



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. Florida
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*¹.

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.

¹ 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

riscontrare quale sia il problema tecnico risolto in modo originale, non è neppure possibile riconoscere il gradiente di originalità necessario per la valida brevettazione del trovato.

Se la domanda di brevetto non descrive in modo chiaro il problema tecnico e la idea di soluzione di tale problema, non può dare luogo ad un valido brevetto a causa dell'impossibilità per l'ufficio, e poi per il giudice, di valutare la sussistenza dell'attività inventiva.

9. Ricorso n. 7269 – 13 marzo 2012 – n. 09/12

Pres. Ragonesi – Est. Libertini

TERASAKI DENKO SANGYO KABUSHIKI KAISHA c/ UIBM

Brevetto europeo – reintegrazione per il versamento di annualità, prova dell' "uso della diligenza richiesta dalle circostanze", requisiti della prova dell'uso, termine per il pagamento: articolo 193 CPI.

La prova dell' "uso della diligenza richiesta dalle circostanze", prevista dall'articolo 193 CPI, deve essere fornita con tanto con riferimento al singolo episodio che ha dato origine alla controversia, quanto piuttosto con riferimento all'attività d'impresa, complessivamente considerata, dei soggetti interessati.

Il beneficio della reintegrazione può essere accordato quando l'organizzazione alla quale si è rivolto il titolare del brevetto sia in incorsa in un errore isolato, statisticamente inevitabile anche alla stregua di una organizzazione soddisfacente nei suoi elementi funzionali ².

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 ³.

La disciplina del pagamento delle annualità attribuisce al titolare del brevetto una facoltà alternativa, non sindacabile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, di pagare le somme dovute entro il mese dell'anno di riferimento, ovvero entro il semestre successivo (in questo caso con l'indennità di mora). Anche il secondo termine è, tuttavia, un termine legale, a cui corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo (più precisamente: una facoltà del titolare, non soggetta a controllo da parte dell'amministrazione) di pagare le somme dovute nel termine più lungo, assoggettandosi al pagamento dell'indennità di mora.

² Giurisprudenza costante (v. sentenza n. 14/2011)

³ Giurisprudenza costante

10. Ricorso n. 7271 – 13 marzo 2012 – n. 10/12
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
CANTINE DONAGRI PAOLO LEO S.R.L. c/ UIBM

Marchio – contenuto evocativo di un termine tutelato come D.O.C.

Può essere registrato come marchio il segno che pur avendo un vago contenuto evocativo di un termine tutelato come D.O.C., non è idoneo tuttavia a creare pericolo di confusione o di associazione con la D.O.C. A tal fine è dirimente la circostanza per cui nell'etichetta concretamente utilizzata il marchio è seguito dalla indicazione I.G.T. In tal modo il consumatore medio, lungi dall'essere indotto a pensare che il prodotto di cui si tratta possa appartenere alla categoria dei vini D.O.C. è informato, in modo trasparente ed esaustivo, sulla reale appartenenza del prodotto alla categoria dei vini I.G.T.

11. Ricorso n. 7268 – 07 giugno 2012 - n. 11/12
Pres. Ragonesi – Est. Florida
FIVE STAR TECHNOLOGIES INC. c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione nel termine per il versamento dell' annualità: articolo 193 CPI.

Sussistono gli estremi per la concessione del beneficio della reintegrazione quando il titolare del brevetto ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze affidando l'incarico ad un sostituto adeguato ed anche il sostituto prescelto ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze affidandosi ad un fornitore di provata esperienza e qualità nella gestione del pagamento delle annualità, avvalendosi di strumenti di *software* collaudati ed affidabili perfettamente capaci di fronteggiare le condizioni di rischio prevedibili ⁴.

⁴ Giurisprudenza costante

12. Ricorso n. 7270 – 07 giugno 2012 - n. 12/12
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
TAIHEIYO CEMENT CORPORATION c/ U.I.B.M.

Brevetto europeo – reintegrazione; carenza di motivazione del provvedimento impugnato e valutazione della negligenza: articolo 193 CPI.

E' carente di motivazione il provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che non ha espresso alcuna valutazione aggiuntiva, neppure in modo succinto, sulle ragioni che avevano spinto l'Ufficio a ritenere inattendibili o insufficienti le giustificazioni addotte dai soggetti interessati ed, inoltre, la valutazione iniziale appare effettivamente fondata su un criterio di valutazione della negligenza incentrato sul singolo atto e, come tale, non è conforme ai corretti criteri interpretativi della norma sulla *restitutio in integrum*⁵.

13. Ricorso n. 7273 – 07 giugno 2012 - n. 13/12
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
BERGHEM ENGINEERING SRL c/ U.I.B.M.

Invenzione: mancanza dell'atto di designazione dell' inventore: articolo 160 CPI.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi non può rifiutare la domanda di brevetto per invenzione industriale perché priva dell'atto di designazione dell'inventore, quando la mancata rilevazione del deposito dell'istanza è causato da un errore materiale contenuto nel verbale di deposito e tale errore è facilmente riconoscibile da parte di un osservatore diligente e a maggior ragione da parte di un destinatario, quale è l'Ufficio, tenuto ad esaminare e valutare con diligenza professionale gli atti ricevuti.

⁵ I criteri interpretativi sono quelli enunciati dalla Commissione dei ricorsi e costituiscono giurisprudenza costante.

14. Ricorso n. 7279 – 15 ottobre 2012 - n. 14/12
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
RISERIA CREMONESE & C. SNC c/ U.I.B.M.

Marchio – stemma (o altro simbolo) rivestente un interesse pubblico: articolo 10, comma 1 CPI.

Il provvedimento di rifiuto della registrazione di un marchio, contenente uno stemma (o altro simbolo) rivestente un interesse pubblico (in difetto del consenso all'uso rilasciato dall'autorità competente), è illegittimo quando le ragioni del diniego sono del tutto generiche, non essendo chiaro quale sia l'Istituzione pubblica a cui è legato il simbolo, con la conseguente impossibilità di individuare l'autorità competente che ne possa autorizzare la registrazione ai sensi dell' articolo 10, comma 1 CPI.

15. Ricorso n. 7284 – 15 ottobre 2012 - n. 15/12
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
VITO LUPO e ROBERTO LUPO c/ U.I.B.M.

Invenzione – integrazione della domanda di brevetto: articolo 2, commi 3 e 4 e articolo 3, comma 1 del D.M. 27 giugno 2008 e articolo 52 CPI e articolo 21, comma 4 Regolamento di attuazione (DM 33/2010).

Ogni provvedimento della Pubblica Amministrazione deve indicare nella motivazione, ancorché in maniera sintetica, l'*iter* logico giuridico attraverso il quale l'Amministrazione è pervenuta alla sua adozione in forza delle risultanze dell'istruttoria in modo tale da consentire all'interessato di averne conoscenza e di replicarvi attraverso i normali mezzi di impugnazione.

16. Ricorso n. 7282 – 15 ottobre 2012 - n. 16/12
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
SINERGIE c/ U.I.B.M.

Marchio – genericità e descrittività del segno rispetto al servizio contenuto nella domanda (marchio debole); slogan: articolo 13, comma 1, lettera b) CPI.

A norma dell'articolo 13, comma 1, lettera b) CPI, la presenza nel testo dell'avverbio "esclusivamente" che elenca i segni inappropriabili come marchio in ragione della loro inidoneità ad isolare – tra prodotti e servizi congeneri – quelli provenienti da una determinata fonte produttiva, consente di ritenere che la capacità distintiva del segno va valutata non già considerando i singoli elementi che lo compongono ma in via sintetica nell'ottica del consumatore mediamente vigile, per cui la presenza di componenti generiche o descrittive che non esauriscano l'immagine complessiva che il consumatore memorizza non ne ostacola l'appropriazione ancorché ne venga attenuata la capacità distintiva comunque tutelata nella forma del c.d. marchio debole.

Ove i singoli fattori verbali siano parole comuni o tratte dal linguaggio corrente, è l'espressione "intera" che essi concorrono a formare, che deve produrre una impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dai singoli elementi, acquisendo - sempre nella prospettiva del consumatore – quel minimo gradiente di originalità rispetto al prodotto o servizio che consenta l'assolvimento della funzione individualizzante propria del marchio ⁶. In altre parole, per accedere alla registrazione le componenti generiche o descrittive del segno debbono essere inserite in combinazioni suscettibili di acquisire una specifica, anche se limitata, individualità da loro distinta ⁷.

Anche lo slogan, quando lo si voglia registrare come marchio, deve soggiacere a criteri di valutazione del carattere distintivo analoghi a quelli applicabili alle altre categorie di marchi, per cui non può esaurirsi in una mera comunicazione promozionale od elogiativa senza essere in grado di soddisfare al contempo la funzione propria del marchio di distinguere i prodotti di una impresa da quelli dell'altra ⁸.

⁶ sez. spec. PI T. Roma ord. 23.12.2009 RG 63071/07

⁷ C.R. 6/98 rep. 27.10.1997 – 4.3.1998)

⁸ CGUE 4.10.2001 C 517/99 *Merz&Krell*