



*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 2012**

1. Ricorso n. 7255 – 26 settembre 2011 - n. 01/12  
Pres. Corda – Est. Floridia  
GIULIA AMORUSO c/ U.I.B.M.

**Invenzione** – descrizione generica ed incompleta: articolo 51 Codice proprietà industriale (CPI).

Qualora l'invenzione, oggetto della domanda di brevetto, sia costituita da una macchina utensile, che integra contemporaneamente gli estremi dell'invenzione di procedimento e di prodotto, e il procedimento è compiutamente descritto nella domanda mediante il riassunto e la descrizione, ove il dubbio sulla insufficiente configurazione costruttiva avesse potuto essere motivato adducendo l'insufficienza dell'applicazione della tecnica nota, l'istruttoria da parte dell'Ufficio sarebbe stata adeguata solo se fosse stato richiesto alla richiedente di illustrare la macchina nelle sue componenti meccaniche. In mancanza di una richiesta di tal fatta opera la presunzione per cui l'attuazione del procedimento non presenta difficoltà di rilievo dal punto di vista della configurazione meccanica destinata ad attuare il procedimento stesso.

2. Ricorso n. 7257– 09 novembre 2011 - n. 02/12  
Pres. Morelli – Est. Libertini  
ANIELLO SCIALLI c/ U.I.B.M.

**Invenzione** - mancanza di attività inventiva: articolo 48 CPI.

Non è brevettabile l'idea inventiva avente ad oggetto una macchina a moto perpetuo, cioè un trovato che, alla stregua delle cognizioni scientifiche ad oggi acquisite, deve ritenersi di impossibile realizzazione.

3. Ricorso n. 7258 - 09 novembre 2011 - n. 03/12  
Pres. Morelli – Est. Libertini  
ANIELLO SCIALLI c/ UIBM

**Invenzione** – non idoneità dell'invenzione ad avere applicazione industriale: articolo 49 CPI.

Giurisprudenza costante

4. Ricorso n. 7259 – 26 settembre 2011 - n. 04/12  
Pres. Corda – Est. Ragonesi  
ROSSI JEAN PIERRE e ROSSI MARIE-JOSE c/ UIBM

**Brevetto europeo** - richiesta di reintegrazione ai sensi dell'articolo 193 CPI.

Deve ritenersi diligente il soggetto onerato che abbia eletto un sostituto dotato di una organizzazione astrattamente allineata al modello ritenuto adeguato nell'ambiente dai consulenti in Proprietà Industriale e la cui storia professionale non deponga, in concreto, contro l'efficienza dell'organizzazione stessa, l'incidente isolato non ridondi a danno del sostituto; gli sia, cioè, dato accesso al rimedio della *restitutio in integrum*<sup>1</sup>.

5. Ricorso n. 7260 – 26 settembre 2011 – n. 05/12  
Pres. Corda – Est. Ragonesi  
Vaffanculo srl c/ UIBM

**Marchio** – contrarietà al buon costume: articolo 14, comma 1 CPI; comune sentimento del pudore: art. 529 cod. pen.

Il concetto di buon costume è strettamente collegato a quello di osceno, dovendosi considerare tale “tutto ciò che ha la capacità, attitudine causale a violare quel senso di naturale, doveroso riserbo che la media del popolo italiano esige sia mantenuta nell'attuale momento storico, attorno alle manifestazioni ed ai fatti di indole sessuale”. Trattasi del comune sentimento del pudore.

Il comune sentimento del pudore, la cui offesa determina l'oscenità di atti e oggetti ai sensi dell'articolo 529 codice penale, tutela la sensibilità comune e non quella di ogni uomo, sicché, indipendentemente dai criteri elaborati per la sua individuazione, è certo che esso si riferisce ad un ipotetico individuo la cui sensibilità ed offesa a fronte di un dato atto od oggetto osceno e tale sensibilità è generalizzata appunto nel comune sentimento del pudore, indipendentemente dalla soglia del singolo individuo, sia essa più alta o più bassa.

La valutazione del marchio deve essere rapportata a valutare se il marchio suscita nel consumatore una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine alla rappresentazione di un gesto simbolizzante un atto sessuale che per istinto, educazione stratificazione di costumi ed esigenze morali, tende a svolgersi nell'intimità e nel riserbo.

La platea dei consumatori di una merce recante un marchio recante un segno osceno, specie se [...] lo stesso potrebbe applicarsi a capi di vestiario, è potenzialmente vastissima includendo anche minori in età infantile con la possibilità di produrre in essi un possibile turbamento oltre ad un effetto fortemente diseducativo.

---

<sup>1</sup> Giurisprudenza costante

6. Ricorso n. 7266 – 09 novembre 2011 – n. 06/12  
Pres. Morelli – Est. Ragonesi  
ADCV GMBH c/ UIBM

**Brevetto europeo** – trascrizione di nuovo titolare e contestuale annotazione di nuova denominazione sociale a seguito di una particolare tipologia di scissione disciplinata dal diritto tedesco: mancato elenco dei brevetti europei oggetto del conferimento.

L'istanza di trascrizione deve essere accolta quando dal rogito notarile, con cui si era effettuata una particolare tipologia di scissione ai sensi del diritto tedesco, risulta il trasferimento di tutti i beni patrimoniali intangibili, in particolare i diritti di proprietà industriale.

7. Ricorso n. 7240 – 13 marzo 2012 – n. 07/12  
Pres. Ragonesi – Est. Florida  
ALFA FINANZIARIA S.R.L. c/ UIBM

**Invenzione** – inammissibilità del ricorso

Deve considerarsi tardiva l'impugnazione quando perviene oltre il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 135, comma 1 CPI.

8. Ricorso n. 7263 – 13 marzo 2012 – n. 08/12  
Pres. Ragonesi – Est. Florida  
ALFA FINANZIARIA S.R.L. c/ UIBM

**Invenzione** - potere di firma del dirigente; progetto di ingegneria ed invenzione industriale; assenza evidente dei requisiti di validità: articolo 170, comma 1, lettera b) CPI.

Il provvedimento di rifiuto può essere sottoscritto dal dirigente che, per effetto dell'integrazione organica disposta con provvedimento interno di portata generale, è abilitato a provvedere.

Sia la protezione del progetto di ingegneria sia la protezione dell'invenzione presuppongono soluzioni originali di problemi tecnici ma con questa differenza: il progetto è rilevante come opera dell'ingegno nel suo complesso a condizione che comprenda soluzioni originali di problemi tecnici mentre l'invenzione, anche nella sua versione di invenzione di combinazione, deve costituire essa stessa soluzione originale di un problema tecnico. Conseguentemente, se la descrizione brevettuale non consente di

