

RICORSO N. 7901

UDIENZA DEL 21/3/2022

SENTENZA N. 46 /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. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

sentito il rappresentante dell'Ufficio;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

FSM – FALLIMENTO MACCHINE SISTEMI AUTOMATIZZATI

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Svolgimento del processo

Su presentazione di domanda di brevetto per invenzione industriale da parte della Kern Italia srl(ora Fallimento macchine sistemi automatizzati -FMSA)veniva trasmesso il 18.7.2019 alla richiedente

il rapporto di ricerca e l'opinione sulla brevettabilita' con l'avvertenza che-nel termine improrogabile di mesi 3 dalla scadenza dei 18 mesi di cui all'art.53 comma 2 del cpi -avrebbero dovuto pervenire all'Ufficio eventuali osservazioni e/o argomentazioni.

In data 27.10.2020,l'UIBM- rilevato che le risultanze del rapporto di ricerca evidenziavano la mancanza dei requisiti di novita' ed attivita' inventiva e che non era stato dato riscontro alla suddetta ministeriale respingeva la domanda e non concedeva il brevetto.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso la FMSA la quale precisava di aver risposto all'Ufficio con replica del 2.12.2020 avvalendosi della sospensione disposta dal DL18/2020(art.103)integrato dal DL 23/2020 n.37 e della proroga concedibile per effetto della continuazione della procedura ex art.192 cpi .

Assumeva che il termine assegnato nella ministeriale a sensi degli artt.173.1 e 192.2 cpi non poteva essere che quello di 21 mesi (18+3)dalla data di deposito della domanda(11.7.2018)venendo cosi' a scadere l'11.7.2020 e -in quanto pendente al 23.2.2020 -era da escludere dal computo -per effetto dei decreti emergenziali-il periodo intermedio sin al 15.4.2020 e poi sino al 15.5.2020(in tutto 83 gg)sicche' il termine -considerati i due mesi aggiuntivi per la continuazione della procedura-era da considerare definitivamente scaduto solo il 2.12.2020 con la conseguenza che il decreto di rifiuto risultava essere stato emesso prima della sua scadenza.

Aggiungeva che - anche se il calcolo dei termini avesse portato ad un scadenza anteriore -comunque la decisione di rifiuto era da considerare sempre nulla perche' emessa a termini non ancora scaduti. Lamentava che era stato omesso l'invio di una comunicazione interlocutoria ex.art.173.7 per segnalare la possibilita' di una conversione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di modello di utilita',contestava l'opinione preliminare sulla mancanza dei requisiti per una valida brevettazione e chiedeva rinvio della domanda alla competente divisione per l'esame della versione emendata in risposta alle obiezioni sollevate dall'ufficio nell'opinione scritta.

Motivi della decisione

I rilievi dell'opponente sono fondati avendo l'Ufficio errato nei calcoli temporali che non hanno preso in considerazione il periodo di sospensione previsto dai decreti emergenziali escludendo dal computo il periodo intermedio .

Infatti la domanda di brevetto e' stata depositata l'11 Ottobre 2018 e -con la trasmissione al richiedente il 18 luglio 2019 del rapporto di ricerca con l'opinione sulla brevettabilita' -veniva precisato nella ministeriale accompagnatoria che potevano essere presentate osservazioni -a sensi del combinato disposto degli artt.173 co.1 e 191 co.2 -fino a 3 mesi dopo la scadenza dei 18 mesi di cui all'art.53 co.2 del cpi(18 mesi dalla domanda):in pratica il termine assegnato -coprendo 21 mesi (18+3)-veniva a scadere l'11 luglio 2020.

A sensi dell'art 103 del dl 18/2020 ai fini del compito dei termini ordinatori o perentori,propedeutici,endi procedurali ,finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,non si doveva tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella 15 aprile 2020;con successiva integrazione operata dall'art.37 del DL 23/2020 il termine del 15 aprile veniva prorogato al 15 maggio 2020.

I giorni di sospensione per effetto di tali decreti di generale applicazione veniva così ad ammontare a 83 giorni dei quali non si doveva tenere conto nel computo del termine di 21 mesi concesso per le osservazioni che così slittava al 2 ottobre 2020 (11 luglio +83 gg).

In risposta alla citata ministeriale del 18 luglio 2019 il richiedente peraltro, avvalendosi della possibilità di chiedere la continuazione della procedura ex art.192 co.2 del cpi -in data 2 dicembre 2020 (nel termine bimestrale consentito dalla norma agevolatrice)forniva una versione emendata delle rivendicazioni all' Ufficio che - con ministeriale del 27 ottobre 2020 -aveva già dato atto di non aver avuto riscontro alla precedente e che l'invenzione-così come formulata- non poteva essere presa in considerazione per mancanza dei requisiti ' di novità ed attività inventiva ne' riscontrandosi in essa i requisiti di una brevettazione alternativa come modello di utilità'.

L'Ufficio dunque risulta aver emesso la decisione negatoria conclusiva a termini non ancora scaduti e senza rispetto delle formalità di legge che prescrivono che ove l'Ufficio rilevi che non può essere concesso i(o convertito)l brevetto emette una lettera interlocutoria di rifiuto motivato(ricorribile in Commissione) previa concessione di un termine per formulare osservazioni(art.173.7 cpi ed art.6 DM 27 giugno 2008)

Va pertanto revocato il provvedimento e rinviata alla competente divisione la domanda di brevetto affinché venga esaminata così come emendata,

PQM

La Commissione in accoglimento del ricorso rinvia la pratica all'Ufficio per la conseguente decisione
Roma, 21.3.2022

Il Cons. estensore
Dott. Massimo Scuffi

Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 16/05/2022

IL SEGRETARIO