



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 2011

1. Ricorso n. 7239 – 12 novembre 2010 - n. 01/11
Pres. Corda – Est. Spada
ARTEMIDE SPA c/ U.I.B.M.

Marchio – forma che dà un valore sostanziale al prodotto: articolo 18, lettera c) Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ora articolo 9 Codice proprietà industriale (CPI).

In materia di marchi di forma, il successo commerciale di un prodotto non è in sé decisivo per inferire l'acquisto di capacità distintiva della forma, posto che tale successo testimonia piuttosto per il possesso di pregi differenziali del prodotto che, se legittima l'inferenza che la forma sia "conosciuta" dai consumatori, non legittima affatto la distinta inferenza che sia "riconosciuta" (ivi) come distintiva di un'origine imprenditoriale.

2. Ricorso n. 7238 – 23 settembre 2010 - n. 02/11
Pres. Corda – Est. Spada
FRANCO FERRAIOLI c/ U.I.B.M.

Invenzione - mancanza dei motivi di ricorso.

Per giurisprudenza costante della Commissione dei ricorsi, la mancanza di doglianze di legittimità, declinate come motivi di ricorso o almeno ricavabili dal testo dell'atto che ricorso si qualifica, provoca l'inammissibilità del ricorso stesso (1).

(1) V. sentenza 39/96 su ricorso 6336 che ripercorre il dibattito sulla questione alla luce di Cass. 9796/1994.

3. Ricorso n. 7243 - 23 settembre 2010 - n. 03/11
Pres. Corda – Est. Spada
Saint Gobain Glass France S.A. c/ UIBM

Brevetto europeo – rimessione in termini: articolo 193 CPI.

In materia di diritto di accesso al beneficio della *restitutio in integrum*, anziché attribuire centralità precettiva all'impedimento, al quale risale l'inosservanza del termine, e poi valutare se l'impedimento (da pensare come evento che sopravviene e che cessa) fosse prevedibile e prevenibile a stregua della diligenza “richiesta dalle circostanze”, può assegnarsi centralità alla diligenza nell'assolvimento dei propri oneri e, segnatamente, alla diligenza nella sostituzione nell'assolvimento degli stessi (2).

Non diligente, ai fini dell'articolo 193 CPI, risulta, in questa diversa prospettiva, la scelta da parte dell'interessato, nell'assolvere i propri oneri, di un sostituto non dotato di una organizzazione adeguata, secondo gli standard della professione di appartenenza (consulenti in proprietà industriale) al compito affidatogli (prevalentemente ma non esclusivamente gestione dello scadenzario) e collaudata nel tempo.

Se il soggetto onerato ha eletto un sostituto dotato di una organizzazione astrattamente allineata al modello ritenuto adeguato nell'ambiente dei 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; gli sia, cioè, dato accesso al rimedio della *restitutio in integrum*.

Questo itinerario interpretativo comporta alcune regole applicative dell' articolo 193 CPI:

1. il termine bimestrale per la presentazione dell'istanza decorre non già dalla cessazione di un impedimento, che l'istante non è neppure tenuto a provare, ma dalla cessazione dell'inosservanza, dal compimento tardivo dell'atto dovuto (ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (3));
2. onere dell'istante è provare (e non solo allegare, invocando fatti notori che tali non sono): a) che l'organizzazione del sostituto è astrattamente adeguata al compito affidatogli, a stregua di valutazioni condivise nell'ambiente professionale di appartenenza; b) che la di lui storia professionale non smentisce la provata adeguatezza astratta (per esempio documentando che, in un significativo periodo di tempo, la di lui clientela non è stata costretta a ricorrere al beneficio della remissione in termini);
3. è ostativa dell'accesso al beneficio l'allegazione, comunque avvenga, di fatti che sono incompatibili con l'astratta adeguatezza dell'organizzazione professionale del sostituto e con il duraturo collaudo.

(2) Il decreto legislativo n. 13 agosto 2010, n. 131 nel novellare l'articolo 193 del Codice ha soppresso ogni menzione dell' “impedimento” nei commi 1 e 2 dell'articolo in questione.

(3) Questa regola giurisprudenziale è oggi divenuta regola legale a seguito del citato decreto legislativo n. 131/2010, a norma del quale il termine bimestrale decorre dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza.

4. Ricorsi nn. 7244, 7245 e 7246 – 12 novembre 2010 - n. 04/11
Pres. Corda – Est. Berruti
PRB Srl c/ UIBM

Invenzione – giurisdizione della Commissione dei ricorsi.

La giurisdizione della Commissione dei ricorsi ha per oggetto l'esistenza del diritto, a sua volta colpito dal diniego, e non semplicemente il rifiuto della protezione. La Commissione è, infatti, organo della giurisdizione ordinaria, dunque il suo esame attraverso quello dell'atto amministrativo, e non limitato al medesimo, si deve rivolgere alla sussistenza del presupposto di concessione della privativa.

Il Collegio ha l'obbligo di verificare se il diniego sia stato legittimo, sulla base anche delle argomentazioni e delle allegazioni difensive.

5. Ricorso n. 7232 – 23 marzo 2010 – n. 05/11
Pres. Corda – Est. Morelli
BILLA AKTIENGESELLSCHAFT c/ UIBM
6. Ricorso n. 7233 – 23 marzo 2010 – n. 06/11
Pres. Corda – Est. Morelli
BILLA AKTIENGESELLSCHAFT c/ UIBM
7. Ricorso n. 7233 – 23 marzo 2010 – n. 07/11
Pres. Corda – Est. Morelli
BILLA AKTIENGESELLSCHAFT c/ UIBM

Ricorsi dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

8. Ricorso n. 7236 – 23 settembre 2010 – n. 08/11
Pres. Corda – Est. Floridia
TRUTZSCHLER GmbH & Co. KG c/ UIBM

Invenzione - rilievi: articolo 173 CPI.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, rendendosi conto che la priorità di brevetto estera è stata rivendicata con riferimento ad una domanda italiana in alcun modo riconducibile nel suo contenuto al contenuto della domanda di brevetto estera, deve segnalare alla richiedente la circostanza e chiedere se la discrepanza sia frutto di un errore puramente materiale dovuto all'indicazione erronea del numero identificativo. Rientra nei compiti dell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 173 CPI, effettuare rilievi con l'assegnazione di un termine per la risposta, ma si deve trattare di rilievi pertinenti, di guisa che la richiedente sia correttamente orientata ai fini della risposta.

9. Ricorso n. 7237 – 23 settembre 2010 – n. 09/11

Pres. Corda – Est. Floridia

MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA e KDDI CORPORATION c/
UIBM

Brevetto europeo – contitolarità del brevetto europeo e domanda di convalida presentata da un solo titolare; inerzia degli altri contitolari: articolo 6 CPI.

Nel caso di contitolarità di un brevetto europeo, la domanda di convalida del brevetto europeo presentata da un solo contitolare deve essere accolta, indipendentemente dalla ricostruzione delle vicende occorse agli altri titolari.

Le disposizioni comuni in materia di comunione comportano che ciascuno dei contitolari sia legittimato a compiere gli atti di conservazione del diritto, non potendosi ammettere che il diritto comune possa essere pregiudicato anche solo per l'inerzia degli altri contitolari.

10. Ricorso n. 7249 – 28 giugno 2011 – n. 10/11

Pres. Corda – Est. Morelli

TRIDEAX c/ UIBM

Invenzione – mancata risposta ai rilievi in caso di cessione dei diritti derivanti dalla domanda di brevetto: articolo 173, comma 4 CPI.

E' pienamente regolare la comunicazione della richiesta di rilievi fatta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi al richiedente il brevetto e non alla cessionaria dei diritti derivanti dalla domanda, la quale non può dolersi di una mancata comunicazione nei suoi confronti, quale subentrante nei diritti inerenti alla domanda di privativa, se ha ommesso di dimostrare di avere proceduto alla trascrizione del contratto ai sensi degli articoli 138 e 139 CPI, nonché di avere proceduto all'annotazione del mutamento di titolarità e di domicilio ai sensi dell'articolo 197 CPI.

11. Ricorso n. 7264 – 26 settembre 2011 - n. 11/11
Pres. Corda – Est. Florida
TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – continuazione della procedura: articolo 192 CPI;
reintegrazione: articolo 193 CPI

Gli istituti della continuazione della procedura e della reintegrazione si configurano come procedure rimediali da esperire quando il termine sia scaduto infruttuosamente e quando la scadenza comporti conseguenze sfavorevoli per il richiedente quivi compresa la perdita del diritto al quale l'osservanza del termine era preordinata. "Continuazione" e "reintegrazione" hanno una matrice comune (scadenza infruttuosa del termine) e una finalità comune (rendere inevitabili le conseguenze negative della scadenza).

L'istituto della "continuazione" equivale alla concessione di un termine di grazia che comporta la proroga automatica del termine non osservato subordinatamente alla presentazione dell'istanza di "continuazione" entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato, ancorché già prorogato, ed al compimento entro lo stesso termine di quanto era stato omesso ed, inoltre, subordinatamente al pagamento del diritto previsto per la continuazione.

L'istituto della "reintegrazione" presuppone che il termine non sia stato osservato sussistendo una causa di giustificazione dell'inosservanza da valutare alla luce della "diligenza richiesta dalle circostanze". Il termine dei due mesi, entro il quale deve essere presentata l'istanza e deve essere compiuto l'atto omesso, non decorre dalla scadenza del termine non osservato ma dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza.

Se il richiedente presenta l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea dopo la scadenza dei due mesi decorrenti dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza, così come se sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del termine non osservato, il beneficio della reintegrazione viene legittimamente rifiutato senza che il richiedente possa avvalersi della proroga automatica derivante dall'applicazione del beneficio della "continuazione".

12. Ricorso n. 7251 – 28 giugno 2011 - n. 12/11
Pres. Corda – Est. Morelli
ABACO SERVIZI SRL c/ U.I.B.M.

Marchio: ricorso inammissibile per la mancanza di documentazione che non ne permette la verifica della fondatezza: articolo 136, comma 14 CPI.

Il ricorso non è suscettibile di esame e, perciò è inammissibile, se non è possibile verificare la fondatezza delle doglianze in esso formulate avendo la ricorrente allegato documentazione relativa ad altro marchio internazionale che non viene in rilievo.

13. Ricorso n. 7252 – 26 settembre 2011 - n. 13/11
Pres. – Est. Corda
DELLE VERGINI VINCENZO c/ U.I.B.M.

Invenzione: mancanza di inventività: articolo 45, comma 1 CPI.

Non è brevettabile il trovato quando in esso difetta la risoluzione di un qualunque problema tecnico caratterizzato da novità.

14. Ricorso n. 7253 – 26 settembre 2011 - n. 14/11
Pres. Corda – Est. Libertini
SHIMA SEIKI MFG., LTD c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo - prova dell'uso della diligenza richiesta dalle circostanze:
articolo 193, comma 1 CPI.

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 un'organizzazione soddisfacente nei suoi elementi funzionali.

I requisiti richiesti per la prova dell' "uso della diligenza richiesta dalle circostanze", prevista dall'articolo 193 CPI non possono limitarsi alla prova dell'occasionalità dell'errore commesso, ma devono consistere nella dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento, nell'ambito dello svolgimento di un'attività organizzata in modo adeguato al fine di prevenire il verificarsi di eventi del genere.

In particolare, la prova dell'uso della diligenza richiesta dalle circostanze consta di tre aspetti:

- a) L'adeguatezza organizzativa della o delle imprese coinvolte nel procedimento brevettuale; adeguatezza che deve riguardare non solo la dotazione di mezzi ed i criteri di scelta delle persone impiegate, ma anche la presenza di controlli interni atti a rilevare tempestivamente eventuali errori o disfunzioni nei procedimenti seguiti;
- b) Il carattere isolato dell'errore commesso, da intendersi non solo come occasionalità ed eccezionalità, ma anche come assenza di ripetizione di errori simili entro un arco di tempo ragionevole, almeno pluriennale;
- c) La circostanza che l'errore commesso non risulti comunque caratterizzato da colpa grave. (4)

(4) Giurisprudenza costante

15. Ricorso n. 7256 – 28 giugno 2011 - n. 15/11
Pres. Corda – Est. Morelli
MORAMARCO GAETANO c/ U.I.B.M.

Invenzione – mancanza di attività inventiva: articolo 48 CPI

Perché un trovato sia brevettabile ex articolo 48 CPI non basta che esso non sia mai stato realizzato né descritto ma occorre anche che non sia immediatamente deducibile dalle conoscenze di cui il tecnico dispone.

16. Ricorso n. 7261 – 26 settembre 2011 - n. 16/11
Pres. Corda – Est. Libertini
PETROLO MAURIZIO c/ U.I.B.M.

Invenzione – vizi del provvedimento di rigetto (mancato esame delle osservazioni presentate dall'istante): articolo 173, comma 7 CPI.

Il provvedimento di rigetto che non tiene conto delle osservazioni presentate dal ricorrente, sull'erroneo presupposto che queste fossero state effettuate oltre il termine assegnato dei sessanta giorni, è viziato *in parte qua* e, quindi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve procedere al riesame dell'istanza del ricorrente, alla luce delle osservazioni da quest'ultimo presentate.

17. Ricorso n. 7265 – 09 novembre 2011 - n. 17/11
Pres. – Est. Morelli
PRB S.R.L. c/ U.I.B.M.

Modello di utilità – Vizi del provvedimento di rigetto (risposta non pertinente ai chiarimenti forniti dall'istante): articolo 173, comma 7 CPI.

Il provvedimento di rifiuto è annullabile se la risposta data dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai chiarimenti forniti dall'istante non risulta pertinente.