



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 2016

1. Ricorso n. 7425 – 13/07/2015 – n. 01/16

Pres.-Est. Ragonesi

IMP. AGR. IND. TENUTA DI FIORANO DI ALESSANDRO JACOPO BONCOMPAGNI
LUDOVISI c/ UIBM

Opposizione – marchi contenenti lo stesso nome geografico; rischio di confusione ex art. 12, co.1, lett. d) CPI; limitazioni del diritto di marchio ex art. 21 CPI.

Al fine di non incorrere nel rischio di confusione per il pubblico ex art. 12, co.1, lett. d) CPI, nel caso di marchi che contengono lo stesso nome geografico, circostanza possibile ai sensi dell'art. 21 Codice della proprietà Industriale, è indubbio che chi intende registrare un marchio posteriore ad altro già registrato deve aggiungere un ulteriore segno che sia idoneo a creare un elemento di distinzione rispetto al marchio precedente.

2. Ricorso n. 7381 – 21/09/2015 – n. 02/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese

SAAB AB c/ UIBM

Brevetto europeo – reintegrazione ex art. 193 CPI; carattere isolato dell'errore.

L'art. 193 CPI deve essere interpretato nel senso che la reintegrazione nei diritti del richiedente o del titolare del titolo di proprietà industriale va accordata quando l'organizzazione alla quale si è rivolto il 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”* (1).

Deve ritenersi dimostrato il carattere isolato dell'errore, senza che possa dubitarsi della efficienza dell'organizzazione, quando ricorrono particolari ed eccezionali dati fattuali, della cui veridicità non è dato dubitare anche in considerazione di una documentazione portata a suo sostegno, unitamente alla mancanza di precedenti da parte dei soggetti coinvolti.

(1) giurisprudenza costante.

3. Ricorso n. 7392 – 21/09/2015 – n. 03/16

Pres. Ragonesi – Est. Falce

ANTONIO BELLINO c/ UIBM

Brevetto nazionale – reintegrazione ex art. 193 CPI: carattere isolato dell'errore; nozione di diligenza; scusabilità dell'inosservanza del termine

Il parametro della “diligenza” cui rimanda l’art. 193 CPI non va assimilato a quello di massima diligenza esigibile, ma posto in relazione al quadro reale in cui si colloca l’attività da compiere, in modo da poter valutare se – alla luce del comportamento tenuto “in concreto” e delle “cause del tardivo adempimento” - un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quella attività ha omesso di svolgere **(2)**.

L’inosservanza del termine di cui all’art. 193 CPI è scusabile ai fini della reintegrazione dei diritti solo se e nella misura in cui sia frutto di un errore isolato rispetto ad un comportamento altrimenti diligente sia in astratto che in concreto **(3)**.

Le circostanze durature e persistenti escludono il carattere isolato, eccezionale e circoscritto della condotta richiesto dall’art. 193 CPI al fine di realizzare il giusto temperamento tra il *favor* espresso dalla norma rispetto alla salvaguardia del diritto esclusivo e il generale principio della libertà di concorrenza.

(2) Cass. Sez. I, sentenza n. 13889 del 6 luglio 2015

(3) Cass. Civ. Sez. I, Sent. N. 4387 del 4 marzo 2015.

4. Ricorso n. 7393 – 21/09/2015 – 04/16

Pres. Ragonesi – Est. Scuffi

BALLIU FALGUERAS CARME c/ UIBM

Brevetto europeo – Rifiuto istanza di reintegrazione ex art. 193 CPI: nozione di diligenza; criterio di adeguatezza della struttura organizzativa del sostituto incaricato.

La nozione di diligenza di cui all'art. 193 CPI deve essere posta in relazione alla situazione contingente entro cui si colloca l'attività da compiere per stabilire se la condotta di chi l'ha omessa sia o meno scusabile. In particolare, se per la gestione delle pratiche brevettuali si ricorre all'opera di un soggetto terzo, l'interpretazione della nozione di diligenza presuppone la presenza di un sistema interno di controlli e sorveglianza dei termini che ne escluda, generalmente, l'involontaria inosservanza, per cui, anche il carattere imprevedibile ed eccezionale di un evento non consente di per sé esonero da responsabilità, neppure nel caso di sviste o malfunzionamenti improvvisi, dovendo essere sempre predisposti meccanismi di rilevazione e correzione di errori umani e tecnici.

Laddove la condotta negligente sia addebitata ad un dipendente affetto da una situazione depressiva mal curata, protrattasi nel tempo e in grado di condizionare il lavoro svolto, l'errore non potrà considerarsi isolato posto che una organizzazione attenta e vigilante sarebbe stata in grado di prevenirlo ed impedirlo.

5. Ricorso 7430 – 21/09/2015 – 05/16

Pres. Ragonesi - Est. Scuffi

AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA c/ UIBM

Opposizione – art. 12, comma 1, lett. d) CPI: confronto tra segni globale e sintetico; mancanza del rischio di confusione.

Il confronto tra segni, al fine di ricercarne somiglianze confusorie, va effettuato 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 (4).

Non sussiste il rischio di confusione quando due segni, che contraddistinguono medesimi servizi (5), sono chiaramente distinguibili dal pubblico di riferimento, che sarà perfettamente in grado di distinguere i servizi e le rispettive origini.

(4) giurisprudenza costante.

(5) nella fattispecie i servizi si riferiscono alla "riedizione di eventi sportivi storici"

6. Ricorso 7432 – 09/11/2015 – 06/16

Pres. - Est. Ragonesi
STIE S.P.A. c/ UIBM

Opposizione - art. 12, comma 1, lett. d) CPI: il rischio di confusione nel marchio complesso e nel marchio d'insieme; tutela del marchio forte e del marchio debole; accertamento preliminare della esistenza del preuso.

Il marchio complesso è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno 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 **(6)**.

Il marchio complesso si distingue da quello d'insieme, in cui si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato. In altri termini, mentre nel caso di marchio complesso ogni singolo segno che lo compone, ovvero uno od alcuni di essi, sono tutelabili autonomamente come marchio, nel caso del marchio d'insieme i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come private ma lo è soltanto il loro insieme **(7)**.

Per la tutela del marchio forte 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 la tutela del marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte **(8)**.

Solo modifiche poco significative apportate nell'uso del marchio rispetto a quello registrato, possono far ritenere l'identità del marchio stesso e, quindi, il suo uso effettivo stante l'identità del suo carattere distintivo.

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

(7) giurisprudenza costante.

(8) Cass. 14787/07.

7. Ricorso 7380 – 21/09/2015 – 07/16
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
LINDA MARKFIELD c/ UIBM

Brevetto europeo – reintegrazione ex art. 193 CPI: i disguidi del servizio postale non giustificano l'errore.

Qualora l'operatore incaricato di curare i pagamenti non abbia notizia del mancato recapito dell'avviso al titolare del brevetto dell'approssimarsi del termine di scadenza di pagamento della tassa di mantenimento, a causa di disfunzioni del servizio postale o per il fatto che le comunicazioni postali utilizzate dall'operatore non prevedessero avvisi di ricevimento o modalità analoghe di controllo dell'avvenuto recapito, e, quindi, non rilevi il reiterato silenzio del cliente interessato, costituisce un'anomalia che rendeva necessaria l'attivazione di modalità di controllo ulteriori.

Il fatto che i sistemi di controllo dell'operatore incaricato dei pagamenti non prevedano controlli incrociati per *e-mail* e affidino il buon esito delle comunicazioni con il cliente alla reiterazione di messaggi postali tradizionali, costituisce un indizio di inadeguatezza organizzativa. Non sembrano infatti necessari né investimenti particolarmente gravosi, né approfondimenti tecnici difficoltosi, per rendere le procedure di comunicazione e controllo più efficienti.

8. Ricorso 7396 – 09/11/2015- 08/16
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
MELI Maurizio c/ UIBM

Marchio – legge n. 241/1990, art. 21-nonies: annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo; legge n. 241/1990, art. 7: garanzie per gli interessati.

La presenza nell'ordinamento della procedura di opposizione (artt. 176 e ss. CPI) che richiede l'iniziativa di parte a seguito della quale l'Amministrazione è obbligata a valutare, in contraddittorio, le contrapposte ragioni delle parti, non giustifica una deroga alle norme generali sul procedimento amministrativo, che prevedono anche il potere discrezionale dell'amministrazione di procedere, in autotutela, all'annullamento di provvedimenti illegittimi.

La disciplina dell'annullamento d'ufficio di atti amministrativi prevede incisive garanzie procedurali in capo ai privati interessati, a cominciare dalla necessità di comunicazione di avvio del procedimento, fino alla necessità di adeguata motivazione.

9. Ricorso 7436 – 09/11/2015 – 09/16
Pres. Ragonesi - Est. Scuffi
MORSELLINO MARTINO c/ UIBM

Opposizione - art. 136, comma 14 CPI: mancata notifica all'UIBM.

Il ricorso è irricevibile se non è notificato all'UIBM, ai sensi dell'art. 136, comma 14 CPI.

10. Ricorso 7440 – 09/11/2015 – 10/16
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
GABRIELE FIORUCCI c/ UIBM

Marchio – art. 8 CPI: tutela del marchio patronimico.

In tema di conflitto tra patronimici, il bilanciamento dei rispettivi interessi va valutato non con logiche attinenti i diritti di personalità ma ricercando soluzioni orientate alla tutela del mercato, onde evitare o comunque minimizzare i rischi di confusione sull'origine aziendale dei beni o dei servizi.

Nell'ambito dell'attività economica, il diritto al nome subisce in genere compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri (9), nel senso che l'uso di quel nome potrà avvenire solo in maniera commisurata all'effettività dell'esigenza descrittiva onde escludere che si possa tradurre in un ingiusto approfittamento nel contesto commerciale di riferimento con sviamento della relativa clientela.

Ove uno stilista intenda firmare le sue creazioni con il proprio nome già ricompreso nel marchio di titolarità di terzi, vi potrà essere lecito utilizzo solo se ciò avvenga con modalità tali da rendere evidente che si sta solo comunicando al pubblico in modo veritiero il contenuto creativo fornito alla realizzazione del prodotto (facendo –ad esempio – precedere il patronimico da parole od espressioni quali “by”, “*designed by*”, “disegnato da “ e simili, adottando un diverso rilievo grafico od inserendo il nome in posizione defilata rispetto ad un più ampio contesto figurativo etc.).

E' principio pacifico che nel settore della moda è il cognome di regola l'elemento caratterizzante che assume ruolo fondamentale suscettibile di imprimersi nella mente del pubblico, a meno che non sia così comune e diffuso da far assumere funzione individualizzante alla combinazione con il prenome.

I cognomi non hanno alcuna capacità evocativa delle caratteristiche e qualità dei prodotti che contrassegnano, essendo privi di attinenza con essi per cui sono sempre dotati di elevato potere individualizzante come marchi forti (10) con la conseguenza che occorrono ben altre e più intense varianti per ottenere una effettiva diversificazione al cospetto di un pubblico altrimenti indotto ad attribuire una origine comune.

(9) Cass. n. 3806/2015.

(10) Cass. n. 29879/2011.

11. Ricorso 7395 – 14/12/2015 – 11/16

Pres. Ragonesi – Est. Scuffi

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED c/ UIBM

CCP – interpretazione dell'art. 10 par. 1 Regolamento (CE) 469/2009 sul calcolo della durata del CCP.

L'art. 10 par. 1 del Regolamento (CE) 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali deve essere interpretato nel senso che la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell'UE va intesa come quella di notifica della decisione di autorizzazione di immissione in commercio al suo destinatario.

Il calcolo della durata del CCP non può prescindere dal momento in cui il suo beneficiario è messo effettivamente in grado di godere dell'AIC commercializzando il suo prodotto, il che può avvenire solo a partire dalla data in cui viene comunicata la concessione dell'AIC **(11)**.

12. Ricorso 7444 – 14/12/2015 – 12/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese

PARAMOUNT INTERNATIONAL IP HOLDING COMPANY c/ UIBM

Marchio – art. 12, comma 1, lett. d) CPI: confondibilità tra marchi che contrassegnano prodotti destinati al medesimo canale di distribuzione e di vendita.

E' configurabile il rischio di confusione quando viene fatto impiego di una denominazione alquanto somigliante a quella dei segni preesistenti, in corrispondenza dei prodotti rivendicati tra loro palesemente affini, offerti ad un vasto pubblico di riferimento, attraverso i medesimi canali di distribuzione e vendita.

(11) Sent. Corte di Giustizia Europea del 6 ottobre 2015, C-471/14, Seattle Genetics Inc. v. Österreichisches Patentam.

13. Ricorso 7448 – 14/12/2015 – 13/16

Pres. Ragonesi – Est. Falce

MONSTER ENERGY COMPANY c/ UIBM

Opposizione – fasi del procedimento; conformità dell’atto di opposizione al Modulo ed alle Istruzioni.

Ai sensi degli artt. 176 e seguenti CPI ed in conformità con gli artt. 46 e seguenti del relativo regolamento di attuazione, il procedimento di opposizione si articola in due distinte fasi, l’una propedeutica all’altra: mentre la prima è tesa alla verifica della regolarità e ammissibilità del procedimento, la seconda si svolge attraverso il contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione nel merito.

Quella che conclude la prima fase del procedimento di opposizione è una vera e propria decisione – e non un atto endo-procedimentale - e può essere revocata d’ufficio o su istanza di una delle parti in caso di manifesto errore di procedimento **(12)** ed entro un termine ragionevole, tenendo peraltro conto della misura in cui l’interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell’atto **(13)**.

Un atto di opposizione che sia predisposto in conformità con le informazioni richieste dal “Modulo di opposizione” ed in linea con le relative istruzioni messe a disposizione dell’Ufficio non può per ciò solo essere ritenuto inammissibile.

14. Ricorso 7411 – 14/12/2015 – 14/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese

MARCHELUZZO IMPIANTI SRL c/ UIBM

Invenzione – difetto di prova della consegna di interlocutoria ministeriale.

Il difetto di prova della consegna della interlocutoria ministeriale, con la quale l’UIBM ha inviato alla richiedente il rapporto di ricerca e l’opinione sulla brevettabilità dell’invenzione sottoposta, richiedendo, entro un termine prefissato, la conversione in una domanda per modello di utilità, ai sensi degli artt. 173, comma 1 e 191, comma 2 CPI, costituisce ragione per l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento (per ragioni esclusivamente formali o procedurali) del provvedimento di rifiuto della brevettazione oggetto di ricorso, per la necessità che esso venga nuovamente esaminato previa comunicazione della menzionata interlocutoria e considerazione delle conseguenti osservazioni del ricorrente.

(12) Corte giustizia UE, 18 ottobre 2012, n. 402, sez. II.

(13) Sent. 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, C-508/03, Racc. pag. I- 3969, punto 68.

15. Ricorsi nn. 7402 e 7403– 09/11/2015 – 15/16

Pres. Ragonesi – Est. Falce

MEADVESTVACO PACKAGING SYSTEMS LLC c/ UIBM

Brevetto europeo – rapporto tra l’istanza di continuazione della procedura ex art. 192 CPI e l’istanza di reintegrazione ex art. 193 CPI.

L’istanza di continuazione e quella di reintegrazione costituiscono entrambe procedure rimediali. Esse differiscono perché, mentre l’istituto della continuazione equivale alla concessione di un periodo di grazia che comporta la proroga automatica di un termine non osservato (sempre che l’istanza sia presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato insieme al pagamento del diritto previsto), l’istituto della reintegrazione presuppone che un termine non sia stato rispettato, sussistendo una causa giustificativa dell’inosservanza da valutare alla luce del parametro della diligenza richiesta dalle circostanze **(14)**.

I due istituti si applicano separatamente al ricorrere dei rispettivi presupposti. Mentre l’istituto della continuazione incontra i limiti sanciti dall’art. 192 CPI e per l’effetto non può essere invocato rispetto ai termini di cui all’art. 193 CPI, l’istituto della reintegrazione non incontra alcun limite, potendo essere invocato rispetto a qualsivoglia termine, compresi quelli di cui all’art. 192 CPI, sempre che ne ricorrano i presupposti specifici, relativi cioè alla scusabilità dell’errore che ha causato il mancato rispetto del termine assegnato.

L’istituto della reintegrazione qualifica un rimedio generale che si applica a qualunque termine (compresi quelli di cui all’art. 192 CPI) e senza esclusione alcuna, rendendo evitabili – al ricorrere dei necessari presupposti - le conseguenze negative legate alla sua scadenza.

(14) giurisprudenza costante

16. Ricorso n. 7407 – 14/12/2015 – 16/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini
MINTED PEAS TECHNOLOGIES LTD c/ UIBM

Brevetto europeo – istanza di reintegrazione ex art. 193 CPI.

L'inesperienza (“imperizia”) è, alla stregua della negligenza, dell'imprudenza, dell'inosservanza di regole tecniche o giuridiche, una figura sintomatica della colpevolezza e non un indice di scusabilità dell'errore commesso.

Il fatto che la colpa non possa qualificarsi come “grave” non impedisce di rilevare, e di considerare ostativa alla *restitutio in integrum*, una negligenza che non attenga ad un singolo, sfortunato episodio, ma sia conseguenza di lacune procedurali generalmente applicate dagli operatori.

Un'interpretazione troppo estensiva delle norme sulla *restitutio in integrum* produrrebbe di fatto un incentivo all'abbassamento dei livelli di efficienza organizzativa delle attività dei professionisti interessati alla gestione dei diritti di proprietà industriale.

17. Ricorso 7433 – 21/09/2015 – 17/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
(CONFAPI) c/ UIBM

Opposizione – principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

La dichiarazione di inammissibilità dell'atto di opposizione, in presenza di una irregolarità nell'uso della modulistica ufficiale, è ingiustificata, per violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, quando il rispetto di un certo requisito formale non sia indicato dalla legge come essenziale ai fini della validità dell'atto (15).

(15) Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2015, n. 2956; Cass. Civ., SS.UU., 17 giugno 2013, n. 15116

18. Ricorso 7434 – 21/09/2015 – 18/14

Pres. Ragonesi – Est. Libertini

CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
(CONFAPI) c/ UIBM

Opposizione – principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Giurisprudenza costante (cfr. sub 17)

19. Ricorso 7442 – 14/12/2015 – 19/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC c/ UIBM

Opposizione – efficacia delle dichiarazioni prodotte dalle parti.

Ai fini della prova d'uso non è necessario che le dichiarazioni prodotte siano giurate, o comunque corredate da espresse dichiarazioni di assunzione di responsabilità in caso di non veridicità dei dati riportati.

Le dichiarazioni prodotte dalle parti costituiscono elementi di prova, liberamente valutabili da parte dell'autorità amministrativa, nel rispetto dei criteri di diligenza professionale e di leale cooperazione con le parti private.

20. Ricorso n. 7378 – 21/09/2015 – 20/16

Pres. – Est. Ragonesi

MATMIND S.r.l. c/ UIBM

Opposizione –

Estinzione del giudizio

21. Ricorso n. 7384 – 14/12/2015 – 21/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese

LEADER PESCA Srl c/ UIBM

Opposizione –

Estinzione del giudizio

22. Ricorso n. 7437 - 14/12/2015 – 22/16
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
CONDKING EXPORT S.R.L. c/ UIBM

Marchio – mancata notifica all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Il ricorso è irricevibile ex art. 136, comma 14 CPI se non è stato notificato all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

23. Ricorso n. 7415 – 14/12/2015 - 23/16
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
XETO S.R.L. c/ UIBM

Brevetto – mancata notifica all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Giurisprudenza costante (cfr. sent. 22/16)

24. Ricorso 7357 – 09/11/2015 - 24/16
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
SYSTEM HOLZ S.P.A. c/ UIBM

Invenzione – prova della comunicazione.

Il provvedimento di rifiuto di una domanda di brevetto di invenzione, basato sul mancato riscontro ad una ministeriale, entro il termine richiesto dall’Ufficio, è annullabile se l’Ufficio non fornisce la prova dell’avvenuta comunicazione della ministeriale al richiedente.

25. Ricorso 7441 – 09/11/2015 – 25/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini
TRONCONI ROBERTO c/ UIBM

Opposizione – giudizio di confondibilità.

Può applicarsi al giudizio di confondibilità il criterio per cui, nel caso in cui sia molto elevata la confondibilità fra i marchi, si può riconoscere con larghezza (ai fini dell'accertamento del rischio di associazione) l'esistenza di un'affinità fra prodotti e servizi e viceversa **(16)**.

26. Ricorso 7421 – 14/12/2015 – 26/16

Pres. Ragonesi – Est. Falce
GIORGIO CATTUNAR c/ UIBM

Invenzione – brevetto per prodotto e brevetto per modello di utilità – la conversione del brevetto nullo ex art. 76 comma 3 CPI.

Il brevetto di prodotto ha ad oggetto il prodotto nel suo complesso, il modello di utilità, ai sensi dell'art. 82 CPI, ha per oggetto la forma di un prodotto industriale, che deve essere nuova, deve avere applicazione industriale e deve conferire una particolare funzionalità.

Ai sensi dell'art. 76 comma 3 CPI, il brevetto carente sotto il profilo dei requisiti dell'originalità e novità può produrre gli effetti di un diverso brevetto se il titolo originario presenti tutti i requisiti per produrre gli effetti di un diverso titolo e se il richiedente proponga una domanda di conversione o comunque integri la domanda originaria per consentire le necessarie valutazioni **(17)**.

L'art. 76 comma 3 CPI prevede espressamente la necessità di una apposita domanda di conversione, peraltro proponibile in ogni stato e grado del giudizio **(18)**.

(16) Trib. I Grado U.E., sez. V, 9 giugno 2010, T-138/09, Felix Munoz Arraiza c. OHMI – ConsejoRegulator de la Denominación de origen Calificada Rioja; Cass. Civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3639, Kelèmata c. Erbavoglio; Trib. Milano, 11 marzo 2013, Zippo c. Jialiang Yu, in Pluris/Wolters Kluwer.

(17) Cass. 13 novembre 2012, 19715; Cass 2 aprile 2008, n. 8510.

(18) Cass. 8 luglio 2004, n. 12545.

27. Ricorso 7427 – 15/02/2016 – 27/16
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
FLAWA A.G. c/ UIBM

Brevetto europeo – reintegrazione ex art. 193 CPI

Giurisprudenza costante (cfr. sub 2,3,7,15)

28. Ricorsi nn. 7408 e 7412– 15/02/2016 – 28/16
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
BENTLEY INNOMED GMBH c/ UIBM

Brevetto europeo – reintegrazione ex art. 193 CPI: incidente “telematico”.

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di reintegrazione, l’incidente “telematico”, consistente nel fatto che un determinato messaggio di posta elettronica sia sfuggito al destinatario perché casualmente intercettato dal filtro antispam del sistema di posta elettronica usato dal destinatario, può qualificarsi come errore isolato e non come oggettivamente grave.

29. Ricorso 7449 – 15/02/2016 – 29/16
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
TESSILFORM S.P.A. c/ UIBM

Opposizione – art. 12, comma 1, lett. d) CPI: confondibilità fra segni distintivi figurativi.

Con lo sguardo dell’impressione di sintesi, in presenza di marchi iconici privi di ulteriori elementi comunicativi, il consumatore ha molte probabilità di confondersi e di assegnare il prodotto con il marchio del richiedente a quello della società opponente.

30. Ricorso 7453 – 15/02/2016 – 30/16

Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
PAOLO DIVIESTI c/ UIBM

Opposizione – art. 178, comma 5 CPI: termine per la richiesta della prova dell'uso; art. 12, comma 1, lett. d) CPI: affinità tra i servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio e i prodotti oggetto di quel commercio.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 CPI l'istanza per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni nel termine assegnato dall'Ufficio.

I servizi di commercio all'ingrosso ed al dettaglio sono affini ai prodotti oggetto di quel commercio, essendo intuitivo il rischio che il pubblico possa attribuire alla stessa impresa o ad imprese collegate un prodotto contrassegnato da un determinato marchio con il correlato servizio di vendita.

31. Ricorso 7435 – 14/03/2016 – 31/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese
GINO NOE' (EREDI EMILIO NOE' E MARIA NOE') c/ UIBM

Invenzione – Art. 136, comma 1 CPI: Difetto di prova della notifica.

Difettando la prova delle avvenute notifiche, ai sensi dell'art. 136, comma 1, seconda parte, CPI, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

32. Ricorso 7439 – 15/02/2016 – 32/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese
COSIMO VATTIMO c/ UIBM

Opposizione – Difetto di prova della notifica.

Giurisprudenza costante (cfr. sent. 31/16)

33. Ricorso 7429 – 14/03/2016 – 33/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini
FIORILLO EMILIO c/ UIBM

Invenzione – rilievi ex articolo 173 CPI.

La omessa risposta da parte del ricorrente alla interlocutoria ministeriale non può che condurre alla reiezione del ricorso.

La proposizione di un ricorso contenente la postuma risposta alla c.d. “ministeriale”, che andava invece formulata nel termine assegnato in quella fase avanti all’Ufficio, si infrange contro il dettato dell’articolo 173 CPI, non essendo consentito nello stadio giurisdizionale integrare precedenti lacune e/o omissioni estranee alla sfera del suo sindacato.

34. Ricorso 7438 – 14/03/2016 – 34/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini
CONOTTER LUCIANO c/ UIBM

Marchio – articolo 10 CPI: imitazione dell’emblema del Consiglio d’Europa:.

La presenza di un certo valore semantico del segno in un contesto teologico, o comunque di conoscenza della tradizione biblica e cristiana, non sono argomenti sufficienti per escludere l’effetto di associazione del segno all’emblema del Consiglio d’Europa.

35. Ricorso 7450 – 23/05/2016 – 35/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese
AGNESE PRINCI c/ UIBM

Modello di utilità – attività di notificazione: articoli 137 e ss. codice di procedura civile; difetto di prova della notifica: articolo 136, comma 1, seconda parte CPI.

L’attività di notificazione consiste nella consegna di copia dell’atto, conforme all’originale, al destinatario e nella conseguente attestazione di avvenuta ricezione dell’atto da parte di quest’ultimo ed è compiuta 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).

Quando difetta la prova delle avvenute notifiche, ai sensi dell’articolo 136, comma 1, seconda parte CPI, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile **(19)**.

(19) giurisprudenza costante

36. Ricorso 7454 – 14/03/2016 – 36/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini

FALLIMENTO ELETTRONICA GELBISON SRL c/ UIBM

Invenzione – istanza di reintegrazione ex articolo 193 CPI: mancato rispetto della procedura di decadenza di cui all'articolo 75 CPI.

I possibili dubbi interpretativi non esonerano i soggetti interessati dall'onere di diligenza nell'acquisizione di precise informazioni sulle date di scadenza degli obblighi di pagamento sanciti dall'articolo 75 CPI.

L'articolo 75 CPI sancisce un obbligo di cooperazione in capo all'amministrazione, che deve avvertire per iscritto i soggetti interessati dell'avvenuto decorso del termine di scadenza dei pagamenti dovuti; tale comunicazione ha l'effetto pratico di facilitare l'avvio, da parte del soggetto interessato, di un procedimento di *restitutio in integrum* ai sensi dell'articolo 193 CPI, per il caso in cui il ritardo sia stato dovuto ad errore scusabile.

L'istanza di reintegrazione non può essere legittimamente rigettata per il ritardato pagamento di una annualità se l'Ufficio non ha comunicato tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza del brevetto ed ha, anzi, creato un legittimo affidamento negli anni successivi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, in base al quale l'annullamento in autotutela può avvenire solo entro un termine "ragionevole", in ogni caso non superiore a 18 mesi.

37. Ricorso 7457 – 23/05/2016 – 37/16

Pres. Ragonesi – Est. Scuffi

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. e RCS CORRIERE DELLA SERA
MEDIAGROUP S.p.A. c/ UIBM

Opposizione – inammissibilità.

La procedura amministrativa di opposizione, dopo la fase istruttoria, ben può concludersi sia con un provvedimento di merito (accoglimento o rigetto dell'opposizione) sia con un provvedimento di rito (irricevibilità o inammissibilità dell'opposizione) come consentito dall'articolo 182 CPI, la cui formulazione introdotta del decreto correttivo 131/2010 amplia il disposto del comma 7 dell'articolo 178 CPI.

Il momento di valutazione di ricevibilità - ammissibilità dell'opposizione – preliminare all'esame sul merito con le inerenti attività procedimentali ed investigative (articolo 178, commi 1 e 2 CPI) non può ritenersi precluso nella fase decisionale che è quella destinata all'enunciazione e valutazione del vizio – quand'anche non rilevato in anticipo – nei suoi effetti sull'esito dell'opposizione.

E' stabilita l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 176, comma 2, lettera b) CPI, quando l'opposizione, all'atto del deposito, non contiene, oltre all'identificazione del marchio anteriore, anche l'identificazione dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione, richiamando solo la somiglianza confusoria dei segni. La violazione del disposto del già richiamato articolo 176, comma 2, lettera b), CPI, non può essere sanata *ex post* (20) con memoria e conduce alla conferma della declaratoria di inammissibilità.

38. Ricorso 7422 – 15/02/2016 – 38/16

Pres. Ragonesi – Est. Falce

FASVER S.A.S. c/ UIBM

Brevetto europeo – rapporto tra istanza di reintegrazione ex articolo 193 CPI e procedura di decadenza dal diritto di brevetto ex articolo 75 CPI.

La procedura di reintegrazione del termine entro la quale può essere effettuato il pagamento dell'annualità omessa (articolo 193 CPI) è autonoma e distinta rispetto alla procedura di decadenza dal diritto di brevetto (articolo 75 CPI), così che ciascuno dei relativi istituti si applica al ricorrere dei necessari presupposti. Per l'effetto, in caso di mancato pagamento dell'annualità che determina la perdita del titolo, su istanza del titolare del brevetto, l'Ufficio è tenuto a verificare se a fronte dell'infruttuosa scadenza del termine, ricorrano i presupposti di applicabilità dell'articolo 193 CPI per accordare, se del caso, il beneficio della rimessione in termini; d'ufficio, l'UIBM verifica, indipendentemente dall'applicabilità dell'istituto della reintegrazione, la scadenza infruttuosa dei termini che provocano *ex lege* la decadenza della privativa, notifica l'accertata inottemperanza e, infine, dà atto nel registro della avvenuta decadenza.

Se il richiedente presenta l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea dopo la scadenza dei due mesi decorrenti dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza, così come se sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del termine non osservato, il beneficio della reintegrazione viene legittimamente rifiutato **(21)**.

I termini disposti dall'articolo 193 CPI sono di chiusura e, dunque, di stretta interpretazione. La procedura di reintegrazione, infatti, persegue la finalità di contemperare interessi antagonisti (rispettivamente promossi dal titolare del brevetto e dalla collettività), scongiurando il rischio che l'operatività dell'istituto determini un ingiustificato *favor* nei confronti del titolare del diritto e, in ultima analisi, una eccessiva dilatazione temporale dell'esclusiva assegnata **(22)**.

Il beneficio della reintegrazione può essere accordato solo allorché l'organizzazione al quale si è rivolto il titolare del brevetto o che comunque ne cura la gestione si incorso in un errore isolato anche alla stregua di un'organizzazione adeguata sia astrattamente che nei suoi elementi funzionali. Per l'effetto, la parte che intende giovare dell'istituto della reintegrazione è tenuta a provare che le condotte proprie o altrui rilevanti risultino diligenti alla luce delle circostanze e che pertanto il fatto omissivo per il quale si chiede l'applicazione dell'istituto risulti complessivamente scusabile **(23)**.

(21) sent. Commissione dei Ricorsi n. 11/11

(22) Cass. Civ., Sez.I, sent. n. 4387 del 4 marzo 2015

(23) giurisprudenza costante

39. Ricorso 7455 – 14/03/2016 – 39/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese

TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SOC. AGR. S.R.L. c/
UIBM

Opposizione – mancanza del rischio di confusione.

Non c'è rischio di confusione quando entrambi i marchi in comparazione sono caratterizzati dal superamento di quella debolezza denominativa, attraverso l'impiego della componente figurativa nell'ambito del marchio complesso, così che ciascuno di essi comporta una preminenza del profilo grafico-iconico rispetto a quello verbale, utilizzato solo per la sua predicazione orale, non visiva e d'impressione.

40. Ricorso 7431 – 14/03/2016 – 40/16

Pres. Ragonesi – Est. Falce

MASSIMILIANO ASTA c/ UIBM

Brevetto nazionale – istanza di reintegrazione ex art. 193 CPI.

Il requisito di natura soggettiva, relativo alla scusabilità dell'errore che ha determinato l'inosservanza del termine, è teso a verificare se alla luce del comportamento tenuto “in concreto” e delle “cause del tardivo adempimento” un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell'attività ha ommesso di svolgere.

41. Ricorso 7456 – 14/03/2016 – 41/16

Pres. Ragonesi – Est. Falce
VALERIA FIORE c/ UIBM

Opposizione – Tutelabilità dei nomi geografici come segni distintivi; dato mnemonico dei consumatori; rilevanza di particolari grafie utilizzate.

La capacità distintiva di un marchio costituito da nome geografico può essere originaria ovvero acquisita, e comunque dipende dalla circostanza che il toponimo venga utilizzato come nome di fantasia e costituisca una scelta di per sé originale, oppure sia corredata da accorgimenti originali o di fantasia, oppure abbia raggiunto, per notorietà, una rilevante forza distintiva (24). Viceversa, in mancanza di tali circostanze, laddove il toponimo sia meramente indicativo della regione dove il prodotto è realizzato, il marchio non assume alcuna specifica forza distintiva e, pertanto, deve considerarsi debole, ai fini della tutela (25).

Sebbene il dato mnemonico dei consumatori si soffermi prevalentemente sulla parte iniziale di un marchio verbale e gli stessi lo percepiscano come un tutt'uno, tale regola non esclude la propria eccezione secondo la quale il pubblico può suddividere il marchio negli elementi che lo compongono e che maggiormente gli suggeriscono un significato concreto o una parola nota o una a questa somigliante.

Il consumatore, nel fare riferimento ad un marchio, è normalmente più portato a descriverlo pronunciandolo che non facendo riferimento alle sue caratteristiche grafiche. E ciò nonostante che per i prodotti di abbigliamento, l'impressione visiva non è irrilevante nella valutazione del rischio di confusione per cui le caratteristiche grafiche possono condizionarne l'attenzione.

42. Ricorso 7446 – 23/05/2016 – 42/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA c/ UIBM

Invenzione – inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile quando è incompleto e privo di elementi essenziali, quali l'indicazione dei motivi e delle conclusioni.

(24) Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10071 del 16 aprile 2008.

(25) Trib. Firenze, Sez. Imprese, 04/03/2014.

43. Ricorso 7447 – 23/05/2016 – 43/16
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA c/ UIBM

Invenzione – inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza costante (cfr. sent. 42/16).

44. Ricorso 7463 – 23/05/2016 – 44/16
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
HATCH LTD. c/ UIBM

Brevetto europeo – istanza di reintegrazione ex articolo 193 CPI.

L'affidabilità del prescelto mandatario deve essere verificata in concreto: diligenza questa esigibile nei confronti dei sostituti incaricati nella gestione brevettuale, assumendo rilievo l'appropriatezza della scelta compiuta dal soggetto conferente **(26)**.

L'art. 193 CPI 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 storicamente inevitabile – si iscriva (e di ciò sia data compiuta dimostrazione) in una organizzazione soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali **(27)**.

45. Ricorso 7464 – 23/05/2016 – 45/16
Pres. Ragonesi – Est. Libertini
SENSI VIGNE E VINI S.R.L. c/ UIBM

Opposizione – marchio patronimico.

Si può ragionare, anche per i marchi patronimici, in termini di maggiore o minore forza (o debolezza). Ciò può dipendere, in primo luogo dalla diffusione o dalla rarità del nome proprio, nel contesto sociale in cui esso viene utilizzato. Il problema della forza o debolezza del nome proprio si può porre, quindi, solo in caso di valutazione di confondibilità tra marchi patronimici dotati di elementi comuni e di altri differenziati **(28)**.

(26) Cass. Civ. 4387/15.

(27) giurisprudenza costante

(28) cfr. Comm. Ricorsi, sent. n. 16/13, Basile.

46. Ricorso 7458 – 23/05/2016 – 46/16

Pres. - Est. Ragonesi

IN.PRO.DI INGHIRAMI PROD. DISTRIB. SPA c/ UIBM

Opposizione – marchio complesso e marchio d’insieme.

Il marchio complesso è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno o alcuni di essi dotati 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 **(29)**.

Il marchio complesso si distingue da quello d’insieme, in cui si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato. In altri termini, mentre nel caso di marchio complesso ogni singolo segno che lo compone, o almeno alcuni di essi, è tutelabile autonomamente come marchio, nel caso del marchio d’insieme i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come privative ma lo è soltanto il loro insieme **(30)**.

Tra gli elementi che compongono un marchio, quello figurativo può, in alcuni casi, avere un carattere distintivo superiore rispetto a quello verbale, non esistendo una astratta gerarchia tra gli stessi, non potendosi attribuire un valore assoluto al principio secondo cui il dato mnemonico imperfetto del consumatore di riferimento è normalmente condizionato dalla parte verbale di un marchio **(31)**.

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

(30) giurisprudenza costante: cfr. sent. 6/16.

(31) Cass. 1249/2013.

47. Ricorso 7451 – 23/05/2016 – 47/16

Pres. Ragonesi – Est. Falce

ANTONIO PERCUOCO c/ UIBM

Invenzione – nozione di invenzione brevettabile e verifica dei requisiti di brevettabilità ai sensi dell'articolo 51 CPI.

L'istituto brevettuale richiede: 1) sotto il profilo sostanziale; che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca) **(32)**; 2) sotto il profilo formale, che la domanda sia corredata da una descrizione chiara e completa, consistente nella indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota **(33)**.

Sfuggono all'area del brevettabile le ideazioni generiche che, in quanto tali, sono prive di concretezza ancor prima che di carattere industriale e che per l'effetto sono inidonee – per impossibilità assoluta - ad apprestare una soluzione pratica ad un problema sino ad ora insoluto.

Quando il trovato è descritto in maniera del tutto generica, è impossibile una valutazione sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti di brevettabilità, a partire dalla inidoneità dell'ideazione sottoposta all'Ufficio a conseguire un risultato tecnico, che esprima un'idea inventiva **(34)**.

L'assoluta insufficienza della descrizione dell'invenzione ad identificare il nucleo inventivo preclude ogni ulteriore verifica rispetto alla idoneità della medesima descrizione a mettere il tecnico medio in condizione di realizzare il *quid inventum*.

(32) Cass. 4121/2016.

(33) Cass. 23414/2009.

(34) Trib. Milano, Sez. Proprietà industriale e intellettuale, 13/10/2011, n. 13368, Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.c.c.S. c. Aquaria S.r.l..

48. Ricorso 7460 – 23/05/2016 – 48/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese
MASSIMO MUSETTI c/ UIBM

Opposizione – rischio di confusione.

L'accertamento della confondibilità va condotto senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato (35), con la conseguente minore tutela del secondo di fronte alle varianti presenti nel marchio del concorrente.

Le evidenze scientifiche della percezione, insegnerebbero che l'analisi razionale del segno subentra solo in un secondo momento (36). Pertanto, la valutazione d'impressione prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo.

49. Ricorso 7462 – 23/05/2016 – 49/16

Pres. Ragonesi- Est. Genovese
GUIDARINI FABIO PROD. BEVANDE c/ UIBM

Marchio – Segni contrari al buon costume ex art. 14, co.1, lett. a) e b) CPI.

Il concetto di buon costume è strettamente collegato a quello di osceno, dovendosi considerare che "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". Si tratta del "comune sentimento del pudore", sentimento relativo al buon costume, connesso alla riservatezza su tutto ciò che attiene alla vita sessuale, ed il "buon costume" – secondo la Corte Costituzionale (37) - costituisce "un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che sono indispensabili per una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone". Tale valore è "dotato di una relatività storica, dovuta al fatto che varia notevolmente, secondo le condizioni storiche d'ambiente e di cultura".

La platea di consumatori di una merce recante un marchio espresso da un segno osceno, è potenzialmente vastissima includendo anche minori, con la possibilità di produrre in essi, se non un possibile turbamento, l'incentivo ad un linguaggio sboccato e osceno, perciò fortemente diseducativo.

(35) cfr. Cass. Sent. n. 6193 del 2008.

(36) cfr. decisione UIBM, 1206/12, 15/06/2015 Ape.

(37) Corte Cost., sentenze n. 19/1965, n. 191/1970 e n. 368/1992

50. Ricorso 7472 – 04/07/2016 – 50/16

Pres. ed Est. Ragonesi
ERREA' SPORT S.p.A. c/ UIBM

Opposizione – marchio complesso e marchio d'insieme.

Giurisprudenza costante, cfr. sent. 6/16 e 46/16.

51. Ricorso 7473 – 04/07/2016 – 51/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini
COLUSSI S.p.A. c/ UIBM

Marchio – mancanza di capacità istintiva: articolo 7 CPI; divieto d'uso di nomi geografici nei marchi: articolo 13 CPI.

Il divieto ex articolo 13 CPI di uso di nomi geografici nei marchi lascia spazio alla possibilità che il nome geografico sia inserito, nel rispetto del principio di verità, in marchi complessi caratterizzati dalla presenza di altri segni, denominativi o di fantasia, atti a costituire il cuore del marchio complesso. Diverso è il caso in cui il marchio contenente il nome geografico abbia una struttura complessa ma gli altri segni siano “serventi” rispetto alla centralità del nome geografico.

In questa prospettiva, si deve tener conto dell'indicazione di principio per cui l'uso di nomi geografici nei marchi non è consentito quando possa conferire a determinati operatori un ingiustificato vantaggio competitivo. Tale indicazione è espressa testualmente nel dettato dell'articolo 11, comma 3, CPI in tema di marchi collettivi.

Tale disposizione deve valere, in certo senso *a fortiori*, per i marchi individuali, chè altrimenti si potrebbe consentire ad una singola impresa di acquisire il monopolio su un segno atto a indicare caratteristiche qualitative appartenenti necessariamente ad una serie aperta di prodotti e produttori.

Il fatto che un certo segno fosse legittimamente usato come denominazione sociale non comporta un'automatica estensione del diritto di uso del segno anche come marchio, potendosi riconoscere limiti all'estensione derivanti dalla necessità di rispettare le norme specifiche riguardanti la validità del marchio.

52. Ricorso 7468 – 04/07/2016 – 52/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini
GRAFA SRL c/ DOTTOR FABIO POLLACI nonché c/ UIBM

Opposizione – giudizio dichiarato estinto

53. Ricorso 7469 – 04/07/2016 – 53/16

Pres. Ragonesi – Est. Libertini

SOCIETA' AGRICOLA CANTINE ROMAGNOLI VILLO' c/ MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY GmbH & Co. KG nonché c/ UIBM

Opposizione – uso del patronimico: rapporto tra “somiglianza tra prodotti” e mera appartenenza alla medesima classe merceologica; settore vitivinicolo.

Il principio che ammette un bilanciamento tra la somiglianza fra segni e la somiglianza tra prodotti ha presente situazioni in cui i prodotti contrassegnati sono altamente standardizzati e fra loro fungibili, o apparentemente tali, come avviene per molti beni di basso valore unitario e di consumo quotidiano che costituiscono normalmente oggetto di acquisti d'impulso.

In tali casi, il marchio può divenire l'unico strumento utile per veicolare informazioni di cui il consumatore ha bisogno al fine di esercitare in modo consapevole la sua libertà di scelta. Ne consegue che in situazioni del genere, in cui il prodotto in sé non presenta caratteristiche esteriori idonee a fornire informazioni sulla propria qualità e sulla propria reputazione, sia necessario valutare con particolare rigore il rischio di confondibilità fra i segni distintivi dei prodotti.

La situazione è diversa nel caso del mercato dei vini. Questi ultimi sono prodotti di qualità, in forte competizione tra loro sul piano delle differenze qualitative e del rapporto qualità/prezzo; i diversi prodotti costituiscono inoltre oggetto di attente e continue valutazioni e classificazioni da parte di esperti del settore e di pubblicazioni specializzate. La “identità tra prodotti” va intesa come appartenenza al medesimo genus merceologico ma non come normale sostituibilità di un singolo prodotto con un altro.

Un'altra caratteristica del mercato dei vini è costituita dal fatto che questo è un mercato poco concentrato, in cui sono presenti moltissimi produttori e si registrano ogni anno molte nuove entrate ed uscite. Inoltre, la maggior parte delle imprese produttrici ha piccole dimensioni e, spesso, carattere familiare; in ogni caso sono largamente utilizzati, per tradizione, nomi di famiglia come segni distintivi dei prodotti. Il problema della confondibilità tra segni, così contestualizzato, non può dunque essere affrontato, nel mercato dei vini, con gli stessi criteri rigoristici che prima si segnalavano come giustificati nei mercati dell'offerta di prodotti standardizzati di grande serie, destinati ad acquisti d'impulso.

Ne consegue che, nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l'uso dei marchi avvenga, poi, in modo corretto (38).

54. Ricorso 7467 – 04/07/2016 – 54/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese

ERDINGER WEISSBRAU FRANZ BROMBACH GmbH & Co. KG c/ UIBM

Marchio – opposizione alla frazione italiana di marchio internazionale ex art. 171 CPI.

In tema di termini procedurali relativi a provvedimenti decadenziali incisivi sui diritti delle parti private, in base ad una lettura costituzionalmente corretta dell'art. 171 CPI, s'impone di assegnare alla parte ricorrente tutto, e proprio tutto, il termine di tre mesi che, nella prassi, l'Ufficio assegna per le attività difensive o le deduzioni contro il provvedimento di rifiuto provvisorio per la registrazione in Italia di un marchio internazionale, ai sensi del già menzionato art. 171, altrimenti ponendosi a carico del privato anche il tempo che l'interessato non ha avuto a disposizione per le attività preliminari, lo studio, la preparazione e la presentazione delle proprie deduzioni **(39)**.

55. Ricorso 7470 – 04/07/2016 – 55/16

Pres. Ragonesi – Est. Genovese

POMELLATO S.p.A. c/ UIBM

Opposizione – dichiarata cessata la materia del contendere.

56. Ricorso 7482 – 03/10/2016 – 56/16

Pres. - Est. Genovese

PIERA MARTELLOZZO S.p.A. c/ UIBM

Opposizione –art. 12, comma 1, lett d) CPI: confondibilità fra segni distintivi.

Giurisprudenza costante: cfr. sent. 5/16 e 29/16.

(39) Sent. Comm. Ricorsi n. 2/2015.

57. Ricorso 7510 – 03/10/2016 – 57/16
Pres. - Est. Genovese
FRANCESCO RUBINO c/ UIBM

Invenzione- Domanda di conversione in modello d'utilità – mancata notifica del ricorso.

Quando difetta la prova delle avvenute notifiche, ai sensi dell'art. 136, comma 1, seconda parte CPI, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Giurisprudenza costante – (cfr. sent. 22/16, 31/16, 32/16 e 35/16).

58. Ricorso 7445 – 14/03/2016 – 58/16
Pres. Ragonesi – Est. Genovese
CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA c/ UIBM

Marchio – classificazione di Nizza.

Gli elenchi delle aggregazioni per classi merceologiche oggetto dell'Accordo di Nizza hanno una finalità classificatoria certamente utile a verificare la validità del marchio o a verificare l'eventuale sua contraffazione in relazione a prodotti affini (40).

59. Ricorso 7459 – 23/05/2016 – 59/16
Pres. Ragonesi - Est. Falce
KOCCA S.R.L. c/ UIBM

Opposizione – art. 12, comma 1, lett. d) CPI: giudizio di confondibilità dei segni.

Nella verifica della sussistenza di somiglianze confusorie, è pacifico che il confronto tra segni vada effettuato in via globale e sintetica, rinunciando ad esaminare i dettagli privi di carattere dominante, che, pur se presenti ed astrattamente avvertibili, finiscono per svanire sul piano mnemonico al momento della scelta.

La circostanza che il consumatore serbi memoria solo di un'immagine imperfetta del marchio, che, come noto, viene normalmente percepito come un "tutt'uno", conferisce maggiore importanza al suo elemento predominante (41).

(40) cfr. Sez. 1, sentenza n. 3639 del 2009

(41) ex multis, sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 1997, C-251/95 "Sabel" punto 23 e per gli orientamenti della Commissione dei Ricorsi, decisione 13/2013 del 01 luglio 2013

60. Ricorso 7465 – 04/07/2016 – 60/16
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
ABBOTT LABORATORIES c/ UIBM

Marchio – requisiti di registrabilità di slogan commerciali.

Lo slogan, quando lo si voglia registrare come marchio, deve soggiacere a criteri di valutazione 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 segno di distinguere i prodotti di una impresa da quelli dell'altra. Per possedere carattere distintivo, lo slogan non deve tradursi in espressioni comunemente utilizzate nel linguaggio, né limitarsi ad informare in termini comuni circa la natura o i vantaggi o le qualità del prodotto o del servizio, essendo, invece, indispensabile la presenza di un *quid pluris* idoneo a farlo percepire dal pubblico come tramite di identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi, consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti (42).

61. Ricorso 7466 – 04/07/2016 – 61/16
Pres. Ragonesi – Est. Scuffi
AUSONIA S.R.L. c/ UIBM

Opposizione – marchio debole.

Nel caso in cui ci si trovi al cospetto di un marchio cd. debole, incentrato su di un'unica componente denominativa, la verifica deve essere orientata soprattutto sulle modificazioni e/o aggiunte presenti nel segno posteriore rispetto a quello prioritario, onde valutarne la sufficienza per escluderne la confondibilità alla luce degli interventi "correttivi", pur modesti, adottati.

La ridotta capacità distintiva del marchio debole comporta, infatti, una tutela "affievolita" e lievi variazioni e/o integrazioni bastano ad escludere interferenze decettive, consentendo la coesistenza di entrambi i segni.

(42) cfr. Sent. Comm. Ricorsi 16/2012.

62. Ricorso 7478 – 03/10/2016 – 62/16

Pres. Genovese – Est. Scuffi

BARATTI & MILANO S.R.L. c/ UIBM

Opposizione – art. 12, comma 1, lett. d), CPI: rischio di confusione

Il ricordo mnemonico del consumatore, che è sempre abbastanza vago e non ha occasione di intraprendere, di volta in volta, una disamina analitica né tanto meno un confronto diretto dei segni, non può che soffermarsi sull'elemento denominativo di risalto più accentuato e, così, essere attinto dalla piena assonanza fonetica dei nomi per struttura, intonazione e ritmo; assonanza non certo superata da una minima variante vocale che può essere anche non percepibile in una lettura o comunicazione affrettata.

Del resto, il raffronto fra segni va condotto tenendo conto degli elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione e l'identità dei prodotti che essi contrassegnano risulta ampiamente compensativa – in un giudizio di bilanciamento dei reciproci fattori – rispetto a minime diversità letterali.