

Il G.I.

Sciogliendo la riserva; osserva che il ricorso presentato dalla "Clendy" s.p.a. non può essere accolto.

La società ricorrente, premesso di commercializzare panni in microfibra, ha esposto di aver sviluppato, con propri mezzi, due modelli innovativi di imballaggio per panni in microfibra, caratterizzati da disegni geometrici a colori con una finestra sul lato anteriore di forma ovale, che consentono al consumatore di verificare i prodotti commercializzati al tatto, composti da un'unica fascia in cartone ripiegabile su sé stessa, in modo da formare un involucro con due facciate rettangolari, con sei alette laterali pieghevoli, in cartone, in modo da contenere tre panni in microfibra.

La ricorrente ha altresì esposto che tali modelli si caratterizzano anche per la particolare comodità ed efficacia ai fini dell'esposizione dei prodotti, suscettibili di essere tangibilmente verificati grazie alla presenza di una finestra sulla facciata, soggiungendo di aver presentato, il 31.7.2013, la domanda di registrazione per disegno-modello presso l'ufficio italiano brevetti.

Premesso ciò, la società ricorrente, rilevato di aver utilizzato i suddetti modelli di imballaggio sotto il proprio marchio "Clendy" - attraverso un set di tre panni in microfibra, rispettivamente destinati alla pulizia di cucina, bagno e mobili, denominato "Elite", caratterizzati, come detto, da modelli geometrici compresi in una scala di colori tra il lilla, viola e fucsia - assumeva che nel mese di ottobre 2014, la società QK s.r.l. aveva iniziato a distribuire sul mercato, sotto il proprio marchio "Dealò", un set di tre panni in microfibra, del tutto simili a quello commercializzato dalla "Clendy", utilizzando come confezione un involucro in cartone sostanzialmente identico, per forma, materiale e soluzioni tecniche e colori, al modello registrato, offrendo un prezzo più basso.

La ricorrente lamentava che sia l'involucro che il set di panni costituissero servile imitazione di quelli da sé distribuiti, come era dato desumere dal campione depositato, con conseguente rischio di confusione tra i due prodotti.

Si costituiva la QK s.r.l., che resisteva al ricorso, eccependo l'insussistenza dei presupposti della tutela del modello fatto valere dalla società ricorrente, producendo documentazione.

All'udienza del 3.3.2015, all'esito della discussione, il g.i. si riservava la decisione.

Va premesso che parte ricorrente ha depositato, in data 31.7.2013, la domanda di registrazione per disegno-modello; successivamente, il Ministero competente ha formulato un rilievo, in data 7.10.2013, cui è seguita la replica dell'istante, con deposito di atto integrativo in data 21.10.2013.

Tale domanda non è stata ancora accolta.

Preliminarmente, occorre richiamare il principio di diritto secondo cui, in tema di brevetto per invenzioni industriali, sino a quando la domanda di privativa resta segreta, la contraffazione

del trovato cui essa si riferisce non è giuridicamente concepibile (con conseguente esclusione sancita dal R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 83 bis, come poi modificato, della tutela in via cautelare anche di chi ha proposto la domanda); tuttavia la mancanza di brevetto (ovvero la inaccessibilità alla domanda) come la mancanza di titolarità del brevetto non concesso o la nullità di esso o la sua scadenza, in nessun modo precludono il potere di agire in giudizio, rendendo improponibile la domanda di chi voglia contestare il diritto a ottenere il brevetto di chi ha proposto la richiesta indicata, salvo il rigetto dell'azione proposta allorché al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, pertanto si ha non già una domanda improponibile, ma una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell'azione" (Cass. 14 marzo 2006 n. 5529; SU, n. 6532/08).

La giurisprudenza di merito ha altresì chiarito che la richiesta di nullità di una domanda di brevetto non ancora concesso, è carente solo di una condizione dell'azione, costituita appunto dal rilascio del brevetto e non manca quindi di un presupposto, cioè di un interesse giuridicamente tutelabile, per il quale possa su di essa dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione, con la conseguenza che, qualora venga pubblicata la concessione del brevetto in corso di causa e prima della decisione, il giudice ordinario adito, non può non pronunciarsi sulla domanda di nullità del diritto, riconosciuto in favore di terzi con la pubblicazione.

Detto ciò, va rilevato che la domanda di registrazione del disegno-modello in questione (artt. 31 ss., C.P.I.) non era da considerare accessibile al pubblico alla data del deposito del ricorso in esame (15.12.2014), in quanto dalla data della presentazione presso il Ministero dello sviluppo economico non era ancora decorso il termine di 18 mesi, di cui all'art. 4 del r.d. n. 1127/39, come modificato.

In particolare, la domanda relativa al disegno-modello è stata presentata il 31.7.2013, ma l'ente preposto ha richiesto modifiche ai documenti allegati, in data 7.10.2013; successivamente, il 25.10.2013, la "Clendy" s.p.a. ha integrato la documentazione, mediante apposito verbale.

Ne consegue che è applicabile l'art. 148 del C.P.I., comma 3°, secondo cui "se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente".

Ne discende che la domanda in esame deve ritenersi depositata il 25.10.2013, con la conseguenza che alla data del deposito del ricorso in questione e della stessa data dell'udienza (3 marzo 2015) non è decorso il suddetto termine di 18 mesi (non emergendo

*Harvey D.*

dagli atti la richiesta di concessione del minor termine di 90 giorni).

Pertanto, si applica l'art. 132 C.P.I., comma 1°, per cui i provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata (fattispecie, quest'ultima, non allegata, né documentata).

Il ricorso è dunque inammissibile.

Circa il merito, esso è da ritenere comunque infondato.

Al riguardo, il disegno-modello di cui è stata chiesta la tutela non presenta i requisiti della novità (art. 46 C.P.I.) e dell'originalità (art. 48 C.P.I.).

In particolare, parte resistente ha eccepito e dimostrato che analoghi modelli, costituenti involucri per imballaggio di un set di panni in microfibra, sono stati messi in commercio e, dunque, divulgati, da altri operatori commerciali (v. documento di cui al n. 4 della produzione della parte resistente); tale eccezione non è stata specificamente contrastata dalla società ricorrente.

Al riguardo, un'invenzione è nuova (art. 46), quando prima del suo deposito non sia stata resa nota, ovvero divulgata, in alcuna forma (scritta o orale) e in nessun luogo (in Italia o all'estero), in modo da poter essere attuata, ovvero non deve essere entrata a far parte dello stato dell'arte (o della tecnica).

La novità viene valutata mediante il confronto della soluzione inventiva proposta a tutela con lo stato dell'arte sino a quel momento esistente.

Per stato dell'arte si intende tutto ciò che è reso disponibile al pubblico per iscritto, per descrizione orale, per uso precedente o in ogni altro modo prima della data di deposito della domanda ed è costituito dalla documentazione scientifica, dagli articoli di giornali, dai *workpaper* interni, dai materiali presentati a fiere e convegni, oltre che dalla documentazione brevettuale.

Nel caso concreto, si ritiene che formi oggetto di registrazione come disegno o modello industriale una caratteristica nuova che conferisce a oggetti, macchine, prodotti in generale, inclusi quelli artigiani, gli imballaggi e i simboli grafici, un aspetto particolare e distintivo.

Per essere tutelabile un modello o disegno deve possedere due requisiti: essere nuovo ed avere carattere individuale.

Un modello possiede il requisito del carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce da quella suscitata da qualsiasi altro modello o disegno divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. L'impressione generale è valutata con il confronto tra il modello o il disegno che si vuole valutare e le anteriorità rilevanti.

Ora, nella fattispecie, escluso il requisito della novità, il modello in esame non presenta neppure quello dell'individualità,

*Ken*

4

nel senso che esso non suscita nell'utilizzatore-medio informato un'impressione diversa rispetto ad altri modelli "lato sensu" similari (quale quello commercializzato dalla QK s.r.l. e gli altri indicati).

Al riguardo, l'involucro in cartone contenente l'imballaggio dei tre panni in microfibra, commercializzato dalla "Clendy" s.p.a., presenta un carattere morfologico comune e non munito di particolarità tali da suscitare un'impressione differente da quella che potrebbe suscitare il modello commercializzato dalla QK s.r.l.

Per entrambi i prodotti, viene in rilievo un involucro rettangolare che esclude che essi siano percepiti diversamente in modo plastico ed evidente, pur presentando un'apertura centrale di diversa foggia da cui sono visibili i tre panni in microfibra.

D'altra parte, considerando la diversità della forma dell'apertura centrale dell'involucro tra i due prodotti (una specie di ellissoide per la ricorrente e due rettangoli affiancati per la resistente (di cui uno più piccolo, quasi a formare una L), essa escluderebbe comunque l'assimilabilità dei due prodotti e, dunque, la servile imitazione del disegno-modello addotto dalla ricorrente.

Né, a sostegno della tesi dell'imitazione illegittima del disegno della "Clendy", può essere invocato il fatto che i tre panni recino ciascuno le rispettive indicazioni "bagno", "cucina" e "mobili", presenti anche sui prodotti commercializzati da altre ditte (v. documento n. 4 della parte resistente), considerato altresì che tali diciture sono alquanto generiche, riferendosi a parole e termini di comunissimo uso, e non suscettibili di strutturare il requisito legale dell'originalità.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, al pagamento delle spese del procedimento, che liquida nella somma di euro 3000,00 per compenso, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario, iva e c.p.a.

Napoli, 17.3.2015.

Il g.i.

*Rosario Leva*