

RICORSO N. 7264

SENTENZA N. 11/11

UDIENZA DEL 26.9.2011

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. Mario Corda - Presidente
2. Prof. Avv. Giorgio Floridia - Relatore
3. Prof. Avv. Mario Libertini - Componente

- sentito il relatore Prof. Avv. Giorgio Floridia;

- sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dr.ssa
Sgaramella;

- ascoltato il rappresentante della parte ricorrente dr. Fabrizio De Benedetti;

- letti gli atti,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Texaco Development Corporation.

* **** *

1.- Fatto e svolgimento del processo.

Con istanza 23.9.2010 Texaco ha chiesto di usufruire del
beneficio della "continuazione della procedura" previsto dall'art. 192 C.P.I.

allo scopo di ottenere il differimento del termine previsto dall'art. 56 C.P.I. per il deposito della traduzione in lingua italiana del testo del brevetto europeo n. 1620636 concesso il 28.4.2010. Della concessione di tale beneficio Texaco ritiene sussistano nella specie tutti i presupposti perché l'istanza è stata presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato scaduto il 28.7.2010 (tre mesi dopo la concessione del brevetto).

Con ministeriale 28.9.2010 l'U.I.B.M. ha comunicato di non potere accogliere l'istanza perché il termine dell'art. 56.4 C.P.I. (come modificato con il Decreto correttivo n. 131/2010) è perentorio, ed è perciò tale che la sua inosservanza comporta che il brevetto sia considerato "*fin dall'origine senza effetto in Italia*". Come motivazione di rincalzo l'Ufficio adduce che, per espresso disposto dello stesso art. 192 C.P.I., il beneficio della "*continuazione della procedura*" non è applicabile ai termini previsti per la reintegrazione di cui all'art. 193 C.P.I.. Sotto questo secondo profilo l'Ufficio conduce il seguente sottile ragionamento. La reintegrazione può essere concessa, ai sensi dell'art. 193 C.P.I., solo se l'atto omesso e la presentazione dell'istanza siano stati posti in essere entro due mesi dal momento in cui è cessata la causa giustificativa dell'inosservanza e purché non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del termine non osservato. Questi - sottolinea l'Ufficio - sono i termini che, per espresso disposto dell'art. 192 C.P.I., non beneficiano della "*continuazione della procedura*" e, conseguentemente, non possono - a parere dell'Ufficio - beneficiare della "*continuazione*" neppure ai fini della decorrenza iniziale perché, altrimenti, si provocherebbe uno slittamento della scadenza finale dei termini in questione.

Con memoria 22.11.2010 Texaco ha contestato la motivazione dell'Ufficio sulla base delle seguenti considerazioni.

Quanto alla perentorietà del termine che beneficerebbe della "*continuazione*", Texaco rileva che l'art. 192 C.P.I. prevede espressamente che ne beneficino anche termini che, pur essendo sicuramente perentori, non sono compresi nell'elenco di quelli espressamente esclusi dal beneficio. Per di più l'effetto della "*continuazione*" è espressamente fatto consistere dalla norma dell'art. 192 C.P.I. nell'impedire che l'inosservanza "*comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza*".

Quanto alla inderogabilità derivante - secondo l'Ufficio - dall'inapplicabilità del beneficio della "*continuazione*" ai termini che devono essere osservati ai fini della "*reintegrazione*" contemplata nell'art. 193 C.P.I., Texaco oppone che i due istituti della "*continuazione*" e della "*reintegrazione*" sono paralleli e reciprocamente indipendenti perché obbediscono ad una ratio diversa e devono essere fatti valere con modalità ed in termini diversi. A parte ciò Texaco rileva che, seguendo il ragionamento dell'Ufficio, non è il solo termine della presentazione della traduzione ai fini della validazione del brevetto europeo ad essere escluso dal beneficio della "*continuazione*" bensì tutti i termini ancorché non espressamente esclusi dal beneficio. Infine Texaco sottolinea che l'interpretazione dell'Ufficio non è compatibile con la parallela norma del c.d. "*EPC 2000*" alla quale è invece fatto obbligo al Legislatore nazionale di uniformarsi.

Con ministeriale n. 176212 del 26.11.2010 l'Ufficio ha ribadito che l'istanza di "*continuazione*" veniva respinta sulla base delle

stesse motivazioni contenute nella lettera ministeriale n. 129588 del 28.9.2010. In tale occasione l'Ufficio ha sottolineato che Texaco si era premurata, in data 5.10.2010, di chiedere anche la "reintegrazione" ed ha assicurato che detta istanza sarebbe stata esaminata a suo tempo.

Contro il provvedimento di rifiuto 176212/2010 Texaco ha presentato tempestivo ricorso a questa Commissione.

Texaco insiste nel sostenere che la motivazione del rifiuto dell'Ufficio è erronea ed infondata e ribadisce che - a suo avviso - l'art. 192 C.P.I. è applicabile a qualsiasi termine relativo ad una procedura di fronte all'Ufficio ad eccezione dei termini specificatamente indicati al comma 3. Secondo Texaco il non ammettere che, in parallelo alla "reintegrazione" prevista dall'art. 193 C.P.I. la richiedente possa avvalersi della "continuazione" di cui all'art. 192, equivale ad una illegittimità censurabile davanti alla Commissione dei Ricorsi.

2.- Motivi della decisione.

Il Codice della Proprietà Industriale, alla Sezione IV del Capo IV detta una articolata disciplina relativa ai termini da osservare ai fini dell'acquisto e del mantenimento dei diritti di proprietà industriale.

Con l'art. 191 viene disciplinata la proroga dei termini concedibile su istanza presentata prima della loro scadenza salvo che il termine sia indicato come improrogabile. Il successivo art. 192 nel testo emendato dal Decreto correttivo disciplina la c.d. "continuazione della procedura" ed il successivo art. 193 disciplina la c.d. "reintegrazione".

Mentre la concessione della proroga postula che il termine

non sia scaduto quando viene presentata l'istanza, la "*continuazione*" e la "*reintegrazione*" si configurano come procedure "*rimediali*" da esperire quando il termine sia scaduto infruttuosamente e quando la scadenza comporti conseguenze sfavorevoli per il richiedente quivi compresa la perdita del diritto al quale l'osservanza del termine era preordinata. "*Continuazione*" e "*reintegrazione*" hanno una matrice comune (scadenza infruttuosa del termine) ed una finalità comune (rendere evitabili le conseguenze negative della scadenza). Si può ritenere che due procedure "*rimediali*" siano troppe e che esse possono incidere negativamente sulla certezza dei rapporti giuridici relativi all'esercizio della proprietà industriale in relazione anche ai diritti dei terzi che si avvantaggerebbero dalla perdita del diritto esclusivo per effetto del riespandersi della libertà di concorrenza. Si potrebbe ritenere pure che i tre istituti posti a disciplina della gestione dei termini da parte dell'Ufficio ("*proroga*", "*continuazione*" e "*reintegrazione*") aggravino i compiti dell'Ufficio, ma si tratterebbe di considerazioni totalmente irrilevanti ai fini interpretativi non soltanto perché attengono a valutazioni non *de iure condito* ma anche perché "*continuazione*" e "*reintegrazione*" sono entrambe previste nella Convenzione sul Brevetto Europeo - EPC 2000 - alla quale il Legislatore nazionale è tenuto ad adeguarsi, come in effetti si è adeguato dal momento che le norme interne corrispondono perfettamente alle norme della Convenzione.

Fermo quanto precede, è fuor di dubbio che i due istituti sono diversissimi e pertanto essi non possono neppure essere interpretativamente correlati, come invece sembra supporre l'Ufficio svolgendo il sottile ragionamento per cui, quando si concede la "*continuazione*" di riflesso si

concede anche la proroga dei termini relativi all'esercizio della "reintegrazione" i quali - tuttavia - sarebbero dichiarati perentori ed inderogabili dallo stesso art. 192 C.P.I..

L'istituto della "continuazione" equivale - in buona sostanza - alla concessione di un termine di grazia che comporta la proroga automatica del termine non osservato subordinatamente alla presentazione dell'istanza di "continuazione" entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato ancorché già prorogato ed al compimento entro lo stesso termine di quanto era stato omesso, ed inoltre subordinatamente al pagamento del diritto previsto per la continuazione. Il beneficio della "continuazione" non è applicabile ad una molteplicità di termini indicati nel comma 3 dell'art. 192 C.P.I. i quali - conseguentemente - sono per così dire "rafforzati" perché resistenti alla "continuazione". Fra questi termini "resistenti" vi sono quelli "previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'art. 193".

L'istituto della "reintegrazione" è molto più complesso perché presuppone che il termine non sia stato osservato sussistendo una causa di giustificazione dell'inosservanza da valutare alla luce della "diligenza richiesta dalle circostanze". Si deve trattare - in altri termini - di una inosservanza "scusabile". Anche ai fini del beneficio della "reintegrazione" è contemplato un termine di due mesi entro il quale deve essere presentata l'istanza e deve essere compiuto l'atto omesso, ma, a differenza che nella "continuazione", il termine di due mesi non decorre dalla scadenza del termine non osservato ma dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza: cessazione che in concreto può avvenire anche molti mesi dopo la scadenza del termine non osservato, ragion per cui

la "*reintegrazione*" non può essere concessa se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato.

L'istituto della "*reintegrazione*" è oggetto di una gestione molto più complessa rispetto a quello della "*continuazione*" perché non è sufficiente verificare che il termine non osservato sia scaduto da non più di due mesi, ma occorre verificare che sussistano i presupposti della "*scusabilità*" e della causa di giustificazione della inosservanza.

Nonostante che l'art. 192 C.P.I. escluda dal beneficio della "*continuazione*" la scadenza dei termini previsti per la "*reintegrazione*" del diritto, i due istituti rimangono totalmente indipendenti e pertanto applicabili in modo del tutto indipendente. Per effetto della "*inderogabilità rafforzata*" se il richiedente abbia presentato l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea dopo la scadenza dei due mesi decorrenti dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza, così come se sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del termine non osservato, il beneficio della reintegrazione viene legittimamente rifiutato senza che il richiedente possa avvalersi della proroga automatica derivante dall'applicazione del beneficio della "*continuazione*".

Sulla base di queste premesse la motivazione dell'Ufficio con la quale è stata rifiutata la "*continuazione*" della procedura dopo la scadenza del termine di due mesi per la presentazione della traduzione del brevetto europeo presso l'Ufficio Nazionale, appare illegittima perché il termine in questione non beneficia della "*inderogabilità rafforzata*" e l'istanza associata alla prova di avere compiuto quanto era stato omesso è stata

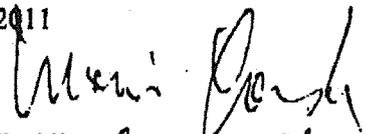
presentata entro i due mesi successivi alla scadenza del termine non osservato.

P.Q.M.

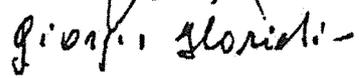
la Commissione dei Ricorsi accoglie il ricorso presentato dalla Texaco Development Corporation contro il provvedimento di rifiuto dell'istanza di continuazione della procedura n. 49548/BE/2010 e, per l'effetto, ordina all'U.I.B.M. di ricevere la traduzione come presupposto necessario e sufficiente per la validazione nazionale del brevetto europeo n. 1620636.

Roma, 26 settembre 2011

(Dr. Mario Corda)



(Prof. Avv. Giorgio Floridia)



(Prof. Avv. Mario Libertini)

22 dicembre 2011

