

RICORSO N. 7454

UDIENZA DEL 14 MARZO 2016

SENTENZA N. 36/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e  
Marchi

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Massimo Scuffi

Mario Libertini, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7454 notificato in data 6 ottobre 2015 da:

FALLIMENTO ELETTRONICA GELBISON s.r.l., in persona del curatore dott. Saverio  
Picone, elettivamente domiciliato in Agropoli (SA) via De Gasperi 64

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione  
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Divisione II - Affari giuridici e normativi) - via  
Molise, 19 Roma,

per l'annullamento

del provvedimento n. prot. 0122595 del 20 luglio 2015, con cui l'Ufficio rigettava l'istanza  
di reintegrazione ex art. 193 c.p.i., presentata dal ricorrente in data 29 gennaio 2015.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 9 novembre 2015 il prof. avv. Mario Libertini e udita, per l'Ufficio, la dott.ssa Loredana Mancuso ; nessuno essendo presente in rappresentanza di parte ricorrente.

### Svolgimento del processo

In data 29 gennaio 2015 l'attuale ricorrente presentava un'istanza (protocollata dall'Ufficio il 6 febbraio 2015) di reintegrazione nei termini per il pagamento dell'ottava annualità per il mantenimento del brevetto, i cui termini erano sfuggiti per ragioni inerenti all'attuale stato di fallimento del titolare.

Con nota prot. n. 19022 dell' 11 febbraio 2015, l'Ufficio comunicava all'attuale ricorrente che l'istanza di reintegrazione non poteva essere accolta, oltre che per mancata prova della causa giustificativa del ritardo e della sua successiva cessazione, perché in realtà il brevetto in questione risultava decaduto già da prima. Infatti, risultava avvenuto in ritardo il pagamento della quinta annualità, compiuto dalla società titolare (a quel tempo non ancora fallita) in data 17.4.2012, e cioè diversi mesi dopo la scadenza del termine (30.6.2011, prorogabile con il pagamento della mora, *ex art. 75 c.p.i.*, al 31.12.2011) e senza che (allora) fosse stata presentata alcuna istanza di reintegrazione.

Nel termine assegnatogli dall'Ufficio per presentare eventuali osservazioni, l'attuale ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica con allegata ricevuta di pagamento dell'ottava annualità (che in realtà risultava avvenuto il 5.12.2014, e cioè entro il termine di tolleranza per il pagamento con diritti di mora). Aggiungeva tuttavia: *"Capisco che non serve a molto in quanto il problema è sul pagamento in ritardo della quinta annualità"*.

Con provvedimento n.prot. 0122595 del 20 luglio 2015 l'Ufficio, dopo aver preso atto che non era pervenuta alcuna replica alla precedente nota ministeriale, rigettava definitivamente l'istanza di reintegrazione.

Contro detto provvedimento ha presentato tempestivo ricorso il Fallimento Elettronica Gelbison, in persona del curatore fallimentare, affidandosi a tre motivi:

- I) *"Regolarità del pagamento della quinta annualità"*. Secondo il ricorrente la scadenza della quinta annualità sarebbe avvenuta - alla stregua della circolare UIBM n.

482 del 2.2.2007 - il 30 giugno 2012, sicché il pagamento, avvenuto nell'aprile di quello stesso anno, sarebbe regolare.

- II) *"Mancato rispetto della procedura di decadenza da parte dell'UIBM"*. L'art. 75 c.p.i. dispone *"come condizione dell'effettiva decadenza"* per ritardato pagamento dei diritti annuali da parte del titolare del brevetto, che l'UIBM notifichi all'interessato una comunicazione attestante il difetto del pagamento e, per conseguenza, l'avvenuta decadenza; solo dopo 30 giorni da detta comunicazione l'Ufficio, salvo il caso di valide controdeduzioni dell'interessato, può annotare sul registro la decadenza del brevetto. Tale comunicazione non è stata fatta nel caso in esame.
- III) *"Equivoca interpretazione della norma"*. L'art. 3, d.m. 2 aprile 2007 (avente ad oggetto la determinazione dei diritti su brevetti e modelli) sancisce che *"I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale ... sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007 e più specificatamente ... dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale"*. Detta disposizione è stata in buona fede interpretata, dal titolare del brevetto, come riferentesi alla data di scadenza della quinta annualità, e quindi alla data del 30 giugno 2012.

### Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato. La circolare n. 482/2007, invocata dal ricorrente, sancisce che i diritti sono dovuti *"a decorrere dalla quinta annualità"*. Il significato testuale dell'espressione non può che riferirsi al momento a partire dal quale prende avvio la quinta annualità.

Lo stesso vale per l'art. 3, d.m. 2.4.2007, su cui fa leva il terzo motivo. I possibili dubbi interpretativi non esonerano i soggetti interessati dall'onere di diligenza nell'acquisizione di precise informazioni sulle date di scadenza degli obblighi di pagamento sanciti dall'art. 75 c.p.i.

Si deve tuttavia, allo stesso tempo, rilevare che la legge - proprio nel citato art. 75 c.p.i. - ha sancito un obbligo di cooperazione in capo all'amministrazione, che deve avvertire per iscritto i soggetti interessati dell'avvenuto decorso del termine di scadenza

dei pagamenti dovuti. La comunicazione dell'Ufficio ha l'effetto pratico di facilitare l'avvio, da parte del soggetto interessato, di un procedimento di *restitutio in integrum* ai sensi dell'art. 193 c.p.i., per il caso in cui il ritardo sia stato dovuto ad errore scusabile.

Per tale ragione buona parte della dottrina attribuisce valore costitutivo all'espletamento della procedura di annotazione della avvenuta decadenza del brevetto, disciplinata dall'art. 75 c.p.i.

Nel caso in esame l'Ufficio non ha ottemperato a tale dovere di comunicazione nei confronti del titolare del brevetto. Anzi, ricevendo senza riserve i pagamenti per le annualità successive, ha creato un legittimo affidamento circa l'avvenuto mantenimento in vita del brevetto (affidamento rafforzato dai dubbi interpretativi, che pur da soli non avrebbero valore esimente, che il ricorrente sottolinea nei suoi motivi di ricorso).

Alla stregua di quanto sopra esposto, si deve riconoscere la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

Infatti, l'Ufficio non ha comunicato tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza del brevetto (che si sarebbe verificata alla fine del 2011) ed ha anzi creato un legittimo affidamento negli anni successivi. Un intervento successivo, come quello avvenuto nel corso del presente procedimento, assume il significato di correzione *lato sensu* in autotutela di un effetto di mantenimento del brevetto, finora verificatosi per il succedersi degli avvenimenti sopra descritti. In tale prospettiva possono essere utilmente invocate le indicazioni di principio dettate dall'art. 21-*nonies* della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, in base al quale l'annullamento in autotutela può avvenire solo entro un termine "ragionevole", in ogni caso non superiore a 18 mesi.

Essendo dunque tardivo il rilievo avente ad oggetto il ritardo nel pagamento della annualità dovuta nel 2011, l'istanza di reintegrazione non poteva essere legittimamente rigettata per il ritardato pagamento della quinta annualità.

Né, d'altra parte, poteva costituire valido motivo di rigetto il ritardato pagamento dell'ottava annualità, dal momento che, come risulta dai documenti acquisiti agli atti, tale pagamento era comunque avvenuto entro il termine di tolleranza dei 6 mesi, sancito dall'art. 75 c.p.i.

Il ricorso dev'essere pertanto accolto.

**P.Q.M.**

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Ufficio di provvedere alla cancellazione dell'annotazione di avvenuta decadenza del brevetto in questione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2016.

Vittorio Ragonese, presidente

Mario Libertini, relatore



D.71  
Addi 23 giugno 2016  
IL SEGRETARIO  
P. Quirio