine per il deposito delle prove d'uso rimane stabilito in 90 giorni dalla richiesta a Lei pervenuta dall'Ufficio, non avendo il decreto da Lei citato inciso sui termini dei procedimenti amministrativi”*.

Il 16 e il 17 settembre 2020 la Ricorrente depositava la documentazione relativa alla prova dell'uso effettivo del marchio anteriore **DIVINE CREAZIONI**.

Il 23 settembre 2020 l'Ufficio rigettava l'opposizione proposta dalla Surgital S.p.A. ai sensi dell'art. 178, co. 2 Cod. Prop. Ind. ritenendo non fornita tempestivamente la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore.

L'Ufficio precisava che, tenuto conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, la prova dell'uso effettivo del marchio avrebbe dovuto essere fornita entro l'8 settembre 2020, mentre la stessa era stata depositata solo in data 16 settembre 2020.

La decisione veniva regolarmente notificata alle Parti e il successivo 17 novembre 2020 la Surgital S.p.A. ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

Il 26 ottobre 2022 il Resistente ha depositato la propria memoria *ex art. 136 – quinquies* Cod. Prop. Ind. chiedendo il rigetto del ricorso avverso.

All'udienza del 14 novembre 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 con cui l'Ufficio ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta ai sensi dell'art. 178, co. 2 Cod. Prop. Ind. ritenendo non fornita tempestivamente la prova dell'uso effettivo del proprio marchio anteriore.

Segnatamente, la Ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui l'Ufficio ha ritenuto non assolta la prova richiesta *ex art. 178* Cod. Prop. Ind., chiedendo la remissione in termini con reintegrazione *ex art. 193* Cod. Prop. Ind. e conseguente annullamento della decisione impugnata e accettazione delle prove presentate in data 16 settembre 2020.

Le censure mosse dalla Ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.

Invero, si rileva preliminarmente che la Ricorrente chiede a questa Commissione di disporre la reintegrazione del termine per il deposito della prova d'uso. Tale termine è tuttavia inerente alla procedura di opposizione dinnanzi all'Ufficio e non rientra pertanto nell'ambito di competenza della Commissione.

Ne consegue che la Ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente presentare apposita istanza di reintegrazione dinnanzi all'Ufficio e, solo a seguito della pronuncia sfavorevole di quest'ultimo,

proporre ricorso dinanzi a questa Commissione (Commissione dei ricorsi decisione n. 16/21 del 5 luglio 2021 e decisione n. 44/21 del 18 ottobre 2021).

La domanda di reintegrazione non è fondata.

L'art. 193 Cod. Prop. Ind. in materia di reintegrazione 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”*.

Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell'art. 193 Cod. Prop. Ind., *“la diligenza richiesta dalle circostanze – quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio o della Commissione – identifica la modalità di effettuazione della prestazione cui è affidato l'esatto adempimento e, dunque, l'accadimento che, oltre a precludere l'esecuzione di quest'ultima, non è stato impedito dalla predetta diligenza, inutilmente disimpiegata, esentando dalla responsabilità per l'inadempimento (cioè dalle conseguenze previste dalla legge), onde il giudice deve esaminare il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si collocava così da valutare se una qualche rimproverabilità sia riscontrabile”* (Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 2019, sentenza n. 7496).

Nel caso di specie la Ricorrente non ha applicato la diligenza richiesta dalle circostanze.

La nota dell'11 marzo 2020, con la quale l'Ufficio comunicava l'accoglimento della richiesta proroga di tre mesi del termine per la prova d'uso, precisava con sufficiente chiarezza la scadenza finale di tale termine, indicando in tal senso il giorno del 16 giugno 2020.

Né possono scusare la condotta della Ricorrente le disposizioni emergenziali dettate dal legislatore in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi a rigore delle quali la prova d'uso avrebbe dovuto essere fornita al più entro l'8 settembre 2020.

Nel dettaglio, l'art. 103 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*.

L'art. 37 del D.L. del 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020 n. 40, ha inoltre previsto la proroga del termine di sospensione previsto dalla norma sopra richiamata sino al 15 maggio 2020.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate si evince chiaramente che il periodo di sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi è terminato in data 15 maggio 2020. A partire da tale data la Ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per ottenere i chiarimenti - a suo dire necessari - circa la decorrenza del termine per il deposito della documentazione relativa alla prova d'uso.

Tuttavia, la Ricorrente riferisce nel proprio ricorso di aver richiesto delucidazioni circa la scadenza finale del termine per la prova d'uso solo in data 16 settembre 2020.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato in quanto la Ricorrente non ha adottato la diligenza richiesta dalle circostanze.

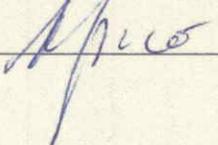
P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Data: 22 marzo '23

Adde:

LA SEGRETERIA

