

RICORSO N. 7800

UDIENZA DEL 20/9/2021

SENTENZA N³⁵22

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. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

*

*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha rifiutato la convalida in Italia del brevetto europeo n. 502017000107204 a nome di *The Cleveland Clinic Foundation*, seguita a livello europeo dal mandatario irlandese *FR Kelly* e, in Italia, sull'incarico di quest'ultima del 21 agosto del 2017, dallo studio *Dragotti & Associati S.r.l.*, brevetto depositato con verbale n. 682018000030859 del 28/05/2018, così come richiesta, e allegata traduzione in italiano.

1.1. — Poiché il deposito della traduzione in lingua italiana non era stato effettuato entro il termine di legge (art. 56 CPI) e, precisamente, secondo quanto affermato dal mandatario italiano, non lo era entro il giorno 25 settembre 2017 (termine utile), atteso che il file della traduzione, pur depositato, non corrispondeva al brevetto in oggetto, ma si riferiva ad altro dello stesso richiedente, depositato, nella specie, nella mattina dello stesso giorno (cfr. la ministeriale n. 20180000140940 UIBM e il successivo chiarimento, a mezzo e-mail, avuto con la divisione informatica dell'UIBM circa gli orari di deposito delle 2 diverse domande menzionate, e con particolare riferimento al brevetto in oggetto, l'indicazione dell'orario delle 17:05:06 del 25/09/2017 - momento esatto di deposito del file della traduzione sul portale UIBM -), lo studio *Dragotti & Associati* allegava, all'istanza di reintegro, uno *screenshot* dal quale si evinceva che il *file*, in formato p7m, utilizzato dallo stesso studio come file di traduzione, a firma digitale, per il deposito ai fini della convalida, aveva un orario di creazione posteriore a quello, riconosciuto dall'Ufficio, di deposito: ossia alle 17:10 (rispetto alle 17:05:06, considerato come il momento esatto e ufficiale del deposito del file recante la traduzione in lingua italiana).

1.2. — L'Ufficio (con provvedimento del 2 agosto 2019, n. 20190000201930), ritenuta insoddisfacente l'interlocuzione del mandatario, ha respinto la domanda di reintegrazione poiché dalla medesima non emergevano elementi sufficienti per valutare l'adeguatezza organizzativa in merito al sistema di controlli che – se adottati – con ogni probabilità avrebbero fatto rilevare l'errore [interpretandosi l'art. 193 CPI nel senso che la diligenza "esimente" presuppone che l'errore – ancorché isolato e statisticamente evitabile - sia ascrivibile ad una organizzazione soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali (Sent. Comm. Ric. n. 7/2015)]. L'Ufficio richiama l'interpretazione secondo cui il beneficio della reintegrazione può essere accordato quando l'interessato sia incorso in un errore umano determinato da circostanze fuori dell'ordinario (Sent. Comm. Ric. n. 5/2008), non riscontrabile nel caso, non emergendo nessun elemento utile per valutare la completa adeguatezza organizzativa dei mandatarî incaricati, con particolare riferimento a eventuali meccanismi di

rilevazione e correzione dei possibili errori umani in tutte le fasi del processo (e/o *feedback* sulla correttezza del contenuto dei documenti depositati).

2. — Contro il rifiuto dell'UIBM di convalida del Brevetto Europeo (provvedimento n. 20190000201930) ha proposto ricorso, illustrato anche da memoria del 30 agosto 2021, *The Cleveland Clinic Foundation*.

2.1. — La società ricorrente ha premesso di essere: un'istituzione fondata nel 1921, proprietaria della *Cleveland Clinic* [un centro medico accademico tra i più importanti al mondo, che opera non solo negli USA, ma anche ad Abu Dhabi e a Toronto e che è considerato da anni uno tra i migliori ospedali degli Stati Uniti d'America, recentemente classificatosi al secondo posto nella classifica dei *Best Hospitals Honor Roll* secondo la *U.S. News & World Report* (doc. 1, prod. ric.), la cui attività clinica e accademica, all'avanguardia, e gli ingenti investimenti profusi nell'attività di ricerca, le avrebbero consentito la titolarità di un ingente portafoglio brevettuale in tutto il mondo e che solo in Europa comprende più di settecento brevetti per invenzione depositati presso l'EPO (doc. 2, prod. ric.), tra i quali il brevetto europeo EP 2271354B1 (in seguito, per brevità, anche solo EP '354) avente ad oggetto "*Innesti tissutali rinforzati*" (doc. 3, prod. ric.).

2.2. — Essa, per il deposito dei suoi brevetti, si avvarrebbe dell'attività di importanti studi di consulenza brevettuale e, in relazione al brevetto europeo EP '354, in particolare, dello studio irlandese *FR Kelly*, mandatario accreditato presso l'EPO che, a sua volta, si era rivolto, per convalidare in Italia il predetto brevetto europeo mediante il deposito della sua traduzione, ai sensi dell'art. 56 C.P.I., alla *Dragotti & Associati*, ritenuto uno tra i più autorevoli e qualificati studi di consulenza in proprietà industriale italiani, fondato nel 1978 a Milano dall'Ing. Gianfranco Dragotti, che - nei suoi oramai più di 40 anni di attività nel settore della proprietà industriale - sarebbe uno degli studi *leader* del settore, forte di un'ottima reputazione, sia a livello nazionale sia internazionale. Infatti, lo Studio Dragotti, con un organico di 35 persone, tra dipendenti e collaboratori, due sedi (Milano e Treviso), si avvarrebbe - al proprio interno - di un *team* di qualificati consulenti e professionisti, mandatarî italiani ed europei, che gestirebbero, ciascuno secondo le proprie competenze, i titoli di proprietà industriale (brevetti, *design* e modelli e marchi) di società ed enti d'indubbio prestigio internazionale [elenca, tra gli altri: *Alpinestars*, *Arnoldo Mondadori Editore*, *Breton*, *Diadora*, *Dompé*, *Fresenius*, *General Electric*, *Hausbrandt*, *Italfarmaco*, *Jacuzzi*, *Japan Tabacco*, *Nice*, *Perfetti-Van Melle*, *Pirelli*, *Ranbaxy*, *Recordati*, *Samsung*, *SAES Getters*, *Sandoz*, *SMS INNSE*, *TEVA*, *Zambon*, *ZTE Corporation*, *Università Campus Bio-Medico di Roma*, *Università degli Studi di Bologna*, *Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia* (doc. 4,

prod. ric.)). Si fa anche notare che il reparto della *Dragotti & Associati* che si occupa della validazione in Italia di brevetti europei, e del deposito di tali domande, potrebbe vantare ogni anno anche il deposito di numerose traduzioni (ben 238 nel 2017), nell'anno in cui si sarebbe verificato il fatto contestato oggetto del presente procedimento (doc. 6, prod. ric.).

2.3. — In particolare, si aggiunge, i predetti depositi vengono gestiti ed effettuati (così com'è stato nella specie per il brevetto europeo EP'354), dalla Sig.ra Anna Cafaro, dipendente della *Dragotti & Associati* (in forza al medesimo reparto sin dal 1999), dalla Sig.ra Maria Grazia Fiocchi (dipendente dal 1990) e dalla Sig.ra Emanuela Bonelli (dipendente da ben più di trent'anni), che ricopre anche il ruolo di responsabile del reparto medesimo, la cui esperienza non potrebbe essere posta in dubbio (doc. 7, prod. ric.). Inoltre, la *Dragotti e Associati* — si assicura — disporrebbe, utilizzandolo con soddisfazione sin dal 2002, anche di un sistema *software* di gestione brevetti, ideato e commercializzato della società americana *Computer Packages Inc.*, che sarebbe considerato il miglior strumento presente sul mercato per la gestione dei portafogli brevettuali utilizzato dalle aziende e dagli studi di consulenza. La *Computer Packages Inc.* potrebbe, in particolare, vantare di essere il più longevo e il più grande fornitore di sistemi IP al mondo, avendo iniziato la sua attività oltre cinquant'anni fa, nel 1968, e avendo più sedi in diversi Paesi, tra cui le sedi centrali in USA e in Europa, rispettivamente nello stato del Maryland e in Olanda (oltre alle sedi di Chicago, Denver, Houston, Charlotte negli Usa, nonché, per quanto riguarda l'Europa, in Italia, Francia e Spagna). Un sistema — si asserisce —, frutto del lavoro di un *team* di sviluppo *software* composto da oltre sessanta esperti di sistemi IP professionali, progettato per essere in grado di svolgere tutte le funzioni utili per garantire l'efficienza degli studi IP e adatto ad evitare errori, attraverso verifiche integrate e incrociate e un'agile e accurata gestione delle scadenze (doc. 8, prod. ric.); un sistema, inoltre, che tra le molteplici funzioni, genererebbe l'inserimento automatico delle scadenze per il deposito delle traduzioni, una volta inserita la data di concessione del brevetto, a cui verrebbero aggiunte manualmente tutte le operazioni da compiersi (con le relative scadenze) indicate come "*due date*" e (una volta evase) come "*taken*", quotidianamente monitorate da ciascun dipendente del reparto e controllate dalla responsabile.

2.4. — In pratica, l'organizzazione funzionerebbe — così si assicura — secondo le seguenti modalità, con una procedura ampiamente collaudata:

i) la traduzione del brevetto verrebbe normalmente effettuata dai professionisti interni (oppure da collaboratori esterni di comprovata esperienza);

ii) una volta ricevuta la traduzione in lingua italiana in formato ".doc" dal traduttore incaricato del caso, il reparto competente formatterebbe il testo tradotto, ne controllerebbe l'effettiva corrispondenza con il testo originale e rinominerebbe sempre il documento con una dicitura comprendente un codice alfanumerico che è composto dalle prime due cifre che indicano l'anno di deposito, da due lettere, corrispondenti alle iniziali del mese entro cui deve essere effettuato il deposito, da un numero progressivo di due o tre cifre e dalla sigla IBE, cosicché nel caso in oggetto il nome attribuito alla pratica relativa alla traduzione del brevetto EP'354 sarebbe stato "17OT10IBE testo per deposito.doc" (essendo l'anno il 2017 e Ottobre il mese della scadenza della traduzione);

iii) il documento verrebbe quindi trasformato in formato ".pdf" e nuovamente controllato sì da corrispondere al testo della traduzione del brevetto europeo (nel nostro caso, rinominato: "17OT10IBE testo per deposito.pdf");

iv) verrebbe quindi apposta la firma digitale al documento da depositare (nel caso di specie il documento "17OT10IBE testo per deposito.pdf.p7m") e controllato nuovamente;

v) il documento, firmato digitalmente, verrebbe poi inserito sulla piattaforma per il deposito telematico all' U.I.B.M., non prima di un ulteriore controllo e inviato;

vi) si attenderebbe la ricezione del verbale di deposito da parte dell'U.I.B.M, che invierebbe un messaggio automatico, via posta elettronica certificata, e si controllerebbe che il titolo del documento depositato corrisponda effettivamente a quello caricato sulla piattaforma, già oggetto di tutti i controlli precedenti.

2.5. — Sarebbe stato perciò un vero e proprio *unicum* il fatto avvenuto in relazione al brevetto EP'354, concesso dall'EPO alla *The Cleveland Clinic Foundation* il 5 luglio 2017, laddove il termine di tre mesi, previsto dall'art. 56 c.p.i., per il deposito della relativa traduzione italiana ai fini della validazione di esso in Italia, scadeva il successivo 5 ottobre 2017, come indicato anche nel *software* CPI come " *translation due*"(doc. 10, prod. ric.).

3.— Nel caso di specie, la ricorrente così riepiloga la procedura osservata nella richiesta di validazione ricevuta dallo studio irlandese:

a) lo studio *Dragotti & Associati* avrebbe riscontrato, il giorno successivo, 22 agosto 2017, la richiesta del 21 agosto 2017 dello studio irlandese *FR Kelly*, relativa al menzionato brevetto della ricorrente, con cui lo studio estero dava istruzioni ad essa *Dragotti & Associati* di depositare la corrispondente traduzione italiana presso

l'UIBM, ai sensi dell'Art. 56, comma 4, c.p.i. (doc. 11, prod. ric.); sia attribuendo il numero 17OT10IBE alla pratica e sia inserendo i dati nel *software* CPI;

b) quindi avrebbe inserito, nel proprio sistema informatico gestionale CPI, la scadenza del 25 settembre 2017, entro cui ricevere la procura firmata dal legale rappresentante dell'esponente (arrivata il 20 settembre 2017), onde poterla utilizzare e presentare per la validazione della frazione nazionale del brevetto EP '354;

c) avrebbe inserito altresì la scadenza del 18 settembre 2017, entro cui ricevere la traduzione in lingua italiana del brevetto EP '354 dal traduttore incaricato (*Aglatec*), ricevuta effettivamente lo stesso giorno;

d) inoltre, avrebbe aggiunto, nel sistema gestionale, le scadenze precauzionali del 19 e 20 settembre (il deposito era dovuto per il 5 ottobre 2017) al fine di essere pronti al deposito della traduzione, non appena ricevuta la procura dal cliente, con un certo anticipo sulla scadenza del termine di legge.

3.1. — Riteneva perciò di aver depositato all'U.I.B.M., con ben dieci giorni di anticipo rispetto alla scadenza effettiva per l'adempimento dell'onere, precisamente il 25 settembre 2017, la traduzione in lingua italiana del brevetto EP '354, mediante la rigorosa osservanza della procedura di deposito telematico, con tutti i controlli previsti dalla prassi consolidata dalla *Dragotti e Associati*, nei passaggi dettagliatamente indicati.

3.2. — Più precisamente, del deposito telematico della predetta traduzione sulla piattaforma dell'U.I.B.M. si era occupata la Sig.ra Anna Cafaro, dipendente della *Dragotti e Associati* dal 1999, con ampia *expertice*, per aver proceduto nel corso della sua ventennale attività al deposito regolare di migliaia di validazioni (così come del resto è avvenuto per le altre colleghe del medesimo reparto: sigg. Maria Grazia Focchi ed Emanuela Bonelli, che nel complesso avrebbero depositato sulla piattaforma telematica dell'U.I.B.M., secondo la nuova procedura da quest'ultimo attivata nel 2015, un totale di ben 1.133 validazioni in Italia, di cui 445 effettuate dalla Sig.ra Cafaro, dal 2015 ad oggi, 30 settembre 2019) (doc. 12, prod. ric.).

3.2.1. — La Sig.a Cafaro - si afferma-, in data 25 settembre 2019, aveva formattato il testo tradotto, controllando l'effettiva corrispondenza con il testo originale e rinominando il documento "17OT10IBE testo per deposito.doc"; poi lo avrebbe trasformato in formato ".pdf", ("17OT10IBE testo per deposito.pdf") e controllato nuovamente che corrispondesse al testo della traduzione del brevetto europeo EP '354; quindi, alle ore 17.10, avrebbe apposto la firma digitale al documento da depositare, controllando nuovamente che corrispondesse al testo

originale e generando quindi il file "17OT10IBE testo per deposito.pdf.p7m" (doc. 13, prod. ric.). Poi – si continua – Ella aveva inserito il documento firmato sulla piattaforma per il deposito telematico all'U.I.B.M., non prima di un ulteriore controllo, e lo aveva inviato, cliccando sul tasto "Trasmetti". Ella – si prosegue – avrebbe ricevuto via PEC, dall'U.I.B.M., alle 17.15, la "*Ricevuta di presentazione per traduzione in italiano del testo del brevetto europeo*", generata contestualmente alla trasmissione della documentazione depositata (che, nel caso della convalida di brevetto europeo, comprende la traduzione e la lettera di incarico, firmate digitalmente, alle ore 17.10), indicante il numero della domanda (n. 502017000107204) e tutti i dati ad essa relativa oltre che l'indicazione specifica dei documenti allegati: "17OT10IBE testo per deposito.pdf.p7m" e "17OT10IBE Lettera di incarico.pdf.p7m" (doc. 14, prod. ric.). Controllata la corrispondenza di tutti i dati indicati nella domanda – si conclude –, il giorno successivo, il 26 settembre 2017, Ella avrebbe confermato l'avvenuto regolare deposito della traduzione allo studio *FR Kelly*, mandatario del brevetto europeo. (doc.15, prod. ric.).

4. – Sennonché, ben oltre sei mesi dopo, il 17 aprile 2018 (doc. 16, prod. ric.), lo studio *Dragotti & Associati* riceveva dall'U.I.B.M. una comunicazione in cui si affermava che il deposito della traduzione in questione non poteva essere accolto in quanto risultava allegata la traduzione del testo di altro brevetto europeo (n. EP 3002523) e non quella n. EP 2271354 (dell'odierna ricorrente).

4.1. – Dopo aver proceduto ad accurate verifiche, comprendenti il nome del file della traduzione (salvato nei propri archivi informatici), l'orario in cui il file era stato firmato digitalmente e quello di ricevimento dell'e-mail di conferma della ricevuta di avvenuto deposito - si sostiene -, non pare possano essere sollevati dubbi circa il corretto e regolare deposito dell'esatta traduzione da parte della *Dragotti e Associati*, diversamente da quanto sostenuto dall'U.I.B.M.

4.2. – Tuttavia, - si allega - dalle comunicazioni della Divisione Informatica dell'U.I.B.M., a cui la *Dragotti* si è rivolta il 19 aprile 2018, e da cui riceveva risposta il giorno successivo 20 aprile 2018 (si veda doc. 17, prod. ric.), non potrebbe escludersi che un disguido sia avvenuto; disguido, che sembra essere confermato dalla discrepanza dei dati informatici, in cui sarebbe incorso l'U.I.B.M. – è questa la tesi - e non la *Dragotti e Associati*. A seguito di verifiche interne, allo *Studio Dragotti & Associati* risulterebbe effettivamente depositate - nella medesima giornata del 25 settembre 2017 - due traduzioni italiane di brevetti europei e precisamente: a) una, alla mattina, alle ore 11:37, come risulta dalla ricevuta di presentazione del deposito telematica (doc. 18, prod. ric.) e come attestato successivamente anche dalla Divisione informatica dell'U.I.B.M (si veda ancora il doc. 17, prod. ric.), il file della

traduzione del brevetto europeo EP3002523, firmato digitalmente alle 11:28, ovvero qualche minuto prima del deposito (cfr. lo *screenshot* della cartella dell'archivio informatico relativa a tale brevetto di cui al doc. 19, prod. ric.); **b**) e un'altra al pomeriggio, alle ore 17.15, come risulta dalla pec contenente la ricevuta di presentazione del deposito n. 502017000107204 (vedi ancora doc. 14), il file della traduzione del brevetto europeo EP '354 oggetto del presente procedimento, firmato digitalmente alle 17.10 (cfr. ancora il doc. 13, prod. ric.).

4.3. — Sennonché, alla Divisione informatica dell'U.I.B.M. — si continua — risulterebbe essere avvenuto questo secondo deposito alle ore 17:05:06 (si veda ancora doc. 17, prod. ric.) e non alle 17.15, come dalla pec dell'U.I.B.M. contenente la ricevuta di presentazione del deposito ricevuto dalla Dragotti (si veda ancora doc. 14, prod. ric.), il che non sarebbe spiegabile, essendo stato firmato digitalmente il file della traduzione alle 17.10 (cfr. ancora il doc. 13, prod. ric.) ed essendo l'orario del deposito indicato sulla ricevuta di presentazione del deposito non corrispondente a quella risultante dalla comunicazione del 20 aprile 2018 della divisione informatica dell'U.I.B.M (ancora doc. 17, prod. ric.).

*

5. — Lamenta anzitutto la ricorrente, la non corrispondenza dei dati comunicati dall'U.I.B.M. e la sua segnalazione tardiva.

5.1. — Infatti, l'U.I.B.M. avrebbe segnalato alla *Dragotti e Associati* il preteso errore ben oltre sei mesi dopo il deposito della traduzione ovvero, come si è detto, il 17 aprile 2018 nonostante il deposito fosse avvenuto il 25 settembre 2017: un tempo (decisamente lungo) impiegato dall'U.I.B.M. per verificare e conseguentemente emettere la sua comunicazione di rifiuto, segnalata solo il 17 aprile 2018 alla *Dragotti*, ben oltre sei mesi da quello di legge per il deposito della traduzione.

6. — A tanto la ricorrente aggiunge anche la doglianza di violazione di legge sotto il profilo della mancata o erronea applicazione dell'art. 193 c.p.i. poiché nel caso di specie sussistevano i requisiti di legge per la concessione della richiesta rimessione in termini, che andava dunque necessariamente disposta. Il provvedimento di rifiuto dell'U.I.B.M. si limiterebbe, in poche righe, non motivate e richiamando sue pronunce precedenti, a indicare che all'istante è richiesta la "diligenza richiesta dalle circostanze", e con tale indicazioni, salvo che l'U.I.B.M. abbia poi in concreto applicato uno *standard* di diligenza più elevato di quello dovuto, sarebbe incorsa in un'errata applicazione dell'art. 193 c.p.i. che avrebbe dovuto essere di accoglimento, contrariamente a quanto avvenuto.

6.1. — Come è noto, infatti, prima del varo del Codice della proprietà Industriale lo standard di diligenza richiesto dalla legge invenzioni italiana - la massima diligenza esigibile - era decisamente diverso e più elevato di quello previsto dall'art. 122 della Convenzione sul Brevetto Europeo, creando un'ingiusta differenziazione di trattamento gravante sul titolare di un brevetto italiano (o di una frazione italiana di un brevetto europeo concesso), rispetto invece al titolare di una domanda di brevetto europeo o di altre frazioni nazionali di un brevetto europeo concesso. La *ratio* della riformulazione della norma operata in occasione del varo del Codice era stata appunto quella di adeguare il nostro sistema allo *standard* di diligenza applicato in sede EPO, rendendo quindi concretamente attuabile l'istituto (come espressamente riconosciuto e sottolineato nella Relazione illustrativa ufficiale del CPI, al punto 16) e come applicata nella costante giurisprudenza di questa Commissione.

6.2. — Secondo la ricorrente, quello di cui qui si discute (nella non creduta ipotesi che un errore sia stato effettivamente commesso), sarebbe un errore eccezionale e imprevedibile, persino per una struttura seria, professionale e di grande efficienza, come appunto quella dello studio *Dragotti & Associati*, un'organizzazione professionale del massimo livello, che a sua volta vi avrebbe adibito una persona di comprovata esperienza all'interno dello studio.

6.3. — Del resto, l'interpretazione sopra riportata dei requisiti necessari per la concessione della *restitutio in integrum* (per la quale sarebbe necessario e sufficiente l'aver affidato - come nel caso di specie è avvenuto - la pratica ad una società dotata di un'organizzazione soddisfacente e di una comprovata esperienza professionale, la quale sia incorsa in un eccezionale quanto occasionale errore) sarebbe pienamente confermata, oltre che dalle *Guidelines*, anche dalla ormai consolidata *case law* dell'EPO sul punto, anche in considerazione dell'art. 19, comma 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, contenente la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 di revisione del Codice della Proprietà Industriale (che ha tra l'altro modificato anche gli artt. 135-136 c.p.i.), indicava alla lett. c tra i criteri da seguire appunto quello di "armonizzare" il nostro ordinamento alla disciplina "comunitaria ed internazionale". Sì che sulla base dello standard del *Board of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti* non vi è dubbio che la richiesta *restituito in integrum* andrebbe concessa e che, negandola, l'U.I.B.M. sarebbe incorso in un'evidente violazione dell'art 193 c.p.i..

6.4. — Nel caso di specie sono tutti presenti anche i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di reintegrazione, e relativi a: (a) la dotazione di mezzi,

(b) i criteri di scelta del personale, (c) il sistema dei controlli interni ed infine (d) la necessaria assenza di colpa grave e della ripetizione degli errori.

6.5. — Quello contestato sarebbe dal 1978, il primo ed unico caso in cui la *Dragotti & Associati* si è trovata costretta a ricorrere a una richiesta di reintegrazione per una presunta inosservanza commessa al proprio interno in relazione al deposito di una traduzione di un brevetto europeo.

7. —La ricorrente ha concluso come segue:

a) Annullare la decisione della Divisione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi datata 2 agosto 2019, protocollo n. 201930 avente ad oggetto "domanda n. 682018000030859 - provvedimento di rifiuto, ed ogni altro atto presupposto e susseguente, e per l'effetto adottare o ordinare all'U.I.B.M. di adottare i provvedimenti conseguenti ed in particolare quelli di disporre la reintegrazione della ricorrente nei termini, ai sensi dell'art. 193 c.p.i. e in via istruttoria di ammettere le produzioni documentali effettuate dalla ricorrente, nonché, occorrendo, al sensi dell'art. 63 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), i seguenti capitoli di prova per testi: A) *"Vero che la Sig.a Emanuela Bonelli lavora per lo studio di consulenza Dragotti & Associati sin dal 1988, in particolare in qualità di responsabile del reparto che si occupa delle procedure di estensione all'Italia di brevetti europei"*. B) *"Vero che la Sig.a Anna Cafaro lavora per lo studio di consulenza Dragotti & Associati sin dal 1999, nel reparto che si occupa delle procedure di estensione all'Italia di brevetti europei"*. C) *"Vero che la Sig.a Maria Grazia Focchi lavora per lo studio di consulenza Dragotti & Associati sin dal 1990, nel reparto che si occupa delle procedure di estensione all'Italia di brevetti europei"*. D) *"Vero che la Sig.a Anna Cafaro, nell'ambito della propria attività per lo studio Dragotti & Associati dal 1999 ad oggi, non ha mai ricevuto alcuna contestazione circa il suo operato, ad eccezione di quella a cui si riferisce il presente ricorso"*. E) *"Vero che il 25 settembre la Sig.a Anna Cafaro dello studio Dragotti & Associati, dopo essere stata incaricata del deposito delle due traduzioni di brevetti europei dalla sua responsabile Sig.a Emanuela Bonelli, effettuava il deposito delle predette traduzioni in pari data"*. F) *"Vero che lo studio Dragotti & Associati dispone di un sistema software chiamato CPI atto ad evitare errori, in quanto in grado di gestire le scadenze di ogni pratica in esso caricata dal personale della Dragotti stessa"*. G) *"Vero che lo studio di consulenza Dragotti & Associati nel solo anno 2017 ha seguito 238 casi di estensione nazionale di brevetti europei; vero altresì che tra questi 238 casi, quello di cui al presente giudizio è stato l'unico errore verificatosi"*. H) *"Vero che le dipendenti del reparto di validazione dei brevetti europei Emanuela Bonelli, Anna Cafaro e Maria Grazia*

Fiocchi non hanno mai avuto nel corso della loro attività presso la Dragotti e Associati ricevuto alcun richiamo e che la loro attività si è sempre dimostrata efficiente e adeguata allo scopo". E sono stati indicati come testi su tutti i capitoli di prova precedenti l'ing. Gianfranco Dragotti e il Dott. Andrea Storti, tutti presso la sede di Milano dello Studio Dragotti & Associati; con riserva di indicarne altri. 3) Con favore di spese.

8. — L'Ufficio ha replicato con memoria del 14 settembre 2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Il caso in esame ha ad oggetto il comportamento del richiedente di un diritto di proprietà industriale che non abbia osservato il termine di nazionalizzazione di un brevetto europeo di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La scadenza del termine, *ex art.* 191 CPI, ha indotto il richiedente e titolare del titolo di proprietà industriale, oggi ricorrente, a chiedere, ai sensi dell'art. 193 CPI, la reintegrazione nei suoi diritti, sul presupposto che l'inosservanza del termine nei confronti dell'Ufficio si era determinata «pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze».

1.1. — A tale proposito questa stessa Commissione (ad es. con le sentenze nn. 9 del 2012 e 14 del 2011) ha affermato il principio secondo cui, in base al *favor* per l'istituto brevettuale (dovuto al suo contributo per l'accrescimento del processo innovativo industriale), 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 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*».

1.2. — E del resto, la SC, ha al riguardo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 2015) affermato il principio di diritto secondo cui *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" - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - 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 omesso di svolgere. Pertanto, il ricorso ad un mandatario specializzato, che, come richiesto dalle normative comunitarie, deve disporre di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che ne escluda generalmente l'involontaria inosservanza, comporta che solo eventi eccezionali possano determinare una "restitutio in*

integrum".(nello stesso senso anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7496 del 15/03/2019; Sez. 1, Sentenza n. 4387 del 04/03/2015 ecc.).

2. — Ma nel caso di specie, la ricorrente organizzazione, che pure rivendica l'applicazione di tali principi al caso oggetto del suo ricorso, di fatto allega una situazione fattuale ad essa del tutto eccentrica.

2.1. — Infatti, essa assume — per quanto implicitamente e forse del tutto inconsapevolmente rispetto alla domanda proposta — che il caso che ci occupa sarebbe caratterizzato da un difetto di sovrapposizione dei fatti allegati dalla ricorrente rispetto a quelli indicati dall'Ufficio.

2.2. — Secondo la ricorrente il deposito della traduzione in lingua italiana del proprio brevetto era stato effettuato entro il termine di legge (art. 56 CPI) il giorno 25 settembre 2017 (termine utile), diversamente da quanto allegato dall'UIBM che, invece, a sua volta, affermava che quanto depositato non corrispondeva affatto al brevetto in oggetto, ma si riferiva ad altra privativa dello stesso richiedente, depositata, nella specie, nella mattina dello stesso giorno (cfr. la ministeriale n. 20180000140940 UIBM e il successivo chiarimento, a mezzo e-mail, avuto con la divisione informatica dell'UIBM circa gli orari di deposito delle 2 diverse domande menzionate, e con particolare riferimento al brevetto in oggetto, l'indicazione dell'orario delle 17:05:06 del 25/09/2017 - momento esatto di deposito del file della traduzione sul portale UIBM -); dunque, lo studio *Dragotti & Associati* allegava, all'istanza di reintegro, uno *screenshot* dal quale si evinceva che il *file*, in formato p7m, utilizzato dallo studio come file di traduzione, a firma digitale, per il deposito ai fini della convalida, aveva un orario di creazione posteriore a quello, riconosciuto dall'Ufficio, di deposito: ossia alle 17:10 (rispetto alle 17:05:06, considerato come il momento esatto e ufficiale del deposito del file recante la traduzione in lingua italiana).

2.3. — In sostanza, le allegazioni dello Studio di consulenza e assistenza della ricorrente sono dirette a porre nel dubbio e a confutare quanto affermato dall'Ufficio ossia che quest'ultimo avrebbe ricevuto, con l'invio apparentemente contenente la traduzione del brevetto in questione, altra documentazione, riferibile ad altra privativa, affermandosi, invece, da parte della ricorrente che, tale ricostruzione non era credibile in quanto non sarebbero combaciati gli orari di invio della e-mail con pec con quelli di ricevuta, risultando addirittura questi ultimi anteriori a quelli d'invio.

2.4. — Si sostiene infatti, da parte dello studio *Dragotti & Associati* che, all'istanza di reintegro, era stato allegato uno *screenshot* dal quale si evinceva che il *file*, in

formato p7m, utilizzato dallo stesso Studio come file di traduzione, a firma digitale, per il deposito ai fini della convalida, aveva un orario di creazione posteriore a quello, riconosciuto dall'Ufficio, di deposito: ossia alle 17:10 (rispetto alle 17:05:06, considerato come il momento esatto e ufficiale del deposito del file recante la traduzione in lingua italiana).

2.5. — Da tanto si ricava che è stato posto in dubbio proprio la correttezza (per cause anche accidentali) dell'operato dell'Ufficio pubblico il quale avrebbe affermato che l'invio del file di corretto adempimento dei propri obblighi non sarebbe da prendere in considerazione per la difformità di orario tra quanto inviato e quanto ricevuto per la contraddizione — *che nol consente* — secondo cui quanto ricevuto avrebbe un orario anteriore a quello spedito.

3. — Tali allegazioni tagliano alla radice la tesi dell'errore scusabile (di cui si chiede vanamente la reintegrazione) poiché l'errore in realtà allegato costituisce uno dei due seguenti: o un errore di scambio compiuto dalla negligenza dell'Ufficio (che avrebbe considerato un documento non corrispondente a quello correttamente inviatogli dallo Studio della ricorrente) ovvero all'uso di un sistema informatico malfunzionante da parte dello stesso ufficio.

3.1. — Ma, in entrambi tali casi, non di errore scusabile della parte ricorrente si tratterebbe bensì di errore commesso dall'apparato pubblico del quale non bisognava farsi carico come se fosse stato proprio bensì avrebbe dovuto chiedersi l'accertamento e il riconoscimento derivante da colpa dei suoi funzionari e addetti.

3.2. — Né si sarebbero dovuti chiedere — come si sono chieste — le prove testimoniali allegare quanto — in caso di persistente diniego, come emergente anche dalla memoria di resistenza dell'Ufficio — domandare un accesso al sistema informatico ed una CTU sul suo corretto funzionamento — quantomeno nel periodo in esame — da parte di un perito esperto del ramo.

3.3. — Infatti, l'Ufficio ha significativamente affermato che «il beneficio della reintegrazione può essere accordato quando si sia incorso in un errore umano determinato da circostanze fuori dell'ordinario (Sentenza Commissione Ricorsi n. 5/2008), mentre la fattispecie in discussione sembra di altra natura.» ed ha allegato la seguente serie fattuale:

a) Il 21 agosto del 2017 lo studio Dragotti & Associati S.r.l. veniva incaricato dal mandatario FR Kelly del deposito della corrispondente traduzione italiana per la convalida italiana del brevetto in oggetto presso l'UIBM. La traduzione, secondo il mandatario italiano, era depositata il giorno 25 settembre 2017.

b) Il 17 aprile 2018 lo studio Dragotti & Associati riceveva la ministeriale numero 20180000140940 da parte dell'UIBM, nella quale era indicato che il file della traduzione depositato non corrispondeva al brevetto in oggetto, ma si riferiva ad un altro brevetto dello stesso richiedente, depositato nella fattispecie la mattina dello stesso giorno.

c) Il 19 aprile 2018 lo studio Dragotti & Associati richiede chiarimento a mezzo e-mail alla divisione informatica dell'UIBM. Il giorno seguente, la divisione informatica inviava gli orari di deposito delle 2 domande sopraccitate, e con particolare riferimento al brevetto in oggetto, indicava l'orario delle 17:05:06 del 25/09/2017 come momento esatto di deposito del file della traduzione sul portale UIBM. (Vedasi allegato numero 4 dell'istanza di reintegro in oggetto).

d) Lo studio Dragotti & Associati allegava all'istanza di reintegro per il brevetto in oggetto, uno screenshot dal quale si evinceva che il file, in formato p7m, utilizzato dallo stesso studio come file di traduzione, firmato digitalmente, per il deposito ai fini della convalida, aveva un orario di creazione posteriore all'orario riconosciuto di deposito delle 17:05:06, ovvero le 17:10. (Vedasi allegato numero 9 dell'istanza di reintegro in oggetto). Per questo motivo, il file depositato differisce dal file contenente la corretta traduzione.

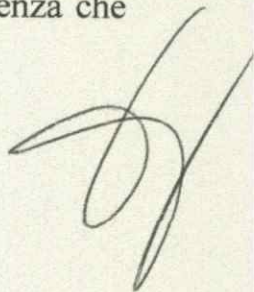
3.4. — In sostanza, le parti hanno allegato circostanze di fatto del tutto opposte e, nel caso della ricorrente, quel che più conta poiché la domanda giudiziale è la sua, un complesso di accadimenti del tutto estranei ed eccentrici rispetto alla fattispecie astratta (della reintegrazione) di cui si chiede l'accoglimento, con richieste istruttorie ad essi fatti del tutto non congruenti.

4. In conclusione, il difetto di fatti non integranti quelli di cui alla previsione *ex art.* 193 CPI, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Commissione (e della stessa SC), comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per l'eccentricità delle richieste rispetto ai fatti principali allegati nel ricorso, senza che occorra provvedere sulle spese di lite.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso di *The Cleveland Clinic Foundation*.

Così deciso il 20 settembre 2021



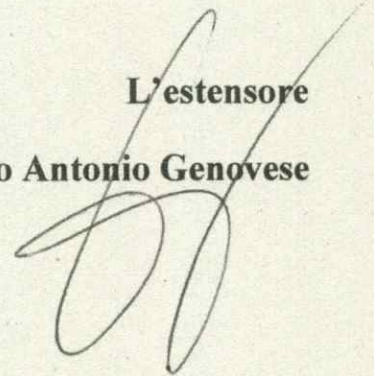
Il Presidente

Vittorio Ragonesi



L'estensore

Francesco Antonio Genovese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Add. 15/3/2022

LA SEGRETERIA

