

1. Ricorso n. 7124 – 10 maggio 2007 - n. 01/08
Pres. Morelli – Est. Florida
BASF Coating A.G. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 Codice della proprietà industriale – art. 78 Regolamento sul marchio comunitario (40/94/CE).

La modificazione testuale della norma sulla *restitutio in integrum* permette di sintonizzare il diritto vivente nazionale a quello comunitario ed internazionale. Ciò comporta i seguenti corollari applicativi dell'articolo 193 del codice della proprietà industriale:

- a) il termine bimestrale per la presentazione dell'istanza decorre non già dalla cessazione dell'impedimento, che l'istante non è tenuto neppure a provare, ma – come dice l'art. 78 del regolamento sul marchio comunitario - dalla cessazione dell'inosservanza, purché il compimento tardivo dell'atto dovuto non avvenga oltre un anno dalla scadenza del termine;
- b) onere dell'istante è quello di provare che l'organizzazione incaricata dell'adempimento sia astrattamente adeguata al compito affidatole, alla stregua di valutazioni condivise nell'ambiente professionale di appartenenza e che la storia professionale di tale organizzazione non smentisca la comprovata astratta adeguatezza;
- c) è ostativa dell'accesso al beneficio della *restitutio in integrum* l'allegazione di fatti che sono incompatibili con quella astratta adeguatezza dell'organizzazione professionale prescelta che elimina in partenza la “*culpa in eligendo*” del titolare del brevetto e trasferisce il giudizio di meritevolezza sulla “*culpa in vigilando*” imputabile all'organizzazione prescelta.

2. Ricorso n. 7125 - 10 maggio 2007 - n. 02/08
Pres. Morelli – Est. Florida
Ford Global Technologies Inc. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 Codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 01/08

3. Ricorso n. 7127 – 18 giugno 2007 - n. 03/08
Pres. Corda– Est. Morelli
Bodenseewerk Geraetetechnik GmbH c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 codice della proprietà industriale.

Non diligente ai sensi dell'articolo 193 del codice della proprietà industriale risulta la scelta, da parte dell'interessato, nell'assolvere i propri oneri, di un sostituto non dotato di un'organizzazione che, secondo gli standard della professione di appartenenza (consulenti in proprietà industriale), appaia non adeguata al compito affidatole e collaudata nel tempo.

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, l'incidente isolato non ridonda a danno del sostituto; per cui gli sia dato, quindi, accesso al rimedio della *restitutio in integrum*.

4. Ricorso n. 7134 – 24 settembre 2007 – n. 04/08
Pres. Corda – Est. Floridia
Sytec Bausysteme A.G. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 Codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 01/08

5. Ricorso n. 7139 – 29 ottobre 2007 - n. 05/08
Pres. Corda – Est. Florida
International Fluid Separation Pty. Limited (IFS) c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 codice della proprietà industriale;
decadenza dal diritto di brevetto: art. 75 codice della proprietà industriale.

Il beneficio della reintegrazione può essere accordato quando l'organizzazione alla quale si è rivolto il titolare del brevetto sia incorsa in un errore isolato statisticamente inevitabile anche alla stregua di una organizzazione soddisfacente nei suoi elementi funzionali o quando il titolare del brevetto sia incorso in un errore umano determinato da circostanze fuori dell'ordinario, ma non quando la responsabilità dell'omessa osservanza del termine sia imputabile al titolare del brevetto che non abbia impartito tempestivamente le necessarie istruzioni a chi avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell'annualità.

Indipendentemente dal fatto che il titolare del brevetto possa o meno godere della rimessione in termini, spetta all'Ufficio italiano brevetti e marchi verificare l'infruttuosa scadenza del termine, notificare all'interessato, con comunicazione raccomandata, l'accertata inottemperanza e decorsi trenta giorni dalla comunicazione, a dare atto nel registro, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza ed a pubblicare nel bollettino la notizia della decadenza.

Dunque, è illegittima la dichiarazione di decadenza pronunciata senza applicare il procedimento previsto dall'art. 75 c.p.i.

6. Ricorso n. 7144 – 29 ottobre 2007 - n. 06/08
Pres. Corda – Est. Berruti
Samoa S.r.l. c/ U.I.B.M.

Marchio internazionale – rinnovazione

Non può essere accolta l'istanza di reintegrazione nei diritti, concernenti il rinnovo di un marchio internazionale, se detta istanza è presentata oltre il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del codice della proprietà industriale e, quindi, dopo il semestre di mora.

7. Ricorso n. 7145 – 29 ottobre 2007 - n. 07/08
Pres. Corda – Est. Berruti
Massimo Demo c/ U.I.B.M.

Invenzione industriale – Attività inventiva: art. 48 codice della proprietà industriale.

Non può essere brevettato il trovato privo di attività inventiva in quanto non è realizzato attraverso ulteriori accorgimenti che ne possano far individuare caratteri di novità.

8. Ricorso n. 7150 - 29 ottobre 2007 - n. 08/08
Pres. Corda – Est. Floridia
CO.EL.MO S.r.l. c/ U.I.B.M.

Invenzione industriale – designazione dell'inventore: art. 160 codice della proprietà industriale; invenzioni dei dipendenti e obbligo di individuare l'inventore: art. 64 c.p.i.; conseguenze nell'ambito della procedura di brevettazione.

Ai fini dell'accoglimento di una domanda di brevetto, la designazione dell'inventore o degli inventori è assolutamente obbligatoria ed essa, se non eseguita redigendo la domanda come presentata originariamente, deve essere eseguita, altrettanto obbligatoriamente, nel termine di due mesi da quando l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia fatto la richiesta di integrazione.

Se l'invenzione sia il risultato di un lavoro di gruppo compiuto dai dipendenti di un'azienda, il datore di lavoro ha il dovere di designare le persone degli inventori individuandole con opportuna istruttoria interna.

L'UIBM non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore, perciò, laddove gli inventori veri siano stati pretermessi, essi potranno agire davanti al giudice ordinario per ottenere una sentenza che, divenuta esecutiva, comporterà l'obbligo per l'U.I.B.M. di annotarla nel registro e di darne notizia nel bollettino ufficiale.

9. Ricorso n. 7132 – 18 giugno 2007 - n. 09/08
Pres. Est. Morelli
Micap Plc. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 Codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 01/08

10. Ricorso n. 7147 - 29 ottobre 2007 - n. 10/08
Pres. Corda – Est. Spada
Pigliapoco Avvocato Giuseppe c/ U.I.B.M.

Invenzione industriale – descrizione insufficiente: art. 51 codice della proprietà Industriale; attività inventiva: art. 48 c.p.i.

Non può essere brevettato il trovato che non è descritto in modo esauriente perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

E' privo di originalità il trovato che attinge alle correnti conoscenze della meccanica.

11. Ricorso n. 7130 – 29 ottobre 2007 - n. 11/08
Pres. Corda – Est. Spada
Steyr-Daimler-Puch AG e Cura Investholding Gmbh c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – Deposito della traduzione ai fini della nazionalizzazione del brevetto europeo: art. 56 codice della proprietà industriale.

Non può essere accolta l'istanza di nazionalizzazione del brevetto europeo nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la società titolare del brevetto da nazionalizzare e la società in nome della quale sia stato effettuato il deposito della traduzione e non sia stato, inoltre, possibile sciogliere la riserva di produrre il certificato EPO relativo al cambiamento della denominazione sociale.

12. Ricorso n. 7143 – 30 gennaio 2008 - n. 12/08
Pres. Corda – Est. Morelli
Sipsa Ecologica s.r.l. c/ U.I.B.M.

Invenzione industriale – pagamento incompleto delle tasse: art. 230 codice della proprietà industriale.

Deve essere accolto il ricorso contro il provvedimento con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha respinto la domanda di brevetto per invenzione industriale, in ragione del non integrale pagamento delle relative tasse, se il richiedente ha provato l'avvenuto effettivo pagamento in tempo utile del tributo in questione.

13. Ricorso n. 7151 – 26 novembre 2007 - n. 13/08
Pres. Corda – Est. Morelli
Jagotec AG c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – irricevibilità del ricorso alla Commissione dei Ricorsi: art. 136 codice della proprietà industriale.

Ai sensi dell'art. 136 codice della proprietà industriale è irricevibile il ricorso alla Commissione dei ricorsi che non sia stato notificato all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

14. Ricorso n. 7152 – 26 novembre 2007 - n. 14/08
Pres. Corda – Est. Morelli
D'Orazio Corde Armoniche S.r.l. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – irricevibilità del ricorso alla Commissione dei Ricorsi: art. 136 codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 13/08

- 15 Ricorso n. 7153 – 26 novembre 2007 - n. 15/08
Pres. Corda – Est. Berruti
Meinan Machinery Works, Inc. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 codice della proprietà industriale.

Ai fini della *restitutio in integrum*, 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.

Laddove non sia provato alcun fatto dimostrativo dell'inutilità di ogni cautela ovvero dell'imprevedibilità dell'impedimento, il beneficio della *restitutio in integrum* non può essere accordato.

16. Ricorso n. 7154 – 26 novembre 2007 - n. 16/08
Pres. Corda – Est. Berruti
Puricore Europe Limited (già Sterilox Medical Europe Limited) c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 15/08

17. Ricorsi da 7155 a 7158 – 26 novembre 2007 - n. 17/08
Pres. Corda – Est. Morelli
WORLD FINER FOODS INC. c/ U.I.B.M.

Marchio - emblemi: art. 6 Convenzione di Parigi e art. 10 codice della proprietà industriale.

Ai sensi degli articoli 6 della Convenzione di Parigi e 10 del codice della proprietà industriale, che non richiamano alcun requisito dimensionale, vige il divieto di registrazione del marchio anche laddove la dimensione dell'emblema, nel contesto del marchio, sia circoscritta e marginale.

18. Ricorso n. 7146 – 30 gennaio 2008 - n. 18/08
Pres. Corda – Est. Spada
GM Daewoo Auto and Technology Company c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 01/08

19. Ricorso n. 7159 – 30 gennaio 2008 - n. 19/08
Pres. Corda – Est. Morelli
RHODE & SCHWARZ GMBH & CO. KG c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 03/08

20. Ricorso n. 7148 – 30 gennaio 2008 - n. 20/08
Pres. Corda – Est. Florida
Atlas Copco Rock Drills AB c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 codice della proprietà industriale.

Il procedimento di nazionalizzazione del brevetto europeo ed il procedimento di reintegrazione in un termine, la cui inosservanza determini la perdita di un diritto di brevetto, sono completamente autonomi ed indipendenti e, conseguentemente, percorrono iter diversi, insuscettibili di una commistione che non può avere luogo se non è stata presentata tempestivamente un'autonoma istanza di reintegrazione.

21. Ricorso n. 7149 – 30 gennaio 2008 - n. 21/08
Pres. Corda – Est. Florida
Svenska Borr AB c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 20/08

22. Ricorso n. 7160 – 27 marzo 2008 - n. 22/08
Pres. Morelli – Est. Morelli
Albany International Corporation c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 codice della proprietà industriale.

L'inesatta etichettatura della pratica brevettuale, lungi dal dipendere da causa assolutamente eccezionale e imprevedibile, rientra nella categoria degli accadimenti tipici, per statistica prevedibilità, che i meccanismi operativi dovrebbero evitare ed ai quali le procedure di controllo dovrebbero porre riparo. Per cui il suo verificarsi è sintomatico della carenza di quella “diligenza richiesta dalle circostanze”, la cui osservanza soltanto può dar titolo alla *restitutio in integrum* ai sensi dell'art. 193 codice della proprietà industriale.

23. Ricorso n. 7161 – 27 marzo 2008 - n. 23/08
Pres.- Est. Morelli
Puricore Europe Limited (già Sterilox Medical Europe Limited) c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – decadenza dal diritto di brevetto: art. 75 codice della proprietà industriale.

Anche se la decadenza del brevetto avviene automaticamente con effetto *erga omnes* a far tempo dal compimento dell'ultimo anno per il quale è stata pagata utilmente l'annualità dovuta, essa resta, per testuale dettato dell'art. 75 codice della proprietà industriale, subordinata alla *condicio iuris* che l'Ufficio italiano brevetti e marchi non soltanto notifichi all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento dell'annualità dovuta, ma anche alla condizione che la comunicazione suddetta sia pubblicata sul Bollettino ufficiale (1).

(1) Giurisprudenza costante: cfr. decisione n. 5 del 24 gennaio 2008.

24. Ricorso n. 7162 – 27 marzo 2008 - n. 24/08
Pres. Morelli – Est. Berruti
E.I. Du Pont De Nemours And Company – Trysol, Ltd. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – diritti conferiti dal brevetto europeo, contitolarità ed effetto della domanda di convalida nazionale: art. 56 codice della proprietà industriale.

Dalla regola stabilita dall'art. 56 c.p.i. discende che se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà che lo compongono sono regolate, salvo convenzioni contrarie, dalle norme del codice civile in tema di comunione, se compatibili con il regime della privativa in questione.

La brevettazione europea dà luogo ad un fascio di diritti di brevetto, europei tutti, ma regolati anche dalle diverse leggi nazionali per taluni aspetti, una volta emesse le relative convalide. Il predetto fascio di brevetti tuttavia sorge solo dopo le varie convalide nazionali, non prima.

La domanda di uno dei titolari che intenda sfruttare in Italia il brevetto non è ancora atto di godimento della privativa collettiva; è un presupposto dello sfruttamento del brevetto che sfugge alla regola della comunione.

L'effetto di una domanda di convalida nazionale consiste nel decidere quale mercato nazionale debba essere utilizzato e, dunque, quale debba essere il regime legale da adottare volta per volta per regolare la legittima concorrenza dei contitolari nello stesso mercato; ciò non può essere assimilato ad atto di sfruttamento individuale naturalmente compatibile con il diritto dei contitolari.

La domanda di convalida nazionale, non appartenendo ancora all'attività di sfruttamento, regolamentabile anche attraverso il ricorso alle norme della comunione, non può essere compiuta da uno solo dei contitolari, ma, invece, spetta alla collettività di essi.

25. Ricorso n. 7165 – 27 marzo 2008 - n. 25/08
Pres. Morelli – Est. Berruti
University of Northumbria At Newcastle c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – decorrenza del termine per il deposito della traduzione del testo del brevetto europeo, reintegrazione nei termini, rettifica: art. 56 codice della proprietà industriale.

L'art. 56 c.p.i. stabilisce, per il deposito della traduzione necessaria all'acquisto dell'efficacia italiana del brevetto europeo, un termine improrogabile che si giustifica con la necessità di non lasciare un lasso di tempo troppo ampio tra la pubblicazione della menzione della privativa, che determina l'inizio del monopolio, e la sua utilizzazione industriale.

Il termine dei tre mesi, di cui all'art. 56 c.p.i., decorre dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto e non dalla data successiva di pubblicazione delle rettifiche della traduzione, e, quindi, la possibilità di rettifica, essendo prevista senza termine, non può funzionare quale nuova istanza di brevettazione.

26. Ricorso n. 7164 – 27 marzo 2008 - n. 26/08
Pres. Morelli – Est. Spada
Dermatrends Inc. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – la decadenza si produce *ex lege*: art. 75 c.p.i.; rapporto tra decadenza per mancato pagamento delle annualità e dichiarazione di decadenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: art. 75 e art. 121 c.p.i.

In caso di decadenza per mancato pagamento della tassa di mantenimento, qualora il mancato pagamento non sia dipeso da un errore, la *restitutio in integrum* sarebbe inutile posto che la decadenza è un effetto che si produce *ex lege*, essendo ininfluenza il comportamento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, e può essere sempre accertato, positivamente o negativamente, in via contenziosa davanti al giudice competente (2).

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 (3).

La dichiarazione di decadenza non è legittima se non ricorrono tutte le condizioni procedurali previste dall'art. 75 c.p.i. (4).

27. Ricorso n. 7163 – 23 aprile 2008 - n. 27/08
Pres. Morelli – Est. Spada
Prada S.p.a. c/ U.I.B.M.

Marchio d'impresa – rettifica della domanda di registrazione: art. 173, comma 4 del codice della proprietà industriale

E' illegittimo il rigetto dell'istanza, che la legge collega all'inerzia dell'istante, quando l'Ufficio italiano brevetti e marchi non può documentare l'an e il quando sarebbe stata ricevuta la ministeriale con cui è stato assegnato il termine entro il quale il richiedente avrebbe dovuto provvedere.

(2) (3) (4) giurisprudenza costante: cfr. sentenza resa su ricorso 7137

28. Ricorso n. 7167 – 23 aprile 2008 - n. 28/08
Pres. Morelli – Est. Berruti
PLASTWOOD S.R.L. c/ U.I.B.M.

Modello – contestazione della esecuzione della notificazione

Il destinatario della comunicazione notificata a mezzo posta – e di tale notificazione vi è in atti la prova costituita dall’avviso di ricevuta firmato dal ricevente, sia pure in modo non decifrabile, e dall’addetto alla notificazione che, dunque attesta la ricezione da persona, a sua volta, a tanto abilitata, - contesti l’esecuzione della notificazione, sostenendo di non conoscere la firma del ricevente, ha l’onere di proporre querela di falso, ancorché la immutatio veri che egli sostiene sia da imputare ad imperizia dell’agente postale (5).

29. Ricorso n. 7168 – 23 aprile 2008 - n. 29/08
Pres. Morelli – Est. Spada
Sig. Aoyama Yoshitaka . c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione: art. 193 Codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 01/08

(5) cass. n. 24852 del 2006

30. Ricorso n. 7176 – 23 aprile 2008 – n. 30/08
Pres. Morelli – Est. Berruti
ETHICON ENDO-SURGERY, INC. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo - legittimazione del titolare al deposito della traduzione: art. 56 codice della proprietà industriale; correzione della domanda: art. 172 c.p.i.

Una domanda diretta alla attivazione nazionale di un monopolio di sfruttamento accertato da altra autorità deve quanto meno fondare sulla legittimazione sostanziale di colui che la propone.

La correzione prevista dall'art. 172 c.p.i. riguarda aspetti non sostanziali della domanda, ovvero aspetti che al più concorrono ad illustrare la pretesa, la cui sostanza deve essere già definita. La legittimazione ovvero la titolarità del diritto di cui si pretende di disporre non possono che essere considerati sostanziali e, dunque, estranei alla "correzione" possibile.

31. Ricorso n. 7178 – 19 giugno 2008 - n. 31/08
Pres. Corda – Est. Spada
ORANGINA SCHWEPPE S.p.a. simplifiée c/ U.I.B.M.

Modello - assimilazione dell'atto da trascrivere alla fusione.

Può essere trascritto l'atto consistente nella copia autentica del verbale delle decisioni del socio unico, nel quale non è fatta esplicita menzione del modello ornamentale di cui si chiede la trascrizione, in quanto per il diritto francese lo scioglimento, quando tutte le azioni sono intestate ad un sol socio, comporta, come in caso di fusione, trasferimento globale del patrimonio unico, salva l'ipotesi che socio unico sia una persona fisica.

32. Ricorso n. 7169 – 19 maggio 2008 - n. 32/08
Pres. Corda – Est. Floridia
S.p.A. Group Sofà c/ U.I.B.M.

Disegno e modello – necessità della presentazione dell’istanza di proroga: art. 37 c.p.i.

Se il pagamento del diritto di mantenimento in vita del titolo di proprietà industriale è *condicio iuris* del mantenimento stesso, non per questo può ritenersi che il mantenimento in vita si verifichi indipendentemente da un’istanza di proroga la cui presentazione, per un verso, deriva dalla lettera dell’art. 37 c.p.i. (dato che non si può ottenere ciò che non è stato chiesto) e, per altro verso dalla necessità non solo di certificare il pagamento bensì anche di fare in modo che il diritto stesso sia esercitato in conformità con un sistema governato dalle regole della pubblicità legale.

Una confusiva evoluzione normativa può giustificare l’inosservanza del termine entro il quale avrebbe dovuto essere presentata l’istanza di proroga della registrazione, in quanto, abolito l’obbligo di pagamento del diritto di mantenimento, si può essere indotti a considerare la proroga automatica.

33. Ricorso n. 7170 – 19 maggio 2008 - n. 33/08
Pres. Corda – Est. Floridia
FOPE S.r.l. c/ U.I.B.M.

Disegno e modello – necessità della presentazione dell’istanza di proroga: art. 37 c.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 32/08

34. Ricorso n. 7171 – 19 maggio 2008 - n. 34/08
Pres. Corda – Est. Morelli
COLPO & ZILIO S.r.l. c/ U.I.B.M.

Disegno e modello - necessità della presentazione dell’istanza di proroga: art. 37 c.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 32/08

35. Ricorso n. 7172 – 19 maggio 2008 - n. 35/08
Pres. Corda – Est. Morelli
FOPE S.r.l. c/ U.I.B.M.

Disegno e modello – necessità della presentazione dell’istanza di proroga: art. 37 c.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 32/08

36. Ricorso n. 7173 – 19 maggio 2008 - n. 36/08
Pres. Corda – Est. Spada
ADVANCED LIGHT AS c/ U.I.B.M.

Disegno e modello – necessità della presentazione dell’istanza di proroga: art. 37 c.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 32/08

37. Ricorso n. 7174 – 19 maggio 2008 - n. 37/08
Pres. Corda – Est. Spada
LOCAM S.P.A. c/ U.I.B.M.

Disegno e modello – necessità della presentazione dell’istanza di proroga: art. 37 c.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 32/08

38. Ricorso n. 7175 – 19 maggio 2008 - n. 38/08
Pres. Corda – Est. Spada – BUSCH & MULLER. c/ U.I.B.M.

Disegno e modello – necessità della presentazione dell’istanza di proroga: art. 37 c.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 32/08

39. Ricorso n. 7177 – 19 giugno 2008 - n. 39/08
Pres. Corda – Est. Florida
Medtronic Inc. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – chiara volontà del titolare di convalidare il brevetto in Italia.

Il principio secondo il quale per ottenere la reintegrazione è sufficiente “che la volontà del titolare fosse chiaramente quella di convalidare il brevetto in Italia”, anche se è in vigore in altri ordinamenti, non è conforme né alla disciplina nazionale e neppure a quella della Convenzione sul brevetto europeo.

40. Ricorso n. 7180 – 19 giugno 2008 - n. 40/08
Pres. Corda – Est. Florida
Alza Corporation c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – la revoca della decisione di abbandonare il brevetto non rientra tra i criteri per essere riammessi nei termini di cui all’articolo 193 codice della proprietà industriale.

Non è ammissibile la reintegrazione nel caso in cui la fattispecie non è configurabile in termini di errore se il mancato tempestivo deposito della traduzione del testo del brevetto europeo è dipeso dalla decisione di abbandonare il brevetto, comunicata per conto del titolare ed eseguita dal mandatario, ed è successivamente revocata, in quanto i criteri interpretativi che presiedono all’applicazione dell’articolo 193 del codice della proprietà industriale, quali che essi siano, mai potrebbero condurre alla concessione del beneficio della reintegrazione.

41. Ricorso n. 7182 – 19 giugno 2008 - n. 41/08
Pres. Corda – Est. Spada
MARCELLO FERRARA c/ U.I.B.M.

Invenzione industriale – notifica del ricorso: art. 136 codice della proprietà industriale.

E’ inesistente come ricorso il documento che non risulta notificato all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

42. Ricorso n. 7185 – 29 ottobre 2008 - n. 42/08
Pres. Corda – Est. Berruti
Anderson Greenwood LP c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – fusione, mancata sottoscrizione della lettera d’incarico da parte del richiedente la convalida: art. 56 codice della proprietà industriale.

Deve essere accolta la richiesta di convalida del brevetto europeo nel caso in cui la lettera d’incarico sia prodotta non dalla società originariamente titolare del brevetto, fusasi in una nuova, ma dalla società risultante dalla fusione, subentrata nella titolarità del brevetto, quando ci sia stata un’irregolarità da parte del mandatario conseguente alla mancata spendita del nome della società subentrante al momento in cui essa era già titolare del brevetto.

43. Ricorso n. 7187 – 29 ottobre 2008 - n. 43/08
Pres. Corda – Est. Morelli
PEGASO GIOCHI S.p.a. c/ U.I.B.M.

Modello – mancata risposta ad un rilievo dell’Ufficio.

E’ legittimo il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha respinto la domanda di modello ornamentale a causa della inottemperanza ad una precedente ministeriale, quando il richiedente afferma di avere dato risposta ma non ne fornisce la prova, per cui la domanda in questione non solo non è stata regolarizzata, ma è rimasta anche in concreto sfornita dell’originaria documentazione.

44. Ricorso n. 7189 – 29 ottobre 2008 - n. 44/08
Pres. Corda – Est. Berruti
VECTOR TOBACCO LTD. c/ U.I.B.M.

Marchio d’impresa – mancata risposta al rilievo relativo ad una istanza di limitazione dei prodotti: art. 173, comma 4 codice della proprietà industriale.

L’art. 173, comma 4 codice della proprietà industriale non individua quale effetto della mancata risposta ad un rilievo riguardante un’istanza, quello del rigetto della domanda, che da parte sua non aveva cagionato alcun rilievo.

L’istanza, introducendo una limitazione nella protezione richiesta e attenendo, quindi, direttamente al contenuto della stessa, deve considerarsi modificativa della originaria domanda e, di conseguenza, il suo regime deve essere disciplinato distintamente.

45. Ricorso n. 7195 – 29 ottobre 2008 - n. 45/08
Pres. Corda – Est. Morelli
CATERPILLAR PAVING PRODUCTS INC. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – cessione, mancata sottoscrizione della lettera d’incarico da parte del richiedente la convalida: art. 56 codice della proprietà industriale.

Nel caso di cessione del titolo brevettuale, la presentazione della domanda di convalida da parte del cedente può ricondursi ad una sorta di *negotiorum gestio* rispetto alla quale la successiva lettera di incarico, sottoscritta dal cessionario e nuovo titolare del brevetto stesso, è configurabile come ratifica dell’operato del richiedente.

La non coincidenza tra i due soggetti, richiedente e autorizzante l’istanza di convalida – in ragione del pregresso rapporto di cessione intervenuto tra essi –, non si prospetta pregiudizievole di alcun interesse tutelabile, per cui, anche a ravvisarvi una irregolarità, questa non è tale da giustificare la sanzione del rifiuto.

46. Ricorso n. 7196 – 29 ottobre 2008 - n. 46/08
Pres. Corda – Est. Morelli – PIERGIOVANNI BORCHIO c/ U.I.B.M.

Invenzione industriale – notifica del ricorso: art. 136 c.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 41/08

47. Ricorso n. 7197 – 29 ottobre 2008 - n. 47/08
Pres. Corda – Est. Morelli – UGO FAIETA c/ U.I.B.M.

Invenzione industriale – notifica del ricorso: art. 136 c.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 41/08