

**MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**COMMISSIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI BREVETTI E MARCHI**  
**(art. 71 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127)**

**Parere ai sensi**

**degli artt. 71 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 e 54 r.d. 21 giugno 1942 n. 929**

1. Con ministeriale 2 ottobre 2003 è stato trasmesso a questa Commissione “il testo integrale elaborato dalla Commissione di Studio istituita presso questo Dicastero al fine di predisporre uno o più provvedimenti per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale” e, con riferimento a precedente ministeriale del 1° luglio 2003, le si è chiesto di “formulare le proprie osservazioni”.

Il testo trasmesso è rubricato Codice dei Diritti di Proprietà Industriale (d’ora innanzi: Codice) ed è stato predisposto per dare attuazione alla delega contenuta nell’art. 15 e nell’art. 17 della l. 12 dicembre 2002 n. 273.

Ovvio, ma non inutile ai fini dei rilievi che seguiranno, è prendere atto che la Commissione incaricata di studiare il “riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale” ha optato per un provvedimento unico anziché per più provvedimenti.

2. Questa Commissione, nel dar seguito alla richiesta indirizzata dal Ministero, ritiene doveroso ed opportuno muovere, nel selezionare i materiali testuali meritevoli di esame, dalle proprie attribuzioni istituzionali: dall’essere – prevalentemente se non esclusivamente - Giudice speciale dei provvedimenti di rigetto o di non integrale accoglimento delle domande che persone o enti depositano presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi onde ottenere privative industriali (segnatamente in materia di marchi, invenzioni e modelli).

Il ruolo istituzionale testé sottolineato induce questa Commissione a circoscrivere il proprio esame al IV libro del Codice (“Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure”), nel quale sono raccolte quasi tutte le disposizioni sulla corretta interpretazione ed applicazione delle quali questa Commissione è chiamata a pronunciarsi in sede giurisdizionale; nonché all’art. 143 (contenuto nel III libro, rubricato “Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale”) e all’art. 205 (contenuto nel libro V, rubricato “Procedure speciali”) che alla giurisdizione di questa Istanza ed al rito che ne governa la cognizione sono dedicati.

3. Questa scelta tematica non esime, peraltro, la Commissione dal premettere brevi osservazioni sull’architettura del Codice ed, in particolare, sulle materie incluse ed escluse nella prospettiva del significato normativo e culturale della locuzione “proprietà industriale”.

3.1. Il Codice, a cominciare dalla rubrica, si dichiara legge organica della “proprietà industriale” e all’art. 1 include nell’area di istituti giuridici così designata (a) brevetti per invenzioni, (b) modelli di utilità, (c) disegni e modelli, (d) varietà vegetali, (e) topografie dei prodotti a semiconduttori, (f) marchi ed altri segni distintivi, (g) indicazioni geografiche e (h) informazioni aziendali riservate (art. 1.1).

Si tratta degli stessi istituti che i TRIPs includono nell’area che gli stessi definiscono della “proprietà intellettuale” (art. 1.2), eccezion fatta per il diritto d’autore (art. 9 ss. TRIPs). Da parte le ragioni dell’esclusione – per la verità di poca tensione sistematica – indicate nella relazione al Codice (“questa esclusione è giustificata unicamente da ragioni inerenti alla ripartizione delle competenze

ministeriali, essendo il diritto d'autore compreso nella attribuzioni del Ministero dei Beni culturali ed essendo, per contro, tutti i rimanenti istituti facenti parte dell'universo della proprietà immateriale ricompresi nelle attribuzioni del Ministero delle Attività Produttive" – punto 3), è da concedersi che la locuzione "proprietà industriale", usata dal Legislatore delegante, non è a stregua della cultura giuridica mondiale, né nel linguaggio dei testi normativi internazionali (v. art. 1.2 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale) e nazionali (r.d. 13 settembre 1934 n. 1602, poi attuato "in tempi diversi e mediante distinti provvedimenti" in conformità del r.d.l. 24 febbraio 1939 n. 317) suscettibile di essere estesa al diritto d'autore (che, invece, si annovera tra gli istituti compendati dalla locuzione "proprietà intellettuale: v. già art. 2 della Convenzione istitutiva dell'OMPI). Sicché il Codice, per rispetto del vincolo tematico della legge delega, correttamente non tratta la materia. Scelta corretta, questa, che non nasconde l'irrazionalità della esclusione; da addebitarsi, questa, al Legislatore delegante: irrazionalità rispetto alla fonte normativa internazionale (i TRIPs) alla quale l'art. 15 lett. b) l. 273/2002 certamente guarda; e irrazionalità rispetto alla evoluzione funzionale del diritto d'autore, già chiamato a proteggere gli interessi *del* lavoro culturale ed artistico *contro* gli interessi dell'intermediazione imprenditoriale tra questo lavoro e prodotti (per antonomasia: libri) o servizi (per antonomasia: spettacoli) ceduti contro corrispettivo al pubblico; ed oggi sempre più utilizzato per appagare domande squisitamente imprenditoriali di temporanea immunità dalla concorrenza (si pensi ai programmi per elaboratori elettronici e alle banche dati; ma anche alla crescita incontrollabile di esclusive accordate – sotto le vesti di diritti connessi o *sui generis* – a prodotti ed a servizi industriali *in sé*, sul presupposto che scaturiscono da lavoro culturale ed artistico).

"Assolto" dunque il Codice dall'esclusione del diritto d'autore – ma pesantemente fatto addebito di tale esclusione al Legislatore delegante – riprensibile sul piano tecnico risulta invece l'aver preso a calco della materia da regolarsi gli accordi TRIPs, non solo e non tanto sul piano del lessico (v. per esempio l'uso della dicitura "indicazioni geografiche" anziché "denominazioni d'origine") quanto sul piano di altra esclusione. Appiattendosi sull'architettura dei TRIPs, il Codice include nella "proprietà industriale" le "informazioni aziendali riservate" (che il nostro diritto, proprio in attuazione dei TRIPs, presenta testualmente come tutelabili per mezzo della repressione della concorrenza sleale [art. 6 bis r.d. 1127/1939 aggiunto dal d.lgs. 198/1996] ed esclude ogni altro comportamento rilevante nella prospettiva della concorrenza sleale. Laddove la "concorrenza sleale" – nella sua interezza – appartiene sia alla "proprietà industriale", nel valore precettivo attribuito alla locuzione dalla Convenzione di Unione di Parigi, sia alla "proprietà intellettuale" nell'accezione fissata dalla Convenzione istitutiva dell'OMPI.

La scelta non tanto è riprensibile perché moltiplica i valori semantici del linguaggio normativo (che è fenomeno inevitabile e con il quale il giurista si confronta, con vario successo, da sempre); quanto perché sembra avere una ripercussione pratica molto inquietante. L'art. 142 del Codice, infatti, dispone che "nei procedimenti in materia di marchi..., brevetti..., nuove varietà vegetali, disegni e modelli, tipografie, *in materia di concorrenza sleale con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale nonché in materia di illeciti ai sensi della legge 10.10.1999 n. 287 afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale*, si applicano le norme del Capo I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice civile". Insomma: il rito previsto per il processo societario si applicherebbe, domani, ai giudizi nei quali la pretesa è titolata da addebiti o di concorrenza sleale o di comportamento contrario alla disciplina antitrust a condizione che tra la

materia del contendere e gli istituti della “proprietà industriale” vi sia “afferenza” o “interferenza anche indiretta”.

Da parte l'opportunità dell'opzione per il rito del neo-processo societario (che, per un verso, richiede normalmente una attività istruttoria ben minore di quella pretesa dal processo in materia di proprietà intellettuale e di concorrenza, ma, dall'altro, sembra costituire un *ballon d'essai* di una già progettata riforma del diritto processuale civile tutto), resta l'inquietudine generata dal rischio che la lite possa estendersi a contegni illeciti alla stregua delle norme sulla concorrenza sleale, contenute nel codice civile, ma non interferenti con la “concorrenza sleale del Codice”, concorrenza che è circoscritta agli abusi relativi a “informazioni aziendali riservate”. Il che comporterebbe una duplicità di rito che, per quanto si possa al momento immaginare, potrebbe irrazionalmente imporre una duplicità di giudizi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda che l'intera materia della concorrenza sleale sia inclusa nella “proprietà industriale” come perimetrata dall'art. 1.1. del codice, così adeguando la nozione di “proprietà industriale” del Codice non alla nozione di proprietà intellettuale dei TRIPs – amputata del diritto d'autore – bensì alla nozione “classica” di “proprietà industriale” ricavabile dalla Convenzione di Unione di Parigi.

**3.2.** L'art. 44 del Codice, nell'esercizio della delega impartita dall'art. 17 della l. 273/2002 (“lett. c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti”): (a) riduce (rispetto ai 70 anni p.m.a. previsti dalla legge nazionale speciale in attuazione della Direttiva 93/98/CE) al “venticinquesimo anno dopo la...morte” dell'autore la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere del disegno industriale; (b) prevede l'istituzione presso l'UIBM di un “registro speciale per le opere del disegno industriale di cui all'art. 2, comma 1, n. 10 Legge 22 aprile 1941 n. 633” dotato del medesimo valore notiziale e presuntivo che la legge sul diritto d'autore accorda al registro di cui all'art. 103.5.; (c) sospende l'esclusiva d'autore sulle opere del disegno per 10 anni dal 19 aprile 2001 relativamente a “coloro che, anteriormente alla predetta data, abbiano intrapreso la fabbricazione, l'offerta...di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di dominio pubblico”

Questa Commissione

**a)** raccomanda che qualsiasi misura legislativa relativa ad opere del disegno industriale (ivi compresa l'istituzione del “registro speciale”) sia fatta oggetto di un provvedimento delegato distinto dal Codice e che novelli la legge speciale sul diritto d'autore (il che è certamente possibile alla luce dell'art. 15 della legge delega che conferisce al governo il potere di adottare *uno o più* provvedimenti delegati);

**b)** ritiene incompatibile con il diritto comunitario – e quindi suscettibile di disapplicazione *ope iudicis* – la progettata norma che, rispetto ad opere incluse nell'elenco delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore, riduce la tutela – armonizzata dalla Comunità a 70 p.m.a. – a venticinque anni

**c)** raccomanda l'esplicita abrogazione dell'art. 17 l. 273/2002 in ragione soprattutto del fatto che questa prevede una formalità costitutiva in patente violazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (laddove dispone che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione”).

4. Pur consapevole di un costume legislativo, anche nazionale, in progressiva espansione, questa Commissione ritiene incongruo che un provvedimento delegato, come il Codice, contenga un enunciato sugli “obiettivi” della “proprietà industriale” (come definita all’art. 1.1. e auspicabilmente da ridefinirsi). Razionalità vorrebbe – anche alla luce dell’art. 77 della Costituzione – che degli obiettivi della regolamentazione delegata si faccia carico il legislatore delegante. Propone, conseguentemente, la soppressione dell’art. 4 nel testo delegato al suo esame.

\*\*\*

5. Salvo errore, il Codice contempla la Commissione dei Ricorsi all’art. 143, essendo l’art. 143 incluso nel Libro III, dedicato alla “Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale”.

Questa Commissione giudica impropria la collocazione di un articolo dedicato alla Commissione (alle sue attribuzioni ed alla sua composizione) nel libro III, posto che la Commissione conosce non già di diritti di proprietà industriale come titolo di domande giudiziali ma della costituzione e persistenza di questi diritti a fronte degli atti dell’Amministrazione – e poi della materia estravagante dell’iscrizione all’Albo dei consulenti; e suggerisce di configurare la Commissione, nel suo organico e nelle sue attribuzioni non meno che nelle norme di procedura che ne governano l’attività, inserendo una sezione, progressivamente numerata, dopo la sezione II del Libro IV (dedicato ad “acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure”). In questa sezione dovrebbero confluire i progettati artt. 143 e 144 e l’art. 205 (dedicato alla procedura avanti la Commissione dei ricorsi).

Si raccomanda, inoltre, di modificare l’*incipit* dell’art. 143, eliminando l’ambiguo riferimento al “mancato riconoscimento di un diritto” e riformulando la proposizione proposta nei termini seguenti: “Contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingano totalmente o parzialmente una domanda o un’istanza e negli altri casi previsti da questo Codice è ammesso ricorso...”

6. Alla propria esperienza giurisdizionale questa Commissione ha, prevalentemente, attinto i rilievi che seguono, rilievo gravitanti sui contenuti del Libro IV del Codice.

6.1. L’art. 152, rubricato “deposito delle domande e delle istanze” sembra non discostarsi, quanto a modalità di deposito e alla data dello stesso, dall’attuale art. 2.2. d.p.r. 540/1972, che consente l’inoltro a mezzo posta delle domande ed istanze e fissa come data di deposito quella risultante dal processo verbale che l’Ufficio redige all’atto del ricevimento. Questa Commissione ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità di siffatta regola nella prospettiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione; la Corte, tuttavia, con sentenza 123/1997, ha dichiarato non fondata la questione, escludendo l’irragionevolezza del regime che questa Commissione aveva avvertito anche e soprattutto nel fatto che la certezza della data scaturisce da un atto della Amministrazione che sfugge a qualsiasi controllo dell’interessato, Amministrazione che dell’interessato può atteggiarsi come controparte. La redazione del Codice potrebbe essere l’occasione per adottare una regola diversa – sempre più diffusa anche nella legislazione italiana – che ancora la data di una domanda o di una istanza inoltrata attraverso il servizio postale alla data della consegna del plico al gestore del servizio che ne documenta la ricezione.

6.2. L’art. 175 dedicato allo “esame delle domande” si presta ai seguenti rilievi:

6.2.1. quanto ai marchi:

**A)** la lettera a) non si discosta dal vigente art. 29 della legge speciale, includendo nell'esame *ex officio* anche gli impedimenti di cui all'art. 8 (attuale art. 21). Tuttavia, considerando che le persone gli enti e le associazioni titolari di nomi e di denominazioni sono, a certe condizioni (quelle fissate, appunto, dall'art. 8 [attuale art. 21]), legittimate a proporre opposizione contro la registrazione del marchio che con nome e denominazione coincida (art. 182 del Codice), non sembra congruo che a questo specifico impedimento si estenda l'esame *ex officio*; tanto più che l'esame non è esteso all'impedimento consistente nella violazione di "un'altrui diritto d'autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi" (art. 14 lett. c del Codice), impedimento che non legittima all'opposizione ma funge da causa di nullità relativa al pari di quello di cui all'art. 8 (cfr. art. 131.2. del Codice).

**B)** Il codice, poi, tace su un problema che questa Commissione ha affrontato in un parere del settembre 2001 relativo al "progetto di regolamento sulla procedura di opposizione": se l'esame *ex officio* debba o non precedere la pubblicazione nel bollettino della domanda dalla quale decorre il termine per l'opposizione; risolvendolo nel senso che sia opportuno che la fase dell'esame *ex officio* preceda quella dell'esame in sede di opposizione, stante l'articolazione dell'istruttoria – conseguente all'introduzione dell'opposizione – in una fase necessaria (*ex officio*) ed in una fase eventuale (su opposizione di parte). La Commissione raccomanda di regolare la questione con un provvedimento avente rango di legge ordinaria (stanti i problemi meglio illustrati nel citato parere del settembre 2001 – che si allega al presente sub I).

#### **6.2.2.** quanto alle invenzioni:

**A)** L'art. 175 lett. b) esclude esplicitamente che l'esame dell'invenzione descritta per essere brevettata si estenda ai "requisiti di validità". Se la locuzione "requisiti di validità" – di per sé ambigua alla luce delle cause tassative di nullità del brevetto – è da interpretarsi come riferita a "novità", a "attività inventiva" e ad "industrialità", questa Commissione raccomanda (a) di sostituire ad una locuzione ambigua la nomenclatura appropriata di cui agli artt. 46, 48 e 49; (b) di non frapporre ostacoli testuali all'esame della novità e dell'attività inventiva quando l'assenza dell'una o dell'altra risultino *prima facie*, risultino cioè evidenti per una persona dotata di cultura di livello universitario nel settore che attinga al notorio ed alle risultanze stesse delle dichiarazioni e delle allegazioni della parte istante (cfr. sentenza 98/91 del 5.12.1991 su ricorso 5798); (c) di non frapporre ostacoli testuali all'esame dell'industrialità, assolutamente indispensabile per non "ingolfare" le innovazioni brevettate (benché invalidamente brevettate) di trovati manifestamente inadatti ad assicurare il risultato tecnico indicato nella o ricavabile dalla descrizione (ancora moltissime sono le domande di brevetto relative a trovati che contrastano con il principio di conservazione dell'energia); (d) di non frapporre ostacoli testuali all'esame di sufficienza della descrizione (che spesso contiene veri e propri vaniloqui).

**B)** L'art. 178 (rubricato "rilevi") riprende il contenuto precettivo dell'art. 9 del vigente d.p.r. 540/1972. L'articolo in esame sembra confermare che la funzione dei rilievi sia – come più volte deciso da questa Commissione – d'ordine istruttorio, non anticipatorio di una decisione in formazione. Il comma 7 dell'articolo, peraltro, prescrive che l'Ufficio, prima di respingere in tutto o in parte una domanda o un'istanza "per motivi che non siano stati oggetto di rilievi", "assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni". La disposizione è certamente ispirata all'art. 14 del Trattato sui marchi del 27 ottobre 1994 (che impone all'Amministrazione di informare l'interessato del "*refus envisagé*"); ma essa è generalizzata a tutti gli istituti della proprietà industriale, come definita dall'art. 1 del codice. La Commissione si domanda se questa

generalizzazione – non imposta da impegni internazionali – sia opportuna in ragione dell’aggravio di lavoro che da essa scaturirebbe per gli uffici.

**6.3.** L’art. 198 modifica le condizioni di accesso al beneficio della *restitutio in integrum* (attuale articolo 90 del r.d. 1127/1939) adeguando il diritto interno agli orientamenti della giurisprudenza delle divisioni di ricorso dell’Ufficio Europeo dei Brevetti: non si richiede più “la massima diligenza esigibile”; basta la “diligenza richiesta dalle circostanze”. Questa Commissione ha, in più occasioni, deciso – e le sue decisioni hanno retto al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 21.2.1998 n. 1883) – che il risultato pratico della giurisprudenza europea è di esonerare dal rispetto di termini sicuramente perentori chiunque si avvalga dei servizi di un consulente in proprietà industriale che non abbia demeritato, per come è organizzato e per come esercita la sua attività, nell’ambiente professionale di appartenenza. La Commissione raccomanda di riflettere sulle implicazioni di una scelta del genere, che produce disparità di trattamento – di dubbia razionalità nell’ottica dell’art. 3 della Costituzione – tra la categoria professionale dei consulenti ed altre categorie contigue: innanzi tutto rispetto a quella degli avvocati, che non hanno mai modo – anche quando usino la “massima diligenza esigibile” – di sottrarre i propri clienti alle decadenze correlate alla mancata osservanza termini perentori e sé stessi a responsabilità civile.

La Commissione, infine, constata che si è mantenuta la condizione d’accesso al beneficio del compimento dell’atto omesso “nel termine di due mesi dalla cessazione dell’impedimento”, pur chiedendosi di dettagliare e documentare i fatti che l’hanno instaurato e poi fatto cessare (art. 198.2). La casistica dimostra che spesso viene invocata come cessazione dell’impedimento la acquisita conoscenza della scadenza del termine trasgredito; benché nulla impedisse di osservarlo se non – il più delle volte – ragioni di ordine finanziario (di solito: la mancata rimessa da parte del cliente delle somme necessarie ad assolvere le tasse di mantenimento di un brevetto nazionale). Ebbene la Commissione raccomanda di chiarire che l’impedimento deve avere natura “oggettiva”, consistere in un fatto che impedisce temporaneamente il rispetto di un termine indipendentemente da calcoli opportunistici del cliente e/o del suo consulente.

\*\*\*

Si resta a disposizione per chiarimenti ed integrazioni.

Con osservanza

Roma, 22 novembre 2003

IL PRESIDENTE

Presidente Mario Corda

L’estensore

Prof. Paolo Spada

COMMISSIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI BREVETTI E MARCHI  
(art. 71 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127)

**Parere ai sensi dell'art. 54 r.d. 21 giugno 1942 n. 929**

**1. I quesiti**

Con ministeriale n. 779537 del 13 giugno 2001, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha chiesto a questa Commissione di esprimere – ai sensi dell'art. 54 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 - il proprio parere sul “progetto di regolamento sulla procedura di opposizione” (d'ora in poi designato come: Progetto) predisposto dall'Ufficio medesimo e con la citata ministeriale trasmesso ai membri di questa Commissione.

In data 22 giugno 2001, questa Commissione ha proceduto all'audizione del Direttore Generale dell'Ufficio Dott.ssa Maria Grazie Del Gallo e dei Dirigenti Sigg. Dott. Maria Ludovica Agrò, Rosanna Lanzara, Gabriella Salerno, Sante Paparo e Ing. Attilio Roncacci, i quali hanno isolato e chiarito i punti del proposto articolato ritenuti particolarmente meritevoli di considerazione nello sviluppo dell'attività consultiva alla Commissione stessa affidata.

Sono state individuate le seguenti quattro questioni:

1. se l'opposizione alla registrazione del marchio possa essere presentata solo dopo che l'Ufficio abbia riscontrato le “condizioni” indicate nell'art. 29 r.d. 929/1942 (d'ora in poi designato come: l.[egge]m.[archi]) o anche prima?

2. se nell'adottando regolamento debba dettarsi una qualche disciplina anche delle “osservazioni scritte” che, ai sensi dell'art. 32 l.m. (come novellato dal d.lgs. 8 ottobre 1999 n. 447), “qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte della procedura, indirizzare all'Ufficio”;

3. se sia opportuno che l'adottando regolamento contenga disposizioni ripetitive di disposizioni di legge;

4. come distinguere tra cause di irricevibilità e cause di inammissibilità dell'opposizione e se l'adottando regolamento possa legittimamente attribuire all'Ufficio che la riceve il compito di dichiarare irricevibile l'opposizione, riservando al “Collegio” di cui all'art. 20 d.lgs. 447/1999 la dichiarazione di inammissibilità.

**2. Il contesto normativo**

Il d.lgs. 447/1999 ha modificato significativamente la fase dell'accertamento amministrativo dei requisiti di appropriabilità del marchio, fase già soggetta al regime dell'art. 29 l.m.

Pur mantenendosi l'accertamento d'ufficio dei requisiti elencati nel citato articolo 29, accertamento al quale deve procedersi ogni qual volta della domanda di registrazione sia stata “riconosciuta la regolarità formale”, si è configurato un accertamento eventuale di *altri* requisiti. Questo secondo accertamento è da dirsi eventuale perché esso dipende da un'iniziativa di soggetti controinteressati (alla registrazione come marchio del segno depositato) che si atteggia come “opposizione” (art. 32 *bis* l.m.), portata alla cognizione di un “Collegio operante presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi”.

Ad un'*istruttoria necessaria e “ufficiosa”* (che si sviluppa sulla regolarità della domanda e sulla presenza dei requisiti del segno di cui all'art. 29 l.m.) si giustappone, oggi, una *istruttoria eventuale e contenziosa*, simmetricamente i requisiti di registrabilità del segno come marchio si lasciano scomporre in due classi: quella dei *requisiti assoluti* e quella dei *requisiti relativi*, i primi sempre fatti oggetto di accertamento, i secondi solo se sopravviene un'opposizione.

Il procedimento di registrazione del marchio nazionale risulta, alla luce di quanto testé rilevato, strutturato, oggi, in conformità al procedimento di registrazione del marchio comunitario, benché, nel Regolamento 40/94/CE, le due classi di requisiti (per la verità presentati ricorrendo alla loro immagine reciproca di “impedimenti alla registrazione” – cfr. artt. 7 e 8) abbiano evidenza nel lessico della fonte normativa, evidenza che manca, invece, nel linguaggio della legislazione domestica.

### **3. Il Regolamento da adottare**

L’art. 20 d.lgs. 447/1999 prevede l’emanazione di un “decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato” e ne fa la condizione per l’entrata in vigore delle “norme sul procedimento di opposizione di cui al capo I” del decreto legislativo medesimo (capo I nel quale è inclusa la disposizione che ha introdotto nella l.m. l’art. 32 *bis*). Benché la fonte legislativa non espliciti i contenuti del decreto ministeriale adottando, il contesto normativo è univoco nell’indicare quale contenuto precettivo la regolamentazione della opposizione alla registrazione del marchio (presentazione, istruttoria, decisione).

### **4. Le risposte ai quesiti**

#### **4.1.1. Pubblicazione della domanda di registrazione e decorso del termine di opposizione**

L’art. 32 *bis* legittima i controinteressati, selezionati dal comma 2° del medesimo articolo, a presentare opposizione alla registrazione del marchio “entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio prevista dall’art. 35, comma 1.”

L’art. 35 dispone che “l’Ufficio pubblica la notizia delle domande e delle registrazioni effettuate e l’esemplare dei marchi nel Bollettino di cui all’art. 80...” della legge marchi; questo – prevede oggi il comma 1 *bis* dell’art. 80 l.m. – “...può essere edito, a cura dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, anche su supporti informatici”.

Nessuna fonte, né legislativa né regolamentare, precisa *quando* debbano essere pubblicate le domande nel Bollettino né se tale pubblicazione debba effettuarsi prima dell’avvio dell’istruttoria sulla domanda di registrazione ritenuta regolare. Può solo ritenersi sistematicamente ragionevole affermare che *la pubblicazione delle domande debba precedere quella delle registrazioni*, atteso che l’art. 35 distingue tra pubblicazione delle une e delle altre e sfuggirebbe una finalità plausibile di pubblicazione della domanda quando la stessa abbia già messo capo ad una registrazione.

Stante la sopravvenuta articolazione dell’istruttoria in una fase necessaria (nella quale si procede all’accertamento dei requisiti assoluti) e in una fase eventuale (nella quale si procede, in forma contenziosa, all’accertamento di taluni requisiti relativi), si pone il *problema se rendere o non consecutive le due fasi*. In termini più espliciti: devono porsi le condizioni per l’accertamento istruttorio eventuale della registrabilità del segno (deve, cioè, farsi decorrere il termine per l’opposizione) solo *dopo che sia esaurita l’istruttoria necessaria*, dopo che l’Ufficio abbia verificato la suscettibilità del segno di essere registrato come marchio, a stregua dell’art. 29 l.m.?

Il Progetto si orienta in questo senso laddove, all’art. 1, dispone che “una domanda di registrazione di marchio, riconosciuta ricevibile ai sensi dell’art. 3, comma 1 *bis* del d.p.r. 540/1972, e giudicata registrabile ai sensi dell’art. 29, comma 1 del r.d. 929/1942, è pubblicata sul Bollettino dei marchi d’impresa”. Ed aggiunge: qualora l’esito dell’istruttoria necessaria sia negativo, la domanda sarà pubblicata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione

dei ricorsi che accoglie il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'Ufficio (art. 1, comma 2° Progetto).

Facendo la pubblicazione della domanda decorrere il termine trimestrale per l'opposizione e presupponendo la stessa l'esito positivo della fase necessaria dell'istruttoria sulla domanda (inclusa la fase del gravame giurisdizionale contro il provvedimento dell'Ufficio), la consecuzione delle due fasi istruttorie – quella necessaria e quella eventuale – risulta così garantita.

Tale risultato appare a questa Commissione meritevole di essere perseguito (per le ragioni evidenziate dall'Ufficio nella Relazione al Progetto) e non incompatibile con la legge e con il sistema. Da un lato, infatti, non sussiste un regime delle pubblicazioni nel Bollettino che esiga una pubblicazione immediata delle domande depositate; dall'altro, l'interesse ad opporsi non rivestirebbe i necessari caratteri dell'attualità e della concretezza finché persistesse la possibilità procedurale che l'Ufficio rigetti la domanda di registrazione per difetto di requisiti assoluti di appropriabilità; da ultimo, l'argomento che nella citata Relazione viene invocato dall'Ufficio onde confortare la sintonia sistematica della scelta regolamentare in parola (il fatto, cioè, che l'art. 20, comma 1° del d.lgs. 447/1999 preveda che almeno due componenti del Collegio che conosce le opposizioni non abbia partecipato alla procedura di esame della domanda, con ciò supponendo un esame "ufficioso" della domanda precedente all'esame contenzioso), appare in armonia con la scansione del procedimento di registrazione del marchio comunitario, laddove, la pubblicazione segue all'accertamento della assenza di impedimenti assoluti alla registrazione (art. 40 Regolamento 40/94/CE). La sopravvenuta uniformità strutturale tra procedimento di registrazione del marchio nazionale e procedimento di registrazione del marchio comunitario (entrambi articolati in una istruttoria "ufficiosa" necessaria ed in una istruttoria contenziosa eventuale ad ed entrambi ancorati alla distinzione tra requisiti assoluti e requisiti relativi di registrabilità) depone certamente per la coerenza sistematica di una scelta regolamentare che preveda la pubblicazione della domanda solo all'esito della istruttoria necessaria, sviluppata dall'Ufficio a norma dell'art. 29 l.m.

L'unico emendamento che la Commissione ritiene qui di suggerire riguarda la pubblicazione delle domande ritenute non registrabili; pubblicazione che appare doverosa, stante il disposto indifferenziato dell'art. 35 l.m., e che, invece, il Progetto sembra escludere

La Commissione non crede – diversamente da quanto può congetturarsi creda chi ha predisposto il Progetto - che il controinteressato decadrebbe dal potere di opposizione qualora sia pubblicata la domanda che l'Ufficio, all'esito della fase necessaria dell'istruttoria, abbia rigettato se contro il rigetto sia stato presentato vittorioso ricorso a questa Commissione.

L'interesse ad opporsi presuppone, infatti, che sia *concreto ed attuale* il rischio che il marchio sia registrato. E un rischio di tal fatta si profila non prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso da parte della Commissione – sempreché all'accoglimento possa seguire la registrazione senza la mediazione di supplementi istruttori. Ne deriva che la pubblicazione della domanda di registrazione rigettata non è idonea a far decorrere il termine di decadenza; *questo potendo decorrere solo da un evento* (il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso contro il rigetto dell'Ufficio) *che sia l'equivalente giurisdizionale della qualificazione amministrativa della domanda come registrabile*.

Se questo vero, anziché limitare la pubblicazione delle domande rigettate a quelle che, con sentenza passata in giudicato, la Commissione abbia stimato registrabili (che appare soluzione di dubbia legittimità, alla luce dell'art. 35 l.m.), si potrebbe prescrivere nell'adottando regolamento che le domande rigettate (*tutte* le domande) siano pubblicate e che quelle contro il rigetto delle quali sia stato

presentato ricorso siano accompagnate da una duplice avvertenza: che contro il rigetto è stato, appunto, interposto ricorso alla Commissione e che, in caso di accoglimento, l'Ufficio non procederà alla registrazione prima che siano decorsi tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Commissione. Si metterebbe così il controinteressato nella condizione di intervenire volontariamente nel giudizio innanzi questa Commissione (intervento ritenuto ammissibile dalla sentenza 80/99 su ricorso 6564) e, comunque, di seguirne lo sviluppo anche al fine di esercitare tempestivamente il potere di opposizione.

#### **4.1.2. Il consenso del titolare del ritratto o del nome tra requisiti assoluti e requisiti relativi**

Nel diritto nazionale novellato con d.lgs. 447/1999, l'Ufficio deve - stando a dati testuali non espressamente abrogati (art. 29.1. n. 2) - verificare che il segno di cui si chiede la registrazione non sia in contrasto con l'art. 21, che, cioè, quando il segno consista in un ritratto di persona o nel nome o nella denominazione di persona, enti o iniziative notori, sia agli atti il consenso degli aventi diritto (art. 21.3. legge marchi) e - preliminarmente - che l'uso imprenditoriale del patronimico altrui sia tale da non ledere fama, credito o decoro del titolare (salva la possibilità dell'Ufficio di subordinare la registrazione al consenso di costui [art. 21.2]).

D'altronde, il contrasto con l'art. 21 è, altrettanto testualmente, motivo di opposizione alla registrazione (art. 32 *bis*, 3° comma l.m.).

Non può, allora, evadersi dal seguente interrogativo: dovrà l'Ufficio rispettare l'art. 29 e allora rifiutare la registrazione come marchio del nome altrui, quando l'uso imprenditoriale appare lesivo della fama, del credito o del decoro del titolare, salvo il potere di chiederne il consenso? E, parimenti, dovrà ancora rifiutare la registrazione di nomi e denominazioni notori quando non risulti *ex actis* il consenso degli aventi diritto; ovvero potrà e dovrà procedere, salvo il sopravvento di tempestiva opposizione?

Un coordinamento plausibile tra l'art. 29.1. n. 2 (che chiama l'Ufficio a vagliare che il segno sia registrabile a norma dell'art. 21) e l'art. 32 *bis*, comma 3° (che fa della mancanza del consenso dei soggetti indicati nell'art. 21 un "impedimento alla registrazione" da farsi valere solo tramite opposizione) può, ad avviso della Commissione essere il seguente: l'Ufficio deve sempre verificare che l'uso imprenditoriale del nome altrui, depositato per la registrazione, non sia tale da arrecare pregiudizio alla fama, al credito ed al decoro del titolare e, se ritiene che il rischio sussista, o richiedere il consenso del titolare stesso o respingere la domanda di registrazione; e il medesimo dovere dovrebbe estendersi, in nome di un'interpretazione conservativa del diritto dei marchi novellato alla luce del principio costituzionale di uguaglianza, al caso - per improbabile che sia - che si depositi per la registrazione come marchio un ritratto di persona. Insomma: la idoneità dell'uso del segno come marchio a ledere fama, credito e decoro della persona fungerebbe ancora da *impedimento assoluto* alla registrazione, come tale rilevabile d'ufficio.

Ma, qualora l'Ufficio escluda il ricorso dell'impedimento assoluto ora identificato, la registrazione dovrebbe fare il suo corso, salvo che sopravvenga l'opposizione di coloro il consenso dei quali la legge richiede (e cioè della persona ritratta [art. 21.1.] o delle persone od enti che hanno diritto a nomi o denominazioni notori [art. 21.3.]). Conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 29.1. n. 2 e 21 della legge speciale dovrebbe ritenersi abrogato nella misura nella quale la mancanza del consenso funga da *impedimento relativo* alla registrazione.

Al proposto coordinamento tra contenuti precettivi obiettivamente contrastanti (quelli degli artt. 29, 1° comma n. 2 e dell'art. 32 *bis*, comma 3°), l'emanando regolamento potrebbe ispirarsi, disponendo che, ai fini della pubblicazione nel Bollettino della domanda di registrazione, si considera registrabile come marchio il segno che non arrechi pregiudizio alla fama, al credito

ed al decoro della persona che vi è ritratta o il nome civile della quale vi è riprodotto o che abbia prestato consenso alla registrazione.

#### **4.2. Le “osservazioni scritte” dei terzi interessati**

Il regolamento da adottarsi di cui al Progetto è quello previsto dal 2° comma dell’art. 20 del d.lgs. 447/1999, a stregua del quale “le norme sul procedimento di opposizione” saranno efficaci (“...entreranno in vigore...”) “...con successivo decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato”.

Nonostante il silenzio della legge è – come già si è detto - evidente, stante il contesto, che il decreto ministeriale è funzionale alla procedura di opposizione ed a questa è da ritenersi tematicamente perimetrato. Sicché, almeno nella prospettiva del citato art. 20, nulla impone né raccomanda che l’adottando regolamento si faccia carico di dettare una disciplina, più o meno dettagliata, della presentazione di osservazioni scritte da parte di qualsiasi interessato nel corso del procedimento di registrazione a norma dell’art. 32 l.m. come novellato con d.lgs. 447/1999.

Del resto, un intervento regolamentare dedicato al ruolo dei terzi interessati nello svolgimento del procedimento potrebbe risultare ridondante nella prospettiva della legge sulla trasparenza amministrativa (cfr. art. 9-11 l. 241/1990), dei contenuti della quale l’art. 32 l.m. costituisce manifestamente una variante di specie.

#### **4.3. Testo legislativo e testo regolamentare**

Quanto all’opportunità di replicare nell’adottando regolamento i contenuti precettivi di testi di rango legislativo, la Commissione raccomanda, in generale, la massima economia nella formulazione degli enunciati del regolamento e sconsiglia il ricorso – in funzione ripetitiva - a richiami di articoli e commi della legge. La Commissione non esclude, peraltro, che la riproduzione di brani del testo legislativo nel regolamento possa, secondo i contesti, favorire un corretto orientamento del cittadino, assistendolo nel compito delicato di integrare testi distinti.

#### **4.4. Irricevibilità, inammissibilità e rigetto dell’opposizione**

La legge (art. 33 l.m., come novellato dal d.lgs. 447/1999) contempla due soli esiti dell’opposizione, in alternativa all’accoglimento: la dichiarazione di inammissibilità ed il rigetto.

Il rigetto – termine correntemente adottato per designare l’atto con cui un’authority ritiene l’istante non dotato della “veste giuridica” per ottenere quel che ha chiesto o insussistenti i presupposti di legge per concederglielo – è provvedimento adeguato ai casi nei quali (a) l’opponente non sia legittimato a norma dell’art. 32 *bis*, 2° comma l.m., (b) non provi uno degli impedimenti alla registrazione previsti dall’art. 32 *bis*, 3° comma l.m. o (c) non provi l’uso effettivo del marchio anteriore cui si riferisce l’opposizione o i “motivi legittimi” della sua inerzia, ogni qual volta chi abbia richiesto la registrazione ne faccia istanza (art. 32 *ter*, 3° comma l.m., come introdotto dal d.lgs. 447/1999).

La dichiarazione di inammissibilità va, invece, correlata – sempre stando al lessico corrente nei procedimenti contenziosi – alla irritualità dell’opposizione e cioè ai casi nei quali questa (a) non sia tempestiva, (b) sia immotivata o (c) allegghi motivi diversi da quelli che la legge indica come motivi di opposizione (d) o, infine, vi sia incertezza assoluta sulla paternità dell’opposizione o sulla identità del segno alla registrazione del quale come marchio ci si oppone. L’art. 32 *bis* 1° comma l.m., poi, esige “a pena di inammissibilità” che l’opposizione sia “scritta, motivata e documentata”. Che la motivazione sia una condizione di ammissibilità è conforme ai principi che governano tutti i procedimenti contenziosi (salva difforme disposizione di legge); quanto alla scrittura, si tratta, ovviamente di un requisito di esistenza dell’atto (in quanto destinato ad una pubblica amministrazione); la produzione di documenti, infine, dovrebbe, in un’ottica

sistematica, rilevare come condizione di accoglimento *nel merito* dell'opposizione e non già come condizione di ammissibilità: se non documentata nei motivi che essa articola, l'opposizione dovrebbe esser respinta, non già dichiarata inammissibile. Tenendo conto di ciò, si potrebbe tributare il doveroso ossequio al vincolo testuale senza rinnegare l'architettura del sistema dicendo nel regolamento che la mancanza assoluta di documenti a riscontro delle allegazioni fatte nell'opposizione (e non già l'insufficienza o il difetto di pertinenza rispetto al motivo di opposizione) è causa di inammissibilità.

Sia dichiarazione di inammissibilità che rigetto sono provvedimenti da adottarsi all'esito di un procedimento contenzioso, innanzi al Collegio di cui all'art. 20 d.lgs. 447/1999.

L'Ufficio – nel Progetto (art. 8) – prefigura casi di irricevibilità dell'opposizione. Stante il silenzio sul punto della legge e chiarito che l'irricevibilità sarebbe provvedimento isolabile rispetto alla dichiarazione di inammissibilità in quanto adottato (i) non già dal Collegio di cui al citato art. 20 (ii) né all'esito di un procedimento contenzioso, ma dall'Ufficio o dagli "uffici o enti pubblici" di cui all'art. 1 d.p.r. 540/1972 (in concreto dalle Camere di Commercio) che ricevono l'opposizione, è opinione di questa Commissione che lo spazio per un siffatto provvedimento di irricevibilità possa dall'adottando regolamento essere ritagliato nel contesto della legge sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti e marchi (d.p.r. 540/1972), legge che può considerarsi lo "statuto" delle formalità procedurali nella materia che qui interessa.

Alla luce dell'art. 3 della citata legge ben potrebbe il regolamento indicare come causa di irricevibilità la mancata allegazione all'opposizione del (documento comprovante il) "pagamento del contributo unificato". Al di là, si configurano, ad avviso di questa Commissione, solo casi di inammissibilità della opposizione; fermi restando i casi di inesistenza giuridica, come quelli – un po' di scuola – della opposizione verbale o della opposizione scritta ma non sottoscritta.

### **5. Efficacia ed estensione nel tempo del procedimento di opposizione**

L'art. 20, comma 2° d.lgs. 447/1999 dice che le norme sul procedimento di opposizione saranno applicabili a far tempo dall'entrata in vigore del decreto ministeriale. Nulla dice, invece, la legge per perimetrare nel tempo le domande suscettibili di opposizione.

L'art. 16 del Progetto sembra proporsi di risolvere il problema della selezione delle domande esposte ad opposizione, disponendo che il regolamento "si applica alle domande depositate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 447/1999 e cioè dopo il 16 dicembre 1999". La disposizione suscita dubbi di legittimità nella Commissione.

Ragionando soltanto sui testi legislativi, è evidente che non esposte ad opposizione sono, con l'assoluta certezza che scaturisce dall'ovvietà, soltanto le domande già rigettate con provvedimento inoppugnabile (perché decorso il termine di cui all'art. 33 l.m.) e le domande accolte.

Tutte le domande che, nel gergo dell'amministrazione, sono "allo stato di esame" dovrebbero – stando ai principi sulla successione delle leggi nel tempo – essere esposte ad opposizione; e così anche le domande rigettate ma contro le quali sia pendente il termine per proporre ricorso o ricorso a questa Commissione sia stato presentato e penda il giudizio.

Questione ulteriore è quella relativa al termine di presentazione dell'opposizione. E' da escludere che, in assenza di una norma transitoria di rango legale, il trimestre possa ritenersi decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che approverà il regolamento.

L'unica soluzione sistematicamente corretta è ritenere che fino al decorso di tre mesi dalla pubblicazione della domanda nel Bollettino – pubblicazione alla quale procedere dopo che si sia verificata da parte dell'Ufficio la registrabilità del segno come marchio – resti salvo il potere di opposizione del controinteressato relativamente alla registrazione dei segni fatti oggetto di domande “allo stato di esame”. Solo per le domande già pubblicate nel Bollettino, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che approva il regolamento, si potrebbe computare il trimestre di opposizione da quest'ultima data, inserendo nel regolamento stesso una disposizione che, ad avviso di questa Commissione, sarebbe ripetitiva di una regola ricavabile dall'ordinamento.

Roma    settembre 2001

Il Presidente  
Mario Corda