

RICORSO N. 7954

UDIENZA DEL 13/6/2022

SENTENZA N. 139/22

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. Alberto Gambino | - Componente -relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente           |

Sentito il rappresentante della ricorrente;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**Claudia Pellegrino**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*           \*\*\*\*           \*

## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 5 febbraio 2019 la Sig.ra Claudia Pellegrino depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") domanda di brevetto per invenzione n. 10201900001609, avente ad oggetto un "Dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule". L'invenzione si componeva di "un quadrante in cui le 24 ore della giornata sono disposte su un cerchio, seguendo un verso antiorario, nella posizione del cerchio disposta in verticale e sopra al centro del cerchio essendo posizionato il numero 1, che indica l'una di notte; i minuti e i secondi sono disposti sullo stesso cerchio o su uno o due diversi cerchi, seguendo un ordine antiorario, sul cerchio dei minuti essendo riportati 120 minuti, ovvero i minuti che compongono due ore, nella posizione del cerchio disposta in verticale sopra al centro del cerchio essendo posizionato il numero 0, che indica l'inizio del cerchio dei minuti, e/o il numero 120, che indica la fine del cerchio dei minuti, la prima metà del cerchio dei minuti rappresentando i minuti che compongono le ore dispari e la seconda metà del cerchio dei minuti rappresentando i minuti che compongono le ore pari; sul cerchio dei secondi essendo riportati 120 secondi, ovvero i secondi che compongono due minuti, nella posizione del cerchio disposta in verticale sopra al centro del cerchio essendo posizionato il numero 0, che indica l'inizio del cerchio dei secondi, e/o il numero 120, che indica la fine del cerchio dei secondi, la prima metà del cerchio dei secondi rappresentando i secondi che compongono i minuti dispari e la seconda metà del cerchio dei secondi rappresentando i secondi che compongono i minuti pari; il dispositivo comprendendo anche una lancetta delle ore, una lancetta dei minuti e una lancetta dei secondi, tutte percorrendo il quadrante con un movimento rotatorio antiorario".

Il trovato in particolare si proponeva di rimodulare e migliorare la via metabolica, adeguare al ciclo solare i ritmi biologici e fisiologici di chi indossa il dispositivo e di prolungare la vita cellulare, riducendo drasticamente il processo di invecchiamento dell'essere umano.

Il dispositivo oggetto della domanda di brevetto "si configura come un mezzo capace di fornire una diversa e innovativa lettura della scansione temporale" ed è diretto "a rimodellare i ritmi circadiani che regolano i ritmi biologici degli esseri viventi, allineandoli naturalmente alle ore di buio e luce, e alla sincronia del creato".

Con nota dell'8 novembre 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Sig.ra Claudia Pellegrino il rapporto di ricerca relativo alla domanda di brevetto presentata, dal quale si evinceva la non brevettabilità del dispositivo per assenza del requisito dell'attività inventiva ex art. 48 Cod. Prop. Ind.

Segnatamente, l'Ufficio rilevava l'esistenza di due precedenti brevetti molto simili a quello oggetto del presente procedimento.

Con memoria del 3 novembre 2020 la Sig.ra Claudia Pellegrino proponeva alcuni emendamenti alla rivendicazione iniziale al fine di superare i rilievi formulati dall'Ufficio, chiedendo che fosse riconosciuta la sussistenza del requisito dell'attività inventiva del trovato.

Tuttavia, con nota prot. 0037299 del 9 febbraio 2021 l'Ufficio comunicava alla Sig.ra Claudia Pellegrino il rigetto della domanda di brevetto dalla stessa presentata a causa del mancato rispetto dei requisiti di brevettabilità. L'Ufficio constatava che: *"1. Scopo del trovato è quello di (v. descrizione a pag.5) "...rimodellare il metabolismo e i ritmi circadiani che regolano i ritmi biologici degli esseri viventi, per effetto di una diversa suddivisione del lasso temporale, la cui efficacia è stata verificata su un gruppo di volontari.." ed alla base del raggiungimento di tale scopo viene esposta una teoria che approda ad un metodo terapeutico per ottenere risultati benefici sul corpo umano nella sua accezione olistica psicosomatica. Il metodo, in quanto tale ed a prescindere dalla valenza o meno scientifica della teoria di base, è escluso dalla tutela brevettuale ai sensi del comma 4 del citato art. 45. 2. Il dispositivo implementa il metodo ed opera per la sua esecuzione senza prevedere azioni sul corpo umano né a contatto diretto né veicolate da dispositivi medici ausiliari, come si evince dalla seguente esplicita affermazione estratta dalla descrizione (v. pag.4): "il dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule secondo la presente invenzione è costituito da un orologio, ovvero da uno strumento di utilizzo comune..". 3. Rispetto ad un comune orologio le lancette previste operano in senso antiorario e per tale motivazione non vengono previsti strumentazioni specifiche. In merito, nello stato dell'arte nota sono reperibili orologi e nel rapporto di ricerca son citati quelli considerati i più pertinenti ed estrapolabili allo scopo del trovato in esame (movimentazione delle lancette da senso orario a senso antiorario) senza dover dare soluzioni a problematiche tecniche che debbano richiedere "attività inventiva" come delineato dall'art. 48 CPI. 4. In ultima analisi il dispositivo viene proposto innovativo (v. descrizione a pag.3) "...dal fatto di essere configurato come un orologio, in cui le 24 ore della giornata sono disposte su un cerchio, seguendo un ordine antiorario, i minuti e i secondi sono disposti sullo stesso cerchio o su uno o due diversi cerchi, seguendo un ordine antiorario, sul cerchio dei minuti essendo riportati 120 minuti, ovvero i minuti che compongono due ore, la prima metà del cerchio dei minuti rappresentando i minuti che compongono le ore dispari ..", cioè da una configurazione del quadrante su cui le lancette evidenziano lo scandire del tempo in diretta conformità a quanto dettato dalla teoria che sottende l'orologio stesso. Tale configurazione, pertanto, è da considerarsi tipograficamente trasferibile sul supporto ospitante, il quadrante, non essendo rappresentate problematiche che richiedano soluzioni innovative di natura tecnica che debbano essere valutate in ambito di verifica del requisito di "attività inventiva" di cui al richiamato art. 48 CPI. 5. Infine, risultando l'azione di detta configurazione sul corpo umano di natura*

*meramente visiva, (v. descrizione a pag. 12) "Ciò accade sia per la comunicazione visiva emessa dal quadrante, sia per il modo in cui è concepito lo scandire del tempo, segnato dall'orologio secondo la presente invenzione.." la visibilità della configurazione risulta essenziale per detta comunicazione ma in merito non vengono rappresentate problematiche che richiedano soluzioni innovative di natura tecnica che debbano essere valutate in ambito di verifica del requisito di cui al richiamato art. 48 CPI".*

Con memoria del 9 aprile 2021 la Sig.ra Claudia Pellegrino forniva i propri chiarimenti ai rilievi sollevati dall'Ufficio, allegando alcuni emendamenti alle rivendicazioni iniziali.

Il 7 maggio 2021 con nota prot. 0143588 l'Ufficio comunicava alla Sig.ra Claudia Pellegrino che le osservazioni fornite non erano idonee a modificare il parere di rigetto già espresso in data 9 febbraio 2021. L'Ufficio rilevava invero che le ulteriori argomentazioni e proposte di riformulazione della descrizione e delle rivendicazioni non potevano considerarsi aggiuntive. Infine, la decisione escludeva altresì la brevettazione alternativa del trovato come modello di utilità.

La decisione veniva regolarmente notificata alla Parte e il successivo 30 giugno 2021 la Sig.ra Claudia Pellegrino ha presentato ricorso davanti alla Commissione, contestando l'erroneità del provvedimento impugnato laddove l'Ufficio ha ritenuto non rispettati i requisiti dell'attività inventiva di cui all'art. 48 Cod. Prop. Ind. del trovato.

All'udienza del 13 giugno 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 0143588 con cui l'Ufficio ha rigettato la domanda di brevetto n. 10201900001609.

In particolare, la Ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui l'Ufficio ha ritenuto non rispettati i requisiti dell'attività inventiva di cui all'art. 48 Cod. Prop. Ind. del trovato. Al riguardo, la Ricorrente riferisce che *"il problema tecnico risolto dall'invenzione è quello di fornire al corpo umano una rappresentazione del lasso temporale che consenta allo stesso corpo umano di elaborare un'informazione in modo tale da avere un effetto benefico sull'organismo"*. In tale senso, il dispositivo sarebbe configurato come uno *"speciale orologio quantico"* capace di fornire una diversa e innovativa lettura e scansione del tempo e di influenzare positivamente l'organismo attraverso la trasmissione subliminale di determinate frequenze benefiche.

La Ricorrente precisa, inoltre, che *"l'attività inventiva non andrebbe quindi ricercata nella soluzione tecnica che permette la rotazione in senso antiorario delle lancette o la rappresentazione delle ore e dei minuti sul quadrante o su un qualsiasi supporto, ma piuttosto nella determinazione di quale sia la disposizione delle ore e dei minuti che permette di ottenere il trattamento terapeutico ricercato"*.

La Ricorrente contesta poi il passaggio della decisione impugnata secondo cui l'invenzione proposta implicherebbe *“una teoria che approda ad un metodo terapeutico per ottenere risultati benefici sul corpo umano nella sua accezione olistica psicosomatica”*.

Al riguardo la Ricorrente rileva che il contenuto della propria rivendicazione non è inerente a un metodo terapeutico finalizzato ad ottenere effetti benefici sul corpo umano ma anzi che l'invenzione oggetto della propria domanda di brevetto consiste in un dispositivo per l'uso in un tale procedimento. Pertanto, secondo la Ricorrente, il proprio dispositivo rientrerebbe nella previsione dell'art. 45, co. 5 Cod. Prop. Ind. e potrebbe essere oggetto di brevettazione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Le censure mosse dalla Ricorrente sono invero fondate.

Come noto, ai sensi dell'art. 45 Cod. Prop. Ind. *“possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni di ogni settore della tecnica, che sono nuove, che implicano attività inventiva e sono atte ad avere applicazione industriale”*.

Il co. 4, lett. a) della norma sopra richiamata prevede che non possono costituire oggetto di brevetto *“i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale”*. Tale disposizione, ai sensi del successivo co. 5, non si applica *“ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati”*.

Quanto al requisito dell'attività inventiva, l'art. 48 Cod. Prop. Ind. dispone che *“un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”*. Tale disposizione precisa, inoltre, che se lo stato della tecnica comprende domande di brevetto precedentemente depositate, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

Le argomentazioni svolte dalla Ricorrente con memoria del 9 aprile 2021 e riprese altresì in seno al ricorso sono rilevanti e condivisibili. Sotto tale profilo, la decisione adottata dall'Ufficio non sembra aver preso in considerazione gli emendamenti alla rivendicazione iniziale e le deduzioni proposte dalla Ricorrente tanto in relazione al requisito dell'attività inventiva di cui all'art. 48 Cod. Prop. Ind. quanto alle disposizioni dettate dai co. 4 e 5 dell'art. 45 Cod. Prop. Ind.

Il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento della decisione impugnata, sicché il procedimento dovrà proseguire avanti all'Ufficio affinché l'Esaminatore provveda a valutare nel merito le rivendicazioni formulate dalla Ricorrente.

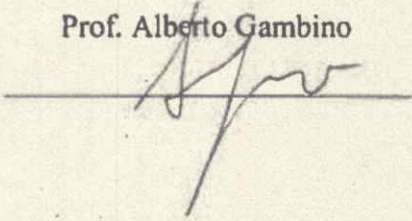
#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e annulla la decisione dell'Ufficio in questa sede impugnata. In ossequio al principio di soccombenza compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2022.

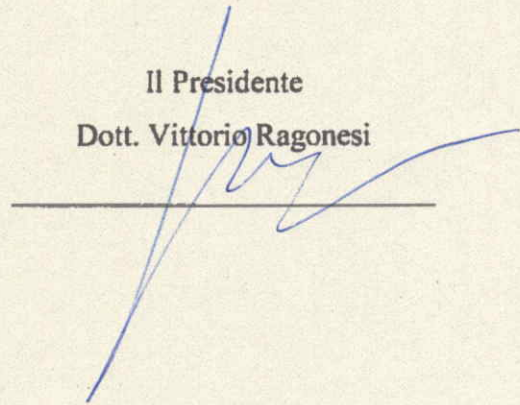
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/12/22

IL SEGRETARIO

