

1. Ricorso n. 7108 – 14 luglio 2006 - n. 01/07  
Pres. Morelli – Est. Berruti – Smithkline Beecham Biologicals e Gouvernement of the United States of America c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni.

Al fine della restitutio in integrum, nel rapporto mandante mandatario, in ordine alla gestione dei diritti di brevetto, l'onere della massima diligenza in capo al mandante, va riscontrato in capo al mandatario (1).

Quanto alla nozione di massima diligenza esigibile, la tutela brevettuale per non esorbitare dalla funzione di premio all'invenzione e non contraddire la regola della libertà di concorrenza, deve restare chiusa entro fattispecie precise, i cui presupposti anche di natura fiscale ne costituiscono la struttura (2).

Il titolare di una privativa deve curare per tempo che la disponibilità del mandatario ad eseguire i suoi ordini sia assoluta e deve verificare per tempo che gli ordini siano stati eseguiti onde, eventualmente, provvedere ai necessari atti (3).

2. Ricorso n. 7110 - 14 luglio 2006 - n. 02/07  
Pres. Morelli – Est. Berruti – The Regents of the University of California c/  
U.I.B.M.

Giurisprudenza costante: v. sent. 01/07

---

(1) (2) (3) giurisprudenza costante

3. Ricorsi nn. 7113 e 7128 – 17 novembre 2006 - n. 03/07  
Pres. Corda– Est. Spada – Future s.r.l. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 codice della proprietà industriale; l'errore del mandatario reputato competente e diligente non esonera l'avente diritto dal rischio della trasgressione di un termine perentorio: giurisprudenza dell'Ufficio del brevetto europeo; la mancanza di liquidità non è un impedimento: art. 1218 codice civile.

E' onere dell'istante allegare e provare un impedimento - cioè un fatto che sopravviene e che cessa (e dalla cessazione decorre il termine per presentare l'istanza di reintegrazione) - capace di provocare la trasgressione di un termine perentorio, nonostante l'applicazione della diligenza richiesta dalle circostanze (che ha rimpiazzato la massima diligenza esigibile) nel prevederlo e, se prevedibile, nel prevenirlo.

Non può essere accolta la regola di giudizio europea per la quale la scelta di un mandatario che il suo ambiente professionale reputa competente e diligente, esonererebbe l'avente diritto dal rischio della trasgressione di un termine perentorio, stante la congettura di eccezionalità dell'errore, causa dell'inosservanza del termine.

La mancanza di liquidità, di per sé, non può assimilarsi ad un impedimento, ché, altrimenti, ogni debitore insolvente potrebbe invocare la propria mancanza di liquidità per qualificare il proprio inadempimento incolpevole e quindi lecito.

4. Ricorso n. 7115 – 26 settembre 2006 – n. 04/07  
Pres. Morelli – Est. Spada – Sca Hygiene Products, AB c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – onere di provare l'impedimento: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 codice della proprietà industriale; l'errore del mandatario reputato competente e diligente non esonera l'avente diritto dal rischio della trasgressione di un termine perentorio: giurisprudenza dell'Ufficio del brevetto europeo: non costituisce impedimento il fatto che è conseguenza dell'impedimento : art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 codice della proprietà industriale.

E' onere dell'istante allegare e provare un impedimento - cioè un fatto che sopravviene e che cessa (e dalla cessazione decorre il termine per presentare l'istanza di reintegrazione) - capace di provocare la trasgressione di un termine perentorio, nonostante l'applicazione della diligenza richiesta dalle circostanze nel prevederlo e, se prevedibile, nel prevenirlo (4).

Non può essere accolta la regola di giudizio europea per la quale la scelta di un mandatario che il suo ambiente professionale reputa competente e diligente, esonerebbe l'avente diritto dal rischio della trasgressione di un termine perentorio, stante la congettura di eccezionalità dell'errore, causa dell'inosservanza del termine (5).

E' escluso il beneficio della reintegrazione quando il fatto dedotto non può essere apprezzato come impedimento, ma come conseguenza di un impedimento.

-----  
(4) (5) giurisprudenza costante

5. Ricorso n. 7015 – 17 novembre 2006 - n. 05/07  
Pres. Corda – Est. Morelli – Roberto Dini c/ Consiglio dell’Ordine dei consulenti  
in proprietà industriale

**Sanzione disciplinare** – delibera del Consiglio dell’Ordine dei consulenti in  
proprietà industriale: impugnazione e giurisdizione della Commissione dei ricorsi:  
sent. delle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione n. 10.055/06.

La impugnazione della delibera del Consiglio dell’Ordine dei consulenti in  
proprietà industriale, irrogativa di sanzione disciplinare nei confronti di un iscritto  
all’Albo dei consulenti in proprietà industriale, non rientra nella sfera di cognizione  
della Commissione dei ricorsi in quanto nella materia disciplinare in questione la  
giurisdizione è del giudice ordinario.

6. Ricorso n. 7095 – 18 dicembre 2006 - n. 06/07  
Pres. Corda – Est. Spada – Mantero Seta s.p.a. c/ U.I.B.M.

**Trascrizione** – legittimità del provvedimento di rigetto: art. 173, comma 4 del  
codice della proprietà industriale; specificazione dei diritti relativamente ai quali è  
chiesta la trascrizione dell’atto di trasferimento: parere della Commissione dei ricorsi  
n. 2/2001.

Il rigetto per mancata tempestiva risposta ai rilievi dell’Ufficio italiano brevetti e  
marchi in tanto è legittimo in quanto legittimi siano i rilievi (6).

L’Ufficio agisce correttamente nel momento in cui, richiesto di trascrivere un  
conferimento di azienda da società in società (non una fusione tra società), pretende  
che alla nota di trascrizione sia allegata una “distinta” dei diritti relativamente ai quali  
la formalità spiegherebbe i propri effetti (7).

7. Ricorso n. 7112 – 26 settembre 2006 - n. 07/07  
Pres. Corda – Est. Morelli – Japan Synthetic Rubber Co., Ltd c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e  
successive modificazioni.

E’ ammissibile la reintegrazione, relativamente al tardivo deposito della traduzione  
di un brevetto europeo, quando l’impedimento consiste in un fattore esterno che, in  
quanto tale è suscettibile di giustificare la tardività del deposito ai fini della riapertura  
del termine correlativo.

-----  
(6) giurisprudenza costante

(7) parere della Commissione dei ricorsi n. 2/2001, reso in sede consultiva in materia di trascrizioni.

8. Ricorso n. 7114 - 26 settembre 2006 - n. 08/07  
Pres. Corda – Est. Morelli – Asselin c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni: onere della parte di provare l'impedimento.

E' onere della parte che richiada la rimessione nei termini, allegare e provare un impedimento – cioè un fatto esterno che sopravviene e che cessa – capace di provocare la trasgressione di un termine perentorio, nonostante l'applicazione della "diligenza richiesta dalle circostanze" nel prevederlo e, se prevedibile, nel prevenirlo.

L'impedimento esterno non può ravvisarsi nel duplice errore, interno all'organizzazione affidataria, consistente in una inesatta indicazione della data di scadenza del deposito del brevetto nello scadenziario informatico e nella materiale assenza della traduzione nello scadenziario fisico in cui avrebbe dovuto trovarsi.

9. Ricorso n. 7141 – 10 maggio 2007 - n. 09/07  
Pres. Est. Morelli – Zisola S.r.l. Agricola c/ U.I.B.M.

**Marchio** – autotutela della Pubblica Amministrazione: potere dell'UIBM di emendare un proprio errore procedimentale.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha il potere di emendare il proprio riconosciuto errore procedimentale di tardività della registrazione del marchio, in virtù del principio in base al quale la Pubblica Amministrazione può, d'ufficio, ovviare, nelle forme dell'annullamento, sostituzione o correzione, al vizio di legittimità da cui risulti affetto un provvedimento da essa adottato e che sia suscettibile di esporla ad azioni risarcitorie da parte del privato titolare di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo lese da quel provvedimento.

- 10.** Ricorso n. 7088 – 18 dicembre 2006 - n. 10/07  
Pres. Corda – Est. Spada – Gammagel Italia di Carbonero Alberto c/ U.I.B.M.

**Trascrizione** – mancato tempestivo riscontro ai rilievi e legittimità del provvedimento di rigetto: art. 173, comma 4 del Codice della proprietà industriale

Il mancato tempestivo riscontro ai rilievi ritualmente comunicati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi al richiedente è di per sé motivo sufficiente per respingere la domanda, salvo il caso in cui il rilievo sia illegittimo (8)

Lo scioglimento di una società in nome collettivo per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, non è presupposto sufficiente né dell'estinzione della società, né dell'attribuzione al socio superstite delle componenti attive del patrimonio sociale, componenti funzionali alla soddisfazione dei creditori sociali e suscettibili di essere devolute al socio nella misura di un eventuale saldo attivo di liquidazione (artt. 2282 e 2311 c.c).

La mancata trasmissione della copia autentica dell'atto con cui viene trasferito il marchio da una società in nome collettivo ad una ditta individuale dà luogo al rifiuto, da parte dell'ufficio, dell'istanza di trascrizione.

- 11.** Ricorso n. 7101 – 18 dicembre 2006 - n. 11/07  
Pres. Corda – Est. Florida – Nippon Shokubai Company Ltd. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 Codice della proprietà industriale.

Non può essere accordato il beneficio della restitutio in integrum, qualunque sia la misura della diligenza richiesta, quando si riscontri la grave inefficienza di un'organizzazione professionale incapace di prevedere, con le necessarie contro misure, un evento normalissimo come è quello della malattia e della conseguente inerzia di un funzionario dell'organizzazione stessa.

- 12.** Ricorso n. 7117 – 2 ottobre 2006 - n. 12/07  
Pres. Corda – Est. Berruti – Yeda Research and Development Company Ltd. c/  
U.I.B.M.

Giurisprudenza costante: v. sent. 01/07

---

(8) Giurisprudenza costante (a partire da sent. 114/85 su ricorso n. 5645).

- 13.** Ricorso n. 7120 – 2 ottobre 2006 - n. 13/07  
Pres. Corda – Est. Floridia – Hemker Hendrik Coenraad c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 Codice della proprietà industriale.

Un doppio errore umano non può integrare gli estremi di un impedimento all'osservanza del termine che avrebbe potuto essere superato usando la massima diligenza esigibile, posto che l'art. 90 Legge Invenzioni, richiedendo che la prestazione professionale si conformi ad una "*diligenza massima*", richiede certamente un impegno superiore a quello che ha consentito il verificarsi di ben due errori consecutivi senza i quali il termine sarebbe stato rispettato.

- 14.** Ricorso n. 7121 – 2 ottobre 2006 - n. 14/07  
Pres. Corda – Est. Floridia – the Gillette Company c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 Codice della proprietà industriale.

Il giudizio è stato dichiarato estinto, avendo la ricorrente rinunciato al ricorso.

- 15.** Ricorso n. 7123 – 2 ottobre 2006 - n. 15/07  
Pres. Corda – Est. Berruti – Swisscom AG c/ U.I.B.M.

Giurisprudenza costante: v. sent. 01/07

16. Ricorso n. 7126 – 18 dicembre 2006 - n. 16/07  
Pres. Corda – Est. Floridaia – Voxon International Pty Ltd c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 Codice della proprietà industriale.

L'impedimento personale non è l'impedimento contemplato nell'art. 90 L.I. ed ora nell'art. 193 c.p.i., perché l'impedimento al quale si riferisce la norma è quello che riguarda la società come tale, titolare del brevetto e la sua organizzazione.

Soltanto attribuendo all'impedimento contemplato nella norma un significato oggettivo ed impersonale, è possibile stabilire e valutare il rapporto che deve intercorrere fra l'effetto ostativo di tale impedimento all'osservanza del termine previsto a pena di decadenza e la diligenza che deve essere impiegata per neutralizzare la conseguenza della mancata osservanza del termine.

Il regime della restitutio in integrum viene configurato come un beneficio che la parte deve essersi meritato attivandosi ed adottando contro misure adeguate per ovviare all'inconveniente che ha determinato l'infruttuosa scadenza del termine previsto a pena di decadenza.

17. Ricorso n. 7131 – 18 giugno 2007 - n. 17/07  
Pres. Corda – Est. Morelli – Manifatture Sigaro Toscano s.r.l. c/ U.I.B.M.

**Marchio** - nome e ritratto di persona famosa: art. 8 Codice della proprietà industriale.

Un segno, comprendente il ritratto e il nome di una persona famosa, può essere registrato come marchio se, per quello stesso segno, il richiedente ha ottenuto precedenti registrazioni, utilizzate per prodotti analoghi, in quanto deve presumersi l'esistenza del consenso notorio da parte degli aventi diritto ex articolo 8 Codice della proprietà industriale.

18. Ricorso n. 7133 – 18 giugno 2007 - n. 18/07  
Pres. Morelli – Est. Spada – Applied Research Systems Ars Holding N.V. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione e regole applicative: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 Codice della proprietà industriale.

Si può concedere la restituito in integrum se il soggetto onerato si sia avvalso di un sostituto dotato di un'organizzazione astrattamente allineata al modello ritenuto adeguato nell'ambiente dei consulenti in proprietà industriale e la cui storia professionale non deponga, in concreto, contro l'efficienza dell'organizzazione stessa. In tal caso l'incidente isolato non può ridondare a danno del sostituto.

19. Ricorso n. 7135 – 10 maggio 2007 - n. 19/07  
Pres. Morelli – Est. Spada – Wurt Corporation c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione e regole applicative: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 Codice della proprietà industriale.

Il mancato tempestivo pagamento dell'annualità di mantenimento della privativa è, nella specie, un fatto non contestato e tanto basta ex lege, per provocare la decadenza di quest'ultima (decadenza che, in difetto delle formalità che competono all'Ufficio a stregua dell'art. 56 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni, sarà onere di chi la invoca provare in giudizio a norma dell'art. 77 r.d. 1127/1939).

Con riguardo al pagamento delle annualità, il beneficio della rimessione nei termini, è ammesso ove il soggetto onerato abbia eletto un sostituto dotato di un'organizzazione astrattamente allineata al modello ritenuto adeguato nell'ambiente dai consulenti della Proprietà Industriale e la cui storia professionale non deponga, in concreto, contro l'efficienza dell'organizzazione stessa. In tal caso l'incidente isolato non può ridondare a danno del sostituto (9).

20. Ricorso n. 7136 – 10 maggio 2007 - n. 20/07  
Pres. Morelli – Est. Spada – Ranner Ing. Dietrich c/ U.I.B.M.

Giurisprudenza costante: v. sent. 19/07

21. Ricorso n. 7122 – 17 novembre 2006 - n. 21/07  
Pres. Corda – Est. Morelli – Pirelli & C. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione ed errore interno all'organizzazione affidataria: art. 90 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni e art. 193 Codice della proprietà industriale; computo del termine per il deposito della traduzione italiana di un brevetto europeo: art. 155, comma 2 c.p.i.

Ai sensi dell'art. 193 c.p.i., non può ritenersi rispondente alla “diligenza richiesta dalle circostanze”, l'errore interno all'organizzazione affidataria e consistente in una inesatta digitazione della data di concessione del brevetto e nella impreveduta assenza di assistenti che avrebbero dovuto gestire il deposito della traduzione.

Relativamente al computo del termine entro cui va depositata la traduzione italiana di un brevetto europeo che è di tre mesi dalla pubblicazione del brevetto viene in rilievo la regola per cui la scadenza si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno del mese di riferimento corrispondente al giorno del mese iniziale dovendo in questo caso il computo del termine effettuarsi *non ex numeratione sed ex nominatione dierum*.(10)

---

(9) Giurisprudenza costante

(10) v. Cass. n. 10785/00, 12935/00, 6748/05.



22. Ricorso n. 7118 – 18 giugno 2007 - n. 22/07  
Pres. Corda – Est. Berruti – Family Health International c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – contenuto della diligenza per ottenere la reintegrazione, contenuto dell'obbligo del mandatario, accidentalità: art. 193 Codice della proprietà industriale.

La diligenza è anche l'accortezza al fatto che un mancato pagamento o un mancato deposito possono determinare la perdita della protezione. Essa, dunque, deve condurre il mandatario a creare, nel modo che la sua professionalità gli suggerisce, meccanismi organizzativi tali da scongiurare un errore dalle conseguenze tanto gravi.

Nel nostro sistema, l'obbligo del mandatario è un obbligo di risultato ed un allentamento della sua responsabilità contrattuale, nel senso richiesto sostanzialmente, apparirebbe squilibrato ed irrazionale rispetto a tutto il sistema delle obbligazioni di fare.

Non può essere ravvisata la diligenza adeguata alle circostanze nell'accidentalità del mancato coordinamento tra due professionisti, poiché la decadenza non è prevista come sanzione per i comportamenti volutamente erronei.

23. Ricorso n. 7129 – 18 giugno 2007 - n. 23/07  
Pres. Corda – Est. Berruti – Constructions Industrielles de la Mediterranee CNIM  
c/ U.I.B.M.

Giurisprudenza costante: v. sent. 22/07

24. Ricorso n. 7137 – 24 settembre 2007 - n. 24/07  
Pres. Corda – Est. Spada – Sunstar Inc. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – ingiustificabile ignoranza della legge brevettuale nazionale: art. 193 Codice della proprietà industriale; la decadenza può essere fatta valere da chiunque abbia interesse purché alleghi e provi i fatti: art. 121, comma 1 e 122, c.p.i.; mancato rispetto della procedura da parte dell’UIBM: art. 75 c.p.i.

La diligenza richiesta dalle circostanze è del tutto esclusa se ricorre l’ingiustificabile ignoranza della legge brevettuale nazionale da parte di un’agenzia specializzata nei pagamenti delle tasse di mantenimento in molteplici territori brevettuali.

La decadenza della privativa scaturita dal brevetto europeo limitatamente al territorio brevettuale italiano si verifica indiscutibilmente ex lege ed ai sensi dell’articolo 122, comma 1 codice proprietà industriale: è legittimato a farla valere in giudizio chiunque vi abbia interesse purché, ai sensi dell’articolo 121, comma 1 del Codice, assolva l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la cessazione della privativa risale.

All’esito del procedimento descritto nell’art. 75 c.p.i., chi voglia far valere la decadenza del brevetto (comunque verificatasi ex lege) non ha l’onere di provare i fatti ai quali la stessa risale (come dovrebbe a norma dell’art. 121 c.p.i.) ed il giudice può anche rilevarla d’ufficio.

La dichiarazione di decadenza della frazione italiana del brevetto europeo è illegittima qualora l’Ufficio non abbia rispettato la procedura di cui all’art. 75 c.p.i. (11).

25. Ricorso n. 7138 – 24 settembre 2007 - n. 25/07  
Pres. Corda – Est. Floridia – Corrado Solazzi c/ U.I.B.M.

**Invenzione** – industrialità : art. 49 Codice della proprietà industriale.

Non è compito della Commissione dei Ricorsi valutare l’attendibilità tecnico-scientifica della ricerca il cui risultato si rispecchia nella domanda di brevetto.

L’invenzione di procedimento è brevettabile se è dotata con certezza del requisito della materialità/industrialità perché viene configurato come realizzabile con mezzi materiali e viene configurato come riproducibile.

-----  
(11) Giurisprudenza costante

**26.** Ricorso n. 7140 – 24 settembre 2007 - n. 26/07

Pres. Corda – Est. Spada – Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a. c/ U.I.B.M.

**Marchio** – divieto di registrazione dei toponimi: art. 13 Codice della proprietà industriale

Il divieto di registrazione dei toponimi è funzionalmente preordinato ad impedire l'appropriazione, da parte di una sola impresa, dei pregi che le caratteristiche morfologiche, ambientali o culturali del territorio attribuiscono ai prodotti di tutte le imprese operanti in quel territorio.

Se il toponimo non evoca pregi del prodotto dipendenti dalle caratteristiche morfologiche, ambientali o culturali di un dato distretto territoriale, il divieto non opera, essendo il nome geografico classificabile tra i marchi di fantasia. Se, invece, questa valenza evocativa è presente, l'inappropriabilità del segno geografico può alternativamente giustificarsi: o il segno è descrittivo della provenienza geografica, se l'impresa opera nel distretto considerato, oppure, se l'impresa opera altrove, il segno è ingannevole.

**27.** Ricorso n. 7142 – 24 settembre 2007 - n. 27/07

Pres. Corda – Est. Morelli – Mediolanum Pharmaceuticals Limited c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – irricevibilità della istanza di reintegrazione: art. 193 Codice della proprietà industriale

E' irricevibile l'istanza di reintegrazione quando sia stata presentata ben oltre il termine perentorio di un anno dalla scadenza della data non osservata.