

RICORSO N. 7431

UDIENZA DEL 14 /03/2016

SENTENZA N. 40/15

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. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof.ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il relatore prof.ssa Valeria Falce;

Sentito il ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MASSIMILIANO ASTA

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 26 gennaio 2015, prot. n. 10001, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** o anche **Ufficio**) ha respinto l'istanza di reintegrazione presentata da ASTA MASSIMILIANO, ai sensi dell'art. 193 del Codice della Proprietà Industriale (**CPI**), per il versamento della 9° annualità del brevetto nazionale n. 1364210.

In data 29 settembre 2014, il Richiedente depositava un'istanza di reintegrazione, ai sensi dell'art. 193 CPI, essendo scaduto il termine del pagamento dovuto per la 9° annualità del suddetto brevetto il 31 ottobre 2013, pagabile con mora entro il 30 aprile 2014. A fondare l'istanza era una situazione di contitolarità derivata, rispetto alla quale il Richiedente riteneva di essersi sempre comportato diligentemente rispetto alle circostanze.

Con lettera del 6 ottobre 2014, l'Ufficio comunicava al Richiedente l'insussistenza delle condizioni per l'accesso al relativo beneficio, essendo i titolari corresponsabili in solido del pagamento del diritto brevettuale ed essendo l'eventuale mancato pagamento da imputare ad una scelta deliberata di uno di questi da valutare nella sede giudiziaria competente.

Entro il termine di 2 mesi assegnato dall'Ufficio per eventuali osservazioni, il Richiedente confermava la difficile situazione di contitolarità che avrebbe determinato l'inosservanza del termine e ribadiva la correttezza e diligenza della propria condotta.

Con provvedimento n. 10001 del 26 gennaio 2015, l'UIBM respingeva l'istanza di reintegrazione ritenendo insufficienti le argomentazioni svolte ai fini della concessione del beneficio della reintegrazione nei termini.

In particolare, l'Ufficio riteneva che nel caso di specie non era stata dimostrata la "diligenza richiesta dalle circostanze", in quanto gli aventi causa del contitolare del brevetto in questione avevano acquisito la qualità di eredi a far data dall'apertura della successione (giorno del decesso) e la dichiarazione di successione era stata presentata nel mese di gennaio 2014, pendente ancora il termine per effettuare il pagamento dei diritti di mantenimento in vita relativi alla nona annualità brevettuale (aprile 2013).

L'Ufficio comunicava dunque l'annotazione, nel registro informatizzato dei brevetti, dell'avvenuta decadenza del brevetto in questione a far data dalla 9° annualità.

Contro il provvedimento n. 10001/2015 presenta tempestivo ricorso il Sig. Asta Massimiliano per erroneità, illegittimità ed infondatezza del provvedimento de quo.

In particolare, nel convincimento di avere sempre agito con la cura e la diligenza di cui all'art. 193 CPI, contesta lo zelo e la solerzia della propria condotta a fronte dei comportamenti scorretti e dilatori del co-titolare del brevetto, che avrebbero determinato la scadenza infruttuosa del termine.

Per tali motivi chiede l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato.

Nel corso della discussione in udienza, il ricorrente ribadisce le proprie ragioni nei termini espressi in sede di ricorso. Da parte sua, l'Ufficio conferma l'assenza dei requisiti di applicabilità dell'art. 193 CPI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La reintegrazione nei termini è un beneficio che può essere accordato solo in presenza di specifici requisiti applicabilità, l'uno di ordine temporale e l'altro di natura soggettiva, disposti dall'art. 193 CPI.

Quanto al requisito temporale, questo si declina in:

- 1) un termine bimestrale per la presentazione dell'istanza e il compimento dell'atto omesso, che decorre non dalla scadenza del termine ma dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza
- 2) un termine annuale per la presentazione dell'istanza di reintegrazione, che, nel caso di mancato pagamento delle tasse, è ammissibile entro un anno dalla scadenza del termine per il pagamento (per tutti, Commissione Ricorsi, Sentenza 3/2011).

Con riguardo invece al requisito di natura soggettiva, relativo alla scusabilità dell'errore che ha determinato l'inosservanza del termine, questo è teso a verificare se alla luce del comportamento tenuto "in concreto" e delle "cause del tardivo adempimento" un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che

quell'attività ha omesso di svolgere (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 13889 del 6 luglio 2015).

Ora, nel caso di specie la Commissione condivide l'iter ricostruttivo proposto dall'Ufficio come pure le conclusioni a cui è pervenuto.

A fondare il rigetto dell'istanza oggetto della vicenda in esame è l'inosservanza del requisito di ordine temporale, il rispetto del quale è preliminare a qualsivoglia valutazione in punto di merito.

Non e' dubbio che con la dichiarazione di successione sia cessata la causa giustificativa dell'inosservanza, ne' e' contestabile che da quella data sia decorso il termine di due mesi, che non è stato osservato, per il compimento dell'atto omesso e la presentazione dell'istanza.

Correttamente dunque l'Ufficio ha ritenuto che l'inosservanza del termine bimestrale precludesse ogni valutazione sulla diligenza tenuta, anche alla luce della difficile situazione di contitolarità derivata che ha caratterizzato l'intera vicenda.

In conclusione, la Commissione conferma il rigetto dell'istanza di reintegrazione con la motivazione del mancato rispetto del termine temporale bimestrale disposto dall'art. 193 CPI ai fini dell'applicabilità dell'istituto della restitutio.

Pertanto, il mancato ricorso dei requisiti dell'art. 193 CPI comporta il rigetto del ricorso.

PQM

Respinge il ricorso in epigrafe proposto da ASTA MASSIMILIANO.

Roma, 14 marzo 2016

L'Estensore

Valeria Falce

Il Presidente

Vittorio Ragonesi