

RICORSO N. 7977

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. 143/22

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 |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

AVE spa

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

L'11 aprile 2019 la Ave S.p.A. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") domanda di brevetto per invenzione industriale n. 102019000005606 per un trovato avente il titolo di "*Frutto elettrico multipresa*".

In pari data la Ricorrente presentava presso l'Ufficio domanda per brevetto per modello di utilità n. 202019000001252 avente il medesimo oggetto.

L'invenzione della Ricorrente riguardava "*un modulo, o frutto, elettrico del tipo dotato di prese di corrente preferibilmente a standard multiplo, atto ad essere montato entro una relativa armatura di una scatola elettrica da incasso o da superficie*". In particolare, il trovato si componeva di "*due prese di corrente standard affiancate, ossia contigue, in cui una di tali due prese di corrente standard affiancate è una presa di corrente del tipo P11 o P17 o P11/17 (secondo la normativa CEI 23-50), o similare, e in cui l'altra di tali due prese affiancate è una presa di corrente del tipo P30 o P40 (secondo la normativa Cei 23 - 50), o similare*".

Segnatamente, il trovato si proponeva di risolvere il problema tecnico legato alla realizzazione di un modulo elettrico in grado di comprendere almeno due prese di corrente standard e almeno una presa USB e dotato di un ingombro ridotto rispetto a quello della tecnica nota.

La particolare disposizione delle prese di corrente e della presa USB ideata dalla Ricorrente consente di "*contenere l'ingombro in larghezza complessivo del frutto elettrico e quindi della relativa scatola elettrica da incasso o da superficie*" senza dover "*allargare il modulo elettrico di una larghezza pari ad almeno quella di un modulo o unitario standard*" come prevederebbe invece la tecnica nota.

Con nota dell'11 dicembre 2019 l'Ufficio trasmetteva alla Ave S.p.A. le risultanze del rapporto di ricerca condotto in relazione al trovato oggetto della domanda di brevetto, assegnando a quest'ultima termine per fornire chiarimenti ovvero provvedere a riformulare le rivendicazioni allegata alla domanda originaria. L'Ufficio evidenziava la carenza dei requisiti di novità e attività inventiva per tutte le rivendicazioni e la mancanza di chiarezza e di univocità nell'interpretazione del termine "*width size*" (superficie frontale) utilizzato nella descrizione del trovato.

In assenza di riscontro, con nota del 19 maggio 2021 l'Ufficio comunicava alla Ave S.p.A. il rigetto della domanda di brevetto n. 102019000005606 dalla stessa presentata a causa del mancato rispetto dei requisiti di brevettabilità. Segnatamente, l'Ufficio rilevava la mancanza dei requisiti di novità e attività inventiva del trovato di cui agli artt. 46 e 48 Cod. Prop. Ind. e comunicava altresì che la contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità n. 202019000001252 era parimenti respinta "*in quanto i requisiti di brevettabilità previsti per le invenzioni sono richiesti anche per i modelli di utilità ai sensi dell'art. 86, comma 1 del suddetto D.Lgs.*".

La decisione veniva regolarmente notificata alla Parte e il successivo 21 settembre 2021 la Ave S.p.A. ha presentato ricorso davanti alla Commissione contestando l'erroneità della decisione impugnata laddove l'Ufficio ha ritenuto non rispettati i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 46 e 48 Cod. Prop. Ind.

Il 20 giugno 2022 la Ricorrente ha depositato la propria memoria ex art. 136 – *quinquies* Cod. Prop. Ind. dando atto dell'intervenuta presentazione, in data 17 giugno 2022, di istanza ex art. 172, co. 2, Cod. Prop. Ind. Con tale istanza, la Ricorrente ha provveduto a modificare le rivendicazioni allegate alla domanda di brevetto per modello di utilità tenendo conto delle anteriorità rilevate dall'Ufficio all'esito del rapporto di ricerca.

Il 22 giugno 2022 l'Ufficio ha depositato la propria memoria, rimettendo alla Commissione la valutazione sull'opportunità di procedere con un annullamento in autotutela amministrativa del provvedimento di rigetto al fine di poter provvedere alla concessione del titolo attesa l'istanza ex art. 172, co. 2, Cod. Prop. Ind. formulata dalla Ricorrente.

All'udienza del 11 luglio 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 con cui l'Ufficio ha rigettato la domanda di brevetto per invenzione industriale n. 102019000005606 e la domanda per brevetto per modello di utilità n. 202019000001252.

In particolare, la Ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non rispettati i requisiti di novità e dell'attività inventiva di cui agli artt. 45 e 48 Cod. Prop. Ind. del trovato.

La Ricorrente insiste quindi affinché la Commissione pronunci l'annullamento e/o la revoca della decisione dell'Ufficio di rigetto della domanda di brevetto per modello di utilità n. 202019000001252, disposta con nota del 19 maggio 2021.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ai sensi dell'art. 172, co. 2 Cod. Prop. Ind. invero *“il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei Ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati”*.

L'istanza ex art. 172, co. 2 Cod. Prop. Ind. depositata dalla Ricorrente il 17 giugno 2022 è pienamente ammissibile essendo stata presentata prima che la Commissione dei ricorsi si pronunciasse in merito al presente procedimento.

Si rileva che le limitazioni alla descrizione e alle rivendicazioni del modello di utilità n. 202019000001252 apportate dalla Ricorrente paiono rilevanti e condivisibili.

Come noto, ai sensi dell'art. 82 Cod. Prop. Ind. possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità *"i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti"*.

L'art. 86 Cod. Prop. Ind. prevede che le disposizioni sulle invenzioni industriali si applichino anche nei casi di brevetti per modelli di utilità. Secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti, tuttavia, i requisiti di validità delle domande di brevetto devono essere valutati in modo meno rigoroso qualora le stesse abbiano ad oggetto modelli di utilità.

Il modello di utilità oggetto della domanda di brevetto è diretto a risolvere il problema tecnico posto, permettendo la realizzazione di un modulo elettrico comprendente due prese di corrente standard e una presa USB tale da avere un ingombro ridotto rispetto a quello della tecnica nota.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della decisione impugnata, sicché il procedimento dovrà proseguire avanti all'Ufficio affinché si proceda a valutare nel merito le rivendicazioni formulate dalla Ricorrente.

P.Q.M.

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 11 luglio 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi

L'istanza ex art. 172, co. 2 Cod. Prop. Ind. depositata dalla Ricorrente il 17 giugno 2022 è pienamente ammissibile essendo stata presentata prima che la Commissione dei ricorsi si pronunciasse in merito al presente procedimento.

Si rileva che le limitazioni alla descrizione e alle rivendicazioni del modello di utilità n. 202019000001252 apportate dalla Ricorrente paiono rilevanti e condivisibili.

Come noto, ai sensi dell'art. 82 Cod. Prop. Ind. possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità *"i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti"*.

L'art. 86 Cod. Prop. Ind. prevede che le disposizioni sulle invenzioni industriali si applichino anche nei casi di brevetti per modelli di utilità. Secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti, tuttavia, i requisiti di validità delle domande di brevetto devono essere valutati in modo meno rigoroso qualora le stesse abbiano ad oggetto modelli di utilità.

Il modello di utilità oggetto della domanda di brevetto è diretto a risolvere il problema tecnico posto, permettendo la realizzazione di un modulo elettrico comprendente due prese di corrente standard e una presa USB tale da avere un ingombro ridotto rispetto a quello della tecnica nota.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della decisione impugnata, sicché il procedimento dovrà proseguire avanti all'Ufficio affinché si proceda a valutare nel merito le rivendicazioni formulate dalla Ricorrente.

P.Q.M.

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 11 luglio 2022.

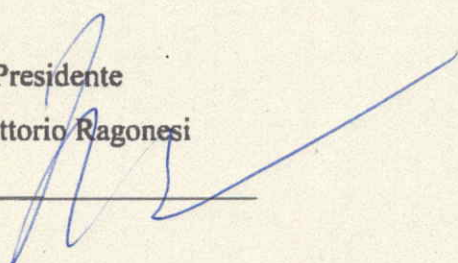
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/12/2022

IL SEGRETARIO

