



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

9. Ricorso n. 7285 – 13 marzo 2013 – n. 09/13
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
KAMBIZ GIUSEPPE PISANO c/ UIBM

Marchio – mancata risposta a rilievo

Cessazione della materia del contendere

10. Ricorso n. 7305 – 13 maggio 2013 – n. 10/13
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
ALAIN VAUTHIER e CHATEAU AUSONE s.c.e.a. c/ UIBM

Opposizione - decorso del termine e silenzio-assenso: articolo 177 CPI; contitolarità del marchio di base dell'opposizione e legittimazione a presentare l'atto di opposizione: articolo 6 CPI.

L'articolo 177 del Codice della proprietà industriale non attribuisce al decorso del termine di due mesi, entro cui l'Ufficio deve verificare la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione, il valore di silenzio-assenso. Al procedimento di opposizione in materia di marchi non è applicabile la norma generale sul silenzio-assenso della pubblica amministrazione, sancita dall'articolo 20, legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche e integrazioni. Infatti, la procedura di opposizione alla registrazione di marchi ha struttura propriamente contenziosa, avendo come scopo quello di risolvere in via amministrativa – fatta salva, comunque, la giurisdizione del giudice ordinario in materia di azioni di nullità o di contraffazione – una controversia fra diritti soggettivi privati, che fruiscono di pari tutela giuridica.

In caso di contitolarità del marchio, l'articolo 6 CPI rinvia – fatta salva diversa convenzione fra le parti – alle norme del codice civile in materia di comunione di diritti reali. Con riguardo alla comunione di diritti di proprietà industriale l'articolo 6, comma 1-bis CPI (introdotto con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131) ha elencato una serie di atti che possono essere effettuati individualmente da ciascun contitolare, nell'interesse di tutti. Tale elenco non deve essere inteso come tassativo, ma può essere integrato, mediante una interpretazione sistematica, con riferimento ad altri casi in cui, sulla scorta della disciplina generale della comunione dei diritti reali si può riconoscere che un certo atto è compiuto da un contitolare nell'interesse di tutti, per finalità di conservazione del bene comune. L'atto di opposizione alla registrazione di marchi altrui confondibili con il proprio può essere plausibilmente inquadrata in questa categoria di atti conservativi.

11. Ricorsi n. 7312 e 7313 – 01 luglio 2013 - n. 11/13

Pres. Ragonesi – Est. Genovese

LUCENTINI MARCO e MARTELLI ALFONSA c/ U.I.B.M.

Opposizione – somiglianza tra marchi e identità/affinità tra i prodotti: articolo 12, comma 1, lettera d) CPI.

Non sussiste confusione quando i marchi, oggetto di contestazione da parte dell'opponente, si atteggiano a marchi complessi il cui nucleo centrale è costituito, piuttosto che dalle espressioni verbali e fonetiche solo in parte sovrapponibili, da un elemento iconico. La centralità della figura e i suoi colori confinano in periferia le espressioni verbali, ciascuna avente la stessa rilevanza, la seconda solo delle quali è identica a quella che forma il marchio verbale di proprietà dell'opponente.

12. Ricorso n. 7314 – 01 luglio 2013 - n. 12/13

Pres. Ragonesi – Est. Scuffi

ALDO CAMPIONE c/ U.I.B.M.

Opposizione – marchio patronimico: articolo 2, lettera a) CPI.

Se è vero che il titolare di un marchio d'impresa registrato non può vietare a terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, è altresì vero che tale uso deve comunque avvenire con modalità conformi ai principi di correttezza professionale, cioè in maniera commisurata all'effettività dell'esigenza descrittiva onde escludere che si possa tradurre in un ingiusto approfittamento.

Allorché lo stilista intenda firmare le sue creazioni con il proprio nome, già ricompreso nel marchio di titolarità di terzi, vi sarà lecito utilizzo se ciò avvenga con modalità tali da rendere evidente che si sta solo comunicando al pubblico (facendo, ad esempio, precedere il patronimico da parole od espressioni quali “*by*”, “*designed by*”, “disegnato da” e simili, adottando minor rilievo grafico con caratteri significativamente più piccoli rispetto alle altre componenti denominative, inserendo comunque il nome in posizione “defilata” rispetto ai disegni ed agli altri termini che compongono il marchio).

La valutazione comparativa tra i segni deve essere condotta tenendo conto degli elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione ed identificando la confondibilità tutte le volte in cui essi – nel loro complesso - possano evocare nella mente del consumatore un' impressione di somiglianza.

E' registrabile il segno di uso comune nel linguaggio corrente quando esso è utilizzato in senso traslato rispetto ai prodotti che contraddistingue, con i quali non ha alcuna attinenza acquisendo in tal modo piena efficacia distintiva.

13. Ricorso n. 7306 – 01 luglio 2013 - n. 13/13
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
TESSILFORM S.P.A. c/ U.I.B.M.

Opposizione: confronto tra segni

Il confronto tra segni, al fine di ricercarne somiglianze confusorie, va effettuato non in via analitica attraverso l'esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni elemento grafico, fonetico, concettuale ma piuttosto in via globale e sintetica che è il modo in cui i marchi sono solitamente percepiti dal consumatore, cioè come un "tutt'uno" che prescinde dai dettagli che non abbiano funzione dominante nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme ed è destinato a rimanere come tale impresso nella di lui memoria.

Non contano nel giudizio comparativo i dettagli, specie se privi di carattere "spiccato" nell'economia del segno, posto che il consumatore, al momento della scelta, difficilmente sarà in grado di procedere ad un loro raffronto analitico; con la conseguenza che eventuali differenze – ove anche avvertibili in presenza diretta di entrambi i marchi – finirebbero comunque per svanire sul piano mnemonico.

14. Ricorso n. 7295 – 13 maggio 2013 - n. 14/13
Pres. Ragonesi – Est. Florida
SOTGIA GIORGIO ARISTIDE c/ U.I.B.M.

Marchio – Contrarietà all'ordine pubblico: articolo, 14, comma 1, lettera a) CPI.

Appare di per sé contrario all'ordine pubblico un cartello con un individuo con una pistola pronta a sparare. Si ricorda, infatti, che nel nostro ordinamento la difesa dei cittadini, salvo situazioni eccezionali, è riservata agli organi di Polizia.

15. Ricorso n. 7303– 13 maggio 2013 - n. 15/13
Pres. Ragonesi – Est. Floridia
QUIMI ROMAR S.L. c/ U.I.B.M.

Opposizione – marchio complesso e marchio d’insieme

L’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso può essere determinata da circostanze dominate da una o più delle sue componenti (4).

Si ha marchio d’insieme e non un marchio complesso quando il segno è composto da più elementi ciascuno dei quali è privo, in sé considerato, di capacità distintiva e tale marchio è validamente registrabile se per effetto della combinazione dei suoi componenti raggiunge quella soglia minima di distanza concettuale dal prodotto.

Se un marchio viene rivendicato o è stato registrato solo per alcuni prodotti in particolare, ma non è possibile circoscriverlo operando delle specificazioni talmente specifiche tali da operare delle significative distinzioni, la protezione, e quindi in quel caso anche la prova d’uso fornita, per quei prodotti copre l’intera categoria (5).

16. Ricorso n. 7325 – 23 settembre 2013 - n. 16/13
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
ANOTNIO BASILE c/ U.I.B.M.

Opposizione – capacità distintiva del marchio denominativo dell’opponente.

La circostanza relativa alla diffusione del nome non è priva di rilevanza, in quanto essa è idonea ad attenuarne la capacità distintiva; a maggior ragione quando il nome sia stato registrato come marchio denominativo semplice, privo di qualsiasi elaborazione grafica, oltre che di alcuna aggiunta. Il giudizio di confondibilità dei marchi deve, pertanto, tenere conto della situazione per cui, con riguardo ai prodotti e servizi contrassegnati, il nome è già caratterizzato da una capacità distintiva debole. Ciò non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma comporta conseguenze in relazione all’intensità della tutela.

(4) sentenza *Matratzen* T-6/01

(5) decisione *UAMI Flamagas Giad* B1650954 del 12 agosto 2011

17. Ricorso n. 7286 – 23 settembre 2013 - n. 17/13
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
CLAUDIO DEFILIPPI c/ U.I.B.M.

Marchio – mancata risposta alla interlocutoria ministeriale: articolo 173, comma 1 e articolo 191, comma 2 CPI.

I rilievi, comunicati con la ministeriale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, non hanno conseguito alcun risultato, perché il loro destinatario (ed odierno ricorrente) non ha dato alcun seguito né interloquuto come era suo dovere, prima di proporre il ricorso avverso la reiezione del provvedimento richiesto.

E’ inammissibile il ricorso che viene proposto senza aver interloquuto con l’Ufficio e che reca, inoltre, fatti nuovi mai formanti oggetto di osservazioni.

18. Ricorso n. 7288 – 23 settembre 2013 - n. 18/13
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
TECNICA GROUP S.P.A. c/ U.I.B.M.

Cessata la materia del contendere.

19. Ricorso n. 7293– 23 settembre 2013 - n. 19/13
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
LUCEPLAN S.P.A. c/ U.I.B.M.

Invenzione – mancata risposta alla interlocutoria ministeriale: articolo 173, comma 1 e articolo 191, comma 2 CPI.

I rilievi, comunicati con la ministeriale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, non hanno conseguito alcun risultato, perché il loro destinatario (ed odierno ricorrente) non ha dato alcun seguito né interloquuto come era suo dovere, prima di proporre il ricorso avverso la reiezione del provvedimento richiesto.

E’ inammissibile il ricorso che viene proposto senza aver interloquuto con l’Ufficio e che reca, inoltre, fatti nuovi mai formanti oggetto di osservazioni. (6)

(6) Giurisprudenza costante

20. Ricorso n. 7296– 23 settembre 2013 - n. 20/13
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
ENRICO DANOVARO e MAURO VINCENZO BONELLI c/ U.I.B.M.

Invenzione – mancata ricezione del rilievo dell’UIBM

Se dalla documentazione acquisita agli atti dell’Ufficio non risulta prova di avvenuto ricevimento, da parte del richiedente, della ministeriale contenente l’indicazione del termine perentorio stabilito per le controdeduzioni da parte dei richiedenti stessi, il rilevato difetto formale di documentazione appare dirimente ai fini della risoluzione della controversia. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e i richiedenti devono essere rimessi in termini al fine di poter riesporre e difendere dinanzi all’Ufficio le proprie ragioni.