

RICORSO N. 7753

UDIENZA DEL 6/7/2020

SENTENZA N. 2/21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore, Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

TULSAR DENTAL PRODUCTS LLC

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *



FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 21.1.2015 la società TULSA DENTAL PRODUCTS LLC otteneva il rilascio del brevetto europeo n. EP 1762633, depositato all'EPO in data 12.9.2006 e convalidato in Italia con deposito 502015000011848 del 21.3.2017.

Con riferimento a tale brevetto, in data 20.3.2017 veniva presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) istanza di reintegrazione ex art. 193 C.p.i. in quanto, *“a causa di motivi meritevoli di attenzione e comunque non direttamente connessi alla diligenza della Richiedente o dei suoi Consulenti brevettuali, non si è provveduto al versamento del diritto di mantenimento in vigore per l'anno 10 entro il termine di scadenza ordinario del 9 settembre 2015 o, con multa, del 31 marzo 2016”*.

In relazione alla suddetta istanza, l'Ufficio, con nota del 3.10.2017 (prot. n. 431114), evidenziava la mancanza di elementi utili per valutare l'adeguatezza organizzativa dei mandatarî incaricati relativamente alla dotazione di mezzi e i criteri di scelta delle persone impiegate. L'UIBM invitava pertanto l'interessato a fornire ulteriore documentazione a supporto della istanza.

Quindi, con nota del 27.12.2018 (prot. n. 434474), ritenuto che dalla suddetta istanza *“non emerge alcun elemento utile per valutare l'adeguatezza organizzativa dei mandatarî incaricati per quanto riguarda la dotazione di mezzi e i criteri di scelta delle persone impiegate e preso atto che nei termini concessi dalla suddetta ministeriale non è pervenuta alcuna ulteriore documentazione”*, respingeva la istanza di reintegrazione. Avverso il provvedimento di rigetto dell'ufficio la società TULSAL DENTAL PRODUCTS LLC ha presentato ricorso al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento *de quo* e di sentir ordinare all'Ufficio *“di considerare come validamente eseguito il pagamento del diritto di mantenimento in vigore per il decimo anno in Italia del suddetto Brevetto Europeo”*.

L'Ufficio si è costituito depositando una memoria in cui chiede il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio non è fondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Nei motivi del ricorso la società espone le circostanze di fatto che hanno portato al mancato versamento nei termini di legge della decima annualità per il Brevetto in questione.

Si tratta, peraltro, delle medesime argomentazioni già portate all'attenzione dell'Ufficio in sede di istanza di reintegrazione ai sensi dell'art. 193 C.p.i. e che quello stesso Ufficio aveva ritenuto insufficienti a giustificare l'accoglimento della suddetta istanza.

In particolare, nel ricorso non viene offerta alcuna ulteriore documentazione o argomentazione in merito all'organizzazione del soggetto onerato, sulla dotazione di mezzi e sui criteri di selezione del personale, al di là della generica affermazione che il mandatario incaricato *“era dotato di una organizzazione allineata al modello ritenuto adeguato nell'ambito della Proprietà Industriale”*.

Anche l'efficacia dei controlli interni e la loro idoneità a prevenire il verificarsi di condotte analoghe viene allegata in astratto, ma non provata in concreto. Infine, nessun elemento viene fornito circa il carattere isolato della omissione e l'assenza di colpa grave. Il mancato versamento viene infatti interamente ascritto alla dimenticanza di una impiegata, ritenuta fino a quel momento attenta e affidabile, il cui errore viene peraltro descritto come *“non giustificato”*.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che, nel caso che occupa, non sussistano i requisiti – già indicati in precedenti pronunce (cfr. Sent. Commissione Ricorsi n. 14/2011) - per accogliere il ricorso e, in riforma del provvedimento impugnato, dare seguito alla istanza di reintegrazione del brevetto avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 193 C.p.i.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a small number '3'.

- condanna l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 20.7.2020

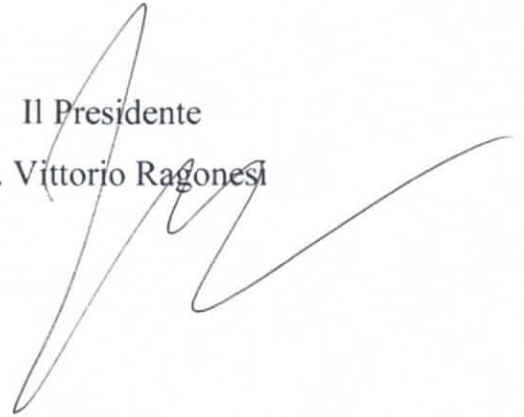
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 11/1/2021

LA SEGRETERIA

