

Dott. Massimo Scuffi

Magistrato, componente della Commissione ricorsi UIBM

**La giurisprudenza della Commissione dei ricorsi
linee evolutive e comparate
(schede)**

Roma, Sala del pubblico della DGLC-UIBM ,23 marzo 2017

Il giudizio da ricorso (UIBM) - quadro normativo

Le regole che contrassegnano il giudizio avanti alla Commissione dei ricorsi sono contenute negli artt.135 e 136 del CPI.

L'art. 135 definisce le funzioni e la composizione della Commissione dei Ricorsi.

L'art. 136 disciplina la procedura da osservare avanti a tale organo giurisdizionale.

Entrambe le norme delineano la fase giurisdizionale/amministrativa che regola la conflittualità insorta tra il privato e l'Ufficio (od i terzi) circa il rilascio ed il mantenimento in vita dei titoli di PI.

IL giudizio da ricorso (UIBM) ha natura completamente diversa dalla procedura da ricorso innestabile avanti all'EU IPO .

La Commissione dei ricorsi

La Commissione dei ricorsi è un organo di giurisdizione speciale preesistente all'entrata in vigore della Costituzione.

La natura giurisdizionale è attestata da:

- * garanzia di indipendenza e terzietà dei suoi membri**
- * procedimento ispirato al principio del contraddittorio ed alla discussione pubblica del ricorso**
- * oggetto del giudizio (che coinvolge diritti soggettivi quali il diritto di conseguire ab origine la privativa)**
- * forma della decisione (« sentenza »)**
- * impugnabilità avanti alla Corte di Cassazione ex art. 111 Cost.**

La competenza giurisdizionale

La competenza giurisdizionale della Commissione riguarda tutti i rapporti tra richiedenti ed UIBM che abbiano origine dall'attività amministrativa dell'Ufficio.

A. * provvedimenti negatori della concessione del titolo che respingono totalmente o parzialmente la domanda (rapporto bilaterale);

*** reiezioni/accoglimenti dell'opposizione alla registrazione del marchio (rapporto trilaterale)**

B. *declaratorie di decadenza, dinieghi di rinnovi, rifiuti di trascrizioni e qualsiasi atto che impedisca il riconoscimento di un diritto.

La Commissione è giudice del *rapporto* più che dell'*atto* (come attesta la tutela cautelare contro comportamenti inerti dell'Ufficio).

Il sindacato giurisdizionale è esercitato nell'ambito dei poteri spettanti all'UIBM (concessione/registrazione/diniego).

Si tratta di una giurisdizione generale di legittimità di merito (senza distinzione tra diritti soggettivi o interessi legittimi) che fa salva la competenza successiva dell'AGO a decidere sulla validità del titolo o delle registrazione e sulle violazioni dei terzi agli inerenti diritti di esclusiva.

Il procedimento

Il procedimento avanti alla Commissione dei ricorsi è allineato sul sistema dei ricorsi giurisdizionali amministrativi.

Il ricorso va notificato all'Ufficio (che è parte ed ha facoltà di costituirsi con proprio funzionario) ed agli eventuali controinteressati nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti da notificazione, comunicazione o “effettiva” conoscenza del provvedimento che si impugna.

La mancata notifica (o la notifica fuori termine) del ricorso ne determina la inammissibilità come pure la mancata sottoscrizione dell'originale in possesso dell'ufficio giudicante (C.R sent. 4/17 Casati).

La proposizione del ricorso deve essere accompagnata dalla prova del pagamento del contributo unificato unitamente al deposito di copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno (la cui omissione non implica peraltro decadenza).

I motivi

Il ricorso deve essere « motivato ».

Non è legislativamente prevista l'enunciazione dei “motivi di impugnazione” ma la Commissione è il primo giudice che interviene dopo l'attività della P.A.

Pertanto non trattandosi di semplice “devoluzione” automatica vanno applicati i principi fondamentali del processo impugnatorio.

Per ottemperare a tale obbligo non può farsi riferimento all'attività svolta nella precedente fase amministrativa (rimandando - ad esempio - agli argomenti già esposti in quella sede) o riservandosi di presentare memoria in tempi successivi (Cass. 9796/94 e Cass. 2702/95).

E' stato precisato (CR sent.2/17 *Eleventy*) che in forza dei principi sul giusto processo il ricorso deve conformarsi ad un paradigma di autosufficienza e per l'effetto essere articolato per *motivi specifici* per cui non possono essere considerati proponibili motivi che risultano connotati da un contenuto generico rivolto a sollecitare un mero intervento esplorativo del giudice.

Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sul contenzioso in tema di decadenza di marchio UE) ha ribadito la esigenza di specificità dei motivi e degli argomenti di diritto dedotti che debbono individuare con precisione i capi censurati non essendo diversamente possibile il sindacato giurisdizionale di quanto impugnato (Corte UE sent.16.2.2017 C-577/14 *Brandconcern*).

I motivi devono poi essere «pertinenti» nel senso di incidere, per l'esigenza della loro specificità, sulle argomentazioni in forza delle quali si è pervenuti al provvedimento che si contesta.

La cognizione del giudice dell'impugnazione trova in essi, infatti, i suoi limiti (tranne i casi ove si tratti di questioni rilevabili di ufficio).

La carenza od insufficienza di motivazione (al pari della motivazione “apparente”) come pure l'assenza di conclusioni (quindi di elementi essenziali) comporterà l'inammissibilità del ricorso (CR sent. 43/16 *Università della Calabria*).

La trattazione

Il ricorrente può stare in giudizio personalmente o farsi assistere da un legale; anche da un *mandatario abilitato* cui viene riconosciuto diritto di tribuna al pari dell' avvocato.

Il potere di presentare e documentare ricorsi contenuto nella procura generale allegata non esclude quello di discuterli oralmente ma anzi lo implica nella misura in cui risulti necessario per l'accoglimento della domanda ed il riconoscimento dei diritti che ne derivano.

Sussiste pertanto il diritto a presenziare e discutere il ricorso pur in mancanza di specifica enunciazione in procura del relativo potere (CR sent. R.287/13 *Musica Jazz*).

Oggetto di ricorso sono solo i provvedimenti «definitivi»: il *thema decidendum* avanti alla Commissione ricorsi riguarda il merito del provvedimento impugnato. Ne sono esclusi gli atti « endoprocedimentali » con i quali l'Ufficio si limita a concedere in via «interlocutoria» al richiedente un termine per controdeduzioni e/o osservazioni .

Non è consentito nello stadio giurisdizionale integrare precedenti lacune e/o omissioni estranee alla sfera del suo sindacato.

Occorre infatti distinguere la fase amministrativa da quella giurisdizionale.

La fase giurisdizionale è destinata a trattare solo motivi di censura avverso l'operato dell'esaminatore per cui non possono essere presentate nuove istanze che vanno preventivamente coltivate nella fase amministrativa (CR sent. R.7369 /2014 *Master*).

Principi analoghi si rinvencono anche nella disciplina dei “rilievi” dell'Ufficio con assegnazione di termine per replicare .

La proposizione di un ricorso contenente una postuma risposta alla c.d. "*ministeriale*" da presentare nei termini assegnati nella fase aperta avanti all'Ufficio si infrange contro il dettato dell'art.173 cpi, non essendo consentito nello stadio giurisdizionale integrare precedenti lacune e/o omissioni estranee alla sfera del suo sindacato (CR sent. 38/2014 *Zaccagnini*).

I provvedimenti

La Commissione – salve le pregiudiziali di ammissibilità - accoglie o rigetta il ricorso a seconda se sia fondato o meno.

E' fatto divieto alla Commissione di imporre un «*facere*» alla Pubblica Amministrazione a meno che non si tratti di provvedimento *conseguenziale* a sue pronunzie.

L'136 del cpi prevede infatti - con significativa aggiunta inserita dal decreto correttivo al cpi - che la Commissione se accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato adotta i “*provvedimenti conseguenti*” .

Ciò si verifica – ad esempio - quando viene disposta la rimessione degli atti all'Ufficio perché provveda a proseguire nell'*iter* di registrabilità ingiustamente negata o a valutare i denunciati rischi confusori ove venga riconosciuta – in sede di opposizione alla registrazione - una effettività d'uso negata dall'Ufficio (CR sent.45/2015 *Weston*).

La Commissione non può invece sostituirsi all'Ufficio nelle deliberazioni di merito che discendono dai suoi provvedimenti, dovendosi limitare ad accertare o negare un diritto.

Così, ove venga meno l'interesse a coltivare la lite, la Commissione dovrà limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere riservando all'Ufficio ogni conseguenziale provvedimento *in autotutela* circa il ritiro del provvedimento già emesso (CR sent.17/2015 *Sconton*).

Spesso queste pronunzie sono il portato di “accordi di coesistenza” (riconoscimento reciproco di non confondibilità dei segni in conflitto e modalità d'uso) che determinano una situazione di equivalenza a quella di chiusura conciliativa del procedimento amministrativo di opposizione con estinzione dello stesso, fermo restando che i provvedimenti di definizione transattiva andranno sempre richiesti con opportune istanze all'Ufficio (CR sent. 52/16 *Grafa*).

Questi accordi sono definitivi nella misura in cui si accerti – ad di là delle obbligazioni assunte dalle parti (giudizialmente tutelabili) la mancanza di rischi confusori od inganno per il pubblico (CR sent. 10/15 *Campagnolo*).

Le spese di lite

Per la liquidazione delle spese giudiziarie vige il principio di soccombenza ex art.91cpc (salva la restituzione di quanto anticipato in sede di opposizione) con esclusione della compensazione ex art. 92 cpc (eccetto i casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti).

[La norma è stata prima aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. I "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale.

Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162]

Sono applicabili i *parametri liquidatori forensi* come previsti dal DM 55/2014 (tabella relativa ai giudizi ordinari davanti al Tribunale - 4 voci: studio/introductiva/trattazione/decisione – scaglione valore indeterminato 26000 - 52000 – valori medi riducibili fino al 50%) a valere per l'avvocato e per il mandatario abilitato alla difesa stante la possibilità di applicazione analogica prevista dall'art.3.

Non sembra possibile applicare il Reg. 140/2012 per estraneità delle prestazioni richiamate ai professionisti dell'area tecnica.

Ricorso in Cassazione e revocazione

La sentenza è invece ricorribile per Cassazione a sensi dell'art. 111 della Costituzione per difetto di giurisdizione o violazione di legge in quanto in tale ipotesi la Commissione opera come organo di giurisdizione speciale e le sue pronunzie hanno carattere « definitivo e decisorio » .

La sentenza della Commissione dei ricorsi non è appellabile perché il procedimento per ricorso ha natura di giurisdizione speciale su atti amministrativi e non è assimilabile ad un grado di gravame.

La modifica operata sull'art. 360 c.p.c. dalle regole del nuovo rito del giudizio di legittimità introdotto dal D.lgs 2 febbraio 2006 n. 40 (ivi IV° comma) ha esteso le possibilità impugnatorie anche a:

- *errores in iudicando* (vizi di violazione o falsa applicazione di legge)

- *errores in procedendo* (motivi attinenti la giurisdizione e la competenza del giudice; nullità del procedimento o della sentenza ove mancante dei requisiti di forma e sostanza compresa la totale assenza di motivazione) elencati nel I° comma dell'art. 360 c.p.c. (vizi di motivazione compresi).

Sino al 2012 gli *errores in procedendo* includevano anche il vizio di *carente, insufficiente contraddittoria motivazione* ma con la Legge 134/2012 i vizi di motivazione sono stati ristretti all' "omesso esame" di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza della Corte di Cassazione che accolga il ricorso dovrà « cassare » la decisione enunciando il principio di diritto al quale andrà ad uniformarsi in sede di rinvio la Commissione riprendendo in esame il ricorso.

La decisione della Commissione ricorsi può essere impugnata anche con il rimedio della « revocazione » , essendo pacifico in dottrina e giurisprudenza il principio della ammissibilità della revocazione per le decisioni di tutti i giudici speciali .

Valgono infatti le ragioni di giustizia che impongono l'adozione dei principi posti negli artt. 395 e segg. c.pc.

Tipologie litigiose (*materia decidendi*)

Le controversie trattate dalla Commissione dei ricorsi si incentrano essenzialmente su due aree riguardanti:

- * le istanze di reintegrazione nei termini per il mantenimento in vita dei diritti di pi (essenzialmente brevetti)**
- * le opposizioni di terzi alla registrazione del marchio.**

Il sindacato giurisdizionale nel primo caso investe i provvedimenti di rigetto dell'Ufficio; nel secondo caso i provvedimenti di accoglimento o reiezione dell'opposizione impugnati dal richiedente o dal terzo.

La rimessione in termini

Il mantenimento in vita del brevetto richiede il pagamento di diritti annuali entro determinati termini (6 mesi), scaduti i quali (ed il periodo di mora di ulteriori 6 mesi) - previa comunicazione all'interessato del mancato pagamento - viene annotata - su apposito registro - l'avvenuta decadenza (art.75 cpi).

L'annotazione della decadenza ha valore "costitutivo" ma deve essere preceduta dall'informativa scritta del decorso del termine di scadenza dei pagamenti.

La comunicazione serve infatti – in una ottica di cooperazione con l'Amministrazione - per facilitare all'occorrenza l'avvio di un procedimento di *restitutio in integrum* se il ritardo è dovuto ad *errore scusabile* .

Se manca la comunicazione e si ricevono senza riserve i pagamenti per le annualità successive si crea un legittimo affidamento sull'avvenuto mantenimento in vita del brevetto che esige la cancellazione della disposta annotazione della decadenza (C.R sent. 36/2016 *Fall.to Gelbison*).

La reintegrazione dei termini (art.193 cpi) è istituto che consente al titolare di un titolo di pi – al ricorrere di determinate condizioni - di essere reintegrato nei diritti persi o decaduti per inosservanza dei termini prescritti nei confronti dell'Ufficio.

Requisiti oggettivi

Il beneficio della rimessione è sottoposto ad un duplice requisito (temporale e soggettivo).

Il requisito temporale si articola :

- 1) in un primo termine (bimestrale) per la presentazione dell'istanza ed il compimento dell'atto omesso che decorre non dalla scadenza del termine ma dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza;**
- 2) in un secondo termine (annuale) di ricevibilità dell'istanza che decorre dalla data di scadenza del termine per il pagamento.**

In difetto il beneficio della reintegrazione viene legittimamente rifiutato trattandosi di termini “di chiusura” (quindi di stretta interpretazione) volti a scongiurare il rischio di un *favor* ingiustificato nei confronti del titolare comportante una eccessiva dilatazione temporale dell'esclusiva assegnata (C.R sent. 38/16 *Fasver* e Cass. 4387/2015).

Requisiti soggettivi

Sul requisito soggettivo la Commissione ha elaborato regole equivalenti a quelle praticate dalle *Boards* dell'EPO in applicazione dell' art. 122 della Convenzione sul brevetto europeo.

Il mancato rispetto del termine deve dipendere da fatti imprevedibili completamente estranei alla sfera di controllo del richiedente.

La “diligenza” esimente (escluso riferimento al precedente dato della “massima diligenza esigibile” riportata su un più duttile concetto di “diligenza richiesta dalle circostanze”) presuppone un errore “scusabile”, cioè isolato e statisticamente inevitabile che si iscriva (e di ciò venga data compiuta dimostrazione) in una organizzazione soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali.

L'incolpevolezza che autorizza il riconoscimento del beneficio transita dunque dalla “adeguatezza organizzativa” in termini di dotazione di strumenti, scelta delle persone impiegate, presenza di momenti di verifica ulteriori e di monitoraggi costanti per attenzionare tempestivamente (ed eliminare) imprevisti e/o disfunzioni nelle incombenze gestionali.

La diligenza poi - nella concatenazione di compiti in capo a più soggetti incaricati della gestione dei titoli di p.i - è esigibile anche nei confronti di eventuali sostituti e più l'organizzazione si articola su molteplici sequenze operative più si rivela indispensabile un sistema di cautele caratterizzato da controlli preventivi e verifiche incrociate (C.R sent. 44/16 *Hatch*).

Questo tipo di contenzioso si caratterizza dunque per valutazioni di fatto sulle condotte tecnico/operative del richiedente onde verificarne la congruità secondo i parametri della diligenza .

La continuazione

L'istituto della “continuazione della procedura” (art.192 cpi) consente al titolare del diritto che abbia perso un termine avanti all'Ufficio di chiedere entro due mesi dalla scadenza la prosecuzione con apposita istanza adempiendo alle formalità omesse.

E' stato precisato – nei rapporti con la *restitutio in integrum*- che si tratta di procedure entrambe “rimediali” di un termine scaduto con conseguenze sfavorevoli per il richiedente e dunque con matrice e finalità comuni.

Le procedure si presentano peraltro differenziate nei presupposti, nel senso che la continuazione equivale alla concessione di un “periodo di grazia” con proroga automatica del termine senza necessità di allegare cause di giustificazione.

Le cause di giustificazione debbono invece sussistere ed essere vagliate secondo i parametri della diligenza richiesta dalle circostanze nell'istituto della reintegrazione.

I benefici offerti dai due istituti non sono “cumulabili” nel senso che l'istanza di continuazione ex art.192 cpi non è applicabile a quella serie di termini “rafforzati” o resistenti alla continuazione tra i quali quelli previsti per la reintegrazione ex art. 193 cpi.

E' consentito il contrario e cioè la possibilità di proporre istanza di reintegrazione nel caso di mancata tempestiva proposizione di una istanza di continuazione a causa di un errore scusabile.

L'istituto della reintegrazione è infatti rimedio generale che si applica a qualsiasi termine al ricorrere dei presupposti di legge.

(C.R.sent.15/16 *Meadwestvaco* e sent.28/16 *Bentley*)

Il sistema dell'opposizione (europeo e nazionale) - quadro comparato

La procedura di opposizione alla registrazione del marchio da parte degli aventi diritto (titolari di diritti anteriori) è stata introdotta dal Regolamento sul marchio comunitario 40/94 che ne ha disciplinato l'iter avanti a apposite "divisioni" (di opposizione) ed alle Commissioni di ricorso presso l'UAMI di Alicante (Ufficio comunitario di armonizzazione del mercato interno).

L'Ufficio si avvale di "direzioni" di esaminatori e di divisioni di annullamento (ed opposizione).

Oggi il marchio comunitario si identifica nel marchio UE (europeo) che viene gestito dall'EUIPI (Istituto di proprietà intellettuale dell'Unione Europea) che è organismo dotato di autonomia giuridica, finanziaria e amministrativa.

Il Regolamento di esecuzione (2868/95) del Reg. 40/94 (ivi artt. 41-42-43) è stato modificato dal Reg. 207/2009 (ivi artt. 40-41-42) che a sua volta è stato modificato dal Reg. 2015/2424 (che ha abrogato il Reg. 2868/95).

Come in altri paesi anche l'Italia ha introdotto il sistema delle opposizioni con il D.lgs 777/1999 in applicazione del Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale del marchio per evitare disparità di trattamento rispetto alla procedura di opposizione europea.

La procedura è diventata operativa dal Luglio 2011 con l'approvazione del regolamento attuativo DM 11.5.2011 ed è stata convogliata nel D.lgs 30/2005 (cpi) agli artt.174-184.

In funzione di riavvicinamento (armonizzazione) delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa è stata emanata la nuova direttiva marchi 2015/20136 (c.d. di "rifusione" sostitutiva della direttiva 2008/95 già subentrata alla prima direttiva marchi 89/104/CEE sulla quale era stata codificata la legge marchi nazionale con D.lgs 480/92) che dovrà essere recepita entro il 14.1.2019 con le modifiche al cpi che si renderanno necessarie.

La portata e l'evoluzione dell'istituto a livello nazionale risente dunque dei precedenti formati in ambito europeo ed a quella giurisprudenza spesso è fatto richiamo sia dall'esaminatore che dalla Commissione dei ricorsi.

Il marchio UE

Il marchio dell'Unione europea (già marchio comunitario) è un titolo “unitario” per l'intera Unione nel senso che la sua validità ed efficacia resta uguale in tutto il territorio europeo e per quel solo territorio unionista può essere registrato, trasferito, fatto oggetto di rinuncia, nullità(o decadenza) .

Il marchio europeo si distingue dal marchio a registrazione « internazionale » (che implica depositi nazionali con registrazione internazionale presso l'OMPI di Ginevra) e non configura una privativa unitaria ma piuttosto un « fascio » di diritti nazionali unificati nelle procedure di rilascio così come il brevetto europeo rappresenta un « fascio » di privative nazionali la cui unità si esaurisce nella sola fase di deposito e concessione.

Il marchio UE rappresenta invece un titolo autonomo a protezione uniforme sottoposto esclusivamente alle disposizioni del Regolamento che l'ha istituito ed alle procedure amministrative e giurisdizionali proprie che richiamano a grandi linee l'impianto delineato dall'Accordo di Lussemburgo sul brevetto comunitario.

Un marchio “unificato” è contemplato anche dal diritto dei marchi del Benelux e trova regolamentazione comune nei tre paesi mediante una legge “uniforme” la cui interpretazione - in via pregiudiziale- è rimessa alla Corte di giustizia del Benelux istituita a tale scopo.

I procedimenti

* Il procedimento di opposizione alla registrazione del marchio nazionale si svolge in Italia avanti all'UIBM.

* Il procedimento di opposizione alla registrazione del marchio UE si svolge avanti l'EUIPO di Alicante.

Trattasi di procedimenti amministrativi con i quali il soggetto opponente chiede il rigetto di una domanda di registrazione altrui per tutti o parte dei prodotti con quella domanda rivendicati.

Il procedimento – che vede due parti private contrapposte (il titolare di diritti anteriori ed il titolare della nuova domanda di marchio) consente :

* di risparmiare sulle azioni giudiziarie di nullità/contraffazione concernenti tanto motivi/impedimenti di nullità assoluta quanto motivi/impedimenti di nullità relativa (ancorché fondati su legittimazioni diverse)

* di impiegare utili filtri di conciliazione/mediazione:

A. L'Ufficio europeo in sede di esame dell'opposizione può sempre invitare le parti ad una conciliazione a sua discrezione. (R.42 Reg.207/09)

B. L'Ufficio italiano nel comunicare l'opposizione al richiedente invita entrambi a raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi (periodo di riflessione o *cooling off*) trascorso il quale senza esito si apre l'istruttoria con scambio di deduzioni, documenti, osservazioni (art.178 cpi).

C. Istituzione di un “centro di mediazione” da parte dell'Ufficio europeo i cui servizi potranno essere utilizzati su istanza congiunta anche nel corso del procedimento per raggiungere una composizione amichevole per le controversie basate sul Reg. 2015/2424 (R.137 bis).

Osservazioni ed impedimenti

La pubblicazione della domanda di registrazione costituisce il *dies a quo* (tre mesi) per consentire:

1. ai terzi interessati di indirizzare all'Ufficio *osservazioni* sugli impedimenti assoluti alla registrazione
2. ai soggetti legittimati (quali titolari di diritti anteriori) di proporre opposizione in base agli impedimenti relativi alla registrazione.

Gli impedimenti alla registrazione sono deducibili anche in sede giudiziaria con azione riconvenzionale di nullità nel giudizio di contraffazione proposto avanti ai Tribunali nazionali (o con azione diretta avanti alle divisioni di annullamento/Commissioni di ricorso dell'EUIPO quanto al marchio europeo).

Impedimenti assoluti e relativi

A. *Impedimenti assoluti* alla registrazione (= nullità assolute)

- * la mancanza delle caratteristiche proprie del segno (quali la possibilità di rappresentazione grafica)
- * la mancanza di capacità distintiva
- * la genericità e descrittivista'
- * la ingannevolezza
- * la contrarietà all'ordine pubblico o buon costume (moralità)

Artt.12+13 (marchio nazionale) - art.7/52 (Reg.marchio UE)

B. *Impedimenti relativi* alla registrazione (= nullità relative)

(presupponenti l'esistenza di un *marchio anteriore* quale marchio UE, marchio nazionale, marchio internazionale esteso al territorio Europeo/italiano):

- * richiesta di un marchio identico a marchio anteriore e per prodotti/servizi *identici* (c.d. *doppia identità*)
- * richiesta di un marchio identico o simile a marchio anteriore per prodotti/servizi identici o *simili* quando possa determinarsi rischio di confusione per il pubblico comprensivo anche del rischio di associazione
- * richiesta di un marchio identico o simile a marchio anteriore per prodotti/servizi *non simili* se questi gode di *notorietà* e si crei indebito vantaggio (agganciamento) o pregiudizio (solo per il marchio UE).

Questa ultima ipotesi è stata espunta dalla disciplina italiana (decreto correttivo) ma destinata a rientrarvi con la nuova Direttiva marchi (art. 5) secondo cui è escluso dalla registrazione e può essere dichiarato nullo il marchio identico o simile a marchio anteriore a prescindere da identità, similitudine o non similitudine dei prodotti che contrassegna quando gode di "*rinomanza*".

- * Mancanza di consenso alla registrazione come marchio del ritratto di persone o di nome altrui (quando in tal ultimo caso possa esserne lesi fama e decoro in capo a chi porta quei nomi) da parte degli avanti diritto (marchio nazionale)
- * conflitto con marchio od altro segno non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale (marchio UE).

Artt.12+13-8-176 (marchio nazionale)-art.8/53(Reg.marchio UE)

L'intervento dei terzi - due fasi

1) La prima fase concerne le “osservazioni” presentate dopo la pubblicazione della domanda (ma prima della scadenza dell'opposizione o - se già presentata- prima della decisione sull'opposizione stessa: precisazione introdotta per il marchio UE o dal Reg. 2015/24242) per far valere gli impedimenti assoluti alla registrazione (esclusi gli impedimenti relativi non rilevabili di ufficio).

L'interesse procedimentale dei terzi serve a sollecitare i poteri di indagine dell'Ufficio (quale sorta di autotutela amministrativa) consentendogli di compiere un esame più completo ed approfondito della domanda al fine di impedire la registrazione di segni privi dei requisiti di validità.

I terzi - sia che agiscano *uti singuli* sia come enti associativi/collettivi (qualsiasi interessato, persona fisica e giuridica) - non assumono la qualità di parte e possono solo orientare – nell'ambito della c.d. *piccola opposizione* - l'azione amministrativa nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le osservazioni sono infatti comunicate al richiedente facultato a presentare nel termine prescritto le proprie controdeduzioni.

2) La seconda fase concerne la vera e propria “opposizione” per far valere gli impedimenti relativi alla registrazione (esclusi gli impedimenti assoluti rilevabili di ufficio).

Il procedimento amministrativo di opposizione è incidentale ed interno all'*iter* di registrazione e si pone in logica prosecuzione - sul piano giudiziario - alla c.d. *relativizzazione* delle cause di nullità.

La procedura si differenzia da quella riguardante il brevetto europeo dove l'opposizione può essere proposta solo dopo la concessione del titolo e dalle procedure in vigore in taluni stati membri che rinviando l'opposizione ad un momento successivo alla registrazione (Germania).

Le cause di nullità relativa (al pari degli impedimenti relativi) possono essere fatti valere solo dai titolari dei diritti anteriori mentre le cause di nullità assoluta sono invocabili da qualunque interessato e – in Italia - dal PM (la cui partecipazione è oggi comunque facoltativa).

Legittimazione

Legittimati all'opposizione (ed all'azione giudiziaria) sono:

- * il titolare del marchio anteriore (nel sistema europeo anche il titolare di segno anteriore non registrato e di portata non puramente locale secondo l'ampliamento voluto dai paesi di *common law*)**
- * il titolare di domanda di registrazione prioritaria**
- * il licenziatario esclusivo**
- * gli aventi diritto a prestare il consenso in ipotesi di ritratti di persone e nomi (per il marchio nazionale).**

Formalità e lingua

L'opposizione va presentata all'Ufficio entro il termine perentorio di 3 mesi per iscritto, deve essere motivata e documentata, corredata dall'enunciazione dei fatti e dalle prove a sostegno: il tutto a pena di inammissibilità.

La lingua dell'opposizione è prescritta in sede nazionale quella italiana.

In sede europea l'opposizione (come l'azione di decadenza o nullità) va invece presentata in una delle 5 lingue dell'Ufficio (italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo).

Se vi è coincidenza con la lingua della domanda di marchio oggetto di opposizione (o quella ivi indicata alternativamente come seconda lingua ufficiale) il procedimento si svolge in quella lingua.

Altrimenti l'opponente deve presentare una traduzione, salvo che le parti si accordino per utilizzare altra lingua ufficiale come lingua del procedimento. (art.119 Reg. 207/09)

Esame preliminare e di merito

- * Esame preliminare dell'opposizione (nazionale)**
- * inammissibilità in rito(genericità e difetto di legittimazione)**
- * improcedibilità (mancato pagamento della tassa) .**

Altre difformità procedurali possono anche essere decise in sede di merito con decisione finale di accoglimento o rigetto dell'opposizione .

I requisiti di ricevibilità (integrabili entro 2 mesi dalla comunicazione dell'Ufficio) sono nello specifico richiamati dall'art. 148.1 cpi (incerta identificazione soggettiva, mancata riproduzione del segno o dell'elenco dei prodotti/servizi).

I requisiti di ammissibilità sono indicati dall'art.176.2 (mancata redazione in lingua italiana, omessa identificazione marchio e prodotti/servizi su cui è basata l'opposizione, mancata esplicitazioni motivi).

- * Esame di merito dell'opposizione (nazionale).**

Procedura in contraddittorio con invito a conciliare ed assegnazione di termine al richiedente per controdeduzioni (se la proposta di accordo conciliativo non da esito).

Entrambe le parti nel corso dell'istruttoria sono e invitate a presentare in termini prefissati documenti deduzioni osservazioni in reciproca confutazione.

Anche in sede europea – con disposizione molto più scarna - è prevista lo scambio di osservazioni su invito dell'Ufficio

Non si applica la disciplina dei rilievi dell'Ufficio (c.d *ministeriale*) con assegnazione di termine per replicare (art.173 cpi) essendo l'opposizione essenzialmente procedura coinvolgente il richiedente ed il terzo.

Prova d'uso

La procedura di opposizione europea quanto quella (derivata) italiana prescrivono la prova d'uso del marchio opposto nel corso dei cinque anni anteriori su istanza del richiedente.

La prova d'uso (prova negativa della decadenza del segno) si basa sulle modalità di cui all'art.24 cpi e richiede :

1) dimostrazione del “serio e concreto utilizzo” del marchio a far tempo dalla pubblicazione del segno opposto per i prodotti/servizi che contrassegna (*uso effettivo*).

Se l'uso è provato solo per una parte dei prodotti/servizi il marchio si intende registrato solo per quelli.

2) le legittime ragioni di mancata utilizzazione (restrizioni all'importazione, contingentamenti, limitazioni governative, forza maggiore)

3) l'uso da parte di terzi con il consenso del titolare (a valere come uso del titolare tenuto a fornire la prova di aver acconsentito a tale uso).

La prova gravante sull'opponente costituisce condizione di procedibilità della opposizione su eccezione del richiedente ed è vincolata soprattutto a materiale informativo, documenti e campioni (imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni sui giornali, dichiarazioni giurate).

L'uso “serio” non si identifica in un uso simbolico ma richiede un uso in conformità alla funzione essenziale del marchio di garantire l'origine dei prodotti/servizi per i quali è stato registrato, un uso pubblico e verso l'esterno, una dimensione quantitativa che va valutata caso per caso per individuarne la sufficienza (a prescindere da successo commerciale e strategie economiche).

Non è necessario un uso continuato ed ininterrotto potendo essere l'uso anche intervallato purché distribuito ragionevolmente nel tempo (non operando una regola *de minimis*). Lo scarso volume di prodotti commercializzati può essere compensato da grande intensità o costanza nel tempo dell'uso del segno e viceversa (CR sent.45/15 *Weston*)

Sospensione

Sono previsti motivi di sospensione della procedura (parzialmente diversi) nel Regolamento di esecuzione (marchio UE) e nel cpi (marchio nazionale).

A. Sospensione procedura EUIPO:

- 1) opposizione basata su domanda di marchio anteriore (fino alla conclusione di quella procedura)**
- 2) opposizione basata su domanda di registrazione per indicazione geografica/denominazione di origine (fino alla conclusione di quella procedura)**
- 3) quando risulti opportuno secondo le circostanze .**

B. Sospensione procedura UIBM (art.180 cpi)

- 1) opposizione basata su domanda di marchio anteriore (fino alla conclusione di quella procedura)**
- 2) per la durata del periodo di *cooling off***
- 3) opposizione basata su marchio internazionale (fino alla conclusione di quella procedura)**
- 4) opposizione a marchio nazionale oggetto di riesame in sede di osservazioni**
- 5) contemporanea pendenza di giudizio di nullità o decadenza o sulla spettanza del diritto (rivendicazione) fino al passaggio in giudicato della sentenza (*vedi infra*).**

Se la procedura di opposizione è sospesa dall' 'UIBM deve essere esaminata con precedenza la domanda o la registrazione anteriore.

Anche l'Ago adita in via preventiva sulla registrabilità o meno del segno (salva la concessione del titolo indispensabile per la decisione di merito) in pendenza della procedura di registrazione è facultata a disporre la sospensione del processo una o più volte (nonostante la mancanza di una vera e propria pregiudizialità tecnica).

Parimenti – nell'ambito della collaborazione tra amministrativo e giudiziario - è previsto che copia della domande giudiziarie afferenti i titoli di pi vengano trasmesse all'Ufficio per sollecitarne preventiva disamina prima della decisione giudiziale.

Rapporti tra procedimenti/1(nazionale)

L'art. 180 cpi nell'indicare i vari casi di arresto del procedimento di opposizione stabilisce alla lettera "e" che in pendenza di giudizio di nullità o di decadenza o di rivendicazione del marchio sul quale si fonda l'opposizione il procedimento resta sospeso, ad istanza del richiedente la registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione giudiziaria .

La norma è da ritenersi applicabile solo al procedimento amministrativo di opposizione .

Nella coesistenza del giudizio avanti alla Commissione dei ricorsi (opposizione alla registrazione) e del giudizio avanti all'Ago (nullità/decadenza), cioè di due procedimenti giurisdizionali, la decisione sulla sospensione va valutata solo secondo la regola generale dell'art. 295 cc .

Con la ordinanza CR 2072/14 *Lattemiele* è stato così sospeso il giudizio a sensi dell'art.295 cc richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 4977/2001 e Cass. 1285/2006) secondo cui quando tra le stesse parti verte un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda ricorre una ipotesi di pregiudizialità che impone la sospensione necessaria del processo.

L'ordinanza prende atto di talune pronunzie contrarie (Cass. 24859/06 e Cass. 16830/12) che dando prevalenza al valore costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) suggerivano criteri restrittivi e rigorosi nell'applicazione dell'art. 295 cpc per evitare rallentamenti nelle cause, escludendo la necessità di sospendere il giudizio di contraffazione in contemporanea pendenza del giudizio di nullità.

Il giudice infatti sarebbe sempre in grado di conoscere *incidenter tantum* la questione pregiudiziale di validità/nullità del titolo ed eventuali contrasti tra le due pronunzie potrebbero risolversi alla luce i della normativa brevettuale che fa salvi gli atti di esecuzione già compiuti.

Questa impostazione è stata peraltro ritenuta inapplicabili in materia di marchio in considerazione del fatto che la pronunzia sulla nullità non conosce simile meccanismo di graduazione degli effetti.

E' stato poi rilevato inversamente (CR sent.15.17.18/2014 *Imperial*) che la pregiudizialità di giudizio di nullità pendente era semmai opposta e rovesciata avendo valore pregiudicante il giudizio della Commissione riguardante la registrabilità del marchio rispetto ad ogni altro che quel titolo.

Rapporti tra procedimenti/2(europeo)

Anche le giurisdizioni nazionali partecipano al contenzioso sulle privative europee tramite i *Tribunali dei marchi, dei modelli e dei disegni comunitari* (TMDC) istituiti in Italia presso le 12 sezioni specializzate della PI (oggi 21 (+1) Tribunali dell'impresa).

Per l'azione di nullità (assoluta o relativa) e di decadenza del marchio il legislatore europeo ha costruito un procedimento “ diretto” accentrato in via amministrativa - contenziosa avanti all'Ufficio di Alicante sotto il controllo della giustizia europea.

La competenza degli organi giurisdizionali nazionali interviene in via “indiretta” allorché nel «giudizio di contraffazione» sia introdotta una domanda «riconvenzionale» di nullità o decadenza fondata su quegli stessi motivi proponibili direttamente avanti all'Ufficio.

Si attiva - dunque - un meccanismo di *cooperazione giudiziaria* decentrata che rimette ai giudici nazionali la deliberazione esclusiva -non solo- delle azioni di contraffazione ma anche delle stesse azioni di invalidità contrapposte nell'ambito dei giudizi intentati contro i presunti responsabili della violazione .

Il sistema del marchio europeo è caratterizzato dunque da accentuate *integrazioni* tra amministrativo e giudiziario.

Il concorso delle autorità giudiziarie nazionali comporta pertanto la predisposizione di un sistema di *coordinamento procedurale* così articolato:

A. Una “precedenza privilegiata” dell'EUIPO (Divisione di annullamento e Commissione di ricorso fino al Tribunale di I° grado del Lussemburgo) una volta investito di domanda “diretta” di nullità o di decadenza del titolo rilasciato .

Rispetto a tali azioni debbono cedere quelle successivamente proposte in via riconvenzionale nel giudizio di contraffazione nazionale che va sospeso *ex officio* salvo prender atto della decisione già intervenuta in quella sede sulla quale non sarà più possibile interloquire.

B. In caso di prioritaria instaurazione del giudizio nazionale, è invece l'Ufficio che deve disporre la sospensione del procedimento in corso, salvo che le parti del processo nazionale – autonomamente o su invito dello stesso giudice - intendano proseguire l'azione di invalidità in quella sede ovvero colà trasferirla allorché il procedimento non sia ancora iniziato.

Estinzione

Il sistema nazionale – oltre all’istituto della sospensione – prevede l’estinzione del procedimento di opposizione (art.181 cpi) in ipotesi tassative:

- 1) marchio su cui si fonda l’opposizione dichiarato nullo o decaduto**
- 2) accordo di conciliazione**
- 3) ritiro dell’opposizione**
- 4) ritiro della domanda oggetto dell’opposizione o rigetto con decisione definitiva**
- 5) mancanza di legittimazione all’opposizione.**

La collocazione sistematica della normativa sull’opposizione nel capo IV del cpi (acquisto e mantenimento dei diritti di pi e relative procedure) anziché nell’ambito del Capo III (tutela giurisdizionale dei diritti di pi) esclude travaso nella fase giurisdizionale di quelle disposizioni amministrative tra le quali – oltre il citato art.180 cpi sulla sospensione - la regola sull’estinzione della procedura di opposizione.

Anche tale norma va infatti riferita esclusivamente al procedimento amministrativo specie per l’eterogeneità di un sistema in cui la perdita di legittimazione all’opposizione ex art.177 cpi (ad esempio per cessione a terzi del marchio senza costituzione del cessionario nel relativo procedimento) determina l’estinzione ex art.181 lett. ecpi con ribaltamento della regola civilistica (art. 111 cpc) secondo cui se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie.

L’ordinanza cit. *Lattemiele* ha pertanto escluso ogni applicazione analogica al giudizio avanti alla Commissione anche dell’art. 181 cpi.

Istruttoria

L'istruttoria si svolge in base alle valutazioni dell'esaminatore che dovrà ripercorrere l'iter comparativo dei segni/prodotti secondo i seguenti *steps*.

1. confronto delle classi merceologiche cui fanno riferimento i segni in conflitto per verificare identità o somiglianza dei prodotti o servizi rispettivamente indicati;
2. confronto diretto tra il segno del richiedente ed il marchio dell'opponente sul piano *visivo, fonetico e concettuale* previa individuazione della loro natura: marchio *denominativo/figurativo*, marchio *complesso* (+ elementi tra i quali taluno suscettibile di assumere valore caratterizzante) marchio *di insieme* (+ elementi privi di capacità distintiva assunta solo dalla loro combinazione), ricerca dell'elemento dominante (*cuore*).
3. Verifica del carattere distintivo del marchio anteriore (o della *debolezza del segno* ai fini della idoneità anche di minime varianti per la differenziazione) nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione (ivi compreso il rischio di associazione) e del livello di attenzione prestato dal pubblico di riferimento (generico o selettivo).

Entrerà in gioco il riferimento alla giurisprudenza EUIPO secondo la quale la valutazione di somiglianza tra i segni deve basarsi non solo sui singoli elementi ma su una valutazione globale d'insieme con ricerca degli elementi distintivi predominanti (*cuore*), considerato che un tenue grado di somiglianza tra prodotti/servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni e viceversa (*criterio dei vasi comunicanti*).

Tali precedenti rimandano all'analisi delle condizioni obiettive con le quali i marchi si presentano sul mercato perché ove i prodotti contrassegnati siano venduti in negozi *self service* dove il consumatore sceglie lui stesso il prodotto facendo riferimento all'immagine del segno l'impatto visivo avrà maggior rilevanza rispetto a quello auditivo; mentre ove si tratti di prodotti costosi e selezionati il rischio di confondibilità sarà più ridotto essendo il pubblico di riferimento più attento. (Tribunale UE 6.12.2016 T-635/15 *Tuum*)

Conclusa la fase istruttoria l'UIBM potrà con proprio provvedimento decisorio:

1. accogliere opposizione respingendo in tutto od in parte la domanda di registrazione
2. rigettare l'opposizione e autorizzare la concessione del marchio.

E' stata peraltro ritenuta l'ammissibilità di provvedimenti di rifiuto alla registrazione previo annullamento in autotutela dell'atto concessorio ritenuto irregolare a seguito di riesame disposto d'ufficio (ancorché al di fuori di un procedimento formale di opposizione) per economia dei mezzi giuridici (CR sent.8/2016 *Meli*)

La procedura da ricorso (EUIPO)

Nel sistema nazionale non è prevista una procedura da ricorso, diversamente da quanto avviene in sede EUIPO dove (sulla falsariga del brevetto europeo) è operante un controllo “interno” dei provvedimenti emessi dalla divisione di opposizione e dalle altre nelle quali si articola l’Ufficio europeo (tra cui quella che si occupa di annullamento e decadenza).

I provvedimenti della divisione di opposizione sul marchio UE sono dunque riesaminabili avanti alla competente Commissione di ricorso presso l’Ufficio di Alicante.

L’UIBM non ha un sistema di “prosecuzione” del genere né opera una divisione competente a valutare in prima battuta le istanze di annullamento e/o decadenza del marchio riservate solo alla conflittualità giudiziaria.

Peraltro la nuova Direttiva marchi (2015/2436) nel richiamare gli Stati membri all’adozione di procedure amministrative “rapide ed efficienti” invita all’estensione di queste procedure (oltre che all’opposizione) anche alla decadenza e dichiarazione di nullità del marchio previa istituzione di divisioni competenti.

La procedura di ricorso contro le decisioni emesse dalle divisioni EUIPO è dettagliata dagli artt. 58-86 del Reg. 207/09 con le precisazioni contenute nel Reg. 2015/2424.

Il procedimento di ricorso è strutturato avanti alle Commissioni di ricorso secondo il modello della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (con le innovazioni inserite dall’EPC 2000) ed ha natura di procedimento amministrativo - contenzioso all’interno dell’Ufficio.

Varie garanzie processuali contrassegnano l’*iter* procedurale nonché l’*indipendenza ed autonomia* della quale godono i membri delle Commissioni la cui imparzialità è assicurata da meccanismi di astensione e ricasazione sulla falsariga dei principi che regolano la procedura avanti alle Camere di ricorso in tema di brevetto europeo.

Queste garanzie non sono peraltro di per sé sufficienti ad attribuire a tali organi funzioni « giurisdizionali » in senso tecnico che spettano invece - tramite il veicolo dell’impugnazione delle loro decisioni - agli organi di giustizia europea (Tribunale di I grado e Corte di Giustizia).

Natura e decisioni

Le Commissioni di ricorso EUIPO hanno “natura amministrativa” e possono definirsi una istanza integrata nella struttura dell'Ufficio che esercita un « controllo interno ».

Esiste infatti « continuità funzionale » tra l'esaminatore e le Commissioni di ricorso che dispongono - per deliberare - delle « stesse competenze » dell'esaminatore.

Sulla falsariga poi della Camera ampliata di ricorso dell'UEB, è stata creata una Commissione “allargata” competente, su istanza della Commissione assegnataria della causa o del “Presidium” delle Commissioni di ricorso (organo di vertice costituito dai Presidenti delle singole Commissioni e dai membri eletti dall'insieme dei componenti), a decidere il caso quando ciò sia giustificato dalla difficoltà in diritto, dall'importanza della lite, da circostanze particolari.

Le decisioni di Commissione possano essere assunte anche da un solo membro (giurista) quando la causa sia ritenuta di importanza limitata, non sussistano difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto da affrontare, e per altre circostanze particolari (tra le quali il sono ricomprese le decisioni che concludono il procedimento in seguito ad accordo delle parti e le decisioni sui costi o sull'ammissibilità del ricorso).

Oggetto di ricorso (che ha « effetto sospensivo ») è qualsiasi decisione degli esaminatori, della divisione di opposizione o di annullamento, di quella legale o di amministrazione che respinga una domanda (anche parzialmente) o rifiuti il riconoscimento di un diritto.

La presentazione del ricorso deve essere accompagnata - nei 4 mesi successivi - dal deposito di una memoria scritta contenente i motivi (*statement of grounds*) che debbono essere sufficientemente chiari per far comprendere le ragioni della contestazione, in difetto derivandone la sanzione della inammissibilità.

Il meccanismo ricalca quello del ricorso contro le decisioni degli organi di I^a istanza dell'UEB dove la motivazione può essere depositata anche in un secondo momento con memoria illustrativa.

Diversamente dal sistema italiano dove i motivi - a pena di inammissibilità - debbono esser contestuali al ricorso.

Revisione pregiudiziale

Il sistema europeo prevede anche la “revisione” pregiudiziale delle decisioni, *filtro preliminare* avanti alle stesse divisioni che ove ritengano il ricorso ammissibile e fondato (nelle procedure *ex parte*) ovvero ricevano l’adesione della controparte alla proposta di accoglimento (nelle procedure *inter partes*) sono tenute ad accogliere le istanze del ricorrente, dovendo altrimenti deferire il ricorso alla Commissione competente senza parere nel merito.

Le Commissioni di ricorso non hanno competenza « supplementare » rispetto a quella deliberativa loro propria ed in particolare non possono adire la Corte di Giustizia nei casi controversi mediante autonoma procedura di rinvio.

La Commissione delibera sul ricorso solo dopo aver proceduto ad esame con invito alle parti - ogniqualvolta sia necessario - a presentare le loro deduzioni.

Conformemente alla giurisprudenza elaborata dalle Camere di ricorso dell’UEB anche le Commissioni EUIPO hanno il potere “discrezionale” di stabilire se accettare o meno i fatti e le prove non addotte in tempo utile dalle parti (*late submission*).

Questo principio è stato da ultimo ribadito dalla Corte di Giustizia la quale ha puntualizzato che l’Ufficio ha piena facoltà di decidere se deve o meno tener conto delle prove e dei fatti “nuovi”.

Fase giurisdizionale

Avverso le decisioni delle Commissioni di ricorso EUIPO (al contrario di quelle rese dalle Camere dell'UEB che sono provvedimenti finali non ricorribili) è possibile ricorrere agli organi di giustizia dell'UE.

Alla Corte di Giustizia è stato affiancato il Tribunale di I° grado competente a conoscere in I^a istanza - con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte medesima per « motivi di diritto » - talune categorie di ricorsi tra cui la materia della proprietà intellettuale.

La tipologia dei vizi denunziabili si articola:

- a)* nell'incompetenza - assoluta o relativa - a seconda che il provvedimento impugnato sia stato emesso da organo privo di potere o diverso da quello che aveva il potere di emetterlo;
- b)* nella violazione di norme che prescrivono una determinata forma a garanzia dello svolgimento del procedimento secondo i principi fondamentali di procedura previsti dal Regolamento (*errores in procedendo*);
- c)* nella violazione del Trattato, dei Regolamenti istitutivi, delle regole di diritto concernenti la loro applicazione nella cui ampia casistica possono farsi rientrare gli *errores in iudicando* ;
- d)* nello « sviamento di potere » per uso illegittimo dei poteri attribuiti all'organo deliberante.

Proprio la giurisprudenza europea - più volte adita sulle questioni sostanziali (sub c) - ha contribuito in modo determinante all'evoluzione del diritto europeo dei marchi definendone la tipologia in funzione della descrittività e della distintività e fornendo importanti linee-guida sul concetto di ingannevolezza e di somiglianza confondibile.

Le sentenze emesse dal Tribunale di I grado - a loro volta - sono ricorribili avanti alla Corte di Giustizia per «motivi di diritto» (incompetenza, violazione di norme di procedura e di diritto comunitario) che - ove accolti - porteranno all'annullamento della decisione di I istanza con eventuale rimessione della trattazione al Tribunale vincolato ai punti di diritto enunciati nella sentenza della Corte.

Il giudizio da ricorso (UIBM) - merito

Il merito del giudizio di opposizione avanti alla Commissione dei ricorsi (su cui *infra*) di regola ha sempre ripercorso l'*iter* comparativo adottato dall'esaminatore:

*** raffronto dalle classi merceologiche cui fanno riferimento i segni in conflitto per verificare identità o somiglianza dei prodotti o servizi rispettivamente indicati;**

*** confronto diretto tra il segno del richiedente ed il marchio dell'opponente sul piano visivo, fonetico e concettuale previa individuazione della loro natura e dell'elemento dominante (cuore);**

*** verifica del carattere distintivo del marchio anteriore nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione (ivi compreso il rischio di associazione) e del livello di attenzione prestato dal pubblico di riferimento (generico o selettivo).**

I criteri di valutazione sono quelli adottati dalla giurisprudenza nazionale ed europea:

*** ricerca di eventuali somiglianze confusorie attraverso indagine non in via analitica attraverso l'esame particolareggiato di ogni singolo elemento ma in via globale e sintetica che è il modo in cui i marchi sono solitamente impressi nella memoria del consumatore espungendo i dettagli marginali generico/descrittivi per far risaltare il nucleo preminente e/o caratterizzante del segno (Comm. ric. sent. 13/2013 *Lozza*)**

*** prevalenza dei dati di somiglianza su quelli di differenziazione (Comm. ric. sent. 12/2013 *Champion*)**

*** distinzione del marchio di "insieme" dal marchio "complesso" per orientare il giudizio di confondibilità, nel primo gli elementi che lo compongono risultando privi di distintività ascritta alla loro combinazione d'insieme (Comm. ric. sent. 15/2013 *Amalfi*)**

*** individuazione del carattere "forte" o "debole" del segno per stabilire la sufficienza di eventuali "varianti" ad escludere rischi confusori (Comm. ric. sent. 5/2014 *Golosetta*)**

*** irrilevanza che marchi simili risultino registrati (ed opposti) in altri paesi, essendo inopponibili quelle risultanze nel giudizio nazionale (Comm. ric. sent. 6/2014 *Bossert*).**

Su tali verifiche viene pronunciata la decisione (di conferma od annullamento del provvedimento dell'Ufficio).

Rapporti tra giudizi

Sui rapporti tra giudizi ordinari e quelli pendenti in Commissione si ritiene che nessun contrasto di giudicati possa insorgere tra il risultato cui pervenga la Commissione dei ricorsi la cui sentenza – ad esempio - accolga il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di concessione dell’Ufficio ed il risultato opposto cui pervenga o possa pervenire il giudice ordinario quando sia chiamato a pronunciarsi sulla nullità/appartenenza del titolo impugnato dal terzo per la stessa causa.

Il giudizio in Commissione si svolge infatti in contraddittorio tra richiedente ed Ufficio mentre il giudizio davanti al giudice ordinario si svolge in contraddittorio tra il titolare ed un terzo con esclusione di ogni rapporto di pregiudizialità che comporti applicabilità dell’istituto della sospensione necessaria (art. 295 cpc).

Tali conclusioni possono essere mantenute anche in tema di opposizione di terzi alla registrazione nonostante la “trilateralità” del giudizio attivato - in contraddittorio dell’Ufficio - dal ricorso del richiedente contro il rigetto della domanda di registrazione determinata dall’accoglimento dell’ opposizione del terzo ovvero dal ricorso dell’opponente medesimo contro la reiezione della sua opposizione .

Va condivisa la regola secondo cui l’esito di quel giudizio speciale continua a rimanere “*fatto endoprocedimentale*” privo di efficacia preclusiva sulla cognizione dell’AGO siccome “fatto interno” al procedimento amministrativo.

Va pertanto escluso che l’esito del ricorso del richiedente o di quello dell’opponente possa assumere autorità di cosa giudicata “*inter partes*” (e “*secundum eventum litis*”) con conseguente limitazione della portata dell’art. 117 cpi che detta la regola generale secondo cui la registrazione (e la brevettazione) non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di p.i.

L’autonomia delle risultanze definitive emerse in ambito giudiziario rispetto a quelle accertate in ambito amministrativo è stata riconosciuta anche dalla Corte di Giustizia che ha escluso che la autorità di giudicato di sentenza emessa da Tribunale ordinario che aveva annullato un marchio nel giudizio di contraffazione potesse avere ripercussioni vincolanti sull’esito del procedimento di opposizione avanti all’EIPO stante la diversità di oggetto tra azione di contraffazione per ottenere l’annullamento del marchio ed opposizione alla registrazione dello stesso (sentenza 21.7.2016 C-226/15 P *Carolus*).