

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

Anno 2010

1. Ricorso n. 7204 – 02 ottobre 2009 - n. 01/10  
Pres. Corda – Est. Berruti  
TOWER TECH, INC. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione (nuova formula della diligenza): art. 193 codice della proprietà industriale – nozione di diligenza: meccanismi organizzativi e di controllo della organizzazione.

La nuova formula che sostituisce quella storica di “massima diligenza esigibile” non ha realizzato una apertura tale da consentire una sostanziale irresponsabilità relativamente a tutte le attività che al mandatario, dal titolare della privativa, sono commesse, quasi che il mandatario fosse non solo giuridicamente distinguibile dal mandante sotto tale profilo, ma addirittura onerato di minore responsabilità.

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 e di controllo della organizzazione tali da scongiurare un errore le cui conseguenze frustrano la ragione stessa per la quale egli offre il suo servizio di mandatario.

2. Ricorso n. 7206 - 02 ottobre 2009 - n. 02/10  
Pres. Corda – Est. Berruti  
LIFE THERAPEUTICS LIMITED c/ U.I.B.M.

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

L'istanza di convalida della traduzione non può essere depositata da chi ha ceduto la privativa cui detta istanza si riferisce.

La domanda di correzione, ai sensi dell'articolo 172 codice della proprietà industriale, della denominazione della titolare, contenuta nella traduzione, non può essere accolta in quanto la correzione che la legge prevede 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.

3. Ricorso n. 7208 – 30 ottobre 2009 - n. 03/10  
Pres. Corda – Est. Floridia  
IFU S.r.l. c/ U.I.B.M.

**Marchio** – simbolo contrario al buon costume: art. 14, comma 1, lett. a) codice della proprietà industriale.

Nella ideazione dei marchi bisogna evitare il ricorso alle suggestioni sessuali quando la concreta configurazione del marchio sia caratterizzata da immagini esplicite oppure dall'abuso di simbolismi o allusioni ritenute idonee ad offendere la sensibilità del pubblico.

Nel giudicare in un caso concreto occorre, tuttavia, dare rilievo, da un lato, alla coerenza dei giudizi e, dall'altro lato, alla necessità di tutelare valori di avviamento che si sono consolidati intorno allo stesso marchio già concesso sia in ambito nazionale che comunitario.

4. Ricorso n. 7209 – 30 ottobre 2009 - n. 04/10  
Pres. Corda – Est. Floridia  
GEA WESTFALIA SEPARATOR GMBH (già Westfalia Separator A.G.) c/  
U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione: prova dell'astratta adeguatezza dello studio brevettuale incaricato (art. 193 codice della proprietà industriale).

Occorre essere rigorosi in ordine alla prova della astratta adeguatezza dello studio brevettuale incaricato di depositare la traduzione del brevetto europeo ed occorre – parallelamente – non accontentarsi a questo riguardo di allegazioni del tutto generiche e prive di qualsiasi supporto probatorio.

5. Ricorso n. 7212 – 30 ottobre 2009 - n. 05/10  
Pres. Corda – Est. Spada  
TECNID S.p.a. c/ U.I.B.M.

**Marchio** – forma imposta dalla natura stessa del prodotto: art. 9 codice della proprietà industriale.

Vero essendo che non si dà una forma imposta dalla “natura” delle lampade portabili e articoli congeneri, l'abbinamento di due forme in sé standard come il parallelepipedo ed il cilindro, entrambe diffuse nel settore delle lampade portabili, sia accreditabile di quel minimo di originalità sufficiente a giustificare la concessione di un diritto esclusivo in quanto l'arbitrio della forma può, in definitiva, cogliersi proprio nell'integrazione di due forme correnti nel settore produttivo in esame.

6. Ricorso n. 7213 – 30 ottobre 2009 - n. 06/10  
Pres. Corda – Est. Morelli  
ONTARIO INC. e NPS ALLELIX CORP. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – incarico per la validazione: art. 56 codice della proprietà industriale

Non osta alla richiesta di deposito della traduzione italiana di un brevetto europeo presentata dal mandatario né è giustificato il correlativo diniego dell'Ufficio italiano brevetti e marchi quando una delle contitolari ha conferito l'incarico per la validazione del brevetto in questione contestualmente alla richiesta di annotazione del suo mero cambio di denominazione.

7. Ricorso n. 7215 – 30 ottobre 2009 - n. 07/10  
Pres. Corda – Est. Spada  
GEOPHIT S.R.L. c/ U.I.B.M.

**Marchio** – trascrizione: documenti suscettibili di trascrizione: art. 196 codice della proprietà industriale.

La documentazione costituita dalla richiesta di autorizzazione del curatore fallimentare alla vendita in massa dei mobili, dalla fattura quietanzata emessa dal curatore a seguito della ottenuta autorizzazione e dalla lettera d'incarico per la trascrizione del trasferimento dei marchi non è equivalente ad un atto di vendita, posto che l'art. 196 c.p.i. contiene un'elencazione esauriente dei documenti suscettibili di trascrizione, documenti tra i quali non rientra la citata documentazione.

La lettera di incarico non può essere equiparata ad un atto di vendita in quanto, pur intervenendo nel procedimento di trascrizione, non è riferibile all'oggetto della formalità, ma all'opera da prestarsi da parte del rappresentante della parte istante.

8. Ricorso n. 7231 - 27 gennaio 2010 - n. 08/10  
Pres. Corda – Est. Berruti  
RECUP ITALIA S.R.L. c/ U.I.B.M.

**Invenzione industriale** – sistema di raccolta di dati: art. 45 codice della proprietà industriale;

Non è brevettabile, ai sensi dell'art.45, comma 2, lettera b) del codice della proprietà industriale, il trovato consistente in un sistema di raccolta di dati, ovvero di un modo di raccogliere dati ed informazioni, relative ai dati personali e sanitari del titolare del cosiddetto conto corrente sanitario personale, tra loro collegati e, pertanto, utilizzabili nel loro complesso o nelle loro singole unità nell'interesse del predetto titolare, ovvero del cittadino assistito dalla sanità pubblica e da enti legittimati ad erogare prestazioni ed a pretenderne il riconoscimento.

9. Ricorso n. 7205 – 25 febbraio 2010 - n. 09/10  
Pres. Corda - Est. Berruti  
Tectonics Research group Inc. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – Convalida a nome di un soggetto diverso dal titolare: art. 57 codice della proprietà industriale.

Non è possibile autorizzare la convalida 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 se non è presentato l'atto di fusione destinato a dimostrare la legittimazione della richiedente, essendo società diversa da quella titolare del brevetto.

10. Ricorso n. 7211 - 25 febbraio 2010 - n. 10/10  
Pres. Corda – Est. Berruti  
Associazione “Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute” c/ U.I.B.M.

**Marchio** – fondamento della illiceità e contrarietà al buon costume: art. 14 codice della proprietà industriale.

La illiceità che la legge richiede per negare la protezione ad un segno è nel tentativo di rendere normale, quale elemento di un gioco dalle pretese intenzioni educative, una definizione sociale e subculturale dolorosamente dispregiativa e pertanto crudele.

Non può essere registrato come marchio un segno consistente in una espressione contraria al buon costume, se tale segno sottolinea esplicitamente una offesa alla donna, tenuto conto che la dignità della persona umana è al centro del sistema giuridico.

11. Ricorsi n. 7217 e 7218 – 27 gennaio 2010 - n. 11/10  
Pres. Corda – Est. Florida  
Aventis Holdings Inc. e Yeda Research and Development Co. Ltd. c/ U.I.B.M.

**Certificato complementare di protezione** – richiesta di rilascio di più certificati complementari di protezione (CCP) riferita ad una sola autorizzazione di immissione in commercio (AIC) e ad un solo brevetto di base.

Beneficiano della copertura brevettuale allungata tutti i farmaci ottenuti applicando la tecnologia descritta e rivendicata nel brevetto di base purché tali farmaci, presumibilmente risultanti da successivi perfezionamenti, siano posti in commercio entro il termine massimo di cinque anni costituenti il periodo di allungamento concesso dal CCP; parallelamente i farmaci non riconducibili nell’ambito di protezione del brevetto di base oppure ottenuti successivamente alla scadenza del periodo massimo di allungamento non beneficiano della tutela brevettuale.

Nell’ipotesi di successive AI, che abbiano ciascuna per oggetto una specifica versione del farmaco o dei farmaci riconducibili nell’ambito di protezione del brevetto di base, rileva soltanto la prima AIC, perché è solo questa che determina l’allungamento praticabile in funzione dell’intervallo tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data della prima AIC ridotta di cinque anni.

La disciplina del CCP non attribuisce alcun rilievo alle AIC successive alla prima perché la data di rilascio è irrilevante mentre l’opponibilità ai terzi della tutela brevettuale allungata non dipende da altro che non sia la oggettiva riconducibilità del prodotto nell’ambito di protezione del brevetto di base.

12. Ricorso n. 7222 – 25 febbraio 2010 - n. 12/10  
Pres. Corda – Est. Spada  
Radio Italia spa c/ U.I.B.M.

**Marchio** – stemmi ed altri segni internazionali: art.10 codice della proprietà industriale.

Il divieto, di cui all'articolo 10 del Codice della proprietà industriale da un lato va contestualizzato e, dall'altro, deve essere interpretato alla luce dell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi. Sotto il primo profilo, il divieto opera a condizione che “gli stemmi e gli altri segni internazionali” assolvano una funzione distintiva e ciò per l'esigenza sistematica di modulare il divieto in ragione del limite stesso della privativa per marchio, privativa che non impedisce a terzi l'uso del segno da altri registrato per indicare qualità e provenienza geografica del servizio prestato (art. 21, comma 1, lettera b) c.p.i.). Sotto il secondo profilo, dall'articolo 6-ter, comma 1, lett. c) della Convenzione si ricava che il divieto d'uso mercantile di segni delle Istituzioni nazionali, internazionali o sopranazionali assolve il compito di prevenire l'inganno del pubblico circa l'esistenza “d'un nesso tra l'utente (imprenditore) e l'organizzazione (Stato od altra Istituzione nazionale, internazionale o sovranazionale)”.

13. Ricorso n. 7221 – 27 gennaio 2010 - n. 13/10  
Pres. Corda – Est. Morelli  
DUPONT PERFORMANCE ELASTOMELLERS L.L.C. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – mancato riscontro a precedente ministeriale: art. 173 codice della proprietà industriale.

Non può essere annullato o revocato il provvedimento di rifiuto di validazione in ragione della nullità della precedente ministeriale per violazione dell'articolo 173 c.p.i. secondo il quale il termine assegnabile per rispondere ai rilievi dell'Ufficio deve essere “non inferiore a due mesi”. Infatti, se è vero che il termine per rispondere alla richiesta dell'Ufficio sarebbe scaduto due giorni dopo se fosse stato riferito a due mesi, tale circostanza diventa irrilevante se la lettera di incarico richiesta è stata depositata solo sei mesi dopo e, quindi, anche ampiamente dopo l'adozione del provvedimento definitivo, ostativo alla validazione nazionale del brevetto in questione.

14. Ricorso n. 7225 – 19 aprile 2010 - n. 14/10  
Pres. Corda – Est. Morelli  
ILSA S.R.L. c/ U.I.B.M.

**Marchio** – forma standardizzata: art. 9 c.p.i.

Non può essere registrato come marchio il segno che rimanda, nei suoi tratti essenziali, alla forma funzionale e standardizzata del prodotto.

15. Ricorso n. 7226 – 19 aprile 2010 - n. 15/10  
Pres. Corda – Est. Morelli  
ILSA S.R.L. c/ U.I.B.M.

Giurisprudenza costante: v. sent. 14/10

16. Ricorso n. 7214 – 19 aprile 2010 - n. 16/10  
Pres. Corda – Est. Spada  
OFFICINE MECCANICHE c/ U.I.B.M.

**Invenzione** – Rilievi : art. 173 codice della proprietà industriale; funzione della istanza di trascrizione: art. 139, c.1 c.p.i.

La comunicazione del rigetto ex lege della domanda, in caso di mancato riscontro ai rilievi dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 173 c.p.i., non è un coelemento della fattispecie legale del rifiuto, questa risolvendosi nell'inerzia a presentare osservazioni ai rilievi protratta per il tempo assegnato.

Ai sensi dell'art. 139, c. 1 c.p.i., l'istanza di trascrizione non assolve il compito di partecipare all'Ufficio le vicende soggettive che intervengono nel corso del procedimento di brevettazione, ma di rendere efficaci gli atti traslativi “di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale”.

17. Ricorso n. 7219 – 19 aprile 2010 - n. 17/10  
Pres. Corda – Est. Spada  
LUIGIFUSI SOFTWARE S.R.L. c/ U.I.B.M.

**Invenzione** – tutela dei programmi elettronici: art. 64-bis e ss L. 33/1941

La decisione di inammissibilità del ricorso, pronunciata dalla Commissione dei ricorsi, pur gravitando su anomalie d'ordine processuale, non pregiudica in astratto l'interesse ad accedere a forme di tutela alternative al brevetto, previste per i programmi di elaboratori elettronici dalla legge sul diritto d'autore.

18. Ricorso n. 7241 – 19 aprile 2010 - n. 18/10  
Pres. Corda – Est. Berruti  
RECUP ITALIA S.R.L. c/ U.I.B.M.

**Invenzione** – raccordo di dati: art. 45, c. 2, lett. a) codice della proprietà industriale.

Un metodo di raccordo tra dati di natura matematica ovvero condotto secondo principi matematici, applicati alla tecnologia elettronica ancorché variabile nel tempo, non risulta proteggibile ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera a) c.p.i.

19. Ricorso n. 7242 – 19 aprile 2010 - n. 19/10  
Pres. Corda – Est. Berruti  
RECUP ITALIA S.R.L. c/ U.I.B.M.

**Invenzione** – raccordo di dati: art. 45, c. 2, lett. a) codice della proprietà industriale.

Una organizzazione di dati personali, rilevanti sotto il profilo sanitario, combinati con l'uso del codice IBAN, al fine di dar vita ad un sistema di raccolta dei predetti dati e, dunque, della loro semplice estrazione da parte del titolare, ovvero da parte del cittadino assistito, e della amministrazione della sanità, non realizza una invenzione ma costituisce un raccordo di dati che utilizza metodi matematici, perciò non proteggibili ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. a) c.p.i.

20. Ricorso n. 7228 – 18 giugno 2010 - n. 20/10

Pres. Morelli – Est. Berruti

ALBEMARLE NETHERLANDS B.V. c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reintegrazione nei diritti ed errore tecnico: art. 193 codice della proprietà industriale.

La nozione di impedimento di cui all'art. 193 c.p.i. non include quella dell'errore tecnico quando questo, comunque, risale ad un operatore. Così l'utilizzo di un programma elettronico per la trasmissione di dati da un archivio ad un altro è frutto di una scelta, che deve essere accompagnata da opportuni controlli sulla qualità delle operazioni. E', peraltro, noto che l'errore possibile nelle operazioni di trasmissione è per l'appunto quello che riguarda la corretta classificazione dei dati che, a fronte di diversi linguaggi, possono risultare errati ed è nei confronti di tali prevedibili errori che vanno sperimentate forme di cautela.

21. Ricorso n. 7229 – 18 giugno 2010 - n. 21/10

Pres. Morelli – Est. Berruti

UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – reiterato deposito della traduzione del brevetto europeo: art. 56 codice della proprietà industriale.

Il ricorso alla Commissione dei ricorsi si configura inammissibile qualora esso si palesi quale tentativo di rimuovere una decisione amministrativa definitiva emessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e, quindi, una sentenza della Commissione coperta da giudicato.

22. Ricorso n. 7230 – 18 giugno 2010 - n. 22/10  
Pres. Morelli – Est. Spada  
LEKO VLADIMIR c/ U.I.B.M.

**Brevetto europeo** – termine per la nazionalizzazione: art. 56 codice della proprietà industriale.

Nel caso di opposizione, in accoglimento della quale il brevetto sia mantenuto in forma modificata, sono previsti termini trimestrali indipendenti per il deposito delle traduzioni.

In caso di pubblicazioni consecutive, non conseguenti a decisioni di opposizione al brevetto rilasciato, il termine trimestrale per la c.d. nazionalizzazione della privativa europea, decorre dalla prima pubblicazione.

23. Ricorsi n. 7223 e 7250 – 23 settembre 2010 - n. 23/10  
Pres. Corda – Est. Berruti  
FRANCESCO PEDRIONI c/ U.I.B.M.

**Invenzione** – esclusione dalla brevettabilità: art. 45 codice della proprietà industriale.

Non vi è alcuna attività inventiva nel modo di raccogliere i dati connettendoli alle scadenze previste dalla legge, così che una consultazione periodica del materiale dovrebbe consentire di tenere presenti le cose da fare, ma semplicemente vi è un razionale metodo, a sua volta opinabile, di conservazione condotto secondo un'agenda di adempimenti.

24. Ricorso n. 7224 - 18 giugno 2010 – n. 24/10  
Pres. Morelli – Est. Floridia  
FABRIZIO FORLEO c/ U.I.B.M.

**Modello di utilità** – domanda basata su accorgimenti di comune esperienza: art. 82 codice della proprietà industriale.

Un procedimento non può essere oggetto di brevetto per modello di utilità perché l'autore del modello attribuisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a prodotti già esistenti mediante modificazioni della loro forma.

Anche qualora fosse stata presentata domanda di conversione, il *modus operandi* non potrebbe formare oggetto di tutela per difetto del requisito dell'attività inventiva oltre che, probabilmente, di quello della materialità.

25. Ricorso n. 7227 - 18 giugno 2010 – n. 25/10  
Pres. Morelli – Est. Florida  
MARINO RICCI           c/           U.I.B.M.

**Invenzione** – metodo di commercializzazione: art. 48 codice della proprietà industriale.

Non è brevettabile il trovato consistente in *software* puro e semplice e cioè in un *software* che non si incorpora in una macchina (*firmware*) per accedere a quella “tecnologia materializzata” senza della quale il trovato travalica nell’ambito non brevettabile del puro e semplice programma di elaboratore elettronico.