

RICORSO N. 7433

UDIENZA DEL 21.09.2015

SENTENZA N. 17/15

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 7433, notificato in data 14 maggio 2015 da:

CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI),  
con sede in Roma, rappresentata e difesa dagli avv. Avilio Presutti e Marco Laudani, con  
domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza S. Salvatore in Lauro, 10;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione  
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - via Molise, 19 Roma,

per l'annullamento

del provvedimento n. prot. 0018666, comunicato in data 16 marzo 2015, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di opposizione n. 1415/2014, depositato in data 20 novembre 2014, contro la domanda di registrazione del marchio SR2014C00030.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 21 settembre 2015 il prof. avv. Mario Libertini e uditi, per la ricorrente, l'avv. Marco Laudani e, per l'Ufficio, la dott.ssa Claudia Bernini.

### Svolgimento del processo

In data 20 novembre 2014 l'attuale ricorrente, dichiarando la propria titolarità dei marchi denominativi nazionali "CONFAPI", "CONFAPI PMI" e "CONFAPI INDUSTRIA", tutti registrati in data 23 aprile 2012, proponeva opposizione contro la registrazione del marchio depositato con domanda n. SR2014C00030 del 4 aprile 2014, costituito da un elemento stilizzato formato da tre vettori le cui basi compongono un esagono, con a fianco la dicitura "CONFAPI INDUSTRIA" e, al di sotto di questa, a destra, di dimensioni inferiori, la parola "SICILIA". Risulta dalla relazione dell'Ufficio che tutti i marchi di cui sopra sono registrati (o richiesti) per le categorie 41, 42 e 45.

Assume la ricorrente che Confapi Industria Sicilia, associazione che ha richiesto la registrazione del marchio oggetto di opposizione, non è più un'articolazione territoriale della Confapi, confederazione nazionale della piccola e media industria, e non ha dunque titolo per l'impiego della denominazione "Confapi".

L'opposizione è fondata sull'asserita violazione dell'art. 12, comma 1, lett. c e d, c.p.i. (identità o somiglianza con marchi preregistrati), nonché per violazione dell'art. 8 c.p.i., in quanto il segno "Confapi" costituisce altresì denominazione dell'associazione ricorrente.

Con provvedimento n. 0018666 del 10 febbraio 2015, l'U.I.B.M. ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di opposizione, in quanto esso *"non contiene l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori dell'opponente come richiesto dall'art. 176, comma 2, lettera b, c.p.i."*.

Contro tale provvedimento ha presentato tempestivo ricorso la Confapi, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo si denuncia l'errata applicazione dell'art. 176, comma 2, c.p.i. e dell'art. 48, comma 3, reg.att. c.p.i.

Il ricorrente riconosce di avere erroneamente indicato i tre marchi, su cui è fondata l'opposizione, in un unico modulo, anziché in tre moduli diversi (così come avrebbe richiesto la modulistica ufficiale predisposta dall'Ufficio). Sostiene tuttavia che, dalla semplice lettura dell'atto di opposizione, l'identificazione dei marchi anteriori, richiesta dall'art. 176, comma 2, c.p.i., era perfettamente realizzata. Infatti, ad avviso della ricorrente, *"i riferimenti ai tre marchi già registrati sono chiarissimi, a prescindere dall'aver indicato gli stessi in una pagina anziché in tre pagine"*.

L'Ufficio, respingendo l'atto di opposizione, avrebbe pertanto violato il "principio di prevalenza della sostanza sulla forma", nonché il principio di conservazione degli atti giuridici, che avrebbe dovuto indurre, quanto meno, a salvaguardare l'efficacia dell'atto di opposizione per almeno uno dei marchi riportati a fondamento dell'atto stesso.

Con il secondo motivo di ricorso, Confapi entra nel merito dell'opposizione, sostenendo la violazione dell'art. 12, comma 1, lett. c e d, c.p.i., e il conseguente difetto di novità del marchio opposto.

Con il ricorso stesso e con successiva memoria, la ricorrente ha altresì prodotto documentazione circa la pendenza di un ricorso per provvedimento cautelare, su cui si attende a breve la decisione, volto ad ottenere una pronuncia inibitoria dell'uso del marchio oggetto della presente opposizione.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che, dalla lettura dell'atto di opposizione, era perfettamente possibile l'identificazione dei marchi registrati su cui l'atto si fondava, nonché dei motivi dell'opposizione stessa.



I requisiti contenutistici dell'atto di opposizione, richiesti dall'art. 176 c.p.i., erano dunque presenti nella fattispecie, pur in presenza di una irregolarità formale nell'uso della modulistica ufficiale.

La dichiarazione di inammissibilità dell'atto di opposizione appare dunque ingiustificata, già per la violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di cui si deve riconoscere la portata generale (in tal senso anche la giurisprudenza: v. da ultimo Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2015, n. 2956; ma v. anche Cass.civ., ss.uu., 17 giugno 2013, n. 15116), in tutti i casi in cui il rispetto di un certo requisito formale non sia indicato dalla legge come essenziale ai fini della validità di un atto.

Si deve, in ogni caso, riconoscere che il rigetto dell'atto di opposizione di cui si tratta si pone in violazione del principio di reciproca, leale collaborazione fra Amministrazione e privati; principio che impone all'Amministrazione (come è riconosciuto dall'ormai costante giurisprudenza: v., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2015, n. 5211) anche di attivarsi per il reperimento di documentazione, quando ciò richieda soltanto l'impiego dell'ordinaria diligenza, nonché di sollecitare la parte privata - quando ciò occorra (ma nella fattispecie non risultava neanche necessario) - ad integrare la documentazione prodotta. In questo senso la regola del c.d. soccorso istruttorio, oggi sancita dall'art. 46, commi 1 e 1-ter, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), ben può considerarsi come suscettibile di applicazione generale con riferimento a tutte le situazioni in cui un atto di un privato, pur in presenza di irregolarità formali, sia pienamente idoneo a conseguire lo scopo della norma di legge che ne detta la disciplina.

**P.Q.M.**

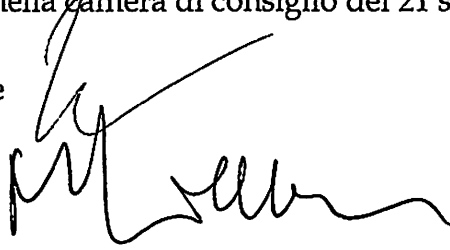
La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'ammissibilità dell'atto di opposizione presentato dall'attuale ricorrente contro la registrazione del marchio depositato con domanda n. SR2014C00030 del 4 aprile 2014, e ordina all'Ufficio di procedere ai successivi incumbenti.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 settembre 2015.

Vittorio Ragonese, presidente

Mario Libertini, relatore

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is above the name Vittorio Ragonese, and the second is above the name Mario Libertini.

Deposito in Segreteria

add: 14 marzo 2016

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary.