



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE-UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione II - Affari giuridici e normativi

5821
14.01.2011

AL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
GENERALE PER LA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE - UIBM

A TUTTI I DIRIGENTI

LORO SEDI

Oggetto: **Massimario delle sentenze della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM.**

Si trasmette copia del massimario, specificato in oggetto, predisposto da questa Divisione. Alla Dr.ssa Di Capua si chiede la pubblicazione del medesimo sul sito della Direzione Generale.

Il massimario riguarda tutte le sentenze deliberate dalla Commissione dei ricorsi nell'anno 2009.

IL DIRIGENTE *ad interim*
(*Gianluca Scarponi*)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE-UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione II - Affari giuridici e normativi

MASSIMARIO DELLE SENTENZE
DELLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Anno 2009

Via Molise, 19 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5670 – fax +39 06 4705 5635
e-mail paola.dicintio@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

1. Ricorso n. 7179 – 15 luglio 2008 - n. 01/09
Pres. Morelli – Est. Florida
Wisconsin Allumini Research Foundation c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione (elementi costitutivi per la concessione del beneficio): art. 193 codice della proprietà industriale – cessazione dell'inosservanza: 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 prescelta¹.

Se la diligenza richiesta dalle circostanze è l'unità di misura per valutare la scusabilità dell'errore e se, per essere scusabile, l'errore deve essere accaduto eccezionalmente ancorché l'organizzazione professionale fosse organizzata in modo efficiente, il difetto di prova dei menzionati elementi costitutivi preclude la concessione del beneficio della reintegrazione².

¹ Giurisprudenza costante

² Giurisprudenza costante

2. Ricorso n. 7184 - 15 luglio 2008 - n. 02/09
Pres. Morelli – Est. Florida
Associazione Turistica Corsara - Colfosco c/ U.I.B.M.

Marchio – ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi (mancanza dell’oggetto):
art. 136, comma 1 codice della proprietà industriale

Se l’istanza originaria, respinta per mancanza della lettera d’incarico, chiedeva l’annotazione del cambiamento di indirizzo della titolare dei due marchi, mentre il ricorso chiedeva l’accoglimento di una istanza di rinnovazione che non risulta essere mai stata presentata, il ricorso è viziato da mancanza di oggetto di guisa che deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

3. Ricorso n. 7183 – 15 luglio 2008 - n. 03/09
Pres. Morelli – Est. Spada
Genentech Inc. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – convalida (interesse a ricorrere): art. 135 codice della proprietà industriale.

La contitolare del brevetto europeo, alla quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi non ha comunicato rilievo alcuno né il provvedimento di rifiuto, quest’ultimo riferentesi esclusivamente all’altra contitolare (successore a titolo universale nei rapporti di altra società, in forza di operazioni societarie non contestate), non ha interesse a ricorrere per la ragione assorbente che il provvedimento dell’Ufficio non è, per come dispone e per come motivato, idoneo ad impedirle “il riconoscimento di un diritto”.

4. Ricorso n. 7188 – 15 luglio 2008 - n. 04/09
Pres. Morelli – Est. Spada
Amgen SF, LLC c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – convalida (titolarità del diritto a depositare la traduzione): art. 56 codice della proprietà industriale; illegittimità del rilievo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e decorrenza del termine assegnato: 173, comma 1 c.p.i.

Decisivo ai fini della nazionalizzazione è non già la nomenclatura dell'ente ma l'identità giuridica dello stesso. E questa identità non è messa in questione né dalla fusione (posto che la società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle società fuse³) né, men che mai, da modificazioni della denominazione sociale.

Se il rilievo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è viziato da un illegittimo scambio tra identità della denominazione sociale e identità giuridica dell'ente, tale rilievo è illegittimo e, pertanto, non ha fatto decorrere il termine assegnato né la trasgressione di questo termine – in origine viziato - può giustificare, in punto di legittimità, il rigetto della istanza.

5. Ricorso n. 7186 – 29 ottobre 2008 - n. 05/09
Pres. Corda – Est. Spada
Bennet Footwear Group LLC c/ U.I.B.M.

Marchio – provenienza geografica (esame svolto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi): art. 13 codice della proprietà industriale; valore degli indizi: art. 2729 c.c.

L'esame svolto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sull'idoneità del segno ad ingannare il pubblico è, manifestamente, un esame indiziario. Quando indizi gravi, precisi e concordanti, dei quali l'Ufficio sia in possesso (o perché appartenenti al notorio o perché somministratigli dallo stesso richiedente – esclusa essendo ogni attività "inquisitoria" , per palese difetto di ogni supporto normativo correlato, nel regime legale dell'esame della domanda di registrazione), congiurino nel legittimare una prognosi di uso ingannevole del segno, bene allora l'Ufficio rifiuta la registrazione.

Se l'indizio di cui si avvale l'Ufficio è la sede estera della società richiedente, l'unicità dell'indizio esclude che sia suscettibile di una valutazione di concordanza, valutazione decisiva per attribuire agli indizi valore probatorio (arg. ex art. 2729 c.c.); tanto più che l'indizio di cui si tratta non sembra né preciso né, in sé grave, posto che la sede legale di una società (la sede cioè dove la società è stata costituita) non depone affatto, per la regola notoria di esperienza, nel senso che con la stessa coincida automaticamente la sede dell'impresa.

³ cfr. art. 2504 c.c.

6. Ricorso n. 7193 – 29 ottobre 2008 - n. 06/09
Pres. Corda – Est. Spada
Sisal S.p.a.. c/ U.I.B.M.

Disegno e modello – istanza di proroga: art. 37 codice della proprietà industriale

Le circolari dell' Ufficio italiano brevetti e marchi, che disciplinano la presentazione dell'istanza di proroga, non sono illegittime perché darebbero origine ad un onere (presentazione di un'istanza di proroga) non previsto dalla legge; esse sono, sul punto, pienamente legittime, in ragione della affermata necessità, deducibile dallo stesso art. 37 c.p.i. e dall'intero sistema dei diritti di proprietà industriale, di optare, tramite istanza, per il mantenimento in vita del diritto di proprietà industriale in scadenza.

7. Ricorso n. 7192 – 27 novembre 2008 - n. 07/09
Pres. Corda – Est. Floridia
Ferrero S.p.a. c/ U.I.B.M.

Marchio – registrabilità di parole e segni in lingua straniera: art. 7 codice della proprietà industriale; denominazioni generiche o indicazioni descrittive: art. 13, c.1 c.p.i.

Agli effetti della valutazione della capacità distintiva delle denominazioni generiche e delle indicazioni descrittive è necessario equiparare il vocabolario italiano e quello in inglese, tenuto conto che la conoscenza della lingua inglese si sta estendendo progressivamente a larghi strati della popolazione italiana e che la rilevanza giuridica del principio di territorialità della tutela non deve tradursi in una rilevanza di natura commerciale, come accadrebbe se prodotti e/o servizi non potessero circolare oppure essere prestati liberamente in Italia perché quivi ostacolati dal diritto esclusivo di marchio su parole ed espressioni di lingua inglese.

La norma di cui all'art. 13 c.p.i. vuole impedire la monopolizzazione di parole ed espressioni il cui uso sia necessario per individuare il prodotto o per descriverne la stessa caratteristica alla quale il marchio si riferisce. Pertanto, è vietata la registrazione come marchio di una indicazione descrittiva configurata in modo tale che lo stesso contenuto descrittivo non possa essere manifestato se non utilizzando una espressione confondibile.

E' registrabile come marchio una espressione che sia descrittiva di un concetto che può essere espresso in molti altri modi, in particolare quando si tratta di una espressione piuttosto complessa le cui componenti possono certamente essere modificate singolarmente oppure nella combinazione, così che vi sia spazio per esprimere il concetto in altro modo.

8. Ricorso n. 7194 - 27 novembre 2008 - n. 08/09
Pres. Corda – Est. Berruti
Matsushita Electric Works, Ltd. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – errore umano e professionalità: art. 193 codice della proprietà industriale;

L'errore umano, proprio perché tale, non è eliminabile in astratto e, pertanto, esso deve trovare un momento di verifica della esattezza della attività materiale che, appunto, l'errore possa scoprire e scongiurare.

Non è sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di reintegrazione, affermare che la persona incaricata della mansione è di grande professionalità, per la ragione evidente che tale circostanza non costituisce predisposizione di un meccanismo che avverta e neutralizzi l'errore, nel quale la professionalità può incorrere⁴.

9. Ricorso n. 7199 – 27 novembre 2008 - n. 09/09
Pres. Corda - Est. Berruti
Eurocopter e Fiat Avio S.p.a. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – nazionalizzazione: art. 56 codice della proprietà industriale.

Deve essere accolta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi l'istanza di convalida della privativa, presentata dal cessionario che ha acquistato il brevetto a seguito di cessione avvenuta prima del deposito dell'istanza, giacché sussiste il diritto del cessionario alla convalida non essendovi alcuna dissociazione tra la pretesa fatta valere in giudizio e la situazione di fatto che la legittima in concreto.

10. Ricorso n. 7200 - 27 novembre 2008 - n. 10/09
Pres. Corda – Est. Floridia
St. Vincent's Hospital (Melbourne) Limited c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – verifica della legittimazione del richiedente la nazionalizzazione: art. 119 codice della proprietà industriale;

Qualora il brevetto europeo sia cointestato a due soggetti, la lettera di incarico deve provenire da entrambi i titolari e non da uno solo di essi e, laddove sia stata fatta la cessione di quota all'altro contitolare, sulla base della semplice allegazione di tale notizia, l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve limitarsi a prendere atto dell'appartenenza del brevetto ad un solo titolare non avendo il potere, ai sensi dell'art. 119 c.p.i., di accertare l'effettiva titolarità del brevetto e l'effettiva legittimazione del richiedente a presentare l'istanza di nazionalizzazione.

⁴ Giurisprudenza costante

11. Ricorso n. 7198 – 27 novembre 2008 - n. 11/09
Pres. Corda – Est. Morelli
Marche Calzature S.r.l. c/ U.I.B.M.

Marchio – rinuncia al diritto di protezione sui segni vietati ai sensi dell'art. 10 del codice della proprietà industriale.

Non è legittimo il diniego di registrazione da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi se la figura proposta ricomprende altresì segni vietati ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ma il richiedente nelle annotazioni in calce alla domanda di deposito ha dichiarato comunque di rinunciare al diritto di protezione su quei segni.

12. Ricorso n. 7201 – 27 novembre 2008 - n. 12/09
Pres. Corda – Est. Morelli
Carrieri I.T.C. S.r.l. (già Carrieri Dario & C. S.a.s.) c/ U.I.B.M.

Marchio – mancata ottemperanza: art. 173, c. 4 c.p.i.

Non è legittimo il provvedimento con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha respinto la domanda di registrazione di un marchio di impresa per la mancata ottemperanza a precedente ministeriale recante richiesta di precisazioni in ordine ai prodotti di riferimento del marchio in questione, quando il richiedente contesta che gli sia pervenuta quella ministeriale e l'Ufficio non fornisce la prova di averla spedita.

13. Ricorso n. 7190 – 15 luglio 2008 - n. 13/09
Pres. Morelli – Est. Spada
Giuseppe Iannitti c/ U.I.B.M.

Marchio – 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. 7191 – 15 luglio 2008 - n. 1-/09
Pres. Morelli – Est. Spada
Mario Muzio c/ U.I.B.M.

Modello di utilità – irricevibilità del ricorso alla Commissione dei Ricorsi: art. 136 codice della proprietà industriale.

Giurisprudenza costante: v. sent. 13/09

- 15 Ricorso n. 7203 – 02 ottobre 2009 - n. 15/09
Pres. Corda – Est. Morelli
Marcello Ferrara c/ U.I.B.M.

Invenzione industriale – reintegrazione - minima diligenza: art. 193 codice della proprietà industriale.

L'adempimento dell'obbligo di pagamento della tassa per il brevetto costituisce impegno prioritario per il titolare che intenda mantenere in vita il brevetto stesso.

Costituisce ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza di reintegrazione il difetto di un minimo di diligenza - che trova riscontro anche nel tardivo ritiro dell'attestato di rilascio - che rende possibile l'individuazione del precetto normativo relativo all'obbligo di pagamento per il 2007 della tassa.

16. Ricorso n. 7202 – 02 ottobre 2009 - n. 16/09
Pres. Corda – Est. Morelli
Polartechnics Ltd. c/ U.I.B.M.

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

L'errore umano, per sua natura prevedibile e statisticamente reiterabile, deve essere neutralizzato da un adeguato sistema di controlli.

La mancanza di un adeguato sistema di controlli è incompatibile con quella astratta adeguatezza della organizzazione professionale prescelta, la quale unicamente è suscettibile di eliminare la *culpa in eligendo* del titolare del brevetto ai sensi dell'art.193 codice della proprietà industriale⁵.

⁵ **Giurisprudenza costante**