



Ministero dello Sviluppo Economico

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 2013

1. Ricorso n. 7274 – 15 ottobre 2012 - n. 01/13
Pres. – Est. Ragonesi
DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO S.P.A. c/ U.I.B.M.

Marchio – provvedimento di rifiuto inviato ad un indirizzo diverso.

E' invalido il provvedimento di rigetto della domanda di registrazione di marchio, quando manca la prova che la missiva, contenente il rifiuto provvisorio, sia stata effettivamente consegnata al rappresentante del ricorrente, all'indirizzo indicato sul verbale di deposito della domanda, corrispondente a quello risultante dalla lettera d'incarico, con la conseguenza che il termine assegnato di due mesi per presentare osservazioni, non può ritenersi che sia mai iniziato a decorrere.

2. Ricorso n. 7275 – 15 ottobre 2012 - n. 02/13
Pres. – Est. Ragonesi
UNICREDIT SPA c/ U.I.B.M.

Marchio – denominazione generica del prodotto o del servizio: articolo 13 CPI.

La legge non esclude che la capacità originaria, strutturale, di distinzione possa essere ravvisata nella combinazione di parole che, singolarmente prese, risalgono ad un uso generale, ma che nel loro insieme, siano in grado di dar vita ad un'espressione in quanto tale originale e perciò dotata di capacità distintiva. Tale combinazione di parole, se non crea alcuna espressione originale che possa assurgere a elemento distintivo del servizio, ma al contrario dà luogo ad una precisa descrizione del servizio stesso, incorre nella condizione ostativa al rilascio della privativa prevista dal codice della proprietà industriale.

3. Ricorso n. 7226 - 15 ottobre 2012 - n. 03/13
Pres. – Est. Ragonesi
UNICREDIT S.P.A. c/ UIBM

Marchio – denominazione generica del prodotto o del servizio: articolo 13 CPI

Giurisprudenza costante

4. Ricorso n. 7281 – 03 dicembre 2012 - n. 04/13
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
OMYA DEVELOPMENT AG c/ UIBM

Brevetto europeo - richiesta di reintegrazione ai sensi dell'articolo 193 CPI;
responsabilità del mandatario: articolo 176, comma 2, codice civile.

La fattispecie utile a far conseguire il beneficio della reintegrazione può dirsi integrata se coesistono i tre requisiti dell'errore isolato, l'adeguatezza dell'organizzazione dell'impresa coinvolta nel procedimento brevettuale e l'assenza della colpa grave.

La responsabilità del mandatario incaricato della validazione di un brevetto industriale deve essere valutata riguardo alla natura giuridico-amministrativa dell'attività esercitata proprio in forza di un tale incarico professionale.

5. Ricorso n. 7283 – 03 dicembre 2012 - n. 05/13
Pres. Genovese – Est. Scuffi
HONDA MOTOR CO, LTD c/ UIBM

Invenzione – correzione: articolo 172, comma 2 CPI; rettifica: dell'articolo 172, comma 3 CPI; integrazione: articolo 148 CPI

La *correzione*, ai sensi dell'articolo 172, comma 2 del Codice della proprietà industriale, può involgere solo aspetti non sostanziali della domanda originaria ovvero integrazioni esemplificative o limitazioni della descrizione, rivendicazione e disegni del testo brevettuale.

La *rettifica*, ai sensi dell'articolo 172, comma 3 del Codice, consente unicamente interventi completivi/emendativi sulla documentazione per una miglior intelligenza dell'invenzione e determinazione dell'ambito della tutela.

L'*integrazione* è prevista dall'articolo 148 del Codice solo in ipotesi specifiche di irregolarità (per ogni tipologia di titolo) ai fini della ricevibilità della domanda quali carenze documentali e riferimenti incompleti riguardanti descrizione e disegni.

6. Ricorso n. 7287 – 03 dicembre 2012 - n. 06/13
Pres. Genovese – Est. Scuffi
HACHETTE RUSCONI S.P.A. c/ UIBM

Marchio – denominazione generica del prodotto o del servizio e acquisita distintività del segno in virtù del c.d. *secondary meaning*: articolo 13, comma 2 CPI.

L'uso ininterrotto e diffuso di una combinazione di parole porta a ritenere che, al di là della terminologia descrittiva di un genere musicale, abbia assunto un significato ulteriore e caratterizzante di una precisa provenienza editoriale/imprenditoriale come tale registrabile come marchio.

7. Ricorso n. 7239 – 03 dicembre 2012 – n. 07/13
Pres. Genovese – Est. Libertini
ARTEMIDE S.P.A. c/ UIBM

Marchio - accertamento della sussistenza o meno del *secondary meaning* della forma del prodotto sulla base dell'uso fattone – indagini demoscopiche: articolo 18, lettera c) del regio decreto n. 929/1942.

I dati risultanti da indagini demoscopiche costituiscono indizi, di per sé non decisivi, che dovranno essere accompagnati, ai fini dell'accertamento del *secondary meaning* da altri indizi gravi, precisi e concordanti.

Il valore dei risultati dei sondaggi di opinione dovrà essere opportunamente ponderato, anche in relazione alla percentuale, più o meno elevata, da questo accertata, nonché, ovviamente, in relazione al grado complessivo di attendibilità tecnico-scientifica dei risultati ottenuti.

8. Ricorso n. 7280 – 13 maggio 2013 – n. 08/13
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
D'ORNANO Gilles François Dominiques c/ UIBM

Brevetto europeo - istanza di reintegrazione: articolo 193 CPI

La prova dell' "uso della diligenza richiesta dalle circostanze" deve essere fornita con riferimento non al singolo episodio che ha dato origine alla controversia, bensì con riferimento all'attività d'impresa, complessivamente considerata, dei soggetti interessati (1).

Il beneficio della reintegrazione può essere accordato quando l'organizzazione alla quale si è rivolto il titolare del brevetto è 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 della 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).

-
- (1) Giurisprudenza costante
(2) Giurisprudenza costante
(3) Giurisprudenza costante

