

RICORSO N. 7887

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 54 /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 Ragonese | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

GIORGIO SPAGNOLO

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha presentato all'UIBM, in data 18/10/2019, una domanda di brevetto per invenzione (n. 102019000019292) dal titolo "Incremento autonomia veicoli elettrici". Esaminata la documentazione allegata, l'Ufficio rilevava una insufficiente descrizione del trovato in quanto il dispositivo oggetto della domanda non sarebbe stato descritto in modo sufficientemente chiaro e completo affinché una persona esperta del ramo potesse attuarla.

Alla richiesta di chiarimenti dell'Ufficio il richiedente forniva riscontro con due separate comunicazioni che tuttavia, ad avviso dell'Ufficio, non contenevano indicazioni atte a colmare le riscontrate lacune nella descrizione del trovato. Pertanto, con il provvedimento qui impugnato (n. 147766 del 19/6/2020), l'Ufficio comunicava al richiedente il rifiuto della sua domanda di brevetto per insufficiente descrizione del trovato.

Avverso tale provvedimento insorge l'odierno ricorrente, il quale ne chiede la integrale riforma sostenendo di aver fornito chiara e compiuta descrizione delle modalità attraverso le quali la sua invenzione può risolvere il problema tecnico individuato, consistente nel fornire alimentazione ad un veicolo a batteria attraverso l'utilizzo di una dinamo applicata alle ruote.

L'Ufficio ha fatto pervenire una nota scritta nella quale ribadisce le motivazioni che lo hanno indotto a rifiutare la domanda, richiamando precedenti pronunce nelle quali la Commissione ha ritenuto la descrizione del trovato tanto generica da impedirne una compiuta valutazione sotto il profilo della sua idoneità a conseguire un risultato tecnico utile e innovativo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Il provvedimento impugnato ha rifiutato la brevettazione dell'invenzione di cui si controverte ravvisando una carenza nella descrizione della stessa che ne impedisce una concreta attuazione da parte di un esperto del ramo. Come già affermato in precedenti

h

decisioni, la descrizione di un trovato può ritenersi sufficiente ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 51 C.p.i. quando l'esperto del ramo è in grado di attuare l'invenzione medesima senza dover ricorrere a nuove ricerche o, comunque, senza dover adottare sistemi attuativi soggetti a nuove indagini, nuovi controlli o nuove sperimentazioni" (Cass. n. 11094/1990).

Facendo corretta applicazione di tale principio, l'Ufficio ha ritenuto – con motivazione adeguata e indenne da censure - che le modalità di realizzazione della invenzione presentata dall'odierno ricorrente non siano state sufficientemente descritte nella domanda e nei disegni ad essa allegati. In particolare, le lacune più evidenti riguardano l'utilizzo da parte del richiedente di espressioni vaghe ed indeterminate per descrivere sia il numero degli alternatori, sia le caratteristiche della dinamo da utilizzare, che non consentono di individuare con sufficiente precisione le modalità di funzionamento ed il gradiente di originalità della invenzione.

Pertanto, la Commissione ritiene che il provvedimento di rifiuto dell'Ufficio meriti di essere integralmente confermato.

§§§

Per i motivi esposti il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00.

Roma, 31 ^{gennaio lu} dicembre 2022

Il Presidente

Il Relatore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 17 maggio '22

LA SEGRETERIA