

Civile Sent. Sez. 1 Num. 12849 Anno 2019

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 14/05/2019

SENTENZA

sul ricorso 670/2017 proposto da:

Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende ope legis;

-ricorrente -

contro

Fallimento Elettronica Gelbison S.r.l.;

- intimato -

65
2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 36/2016 della COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI di ROMA, depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Giacomo Aiello dell'Avvocatura Gen. dello Stato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sentenza n. 36/2016, ha accolto il ricorso proposto dal Fallimento Elettronica Gelbison srl avverso il provvedimento dell'Ufficio di diniego della reintegrazione dei termini per il pagamento dell'ottava annualità di registrazione del brevetto (termini che, inizialmente, si assumeva non essere stati rispettati per ragioni inerenti al fallimento della titolare), stante la mancata allegazione di una causa giustificativa ed essendo risultato che la società, allorché non era ancora fallita, era già decaduta dal brevetto, per effetto del ritardo nel pagamento della (precedente e diversa da quella oggetto dell'istanza ex art.193 C.P.I.) quinta annualità (pagata nell'aprile 2012, a fronte di un termine di pagamento, con la mora, scaduto il 31/12/2011).

In particolare, la Commissione ha rilevato che l'art.75 C.P.I. dispone come «*condizione dell'effettiva decadenza*» dalla privativa, per ritardato pagamento dei diritti annuali da parte del titolare del brevetto, l'obbligo per l'Ufficio di avvertire per iscritto i soggetti interessati dell'avvenuto decorso del termine di scadenza dei

pagamenti dovuto, così da facilitare l'avvio, da parte del soggetto interessato, di un procedimento di reintegrazione dei termini, ai sensi dell'art.193 C.P.I., in caso di ritardo dovuto ad errore scusabile; nella specie, l'UIBM non aveva «*tempestivamente*» adempiuto al suddetto obbligo di previa comunicazione al titolare della decadenza del brevetto (che si sarebbe, in ogni caso, verificata alla fine del 2011 e non alla fine del giugno 2012, come sostenuto dalla ricorrente); anzi, l'Ufficio aveva accettato il pagamento tardivo (effettuato nell'aprile 2012) della quinta annualità, generando quindi il legittimo affidamento circa il mantenimento in vita del brevetto, cosicché il successivo intervento dell'Ufficio, nel 2015, nel corso del presente procedimento, avente valenza di annullamento in autotutela dell'effetto di mantenimento del brevetto, fino ad allora verificatosi «*per il succedersi degli avvenimenti sopra descritti*», doveva ritenersi tardivo, in quanto operato oltre il termine ragionevole di diciotto mesi, di cui all'art.21 nonies l.2401/1990; né l'istanza di rimessione in termini poteva essere respinta, con riguardo al pagamento ritardato dell'ottava annualità, essendo emerso che esso era avvenuto (il 5/12/2014) entro il termine di tolleranza di sei mesi, sancito dall'art.75 C.P.I..

Avverso la suddetta sentenza, il Ministero dello Sviluppo Economico propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta il 23-29/12/2016, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Fallimento Elettronica Gelbison srl (che non svolge attività difensiva).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Ministero ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.75 e 227 C.p.I e 21 nonies l.241/1990, non avendo la Commissione rilevato che, nella specie, la decadenza del diritto di sfruttamento del brevetto era

automaticamente conseguita all'inadempimento di un'obbligazione *ex lege* e che non vi era stata da parte dell'Ufficio alcuna revoca o annullamento di una precedente determinazione, avendo l'UIBM soltanto comunicato, con nota del febbraio 2015, alla titolare (la quale non poteva, in buona fede, fondare alcun legittimo affidamento sul mantenimento del diritto brevettuale) la decadenza del diritto brevettuale, per effetto del pagamento tardivo di una precedente annualità, in un momento di gran lunga anteriore alla situazione di oggettiva difficoltà nella quale essa si era venuta a trovare per effetto dell'intervenuto fallimento, comunque in difetto di allegazione di circostanze giustificative specifiche.

2. La censura è fondata.

L'art.193 C.P.I., d.lgs. 30/2005 (mutuato dalla vecchia disciplina dell'art.90 l.i. e dell'art.78 bis l.m., armonizzata con le norme internazionali e comunitarie) regola, in generale, una procedura di reintegrazione (al di fuori dalle ipotesi di proroga dei termini, ex art.191 C.P.I., o di ripresa o continuazione della procedura, ex art.192 C.P.I.), che consente di sanare gli effetti giuridici negativi derivanti dal mancato rispetto di un termine nei confronti dell'UIBM o della Commissione ricorsi, la cui inosservanza comporti la perdita del diritto o di una facoltà di ricorso. A differenza della vecchia disciplina, non è più richiesta la dimostrazione da parte del richiedente di avere adoperato «*la massima diligenza*», essendo sufficiente la dimostrazione di avere impiegato «*la diligenza richiesta dalle circostanze*». L'istanza va presentata entro un bimestre dalla cessazione giustificativa dell'inosservanza e comunque, a pena dell'irricevibilità dell'istanza, entro il termine ultimo di un anno dalla data di scadenza del termine (e quindi, se si tratta di termine per il versamento della tassa di mantenimento o rinnovo, dalla scadenza del

termine, «*comunque utile*», per il versamento del tributo, anche con la mora, con allegazione, all'istanza, di attestazione comprovante l'avvenuto pagamento del tributo, maggiorato della mora). Prima del rigetto dell'istanza, l'UIBM deve assegnare al richiedente un termine per presentare argomentazioni o deduzioni.

L'art.75 C.P.I. disciplina, invece, in generale, la decadenza per mancato pagamento dei diritti, ovvero dei tributi dovuti, entro i termini *ex lege*, secondo una procedura di accertamento officioso: invero, la decadenza per mancato pagamento nei termini, pur essendo automatica, a far tempo dal compimento dell'ultimo anno per il quale è stata pagata utilmente l'annualità dovuta, è subordinata ad una *condicio iuris* (c.d. «pregiudiziale amministrativa»), rappresentata dalla comunicazione, da parte dell'UIBM all'interessato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale, trascorso il termine utile per il pagamento del diritto (e quindi di un anno, considerato anche il termine per il pagamento maggiorato dei diritti di mora), del mancato pagamento entro il termine prescritto, occorrendo attendere il decorso di un termine, dilatorio, di 30 gg., dalla data della predetta comunicazione, prima di procedere all'annotazione nel registro dei brevetti dell'avvenuta decadenza ed alla successiva pubblicazione della notizia della decadenza stessa; ciò è stabilito non al fine di mettere in mora il titolare del brevetto, così da consentirgli di effettuare il versamento tardivo del tributo, ma al fine di evitare, nell'esigenza di certezza del diritto, che venga dichiarata la decadenza dalla privativa, malgrado versamenti tempestivamente eseguiti (che, infatti, il titolare è ammesso a provare, entro sei mesi dalla pubblicazione sul bollettino dell'annotazione, allo scopo di ottenere dall'Ufficio, previo accertamento negativo dell'omissione del pagamento, l'annullamento

dell'annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione, secondo il 3° comma dell'art.75 cit.).

L'art.227 C.P.I. (*«Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale»*), per le parti che qui interessano, così recita:«
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento...4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.6. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali...»

Deve rilevarsi che, mentre le anteriori disposizioni delle legge invenzioni (RD 1127/1939), utilizzavano la denominazione di tassa, cosicché anche questa Corte aveva ritenuto che la tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto rientrasse certamente all'interno *«del settore tributario allargato che comprende, come è noto, imposte, tasse e prestazioni obbligatorie di vario genere»* (Cass. 10219/2009), il legislatore del 2005 ha modificato la denominazione, utilizzando il termine *«diritto annuale di mantenimento in vita»*, al fine, secondo alcuni commentatori, di evidenziarne la funzione di corrispettivo per i servizi resi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Ora, nella specie, l'UIBM con la nota comunicata, nel 2015, all'interessato Fallimento, sia pure nel corso di un procedimento avviato da quest'ultimo, ex art.193 C.P.I., ha rilevato l'intervenuta decadenza del brevetto, per effetto del tardivo pagamento della quinta

annualità della tassa (precedente ed anteriore rispetto all'annualità, successiva, l'ottava, per il cui ritardato pagamento era stata avanzata l'istanza di reintegrazione dei termini): la quinta annualità era stata, in effetti pacificamente pagata nell'aprile 2012 (mentre il termine ultimo di pagamento, con la mora, scadeva il 31/12/2011 e su tale accertamento, in difetto di impugnazione, si è formato il giudicato).

Ne consegue che la doglianza mossa dal Ministero ricorrente in ordine alla prima *ratio decidendi* della sentenza impugnata, basata sull'omessa previa comunicazione da parte dell'UIBM al titolare della privativa industriale, risulta fondata.

La Commissione dei ricorsi ha, tuttavia, ritenuto che tale rilievo officioso della decadenza fosse stato operato dall'UIBM, in ogni caso, oltre un termine ragionevole, che non può essere superiore ai diciotto mesi, alla luce dell'applicazione dell'art.21 nonies l.241/1990, sul procedimento amministrativo. Detta disposizione stabilisce che *«Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole»*.

Il Ministero ricorrente, in relazione a tale *ratio decidendi*, eccepisce che l'art.75 C.P.I. non prevede alcun termine a carico dell'Ufficio per l'attivazione della procedura della decadenza e che, quando si verificano i presupposti individuati dal combinato disposto degli artt.75 comma 1 e 227 comma 5 C.P.I., l'UIBM ha solo il compito di rilevare il mancato pagamento e di annotare nel proprio registro ufficiale l'avvenuta decadenza del diritto, previa notifica al titolare del mancato pagamento rilevato, al fine di consentirgli di dimostrare di avere invece assolto all'obbligo relativo; non vi è stato dunque alcun esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ufficio e quindi l'art.21 nonies l.241/1990 non poteva operare nella fattispecie.

In effetti, con orientamento di questa Corte, peraltro risalente (Cass. 3833/1956; Cass. 117/1962), si è costantemente ritenuto che *«il termine per il pagamento della tassa annuale di brevetto, stabilito dall'art 47 del RD 29 giugno 1939 n 1127, é perentorio, a norma dell'art 55 n 1 di detto decreto (che prevede la decadenza dal brevetto 'per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta), ed il versamento della tassa, eseguito dopo il decorso del termine, ancorché anteriormente all'annotazione di decadenza prevista dall'art 56 della stessa legge, non vale a far rivivere il diritto di esclusiva, che deve considerarsi già estinto a tutti gli effetti»*.

Ora, in difetto di previsione espressa, non può ritenersi che sussista un termine per l'UIBM di attivazione della procedura di decadenza, che consegue *ex lege*, ai sensi dell'art.227 C.P.I. per effetto del mancato pagamento del diritto annuale di mantenimento entro il semestre di mora, sia pure all'esito del procedimento di annotazione della decadenza disciplinato dall'art.75 C.P.I.. Non è infatti la

comunicazione dell'UIBM che segna il *dies a quo* del termine per eseguire il pagamento del diritto annuale.

Nella specie, peraltro, il Fallimento titolare della privativa non ha addotto alcuna ragione giustificativa del ritardato pagamento della quinta annualità da parte, all'epoca, della società in bonis.

Deve rilevarsi, infatti, che anche la possibilità per il titolare della privativa di richiedere la rimessione in termini, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.193 C.P.I., incontra un limite temporale, essendo irricevibile dall'Ufficio un'istanza presentata oltre un anno dalla scadenza del termine per il pagamento dell'annualità.

Neppure può ritenersi che, per effetto dell'accettazione da parte dell'UIBM del pagamento delle annualità successive (nella specie, la sesta e la settima annualità), prima del rilievo ufficioso della intervenuta pregressa decadenza, vi sia stato un riconoscimento del diritto al mantenimento del titolare della privativa industriale, con rinuncia implicita alla declaratoria di decadenza, vertendosi in tema di diritti ed obblighi indisponibili (cfr. Cass. 13072/2002; Cass. 2851/2012).

Né poteva prospettarsi una tutela del legittimo affidamento dell'interessato, atteso che, si ribadisce, anche in conformità a quanto rilevato all'udienza pubblica del PG, la perdita del diritto al mantenimento della privativa industriale non discendeva dal comportamento, accondiscendente o meno, dell'Amministrazione ma conseguiva direttamente dal dettato normativo.

In ultimo, il richiamo all'art.21 nonies l.241/1990, sul procedimento amministrativo, non risulta corretto, in quanto non vi è stato alcun annullamento, in autotutela, di un provvedimento amministrativo illegittimo.

Resta peraltro salvo il diritto del titolare di chiedere la restituzione delle annualità versate, successivamente alla quinta.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinta la domanda a suo tempo presentata dal Fallimento Elettronica Gelbison.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel presente giudizio di legittimità; non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali della fase di merito, atteso che l'amministrazione, dinanzi alla Commissione dei Ricorsi, è stata rappresentata da un funzionario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda a suo tempo presentata dal Fallimento Elettronica Gelbison; condanna il controricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso, in Roma, l'11 gennaio 2019.