



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 2015

1. Ricorso n. 7377 – 22/9/2014 – n. 1/15

Pres. Ragonesi – Est. Libertini

CASEIFICIO LA CONTADINA DI MASI & C. s.r.l. c/ UIBM

Opposizione – Marchio composto: componente denominativa debole.

Nell'esame sintetico, la componente denominativa di un marchio composto suscita, normalmente, il maggior grado di attenzione nel consumatore medio. Qualora la componente denominativa sia piuttosto debole, la debolezza del segno denominativo induce a riconoscere una certa rilevanza alle differenze grammaticali e grafiche, ancorché di limitata entità, della parte denominativa del marchio.

La forte caratterizzazione grafica e figurativa del marchio della società ricorrente induce a memorizzare un'impressione visiva complessiva che è ben diversa da quella suscitata dal marchio dell'opponente.

2. Ricorso n. 7379 – 22/9/2014 – n. 2/15

Pres. Ragonesi – Est. Libertini

KRKA,D.D. c/ UIBM

Opposizione – Registrazione internazionale – termine per richiesta dell'atto di opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 Cpi e 50 del Regolamento di attuazione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 c. 5 e 6 del Cpi e 50 c. 3 e 4 del Regolamento di attuazione, il titolare di registrazione internazionale può richiedere copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato un rifiuto provvisorio alla registrazione nel termine (perentorio) fissato dall'UIBM nella comunicazione inviata all'OMPI del suddetto rifiuto.

Una lettura costituzionale della normativa impone che il *dies a quo* comunque fissato dall'Ufficio si identifichi sempre nella ricezione dell'atto notificato, perché solo la legale conoscenza da parte del destinatario evita che il termine sia collegato ad eventi e/o attività amministrative esulanti dalla sfera di controllo dell'interessato e dunque potenzialmente pregiudizievoli per i suoi diritti.

3. Ricorso n. 7321 – 22/9/2014 – n. 3/15
Pres. Ragonesi- Est. Scuffi
MARTINA MOLINARI c/ UIBM

Brevetto nazionale – Requisito della “ industrialità ” ex art. 49 Cpi.

Non è brevettabile, ai sensi dell’art 49 Cpi, in quanto privo del requisito dell’ industrialità, un metodo di lavoro che si compendia in una serie di modalità operative contrassegnate da manualità combinata all’impiego di uno strumento materiale comune (**1**), al fine di ottenere un risultato estetico sui capelli strettamente dipendente dall’azione dell’operatore. Il metodo di lavoro in questione contrasta quindi con il principio di utilizzabilità in ogni genere di industria per offrire senza soluzione di continuità il risultato promesso che costituisce il dato fondante dell’art.49 cpi.

4. Ricorso n. 7337 – 22/9/2014 – n.4/15
Pres. Ragonesi- Est. Scuffi
O-I MANUFACTURING ITALY SPA c/ UIBM

Brevetto europeo – Reintegrazione in termini: disservizi e carenze organizzative (art. 193 Cpi).

E’ da respingere l’istanza di reintegrazione ai sensi dell’art. 193 Cpi causata dall’assoluta mancanza di “ordinaria diligenza”, attestata dal fatto che la titolare del brevetto non disponeva di un sistema efficiente di controlli interni, non si era attivata per aver notizia dello stato dei suoi titoli ed infine aveva omesso di vigilare sull’attività della propria dipendente, da poco inserita nell’organico e quindi verosimilmente non ancora pratica del sistema.

1) Nella fattispecie trattasi di “bigodo”

5. Ricorso n. 7370 – 22/9/2014 – n. 5/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
MICHELE DONADONI c/ UIBM

Modello di utilità – Motivazione per relationem dei provvedimenti amministrativi: 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; Contraddittorietà con precedente provvedimento della stessa amministrazione. Requisiti di brevettabilità ex art. 45 Cpi.

L'ordinamento italiano ammette la motivazione *per relationem* dei provvedimenti amministrativi, purché l'amministrazione comunichi all'interessato, contestualmente, il provvedimento richiamato.

L'amministrazione non è vincolata alla coerenza con i propri precedenti provvedimenti; essa è infatti titolare di una piena potestà di riesame dei propri precedenti provvedimenti, che può tradursi tanto in una diversa valutazione delle circostanze di fatto, quanto in una diversa interpretazione delle norme giuridiche di riferimento. Ciò che conta è che il nuovo provvedimento, che si discosta dal precedente, sia adeguatamente motivato in fatto e in diritto.

In base all'art 45 del Cpi il requisito della materialità è tradizionalmente ritenuto componente essenziale dell'invenzione di prodotto (e, a maggior ragione, di quella invenzione "minore" che è il modello di utilità). Il requisito in questione manca quando il trovato consiste in un'idea pubblicitaria accompagnata dall'indicazione di una modalità di comunicazione del messaggio, consistente nell'apposizione di un certo messaggio pubblicitario sulla confezione di un prodotto completamente diverso dal prodotto o dal servizio pubblicizzato.

6. Ricorso n. 7336 – 10/11/2014 – n. 6/15
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
ALBEMARLE CORPORATION c/ UIBM

Brevetto europeo – Istanza di reintegrazione ex art 193 CPI.

L'articolo 193 Cpi deve essere interpretato nel senso che la reintegrazione nei diritti del richiedente o del titolare del titolo di proprietà industriale va accordato quando l'organizzazione alla quale si è rivolto tale titolare del diritto, per completare il procedimento amministrativo davanti all'autorità preposta, sia incorsa "in un errore isolato, statisticamente inevitabile, alla stregua di una organizzazione soddisfacente nei suoi elementi funzionali" (2).

L'adeguatezza organizzativa del proprietario dei diritti brevettuali deve essere non solo asserita ma provata, con riferimento a precisi aspetti quali: la dotazione di mezzi, i criteri di scelta del personale, il sistema di controlli interni ed infine la necessaria assenza di colpa grave e della ripetizione degli errori, come presupposti necessari per l'accoglimento della domanda di reintegrazione (3).

(2) (3) giurisprudenza costante.

7. Ricorso n. 7340 - 10/11/2014 - n. 7/15
Pres. Ragonesi - Est. Scuffi
SAMSUNG ELECTRONICS LTD c/ UIBM

Brevetto europeo – Reintegrazione nei termini ai sensi dell'art.193 C.p.i.

In assenza di riscontri probatori contrari, l'inconveniente ostativo del pagamento delle tasse di rinnovo non può che ricadere sulla struttura nel suo complesso priva di una organizzazione capace, anche in termini di risorse umane, di fornire tutte le occorrenti cautele nelle procedure seguite per la lavorazione dei dati.

L'art. 193 Cpi va interpretato nel senso che “la diligenza” esimente presuppone che l'errore-ancorché isolato e statisticamente inevitabile - si iscriva (e di ciò sia data compiuta dimostrazione) in una organizzazione soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali **(4)**.

8. Ricorso n. 7383 – 10/11/2014 – n. 8/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
POGGIO GROSSO S.R.L. 0c/ UIBM

Opposizione – Rischio di confusione e rischio di associazione; Comparazione tra i segni: valore dei dettagli.

Quando i marchi si rivolgono alla medesima categoria merceologica, **(5)** trattandosi comunque di prodotti destinati ad uno stesso genere di consumatori, non assume incidenza il carattere di rinomanza dell'un segno rispetto all'altro: circostanza questa semmai suscettibile di determinare “agganciamento” nella supposizione di esistenza di linee commerciali complementari (in relazione ai gusti ed alle disponibilità economiche del pubblico) discendenti dalla stessa fonte produttiva. E' noto, infatti, che il rischio di confusione può ben essere allargato, nel senso di identificare anche il c.d. rischio di associazione, che comprende ogni ipotesi di collegamento, ancorché potenziale ed a livello meramente psicologico, che induca a riportare con il ricordo l'un segno sotto l'egida dell'altro.

La comparazione tra segni va effettuata non in via analitica attraverso l'esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni elemento che li compone 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 **(6)**.

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 minime differenze finiranno per svanire nel ricordo.

(4) giurisprudenza costante

(5) Nella fattispecie trattasi di vino champagne (marchio anteriore) e vino da tavola (marchio di cui è chiesta la registrazione).

(6) giurisprudenza costante.

9. Ricorso n. 7356 – 10/11/2014 – n.9/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
ROSKAMP RESEARCH LLC c/ UIBM

Brevetto europeo - Reintegrazione ex art. 193 C.p.i.

Conformemente alla giurisprudenza costante della Commissione, ai fini della prova del requisito dell'adeguatezza organizzativa del mandatario di cui si è avvalsa la società ricorrente, indispensabile ai fini dell'ottenimento della reintegrazione ex art. 193 C.p.i., i soggetti interessati non godono di alcuna presunzione legale, ma hanno l'onere di fornire prova adeguata che può consistere in una prova documentale avente ad oggetto la propria adeguatezza amministrativa.

I documenti provenienti dalle autorità amministrative straniere sono dotati di un sufficiente grado di plausibilità e possono positivamente integrare la prova del requisito dell'adeguatezza organizzativa.

10. Ricorso n. 7388 – 10/11/2014 – n.10/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
F.LLI CAMPAGNOLO S.p.a. c/ UIBM

Opposizione: accordo di coesistenza.

Gli accordi di coesistenza fra marchi hanno effetti obbligatori esclusivamente *inter partes* e non possono produrre effetti né a favore né a danno di terzi.

L'accordo di coesistenza può dirsi valido solo se, e in quanto, prevenga, per il futuro, il rischio di confusione per il pubblico. Se, infatti, il contenuto dell'accordo fosse tale da consentire un uso confondibile e decettivo dei marchi, l'accordo stesso dovrebbe considerarsi nullo per illiceità della causa (per contrarietà all'ordine pubblico economico).

11. Ricorso n. 7382 – 15/12/2014 – n.11/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
Vittorio Torresi c/ UIBM

Brevetto nazionale - Reintegrazione ex art. 193 C.p.i.: ritardo dovuto al succedersi delle norme.

Se la sola ragione del ritardo è quella relativa al succedersi di provvedimenti legislativi fra loro contrastanti, questa non può costituire valida causa di giustificazione, perché la variabilità normativa non rientra tra le cause che, eccezionalmente, possono giustificare una deroga al principio per cui *ignoranti legis non excusat*.

12. Ricorso n. 7342 – 15/12/2014 – n.12/15
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
COSTANZO SANSONETTI c/ UIBM

Brevetto nazionale - Reintegrazione ex art. 193 C.p.i.: dichiarazione di decadenza.

Se l'UIBM non ha instaurato alcun procedimento d'ufficio per la dichiarazione di decadenza (ex art. 75 C.p.i.) ma è la parte stessa che, avendo rilevato il mancato tempestivo pagamento della rata in scadenza, si sia attivata, ai sensi dell'art 193 C.p.i., per la reintegrazione nella propria posizione di vantaggio, nessun obbligo di comunicazione e di completamento del procedimento ex art.75 CPI è posto a carico dell'Amministrazione.

13. Ricorso n. 7385 – 15/12/2014 – n.13/15
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
IIC-INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION GMBH c/ UIBM

Opposizione - Marchio forte: prevalenza dell'elemento figurativo rispetto a quello denominativo.

In presenza di marchi complessi, laddove nel marchio anteriore prevalgano gli elementi denominativi rispetto a quelli figurativi e gli elementi figurativi non abbiano alcuna attinenza con i prodotti contrassegnati, e di contro quanto al marchio contestato l'elemento figurativo costituisce l'elemento di maggiore capacità distintiva (il c.d. cuore del marchio), non avendo, peraltro, alcuna attinenza con i prodotti contrassegnati, si trae legittimamente la conclusione secondo cui il pubblico sarà portato a ricordare il marchio contestato principalmente per la raffigurazione iconografica. Tanto già basta per escludere la confondibilità dei segni.

14. Ricorso n. 7391 – 15/12/2014 – n.14/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
ROMINELLA S.R.L. c/ UIBM

Opposizione – standard del consumatore medio.

Pur dovendosi tenere conto del fatto che il consumatore medio, nel settore merceologico di riferimento, è mediamente istruito ed avveduto, non v'è dubbio che i prodotti di cui si tratta sono destinati ad acquisti c.d. d'impulso (con la modalità tipica del prelievo di confezioni dalle scaffalature di un supermercato). In tali casi, deve darsi per scontato un livello di attenzione non particolarmente elevato, all'atto dell'acquisto, sicché il rischio di confusione o di associazione rimane elevato.

15. Ricorso n. 7387 – 10/11/2014 – n.15/15
Pres. – Est. Ragonesi
FERRERO S.P.A. c/ UIBM

Opposizione – Marchio debole, marchio forte e marchio complesso

La mancanza dell'analisi sulla natura forte o debole del marchio, inficia l'argomentazione complessiva della decisione, poiché la valutazione della confondibilità dei segni varia a seconda che uno dei due marchi sia forte o debole.

I cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di diritto esclusivo **(7)**.

Il marchio “forte” è quello che non si esaurisce in mere notazioni di riferimento al prodotto o al produttore, ma è frutto di fantasia ed è munito di una maggiore efficacia individualizzante **(8)**.

La qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole incide sulla intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte **(9)**.

Il marchio complesso è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dei quali è dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il c.d. cuore, protetto per la sua originalità **(10)**.

(7) Cass. 5924/96.

(8) Cass. 9 febbraio 1995, n. 1473; 27 febbraio 2004 n. 3984; n. 18920/04; 1906/10.

(9) Cass. 14787/07.

(10) Cass. 7488/04; Cass. 12860/05.

16. Ricorso n. 7394 – 15/12/14 – n. 16/15
Pres.– Est. Ragonesi
CONFAPI c/ UIBM

Opposizione – assegnazione del termine al richiedente per presentare osservazioni sulla prova d'uso; legittimazione ad agire.

Il provvedimento con il quale si comunica alle parti la chiusura dell'istruttoria e si trasmette al richiedente la risposta dell'opponente circa la richiesta prova d'uso ed in relazione a detta risposta (e solo per quest'ultima) si assegna al richiedente il termine di sessanta giorni per osservazioni, legittima il richiedente a presentare osservazioni in ordine alla prova d'uso del marchio e non ulteriori argomentazioni in ordine alla infondatezza della opposizione, in relazione alle quali non è concesso alcune termine, essendo l'istruttoria conclusa ed essendo il termine di sessanta giorni concesso al solo fine di instaurare il contraddittorio sulla prova d'uso del marchio.

Lo scioglimento di una associazione non comporta di per sé il venir meno dell'ente ma il subentro della fase liquidatoria da effettuarsi, per le associazioni riconosciute, ai sensi degli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

17. Ricorso n. 7358 – 27/04/2015 – n.17/15
Pres. – Est. Ragonesi
CAVALLARO ANDREA c/ UIBM

Opposizione – accordo tra le parti.

Le parti hanno raggiunto un accordo e sul punto è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

18. Ricorso n. 7368 – 17/03/2015 – n.18/15
Pres. – Est. Ragonesi
CIZETA MEDICALI S.p.a. c/ UIBM

Opposizione – accordo tra le parti.

Le parti hanno raggiunto un accordo e sul punto è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

19. Ricorso n. 7405 – 27/04/2015 – n.19/15
Pres. – Est. Ragonesi
ALAIN VAUTHIER c/ UIBM

Opposizione – clientela differente e lievissima somiglianza visiva.

I segni devono essere considerati differenti e, quindi, non ricorre l'ipotesi di rischio di confusione laddove il prodotto dell'opponente sia un prodotto di nicchia offerto ad un pubblico formato da intenditori, anche in ragione del suo elevato costo e i prodotti commercializzati dal richiedente siano invece offerti ad un vasto pubblico, generalmente consumatori di vino di costo medio, con la conseguenza che i prodotti, seppur appartenenti alla medesima classe merceologica, non sono destinati alla medesima clientela, unito al fatto che tra i due segni vi è una lievissima somiglianza visiva che da sola non è in grado di eliminare le sostanziale diversità tra gli stessi.

20. Ricorso n. 7346 – 15/12/2014 – n.20/15
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
RADIANCY INC. c/ UIBM

Brevetto europeo – Reintegrazione nei termini ex art 193 C.p.i.

L'adeguatezza dell'organizzazione dell'impresa è intesa come dotazione di mezzi, scelta dalle persone impiegate, presenza di controlli interni efficienti e monitoraggi costanti per rilevare tempestivamente (ed eliminare) errori o disfunzioni nei procedimenti seguiti **(11)**.

Quando difetta una organizzazione in tutti i suoi elementi funzionali capace, soprattutto in termini di risorse umane, di fornire le occorrenti provvidenze nelle metodiche seguite per la lavorazione dei dati, non può trovare ingresso la regola della diligenza "esimente" di cui all'art 193 C.p.i.

(11) giurisprudenza costante.

21. Ricorso n. 7389 – 15/12/2014 – n. 21/15
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
MERCK KGaA c/ UIBM

Opposizione – Rischio di confusione: alto grado di similitudine tra segni e prodotti appartenenti a categorie complementari.

A fronte di un alto grado di similitudine tra segni, un diverso livello attentivo prestato ad un prodotto per le sue specifiche caratteristiche può - al più- attenuare il rischio confusorio ma non certo eliminarlo, quando trattasi di prodotti appartenenti a categorie complementari, reperibili non solo presso negozi specializzati, ma anche presso canali di grande distribuzione e, dunque, in zone aperte al pubblico più disparato e meno selettivo **(12)**.

Il rischio di confusione va inteso anche in senso “allargato” transitante, cioè, da una supposta associazione tra segni per cui il consumatore, benché accorto, potrebbe sempre ritenere che i prodotti contraddistinti da nomi simili ed appartenenti a categorie senz’altro complementari provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate o comunque siano espressione di rapporti contrattuali o di gruppo, derivandone l’erronea convinzione di una sostanziale unicità di fonte produttiva causa di indubbi effetti confusori.

22. Ricorso n. 7344 – 27/04/2015 – n.22/15
Pres. Ragonesi – Est. Falce
TERMINTER S.r.l. c/ UIBM

Brevetto nazionale - Reintegrazione nei termini ex art. 193 C.p.i.

Il presupposto per il rigetto di una istanza di reintegrazione nei termini è l’adozione di un comportamento qualificato omissivo da parte del richiedente, senza che assuma rilievo alcuno la circostanza che l’UIBM abbia avuto notizia, ricevuto o protocollato la documentazione comprovante il pagamento ai fini del mantenimento in vita di un brevetto.

(12) Nella fattispecie trattasi di integratori alimentari e sostanze dietetiche.

23. Ricorso n. 7404 – 27/04/2015 – n.23/15
Pres. Ragonesi – Est. Falce
RECKITT BENCKISER S.p.a. c/ UIBM

Opposizione – Uso effettivo del marchio

L'uso effettivo di una marchio non può essere dimostrato da ipotesi, probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che ne provino un uso effettivo e sufficiente sul mercato di riferimento **(13)**.

24. Ricorso n. 7338 – 27/04/2015 – n.24/15
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
Nicoletta Strada c/ UIBM

Opposizione – irricevibilità del ricorso

Il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi è irricevibile ai sensi dell'art. 136, comma 14 C.P.C. nel caso di mancata notificazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

25. Ricorso n. 7341 – 27/04/2015 – n.25/15
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
OSA di Ferrari Giuseppe & C. c/ UIBM

Brevetto nazionale – rifiuto della domanda.

Il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi è irricevibile ai sensi dell'art. 136, comma 14 C.P.C. nel caso di mancata notificazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

(13) giurisprudenza costante.

26. Ricorso n. 7345 – 08/06/2015 – n.26/15

Pres. Ragonesi – Est. Falce

Pizzolotto S.p.a. c/ UIBM

Brevetto nazionale – Reintegrazione ai sensi dell'art. 193 C.p.i.: buona reputazione dello studio specializzato.

Nessuna negligenza è imputabile al ricorrente sotto il profilo della *culpa in eligendo* intesa in senso stretto, quando egli dà l'incarico ad uno studio specializzato, dotato di buona reputazione professionale, operante nell'area geografica in cui il ricorrente ha sede.

L'aver dato incarico ad un mandatario dotato di buona reputazione professionale non fornisce una causa di giustificazione decisiva per l'ottenimento della *restitutio in integrum*. Può darsi, infatti, il caso che il mandatario, pur godendo di buona reputazione, risulti in realtà privo di organizzazione adeguata o abbia commesso frequenti atti di negligenza. In tal caso il titolare del brevetto dovrebbe sopportare le conseguenze delle gravi negligenze commesse dalla o dalle imprese ausiliarie a cui ha affidato la cura dei propri interessi, per quanto riguarda la gestione del brevetto.

Il requisito della diligenza organizzativa richiesta agli operatori del settore deve accertarsi con riferimento a tutte le imprese e a tutti gli studi professionali stabilmente impegnati nella gestione di diritti di proprietà industriale.

27. Ricorso n. 7348 – 27/04/2015 – n.27/15
Pres. – Est. Ragonesi
SUNSTAR INC. c/ UIBM

Brevetto europeo – Reintegrazione ai sensi dell'art. 193 C.p.i.: nozione di “termine non osservato”; nozione “diligenza richiesta dalle circostanze”.

L'istituto della continuazione della procedura si distingue da quello della reintegrazione in quanto quest'ultimo beneficio non può essere accordato se sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del termine non osservato.

Per le esigenze di certezza dei rapporti giuridici è giustificabile il ritardo dipendente dalla colpevole mancanza di cooperazione da parte della PA e del tutto ingiustificabile il superamento del termine annuale stabilito dall'art. 193, secondo comma CPI in caso di totale inerzia dell'obbligato.

Per termine non osservato, nel caso di totale inerzia del privato, s'intende il termine massimo di pagamento, anche con mora, dei diritti da corrispondere annualmente, dovendo disattendere l'interpretazione alternativa secondo la quale tale termine sarebbe quello che comincia a decorrere da quando l'inosservante «viene messo nelle condizioni di porvi rimedio » ossia da quando, se non provvede direttamente, sia stato diffidato a farlo, con atto inoppugnabile e certo, da parte dell'Ufficio.

Ogni istanza proposta oltre il termine complessivo risultante da quello per il pagamento, anche con mora, dei diritti, maggiorato da un anno ulteriore e da ulteriori due mesi oltre la data di «cessazione dell'inosservanza» deve essere considerato irricevibile.

Ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dall'art.193, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, la nozione di “diligenza richiesta dalle circostanze” va posta in relazione con il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si colloca, in modo da poter valutare se un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell'attività ha ommesso di svolgere. Pertanto, il ricorso ad un mandatario specializzato, dovendo quest'ultimo disporre di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che ne escluda generalmente l'involontaria inosservanza- come richiesto dalle direttive comunitarie riguardanti i procedimenti in questione- comporta che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all'esperienza, possano determinare una «restitutio in integrum».

28. Ricorso n. 7406 – 27/04/2015 – n.28/15
Pres. Ragonesi – Est. Falce
TEMPUR PEDIC INC. c/ UIBM

Opposizione – accordo tra le parti.

Giudizio estinto per effetto dell'accordo tra le parti.

29. Ricorso n. 7367 – 13/07/2015 – n.29/15
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
TT ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD c/ UIBM

Brevetto nazionale – Reintegrazione nei diritti ex art. 193 C.p.i.

In base al *favor* per l'istituto brevettuale (dovuto al suo contributo per l'accrescimento del processo innovativo industriale), l'art. 193 C.p.i. deve essere interpretato nel senso che la reintegrazione nei diritti del richiedente o del titolare del titolo di proprietà industriale va accordato quando l'organizzazione alla quale si è rivolto tale titolare del diritto, per completare il procedimento amministrativo davanti all'autorità preposta, sia incorsa «in un errore isolato, statisticamente inevitabile, alla stregua di una organizzazione soddisfacente nei suoi elementi funzionali» **(14)**.

Laddove le circostanze allegare dal ricorrente (unitamente alla sostanziale mancanza di precedenti da parte dei soggetti coinvolti, in considerazione dell'altissimo numero di adempimenti svolti) dimostrano il carattere isolato dell'errore, senza che possa dubitarsi della efficienza dell'organizzazione, trova accoglimento l'istanza di reintegrazione.

30. Ricorso n. 7361 – 08/06/2015 – n.30/15
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
DURR SYSTEMS GMBH c/ UIBM

Brevetto europeo – Reintegrazione nei diritti ex art. 193 C.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 29/15.

31. Ricorso n. 7360 – 08/06/2015 – n. 31/15
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
SCHNELL S.p.a. c/ UIBM

Brevetto europeo – Reintegrazione nei diritti ex art. 193 C.p.i.

Giurisprudenza costante: v. sent. 29/15.

(14) giurisprudenza costante.

32. Ricorso n. 7362 – 08/06/2015 – n.32/15
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
3G c/ UIBM

Brevetto europeo – Reintegrazione nei diritti ex art. 193 C.p.i.

L'art. 193 C.p.i., che disciplina la reintegrazione nei diritti del richiedente che sia incorso in decadenze, va interpretato nel senso che “la diligenza” esimente presuppone che l'errore – ancorché isolato e statisticamente inevitabile – si iscriva (e di ciò sia data compiuta dimostrazione) in una organizzazione soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali **(15)**.

33. Ricorso n. 7416 – 08/06/2015 – n.33/15
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
SEBASTIANO CARDILLO CICCIONE c/ UIBM

Marchio – Affinità tra prodotti e servizi; somiglianza dei segni.

L'affinità si fonda su una valutazione complessiva del rischio di confusione sull'origine dove possono entrare in gioco anche prodotti e servizi combinati in rapporto di “vicinanza” o “stretta correlazione” che destinati allo stesso genere di consumatori possano indurre la legittima convinzione di una comune riconducibilità commerciale.

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.

34. Ricorso n. 7417 – 08/06/2015 – n.34/15
Pres. – Est. Ragonesi
IL BORRO S.r.l. c/ UIBM

Marchio – Marchio debole e marchio forte.

La qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte **(16)**.

(15) giurisprudenza costante

(16) Cass. 17787/07; Cass. 1861/1

35. Ricorso n. 7386 – 13/07/2015 – n.35/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
Lee Jung Kyun c/ UIBM

Brevetto europeo – Reintegrazione ai sensi dell'art.193 C.p.i.

L'istituto della *restitutio in integrum* viene incontro al sistema delle imprese e degli studi professionali operanti nel settore della proprietà industriale, dando rilievo alla diligenza professionale degli operatori, che viene valutata al livello complessivo dell'attività svolta, più che in relazione al singolo atto (come invece avviene nella valutazione della diligenza richiesta nell'adempimento del rapporto obbligatorio). Questa *ratio* di tutela, che porta al risultato dell'eccezionale deroga all'effetto decadenziale derivante dal ricorso di termini perentori, non giunge tuttavia fino a costituire una presunzione legale di impiego della “diligenza richiesta dalle circostanze” da parte dei soggetti interessati. Spetta alle parti l'onere di fornire prova adeguata dell'effettivo impiego di tale diligenza e questa prova deve riguardare tanto la dinamica del singolo episodio quanto l'adeguatezza complessiva dell'organizzazione dei soggetti professionali coinvolti nell'episodio di cui si tratta. In questa prospettiva, anche la ripetizione di errori imputabili alla stessa impresa o allo stesso studio professionale costituisce indizio grave di inadeguatezza della relativa organizzazione. Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo ammissibile nell'ambito di un procedimento amministrativo e dev'essere valutata dall'Ufficio secondo criteri di ragionevolezza.

36. Ricorso n. 7410 – 13/07/2015 – n.36/15
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
Andrea Pizzamiglio c/ UIBM

Marchio – Notificazione ex art. 136 C.p.i.: mancanza della prova delle avvenute notifiche.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando manca ogni attività di notificazione compiuta, per conto del ricorrente, dai soggetti abilitati dalla legge ad effettuarla (vale a dire da parte degli ufficiali giudiziari ovvero dagli avvocati autorizzati, a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n.53 del 1994), difettando la “prova delle avvenute notifiche”, ai sensi dell'art. 136, comma 1, seconda parte, del CPI.

37. Ricorso n. 7419 – 13/07/2015 – n.37/15
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
ALDI GMBH & CO. KG c/ UIBM

Opposizione – Rischio di temuta confusione.

Il rischio della temuta confusione per il pubblico nazionale e internazionale deve essere escluso quando, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, gli elementi di differenziazione dei due marchi superano quelli di somiglianza, tenuto conto, altresì, della diversificazione dei gruppi di consumatori interessati alle due tipologie di prodotti e servizi.

38. Ricorso n. 7400 – 08/06/2015 – n.38/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
PAOLO GOTTARELLI c/ UIBM

Marchio – Parere vincolante e significanza politica ai sensi dell’art. 10 C.P.I.

Nei casi contemplati dai commi 2 e 3 dell’art. 10 C.P.I., l’Ufficio deve in primo luogo procedere, con diligente istruttoria e adeguata motivazione, ad accertare la sussistenza o meno degli elementi della fattispecie contemplata dal legislatore (“significazione politica”, ecc.) e nel caso in cui pervenga ad un accertamento negativo, procederà direttamente alla valutazione del merito. In caso contrario, avrà il dovere, e non la mera facoltà, di richiedere il parere vincolante dell’amministrazione competente. L’atto di rigetto della domanda di registrazione, così come disciplinato dal comma 4 dell’art. 10 CPI, si configura come un atto complesso, adottato dall’UIBM ma avente un contenuto predeterminato, in caso di espressione di parere negativo vincolante dell’amministrazione competente.

I rilievi negativi eventualmente formulati dall’amministrazione competente, interpellata dall’Ufficio, devono essere comunicati all’interessato, con l’assegnazione di un termine non inferiore a due mesi per la formulazione di controdeduzioni, che dovranno essere indicate da parte dell’U.I.B.M. all’amministrazione competente, la quale potrà confermare o rivedere la propria determinazione negativa, tenendo conto delle controdeduzioni formulate dal soggetto interessato.

La ricorrenza del requisito della significanza politica non implica tuttavia che la registrazione del segno debba ritenersi per ciò stessa vietata. L’art 10, infatti, non pone un divieto assoluto di registrazione di segni aventi “significanza politica”, ma si limita a prevedere la doverosità dell’assunzione, nei casi relativi, del parere dell’autorità amministrativa interessata o comunque competente. Nella formulazione di tale parere l’autorità amministrativa, a sua volta, dovrà adeguatamente contemperare l’interesse pubblico da essa curato con il legittimo interesse del soggetto privato interessato a scegliere liberamente i segni distintivi utilizzati per designare l’attività d’impresa svolta e i relativi prodotti.

39. Ricorso n. 7401 – 08/06/2015 – n.39/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
PAOLO GOTTARELLI c/ UIBM

Giurisprudenza costante: sentenza 38/15

40. Ricorsi nn. 7397 e 7398 – 08/06/2015 – n.40/15
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO e
Fratelli Terranova S.r.L. c/ UIBM

Marchio – inammissibilità dell'opposizione e inammissibilità del ricorso.

È inammissibile ai sensi dell'art. 176, comma 2, lettera b), C.P.I. l'opposizione in cui manchino i riferimenti e le specificazioni relativi ai prodotti sui quali detta opposizione è basata.

È inammissibile il ricorso erroneamente diretto e notificato alla Commissione dei ricorsi, ossia all'organo giurisdizionale deputato alla decisione dei ricorsi proposti contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi, quando il ricorrente non abbia successivamente provveduto ad integrare la notificazione del ricorso nei confronti dell'Ufficio stesso.

41. Ricorso n. 7413 – 08/06/2015 – n.41/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
PERFETTI VAN MELLE S.p.a. c/ UIBM

Opposizione – prova d'uso, standard del consumatore medio negli acquisti c.d. ad impulso.

Quando la prova d'uso è stata fornita solo per una categoria di prodotti l'opposizione può essere presa in considerazione, fatte salve le ulteriori verifiche, solo per questa categoria di prodotti e per quelle ad essa affini.

Pur dovendosi tener conto del fatto che il consumatore medio, nel settore merceologico di riferimento (prodotti alimentari venduti in piccole confezioni, di prezzo unitario relativamente basso, e destinati ad un consumo occasionale fuori pasto), è mediamente istruito ed avveduto, non v'è dubbio che i prodotti di cui si tratta sono destinati ad acquisti c.d. di impulso (con la modalità tipica del prelievo di confezioni dalle scaffalature di un supermercato). In tali casi, deve darsi per scontato un livello di attenzione non particolarmente elevato, all'atto dell'acquisto, sicché il rischio di confusione o di associazione rimane elevato.

42. Ricorso n. 7349 –08/06/2015 – n. 42/15
Pres. Ragonesi – Est. Falce
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.r.l. c/ UIBM

Marchio – Carattere distintivo del marchio.

L'art.13, comma 1, CPI esclude dalla protezione come marchio i segni «privi di capacità distintiva » e, in particolare, i segni o le espressioni divenute di uso comune nonché i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche e da indicazioni descrittive relative ai prodotti o servizi per i quali il marchio viene richiesto. L'inappropriabilità dei suddetti segni discende dalla loro inidoneità ad isolare – tra prodotti e servizi congeneri – quelli provenienti da una determinante fonte produttiva: e ciò al fine di bilanciare le legittime esigenze degli operatori del mercato a vedere riconosciuti e tutelati i segni che svolgono una funzione individualizzatrice, vale a dire indicatori di provenienza, con quelle della concorrenza e della trasparenza sul mercato.

Ove in un segno siano presenti componenti generiche o descrittive, queste non ne ostacolano l'appropriabilità se l'impressione generale che concorrono a formare produce una impressione sufficientemente diversa da quella dei singoli elementi di cui si compone, solo così sussistendo quel minimo gradiente di originalità rispetto al prodotto o servizio che intendono contraddistinguere.

L'apprezzamento che rileva è non già quello che si esaurisce nell'esame dei singoli elementi ma quello che si appunta sull'impressione complessiva che il segno produce sul consumatore medio, il quale percepisce, di norma, un marchio come un tutt'uno. La valutazione deve quindi essere globale e prendere in considerazione tutti gli elementi del segno.

43. Ricorso n. 7414 –08/06/2015 – n.43/15

Pres. Ragonesi – Est. Falce

PRAXI S.p.a. c/ UIBM

Marchio – Giudizio di interferenza, elemento verbale nel marchio.

Al fine di escludere l'interferenza tra marchi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d) CPI, la verifica da svolgere deve necessariamente estendersi ad una serie di fattori, tra loro interdipendenti relativi a: 1) l'identità o la somiglianza tra prodotti o servizi contrassegnati dal segno, 2) l'identità o somiglianza tra segni 3) il grado di distintività del marchio anteriore e 4) il rischio di confusione tra i segni in conflitto.

La regola dell'interdipendenza, si spiega con e si ricollega al generale principio di una valutazione globale dal punto di vista del consumatore medio, nella quale elementi di dissomiglianza (o di scarsa somiglianza) possono essere bilanciati da altri e prevalenti elementi di somiglianza.

L'esame così condotto consente, infatti, di acquisire elementi ed indici rilevanti per misurare il grado di confusorietà tra i segni in conflitto, i quali per convivere sul mercato devono poter consentire al pubblico di riferimento la chiara identificazione della fonte produttiva di provenienza.

Se il peso specifico di ciascuno dei fattori sopraccitati ai fini del giudizio di interferenza non è decisivo, determinante ai fini di tale accertamento, anche solo sotto il profilo dell'associazione tra segni, è piuttosto l'impressione che si trae dal confronto tra i marchi in conflitto, i quali rimangono impressi nella memoria dei consumatori esclusivamente rispetto alle componenti che abbiano funzione dominante nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme.

In conformità con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, l'elemento verbale posto davanti o, al centro del marchio viene trattenuto maggiormente nella memoria del consumatore, segnandone una più marcata differenziazione.

44. Ricorso n. 7418 – 13/07/2015 – n.44/15

Pres. Ragonesi – Est. Scuffi

MUSIC ACADEMY ITALY S.r.l. c/ UIBM

Marchio – Marchio debole.

Se ci si trova al cospetto di un marchio c.d. debole per la predominanza dell'elemento espressivo, la verifica deve essere orientata più che sul presunto cuore dei segni (individuato nella loro coincidente parte denominativa) sulle modificazioni e/o aggiunte presenti in quello posteriore rispetto al marchio prioritario per stabilire se vi sia imitazione integrale od in modo molto prossimo dell'insieme denominativo-figurativo ovvero la confondibilità sia da escludere per gli interventi "correttivi" pur modesti adottati in tale contesto. La ridotta capacità distintiva del marchio debole comporta infatti una tutela affievolita e lievi variazioni e/o integrazioni bastano ad escludere la contraffazione consentendo la coesistenza di entrambi i segni.

45. Ricorso n. 7426 –13/07/2015 – n.45/15
Pres. Ragonesi – Est. Falce
J.W WESTON S.A. c/ UIBM

Opposizione – Prova d’uso: quadro normativo.

Dal quadro normativo comunitario (Regolamento 207/2009 all’art. 15; Direttiva CE 2008/95, art.11, par. 2) a cui si è conformata anche l’Italia, risulta che l’apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro confezionamento nella Comunità ai soli fini dell’esportazione integra una forma di uso del marchio.

Di conseguenza l’art 24 CPI è certamente invocabile ai fini della prova d’uso e in punto di fatto a trarre come logica conseguenza che le prove valide ai sensi di tale norma che siano fornite nel corso del giudizio di opposizione sono pienamente ammissibili.

In forza dei fondamenti del diritto comunitario sul marchio e dei principi interpretativi della Corte di Giustizia, il requisito dell’uso effettivo si spiega in chiave concorrenziale, vale a dire con l’esigenza per un verso di garantire una trasparenza persistente nei confronti del mercato e dei consumatori e per altro verso di evitare la creazione e il rafforzamento di monopoli di esclusive fittizie. In conclusione, ai fini della prova d’uso l’art. 178 CPI deve essere letto in combinato con l’art. 24 comma 2 CPI.

46. Ricorso n. 7420 –13/07/2015 – n.46/15
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
HAWESKO HOLDING AG c/ UIBM

Opposizione – Reintegrazione ai sensi dell’art 193 C.P.I.

L’istanza di reintegrazione non può essere accolta qualora il ricorrente non abbia dato prova di avere impiegato la diligenza richiesta dalle circostanze. Inoltre, il lungo tempo intercorso fra la comunicazione del rifiuto provvisorio e la presentazione dell’istanza di reintegrazione costituisce, di per sé, indice di insufficienza della diligenza professionale impiegata.

47. Ricorso n. 7376 –13/07/2015 – n.47/15
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
REMPEX PHARMACEUTICAL INC. c/ UIBM

Brevetto europeo – Reintegrazione ai sensi dell’art 193 C.P.I.

Il procedimento è estinto per rinuncia al ricorso.

48. Ricorso n. 7390 –13/07/2015 – n.48/15

Pres. Ragonesi – Est. Falce

MAHARISHI VEDIC UNIVERSITY LIMITED c/ UIBM

Marchio – denominazione generica del prodotto o servizio: art. 13, comma 1, lett. b) C.P.I.

La presenza di componenti generiche o descrittive non ostacola l’appropriabilità di un segno se questo, nel suo complesso, svolge la funzione di indicatore di provenienza e se le componenti generiche o descrittive di cui si compone concorrono a formare una impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dai singoli elementi, così consentendo al marchio di acquisire “globalmente” un minimo di gradiente di originalità rispetto al prodotto o servizio che intende contraddistinguere **(17)**.

L’art. 45 CPI esclude che metodi e teorie siano oggetto di privativa non solo e tanto perché privi di una specifica applicabilità industriale di carattere tecnico, ma soprattutto perché la loro appropriazione determinerebbe un eccessivo ed ingiustificato impoverimento dell’area del pubblico dominio.

(17) Ricorso n. 7282, 15 ottobre 2012 – n. 16/12).