



MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Pastificio Dasso dal 1959”

Il 11 SETTEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a [GENOVA](#) il marchio nazionale “**PASTIFICIO DASSO DAL 1959**”

Il marchio è intestato ad un noto pastificio di Rapallo ed è utilizzato nella classe 30.

CR



Copyright, la Direttiva Ue non tocca i social – Italia Oggi del 12-09-2020

La Commissione Politiche Ue del Senato ha approvato la legge delega europea che recepisce la direttiva europea sul Diritto di Autore

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore



[Brevetti+ nuovi fondi alle pmi – Italia oggi del 07-09-2020](#)

Come accedere agli aiuti, le risorse ammontano a 25 mln €

Le richieste dal 21 ottobre, conterà l'ordine cronologico.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore



[Tribunale Europeo dei Brevetti: Torino e Milano tra le città italiane candidate per la nuova sede](#)

L'attuale sede di Londra del Tribunale Europeo dei Brevetti dovrà essere

trasferita per effetto della Brexit, tra le città candidate per la nuova sede ci sono Torino e Milano.

Prossimo appuntamento utile è il 10 settembre data in cui ci sarà la riunione dei Paesi UE per la valutazione delle candidature.



articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore



[BANDO Marchi+ pmi all'appello – Italia](#) [Oggi del 24-08-2020](#)

LE RISPOSTE AI DUBBI DELLE IMPRESE

D. Siamo una Pmi piemontese che opera nel settore dell'automotive e abbiamo in corso due progetti agevolati con la misura Sabatini. Purtroppo il fornitore, lo stesso per entrambe gli investimenti, sta avendo notevoli ritardi nella consegna a causa dell'emergenza Covid-19 e temiamo di non rispettare i termini previsti dall'agevolazione. Cosa possiamo fare? AB

R. In linea con le misure straordinarie per l'emergenza Covid-19, il Mise ha riconosciuto alle imprese beneficiarie della «Nuova Sabatini» la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al ministero della connessa documentazione. Tale

proroga è riconosciuta d'ufficio dal ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell'impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege, compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

D. Sono un libero professionista e ho registrato, lo scorso anno, un marchio. Posso beneficiare del bando Marchi+ o i professionisti sono esclusi? MN

R. Sono ammesse alle agevolazioni di cui al bando Marchi+3 le imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando stesso. Pertanto, i liberi professionisti non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

D. La nostra azienda di stampaggio prodotti in gomma-plastica ha rinnovato il catalogo prodotti. Vorremmo realizzare quindi una serie di nuovi stampi che richiedono però un investimento consistente, pur non necessitando di acquistare nuovi macchinari. Abbiamo la possibilità di accedere a qualche agevolazione? RB

R. L'opportunità più interessante per questo investimento è sicuramente quella derivante dal bando Disegni+, recentemente rifinanziato e che sarà riaperto a partire dal 14 ottobre 2020. È fondamentale, però, che tali nuovi prodotti facciano riferimento a disegni registrati. Tra l'altro, ai fini dell'ammissibilità non è sufficiente aver effettuato il mero

deposito della domanda di registrazione. I disegni/modelli oggetto di valorizzazione devono essere già stati registrati (a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione) ed essere in corso di validità; inoltre, la domanda di agevolazione deve essere corredata, tra l'altro, dal certificato di registrazione del disegno/modello. Il bando prevede un contributo a fondo perduto, in regime «de minimis», a copertura dell'80% delle spese ammissibili.

Risposte a cura
di Roberto Lenzi, studio RM
I lettori possono
inviare i loro quesiti
a online@studiorm.it

In calce all'articolo alcuni interessanti spunti operativi e pratici.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore



Cessioni Know How – Italia Oggi del 15-08-2020

Cessioni Know How

L'interpello n 258 è lo spunto per una ricognizione sulla qualificazione delle royalties

Ai canoni si applica la potestà impositiva concorrente

L'interpello n. 258 è lo spunto per una ricognizione sulla qualificazione delle royalties

Cessioni know-how ai raggi X

Ai canoni si applica la potestà impositiva concorrente

Pagina a cura
di LUCA NISCO

Nel caso di canoni la potestà impositiva è quella concorrente. Ossia le somme percepite, per esempio per il trasferimento di know-how, possono essere oggetto di tassazione sia nel Paese estero, come Stato della fonte, sia in Italia, come Stato di residenza del percettore. È la conclusione cui giunge l'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 258 del 7 agosto 2020, secondo cui i pagamenti ricevuti da una società italiana e qualificati come canoni, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e il paese estero fonte del reddito, sono soggetti ad una potestà impositiva concorrente, sì che la società italiana che sia beneficiario effettivo dei pagamenti può avvalersi del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della Convenzione e dell'art. 165 del Tuir.

La questione. Il caso riguarda una società italiana Alfa attiva nel settore delle cucine, distribuite a livello internazionale attraverso alcune società controllate. Alfa ha stipulato con la società estera Beta un contratto di trasferimento di know-how, avente a oggetto, per l'appunto, il trasferimento dell'uso del know-how di Alfa a Beta, ai fini esclusivi della fabbricazione e assemblaggio dei prodotti distribuiti da Alfa. Il trasferimento di tecnologia include anche alcuni disegni e informazioni tecnico-produttive, definite «Platform», che Beta può utilizzare esclusivamente nei propri stabilimenti produttivi nel territorio estero contrattualmente individuato. I beni immateriali oggetto del contratto non ricomprendono marchi registrati, brevetti o modelli di design.

Il corrispettivo per l'uso del

know-how è strutturato in tre componenti: (i) una technology fee, versata una tantum; (ii) una supplemental technology fee, pari all'1% del fatturato generato dalla vendita dei prodotti realizzati con la tecnologia data in licenza, e (iii) una Platform design fee, specificatamente pattuita per l'uso della Platform.

Date tali premesse, Alfa ha chiesto all'Agenzia delle entrate un parere circa l'effettiva qualificazione dei proventi percepiti come canoni, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione stipulata tra l'Italia e il paese estero di residenza di Beta, formulando, altresì, un quesito in merito alla possibilità di beneficiare del credito d'imposta sulle ritenute subite nel paese estero a fronte dei pagamenti percepiti in forza del contratto stipulato con Beta (art. 165 del Tuir e art. 23 della

Convenzione). La questione costituisce un'utile occasione per ripercorrere il quadro normativo domestico e convenzionale da tenere in considerazione ai fini della qualificazione di determinati pagamenti come canoni (royalties), anche perché il correlato trattamento fiscale può assumere una rilevanza non trascurabile nelle scelte strategiche e di pianificazione finanziaria degli operatori.

La normativa. La normativa fiscale italiana non definisce chiaramente la nozione di canoni, limitandosi a trattare come tali i compensi per l'utilizzazione dei beni immateriali. Tuttavia, la Direzione generale del ministero delle finanze, con la circolare n. 42/1981, chiarì che in tale nozione rientrano i corrispettivi per l'uso o la concessione in uso di beni immateriali per i quali si rende possibile, in ambito

industriale, uno sfruttamento produttivo di redditi. La definizione è stata poi ampliata a opera del d.lgs n. 143/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 26-quater del dpr n. 600/1973, implementativo della direttiva 2003/49/Ce (cosiddetta Direttiva interessi e royalties), che vi ha peraltro espressamente ricompreso l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,

È importante distinguere tra la concessione in uso del know-how e la mera prestazione di servizi; mentre i primi riguardano informazioni che sono già esistenti o riguardano la cessione di tali informazioni dopo il loro sviluppo, nei contratti di prestazioni di servizi il trasferente si impegna a prestare servizi che possono richiedere l'uso, da parte sua, di speciali conoscenze, ma non il loro trasferimento

commerciali o scientifiche. La circolare n. 42/1981 precisa che nella stessa categoria di beni è ricompreso il know-how, richiamando in proposito la definizione contenuta nel paragrafo 11 del commentario all'art. 12 del Modello Ocse, per il quale tale espressione è utilizzata nell'ambito del trasferimento di informazioni che non sono state oggetto di brevetto e che normalmente non ricadono nell'ambito di altri diritti di proprietà intellettuale. L'art. 12 del Modello Ocse disciplina il trattamento fiscale dei canoni ed è generalmente seguito nelle Convenzioni stipulate dall'Italia, le quali prevedono: (i) una nozione di canoni a fini convenzionali; (ii) la ripartizione della potestà impositiva tra paese della fonte e paese di residenza; (iii) una soglia massima di tassazione nel paese della fonte, rappor-

tata all'ammontare lordo dei canoni corrisposti. Con specifico riferimento al contratto di know-how, il paragrafo 11.2 del commentario chiarisce che esso differisce dal contratto di prestazione di servizi, in cui una parte si assume l'obbligo di utilizzare le sue usuali abilità, inerenti alla sua attività, per eseguire da sé un lavoro per l'altra parte. È, pertanto, particolarmente importante distinguere tra la concessione in uso del know-how, di cui all'art. 12 del Modello, e la mera prestazione di servizi, inclusa nell'art. 7 del medesimo Modello («utili d'impresa»). A tal fine, mentre i contratti di trasferimento di know-how riguardano informazioni che sono già esistenti o riguardano la cessione di tali informazioni dopo il loro sviluppo o la loro creazione e includono specifiche disposizioni in merito alla confidenzialità, nei contratti di prestazioni di servizi il trasferente si impegna a prestare servizi che possono richiedere l'uso, da parte sua, di speciali conoscenze, capacità ed esperienza, ma non il loro trasferimento all'altra parte. Di conseguenza, in molti casi di cessione di know-how, oltre alla fornitura delle informazioni esistenti o alla riproduzione di materiale esistente, dovrebbero residuare poche attività, mentre un contratto di prestazione di servizi dovrebbe richiedere, nella maggior parte dei casi, un livello di attività e di spese molto più elevato da parte del trasferente al fine di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali, come ad esempio le spese per l'assistenza tecnica pura. Il paragrafo 11.6 del commentario afferma che nella pratica commerciale i contratti possono essere misti, prevedendo sia la concessione di know-how sia la prestazione di assistenza tecnica, con la necessità di suddividere ragionevolmente l'intero importo concordato in base alle

diverse pattuizioni contrattuali. Tuttavia, se una delle parti dell'accordo costituisce di gran lunga lo scopo principale del contratto e le altre parti sono di carattere ancillare alla prima e principalmente di carattere irrilevante, il trattamento convenzionale applicabile alla parte principale dovrebbe, in linea generale, essere applicato all'intero contratto.

La risposta dell'Agenzia. Sulla scorta di tali considerazioni, l'Agenzia delle entrate ritiene che nel caso di specie i pagamenti ricevuti da Alfa possano essere qualificati come canoni, essendo il trasferimento di informazioni limitato ai fini esclusivi di fabbricazione e di assemblaggio dei prodotti presso la sede produttiva estera, nonché parziale, atteso che Alfa mantiene per sé e per i propri licenziatari, al di fuori del territorio estero, tutti i diritti di utilizzo del know-how. Per quanto attiene alle prestazioni ulteriori (e.g. assistenza tecnica), le stesse sono ugualmente riconducibili, sotto il profilo convenzionale, alla nozione di canone, poiché il trasferimento di tecnologia rimane, nell'ambito del contratto concluso tra le parti, lo scopo principale della pattuizione. Ne consegue una potestà impositiva concorrente, potendo le somme essere oggetto di tassazione sia nel paese estero fonte del reddito sia in Italia, Stato di residenza del percettore/beneficiario effettivo. Su tali presupposti, Alfa ha diritto all'applicazione della ritenuta convenzionale del 15% sugli importi pagati da Beta e può avvalersi del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della Convenzione e dell'art. 165 del Tuir. Per le ritenute già subite in misura superiore a quella prevista dalla Convenzione, invece, Alfa dovrà presentare istanza di rimborso alle competenti autorità fiscali estere.

© Riproduzione riservata

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore



MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “WING FOIL TOUR”

Il 07 AGOSTO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a [LIVORNO](#) il marchio nazionale “WING FOIL TOUR”

Il marchio è intestato ad una Associazione Sportiva con sede in Livorno ed è utilizzato nelle classi 35 e 41.

CR



Brevetti, Marchi e Disegni: riapertura dei termini per le domande di contributo

A partire dal 30 settembre si potranno presentare le domande per [Marchi+3](#) (con una dotazione aggiuntiva di 4 milioni di euro), dal 14 ottobre per [Disegni +4](#) (ulteriori 14 milioni di euro) e dal 21 ottobre per [Brevetti+](#) (con 25 milioni di euro).

Legittime le cessioni di marchi infragruppo

La sentenza della Corte di Cassazione n. 10000/2019, in materia di cessione di marchi infragruppo, ha stabilito che la cessione di marchi da parte di una società del gruppo a un'altra società del gruppo, con l'obiettivo di razionalizzare e concentrare in un'unica società nazionale la gestione del marchio, non è considerata abusiva, se è motivata da valide ragioni economiche e se è finalizzata al conseguimento di vantaggi fiscali. La sentenza ha escluso la sussistenza di un'operazione elusiva ex art. 37-bis del dpr 29 settembre 1973 n. 600, avendo accertato la sussistenza di valide ragioni economiche per il compimento delle operazioni collegate, corrispondenti

Legittima la cessione di marchi infragruppo -Italia Oggi del 27-07-2020

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Il secondo motivo denuncia (...) parte in cui il giudice di merito ha escluso la sussistenza di una condotta riconducibile all'abuso del diritto «nonostante i consistenti vantaggi fiscali che il gruppo societario ha potuto conseguire attraverso le operazioni societarie effettuate di conferimento e fusione aventi a oggetto il marchio V». Premesso che la contestazione di «abuso del diritto» è costruita dall'Ufficio sul presupposto della sopravvalutazione del valore del marchio V, esclusa dal giudice di merito per le ragioni già evidenziate, la denunciata violazione del divieto di abuso del diritto è comunque infondata. Il giudice di appello ha escluso la ricorrenza di una operazione elusiva ex 37 bis dpr 29 settembre 1973 n. 600 avendo accertato la sussistenza di «valide ragioni economiche» per il compimento delle operazioni collegate, corrispondenti

alla «esigenza di razionalizzare, nazionalizzare e concentrare in un unico soggetto di imposta totalmente italiano un marchio in precedenza diviso in due zone di utilizzo (Italia e Nordamerica - resto del mondo)», giudizio condiviso dalla stessa ricorrente nella parte in cui afferma che «la politica sottesa alla riunione del marchio appare senz'altro meritevole di tutela giuridica in quanto operazione sorretta da valide ragioni economico-imprenditoriali» (...). Il divieto di abuso del diritto disciplinato dall'art. 37-bis, dpr 29 settembre 1973 n. 600 consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti di operazioni prive di valide ragioni economiche, ossia finalizzate in via esclusiva o anche prevalente al conseguimento di vantaggi fiscali. (...) Accertata la sussistenza di valide ragioni economiche che hanno determinato le operazioni collegate (nel caso in es-

me, la riunione del marchio in capo a un'unica società nazionale), la natura «abusiva» della operazione deve essere senz'altro esclusa. La fattispecie elusiva prevista dall'art. 37-bis del dpr 29 settembre 1973 n. 600 deve essere distinta dalla condotta del contribuente tesa al risparmio lecito di imposta. La norma in oggetto non può essere interpretata nel senso che essa obbliga il contribuente che intende perseguire determinate finalità imprenditoriali ed economiche, che siano effettive, reale e preponderanti ad adottare necessariamente gli strumenti fiscali più gravosi, trattandosi di disposizione che, se vieta l'uso improprio degli strumenti previsti dall'ordinamento, non vieta al contribuente, che agisce in presenza di valide ragioni economiche, di optare per il tipo di operazione comportante il carico fiscale per lui più conveniente, in attuazione di una legittima condotta.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

A D Z
L M N S
B E I O
O C F T
G H Q

Marchio composto da singole lettere – indicazioni Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà intellettuale

Nella sentenza del 09.09.2010, C-265/09 P, la Corte di Giustizia stabilisce che, nel caso di marchi costituiti da singole lettere rappresentate in caratteri che non hanno particolari caratterizzazioni grafiche, c’è bisogno di valutare se il segno sia in grado di distinguere i diversi prodotti e servizi.

Se la condizione per la registrazione di un marchio composto da una singola lettera è che sia idoneo a distinguere i prodotti e i servizi di una impresa da quelli delle altre imprese del settore, ciò probabilmente vuol dire che la singola lettera non debba evocare nel pubblico di riferimento un legame con ciò che commercializzano le altre imprese del settore. Ad esempio la lettera “C” non potrà essere originale per un prodotto commercializzato da un’azienda che vende succhi di frutta in quanto rimanderebbe alla vitamina C per cui in questo caso la singola lettera non sarà registrabile come marchio.



MARCHI ITALIANI: depositato il marchio

“MAELI”

Il 17 LUGLIO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a [LA SPEZIA](#) il marchio nazionale “MAELI”

Il marchio legato ad un locale spezzino, è utilizzato nel settore ristorazione, alloggi, bed and breakfast, affittacamere nelle classi di prodotti e servizi 25, 43

CR



MARCHI ITALIANI: REGISTRATO IL MARCHIO “RAIN ITALY”

Accettata in data 15.07.2020 la domanda di registrazione del marchio “Rain Italy” depositato il 15.10.2019 a [Bologna](#)



MARCHI: REGISTRATO IL MARCHIO MINI & SUN

Accettata in data 08.06.2020 la domanda di registrazione del marchio "Mini & Sun" depositato il 23.09.2019 a [Milano](#)



MARCHIO DESCRITTIVO: Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020

"BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi" marchio che afferisce a prodotti della classe 29, 30, 31 funghi, salse, caffè, riso, tartufi ecc. Ad avviso dell'esaminatore il marchio è descrittivo e non ha capacità distintiva nella sua parte denominativa e la parte figurativa non conferisce originalità al marchio e non aggiunge nulla ad un comune slogan pubblicitario. Per questo il marchio non è registrabile.

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020

Nel procedimento R 604/2020-1

Athenor Loc. Ponte Sargano S.S. Sellanese Km 22.500 06041 Cerreto di Spoleto (PG) Italia Richiedente / Ricorrente

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore
Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 2 agosto 2019, Athenor ("la richiedente"), chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo per i seguenti prodotti:

Classe 29 – Olii e grassi commestibili; Olio extra vergine d'oliva; Olio di arachide; Olio di granturco; Olio di mais; Olio di soia; Grassi per cucinare; Grassi di mais; Grasso di manzo; Grassi vegetali per la cucina; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Frutta pronta; Frutta cotta; Frutta conservata; Frutta congelata; Frutta secca; Polpa di frutta; Frutta a fette; Dessert a base di frutta; Frutta in scatola; Macedonia di frutta; Snack a base di frutta; Frullati; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Confetture; Tartufi conservati; Tartufi secchi; Funghi conservati; Funghi commestibili secchi; Funghi pronti; Olive trasformate; Olive conservate; Olive [pronte]; Pasta di olive; Conserve di pomodoro; Patate fritte; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi cotti; Legumi in scatola; Legumi conservati; Conserve di legumi; Semi commestibili; Soia [pronta]; Snack a base di soia; Succhi vegetali per la cucina; Uova; Latte; Latticini; Formaggi; Formaggi cremosi; Formaggio fresco; Yogurt; Carne; Pollame; Selvaggina; Prodotti di salumeria; Ripieni di carne per tortini; Piatti pronti di carne; Pesce; Pesce congelato; Pesce conservato; Pesce lavorato; Cibi a base di pesce; Zuppa di pesce; Pesce in scatola; Olio di oliva; Carne spalmabile;

Classe 30 – Salse [condimenti]; Sughì per pasta; Sughì di carne [salse]; Condimenti a base vegetale per pasta; Salsa di carciofi; Salsa di pomodoro; Alimenti pronti sotto forma di salse; Paste alimentari; Pasta fresca; Pasta in fogli; Pasta all'uovo; Pasta integrale; Involucri di pasta; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Pasta sfoglia; Pasticci pronti da cuocere; Preparati fatti di cereali; Alimenti a base di cereali; Spuntini a base di cereali; Cereali preparati per il consumo umano; Cereali pronti da mangiare; Cereali per la prima colazione contenenti frutta; Pane e panini; Pane d'azzimo; Pangrattato; Impasto per il pane; Pasta per pane; Prodotti da

forno; Pizze; Focacce; Lievito; Crackers; Crostini; Snack a base di cereali; Farine alimentari; Farina per pizza; Farina per paste alimentari; Farina di cereali; Farina per dolci; Farina di soia; Pasticceria; Confetti; Biscotti; Dolci; Wafer; Budini pronti da mangiare; Cioccolatini sotto forma di praline; Prodotti di confetteria ricoperti di cioccolato; Aromi per dolci; Pasta per dolci; Polvere per dolci; Dolcificanti naturali; Gelati; Miele; Sciroppo di melassa; Polveri lievitanti; Sale; Aceto; Senape; Spezie; Caffè; Succedanei del caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cacao; Zuccheri; Riso; Tapioca; Sago; Ghiaccio;

Classe 31 – Tartufi freschi; Funghi freschi; Frutta fresca; Ortaggi freschi; Verdure non lavorate; Patate non lavorate; Insalate verdi fresche; Insalate di prodotti orticoli; Olive non lavorate; Prodotti agricoli (allo stato grezzo); Prodotti orticoli grezzi e non lavorati; Cereali grezzi [non lavorati]; Legumi freschi; Legumi crudi; Lenticchie fresche; Fave fresche; Orzo non lavorato; Avena; Granaglie [cereali]; Grano grezzo per uso alimentare; Sesamo commestibile non lavorato; 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'È PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 3 Piselli freschi; Malto; Soia fresca; Alimenti per animali domestici; Alimenti per animali contenenti fieno; Alimenti per animali d'allevamento; Semi naturali; Funghi non lavorati.

In data 23 agosto 2019, l'esaminatore obiettava la domanda di marchio ravvisando che il segno era privo di capacità distintiva rispetto ai prodotti rivendicati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. In particolare, l'esaminatore affermava che il pubblico di riferimento, costituito da consumatori medi di lingua italiana, percepirebbe il marchio come uno slogan promozionale elogiativo, il cui proposito è quello di comunicare che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori. L'esaminatore concludeva che la natura di degli elementi figurativi del segno fosse trascurabile e che quindi essi non erano in grado di dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.

La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatore e depositava le proprie osservazioni a sostegno della registrazione della domanda di marchio. La richiedente argomentava essenzialmente quanto segue: – Per ottenere la registrazione come marchio, non si può esigere un elevato livello di creatività ed originalità. Inoltre, è necessario contemperare due differenti esigenze: quella dei consumatori a poter agevolmente distinguere tra i vari prodotti in commercio, e quella dei restanti operatori sul mercato, interessati al libero utilizzo

di determinanti segni. Un marchio (slogan) può essere validamente registrato se dotato di novità (ovvero che non si confonda con i segni distintivi anteriori) e liceità. – Il segno contiene elementi che attireranno l'attenzione del consumatore, che lo vedrà come un segno distintivo in relazione ai prodotti richiesti. Gli elementi stilizzati inclusi nel segno, conferiranno allo stesso carattere distintivo sufficiente e necessario per la sua registrazione. In particolare, i caratteri tipografici con cui sono rappresentati gli elementi verbali «Bell'e PRONTO – li mangi dove vuoi», sono molto particolari e, il fatto che, in questo caso una parola appaia disposta sopra l'altra farà sì che il segno abbia un grande impatto visivo sul consumatore. D'altra parte, il simbolo che ricorda un piatto, non fa altro che ricordare i prodotti richiesti. – Il consumatore di riferimento dei prodotti venduti dal richiedente, percepirà e memorizzerà le peculiari caratterizzazioni grafiche del marchio richiesto, e percepirà questo marchio non come indicatore della qualità, bensì come indicatore dell'origine commerciale dei prodotti.

Con decisione del 4 febbraio 2020 (“la decisione impugnata”), l'esaminatore confermava il rifiuto alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 4 l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione impugnata può essere sintetizzata come segue: – L'Ufficio non è d'accordo con gli argomenti presentati dal richiedente. – In questo senso, e se si analizza il segno contestato, si può vedere che in esso le parole (slogan) “Bell'e PRONTO” da un lato e lo slogan “li mangi dove vuoi” sono perfettamente identificabili e i caratteri tipografici con cui sono scritti presentano una stilizzazione minima di uso comune. Allo stesso modo, le differenze dal punto di vista della disposizione e della dimensione tra i vari elementi denominativi sono di uso frequente. – Inoltre, la rappresentazione grafica del marchio richiesto non è idonea a conferire un carattere distintivo al marchio di cui trattasi. Infatti, la rappresentazione grafica (piatto) su cui figura l'espressione “Bell'e PRONTO – li mangi dove vuoi” del marchio richiesto nonché la tipografia delle parole che la compongono, non comporteranno, nel consumatore di riferimento, un ragionamento che resterà impresso nella sua mente in modo tale che detto segno gli consentirà di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. – Pertanto, una valutazione globale del marchio richiesto rivela che lo stesso è privo di carattere distintivo, tenuto conto del suo messaggio meramente promozionale (che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori) e dei suoi elementi figurativi non distintivi. Il consumatore di riferimento posto di fronte a detto marchio non potrà identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti dal richiedente e distinguerli da quelli di altre imprese.

In data 24 marzo 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone e, contestualmente, la memoria contenente i motivi di ricorso. Motivi del ricorso

Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Contrariamente a quanto affermato dall'esaminatore, la stilizzazione e la disposizione degli elementi verbali del segno lo dotano di gradiente distintiva poiché il suo impatto visivo gli permetterà di essere percepito come una indicazione dell'origine commerciale dei prodotti.

11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 5 – Gli elementi tipografici e l'alternanza tra corsivo e stampatello, così come la posizione di questi elementi al centro di un elemento figurativo costituito da un piatto rotondo stilizzato, rendono il segno memorabile agli occhi del pubblico di riferimento. – Il segno è caratterizzato da un insieme di elementi che lo faranno percepire come distinguibile. Infatti, esso è nuovo e dotato di liceità. – Il segno presenta un gioco di parole che introduce un intrigo concettuale che, in linea con la giurisprudenza della Corte, permette al marchio di essere registrabile. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È pertanto ricevibile. 9 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito. Sull'assenza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 10 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio (21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25) al fine di consentire così al consumatore che acquista tale prodotto o servizio di operare, in occasione di un ulteriore acquisto, la stessa scelta qualora l'esperienza si rivelasse positiva o di fare un'altra scelta se la stessa si rivelasse negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 19; 30/04/2003, dorato, EU:T:2003:123, § 23). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34). 12 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 6 espressioni che incitano ad

acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d'incitamento all'acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata). 13 Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata). 14 Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24). 15 Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24) tenendo, altresì, conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010, T-244/09 Acensa, EU:T:2010:430, § 18). 17 Nella fattispecie, i prodotti richiesti si dirigono al grande pubblico e il consumatore di detti prodotti presta un livello medio di attenzione nel momento dell'acquisto. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 7 18 Inoltre, poiché gli elementi che compongono il marchio consistono in termini appartenenti alla lingua italiana, il pubblico di riferimento è rappresentato dai consumatori italofoni dell'Unione europea (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). 19 Quanto al segno, la Commissione concorda che, benché non si possa prescindere

dallo svolgere una valutazione tenuto conto della impressione complessiva di questi, è comunque appropriato esaminare in primo luogo i singoli elementi che lo compongono.

Nella fattispecie, detti elementi sono le componenti verbali, costituite dalle parole che formano l'espressione "bell'e pronto – li mangi dove vuoi", e le componenti figurative, costituite dalla tipografia delle dette componenti verbali e dalla rappresentazione sullo sfondo di una figura rotondeggiante che può richiamare un piatto.

L'espressione "bell'e pronto – li mangi dove vuoi" è formata da vocaboli appartenenti al linguaggio corrente e aventi, inter alia, i seguenti significati: "Bello": Agg. In molti casi equivale genericamente a buono (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/bello/>) "E": Cong. La più comune fra le congiunzioni; ha funzione semplicem a unire due parti del discorso che nella proposizione compiono il medesimo ufficio (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/e/>) "Pronto": Agg. Cosa, che è già preparata, apparecchiata, o comunque nelle condizioni opportune per essere adoperata subito, per servire senza ritardo al suo scopo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/pronto/>) "Li": Plur. del pron. lo (v.); significa essi, quelli, in funzione di compl. oggetto, e si riferisce a persone o cose (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/li3/>) "Mangi": Seconda persona del verbo mangiare – L'atto, l'operazione del mangiare, del prendere il cibo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/mangiare1/>) "Quando": Avv., cong. e s. m. [lat. quando] Con valore temporale (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/quando/>) "Vuoi": Seconda persona del verbo volere – Tendere con decisione, o anche soltanto con il desiderio, a fare o conseguire qualche cosa (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/volere2/>) 22 L'espressione in questione è impiegata nella sua forma grammaticale abituale e non si discosta da una costruzione lessicalmente corretta (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 25). Come confermato dalla sua presenza nei dizionari, quella in esame è un'espressione che appartiene al gergo comune della 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 8 lingua italiana il cui significato sarà facilmente compreso dal pubblico di riferimento. Essa, infatti, sarà immediatamente intesa come un'indicazione diretta che i prodotti oggetto della domanda, i quali si riferiscono ad alimenti per il consumo umano e animale, sono buoni e pratici da consumare e/o usare come ingredienti in qualsiasi luogo e in qualsivoglia situazione.

Detta valutazione è in linea con quella espressa dall'esaminatore. La Commissione nota che la richiedente non ha contestato che l'espressione di cui trattasi veicolerà essenzialmente il significato sopracitato.

I prodotti coperti dalla domanda di marchio sono alimenti commestibili di vario genere i quali sono destinati al consumo umano e animale. Ebbene, nel contesto di detti prodotti, l'espressione "bell'e pronto – li mangi dove vuoi" sarà di primo acchito percepita come uno slogan promozionale cui mero scopo è quello di comunicare in maniera elogiativa delle qualità dei prodotti della richiedente.

Tale semplice e ordinario messaggio promozionale non possiede nessuna risonanza particolare per i prodotti di cui trattasi. Infatti, essa non mostra nemmeno quella certa originalità e risonanza che permettano di ricordarlo con facilità quando sarà applicato ai prodotti in questione (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59).

Quanto agli elementi figurativi del segno, la Commissione, nonostante le doglianze della richiedente, non può fare a meno di concordare con l'esaminatore nel ritenere che essi non avranno impatto alcuno nella percezione del consumatore rilevante, il quale focalizzerà la propria attenzione sul messaggio promozionale veicolato dai suoi elementi verbali. Nonostante la richiedente insista nell'argomentare che i differenti caratteri tipografici e che la figura circolare sul fondo doterebbe il segno di carattere distintivo, si osserva come gli elementi figurativi siano invece sprovvisti di caratterizzazione grafica in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata da 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 28 In particolare, il carattere corsivo impiegato nelle parole "BELL'E PRONTO" è alquanto comune, così come è altrettanto comune il carattere stampatello impiegato nelle parole "LI MANGI DOVE VUOI". Con riguardo alla rappresentazione di una figura circolare che, stante la richiedente, sarebbe percepita come un piatto, la Commissione reputa che, oltre che fungere a uno scopo meramente ornamentale, tale elemento sia una chiara, per stessa ammissione della richiedente, indicazione del proposito e della natura dei prodotti in causa. 29 Per queste ragioni, tenendo in conto della giurisprudenza in materia, questa Commissione ritiene che, in assenza d'informazione previa alcuna, nel caso di specie il pubblico destinatario non possa percepire nell'espressione contenuta nella domanda di marchio nient'altro che una mera connotazione promozionale. L'espressione per cui è richiesta la registrazione non costituisce un gioco di 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 9 parole e, contrariamente a quanto allegato dalla richiedente, non è né capricciosa, né sorprendente, né inaspettata.

Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, il pubblico destinatario, in quanto poco attento a un segno che gli dà di primo acchito non un'indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che questi intende acquistare, bensì un'informazione esclusivamente astratta, non si

attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29). 31 Anche se gli enunciati delle liste dei prodotti rivendicati dalla domanda di marchio si riferiscono a una gran varietà di prodotti, la Commissione rammenta che il consumatore non si aspetta che tipi di messaggi promozionali come quello in esame siano precisi o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questi messaggi promozionali sono accomunati dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un'informazione, anche se di carattere non specifico, che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati. Consolidata giurisprudenza ha rifiutato la registrazione a messaggi promozionali che a priori potessero sembrare vaghi e indefiniti (si veda 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9; 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12; Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442). 32 Non è possibile ammettere che la sentenza "Vorsprung durch Technik" citata dalla richiedente in supporto dei suoi argomenti in difesa della domanda di marchio abbia cambiato i criteri riguardanti la registrabilità dei messaggi promozionali o pubblicitari come marchi (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36-39). Anche se questa sentenza effettivamente offre chiarimenti su certe questioni relative all'accettabilità dei marchi, essa non può essere né deve essere interpretata come un suggerimento che qualsiasi frase promozionale che, tuttavia, è, come nel caso di specie, estremamente banale, possa registrarsi come marchio solo perché si presenta nella forma di un messaggio pubblicitario (si veda decisione dell' 08/07/2011, R 1798/2010-G, 'La qualité est la meilleure des recettes', § 28, confermata dalla sentenza 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72). 33 Inoltre, in questa sentenza in base alla quale la richiedente critica le ragioni di rifiuto espresse dall'esaminatore, la "risonanza" dello slogan "Vorsprung durch Technik", identificata dalla Corte era, fra le altre cose, dovuta al fatto che il segno in questione era "uno slogan assai conosciuto che durante svariati anni è stato usato da Audi" (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). Pertanto, nel caso citato dalla richiedente la Corte ha ritenuto che tale slogan fosse distintivo per un'ampia gamma di prodotti e servizi anche in vista del suo carattere distintivo acquisito attraverso un uso duraturo come slogan per promuovere la vendita di autoveicoli. Tuttavia, queste circostanze sono assenti nel presente caso. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi. Ne consegue che gli argomenti della richiedente basati su questa sentenza non risultano pertinenti e devono essere rigettati.

Ne deriva che l'obiezione alla registrazione del marchio in esame sollevata dall'esaminatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, deve ritenersi fondata relativamente a tutti i prodotti richiesti. Il ricorso è dunque respinto.



MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “NESSUN DORMA”

L' 11 GIUGNO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a [LA SPEZIA](#) il marchio nazionale “**NESSUN DORMA**”

Il marchio è utilizzato nelle classi di prodotti e servizi 25, 29, 30, 33, 43

CR

CHIANTI SALUMI

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “CHIANTI SALUMI”

Accettata in data 18.06.2020 la domanda di registrazione del marchio “Chianti Salumi” depositato il 22.02.2018 a [Firenze](#)

YIMMI &

MARCHI: REGISTRATO IL MARCHIO YIMMI & CO

Accettata in data 08.06.2020 la domanda di registrazione del marchio "Yimmi & Co" depositato il 13.01.2020 a [Prato](#)

Piegat

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "L'impiegata"

Accettata in data 01.06.2020 la domanda di registrazione del marchio "L'impiegata" depositato il 20.12.2019 ad [Ancona](#)



[Bando Disegni +4: dal 27 maggio le PMI potranno richiedere il contributo per i loro progetti di valorizzazione dei disegni e modelli industriali.](#)

Da mercoledì 27 maggio 2020 è possibile presentare la domanda di adesione al [Bando Disegni+4](#) , la misura a sostegno delle piccole e medie imprese per progetti di valorizzazione dei disegni e dei modelli industriali.



[MEZZOGIORNO CREDITO D'IMPOSTA R&S](#) [AGEVOLATO: ITALIA OGGI DEL 18-05-2020](#)

Aumentano gli incentivi, tra i costi ammissibili possono rientrare in una o più di queste categorie: spese per il personale, strumentazioni e attrezzature, costi relativi ad immobili e terreni e **conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza** nonché i costi sostenuti per i servizi di consulenza ed equivalenti

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore