

MARCHI STORICI: è possibile iscriversi al registro dei marchi storici di interesse nazionale



È stato pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che stabilisce le modalità per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. L'iscrizione può essere richiesta a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al link <https://servizionline.uibm.gov.it>

Si ricorda che condizione necessaria per l'iscrizione è che il marchio sia registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni, da comprovare.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "AVV. DANIELA ADDIS"



Avv. Daniela Addis

Environment&Sea

ambiente&Mare Environnement&M

Il 23 APRILE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a ROMA il marchio nazionale "AVV. DANIELA ADDIS ENVIRONMENT & SEA AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT &MER"

Il marchio è utilizzato nelle classi di servizi 35 e 45 per consulenza gestionale e consulenza in ambito legale.

Elenchi degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il "VOUCHER 3I"



Lo **Studio Rossi & Martin** ha sin da subito presentato domanda per rientrare negli elenchi degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il "VOUCHER 3I", misura economica dedicata alle start-up innovative e potrà quindi fornire i seguenti servizi di consulenza alle imprese beneficiarie di "Voucher 3I":

1. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto;
2. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e al deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
3. servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto (stesura della domanda e deposito presso l'ufficio estero di interesse)

Infatti i servizi per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il Voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati iscritti negli appositi elenchi predisposti rispettivamente dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio Nazionale Forense.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il seguente link
<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i>

IL DIGITALE DIVENTA TRAINANTE- ITALIA OGGI DEL 14-02-2020



Progetto Smart & Start. Il digitale diventa trainante. I progetti coprono il 61% delle domande d'investimento

Apple, multa da 837 milioni per violazione di brevetti – Il Sole 24 Ore del 30-01-2020



La società di Cupertino è stata condannata (assieme a Broadcom) per avere «rubato» tecnologie sviluppate dal California Institute of Technology. Sotto accusa anche i chip contenuti in iPhone, iPad e Apple Watch

Apple e Broadcom dovranno pagare una multa miliardaria per aver violato quattro brevetti del California Institute of Technology, il prestigioso CalTech di Pasadena, riguardanti la trasmissione dati con tecnologie wi-fi. Un tribunale di Los Angeles ha infatti deciso che Apple dovrà pagare 837,2 milioni mentre Broadcom, altra grande società californiana, dovrà risarcire 270,2 milioni di dollari. Il CalTech aveva fatto causa ai due colossi tecnologici nel 2016 sostenendo che prodotti di Apple, compreso l'iPhone, contenevano componenti elettronici prodotti da Broadcom ma basati su brevetti sviluppati dall'Istituto di Pasadena.

Una multa da record

Quella decisa mercoledì 29 gennaio in California è la multa di importo

maggior inflitta dal tribunale californiano quest'anno e – secondo quanto risulta all'agenzia Bloomberg – è per importo la sesta sanzione di tutti i tempi. Apple che per anni ha fatto causa ad altre società come Samsung per difendere i propri brevetti, ha già fatto sapere che farà ricorso contro il verdetto. Così come Broadcom che contesta i fatti e anche i collegamenti normativi sui quali si è basato il giudizio. Gli avvocati di Apple e Broadcom hanno dunque sempre negato la violazione dei brevetti e hanno inoltre affermato che, in ogni caso, il CalTech non avrebbe diritto a risarcimenti significativi anche in caso di utilizzo di tecnologie di sua invenzione.

La soddisfazione del CalTech

Il CalTech «è soddisfatto che la giuria abbia riscontrato che Apple e Broadcom hanno violato i brevetti da noi realizzati», ha detto un portavoce, aggiungendo che l'istituto è «impegnato a proteggere la sua proprietà intellettuale a sostegno della sua missione di espandere la conoscenza umana e favorire la società attraverso la ricerca integrata con l'educazione».

Il CalTech (centro di ricerca noto anche ai più giovani per le avventure del genio-nerd Sheldon Cooper raccontate nella serie tv *The big bang theory*) aveva fatto causa a Broadcom nel 2016, facendo però riferimento specifico ai prodotti di Apple: iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, computer Mac, altoparlanti intelligenti HomePod e router wireless AirPort. Tutti dispositivi nei quali vengono utilizzati i componenti Broadcom contestati per la violazione dei brevetti. In un primo momento Apple e Broadcom avevano dichiarato in tribunale che le rivendicazioni nei confronti di Apple «si basavano esclusivamente sull'incorporazione di chip in presunta violazione» nei prodotti Apple. La corte californiana ha deciso che i chip forniti da Broadcom usavano i brevetti sviluppati dalla CalTech e che questa violazione va punita. La multa da 837,2 milioni di dollari inferta ad Apple segna una delle sconfitte più pesanti nella storia per il gigante della tecnologia di Cupertino.

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

Nuovi bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e trasferimento tecnologico



Ecco il prospetto con i principali elementi delle 5 procedure di concessione dei relativi finanziamenti

- **Brevetti+** con una dotazione di **21,8 milioni di euro**, cui potranno aggiungersi le risorse del PON Imprese e Competitività a favore delle iniziative localizzate nelle regioni meno sviluppate.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative, cui è riservato il 15% delle risorse stanziare.

Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia **dal 30 Gennaio 2020** e fino ad esaurimento delle risorse.

- **Disegni +4** con una dotazione di **13 milioni di euro**.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli registrati a decorrere dall'1 gennaio 2018.

I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere **dal 27 febbraio 2020** e fino a esaurimento delle risorse.

- **Marchi+3** con una dotazione di **3,5 milioni di euro**.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali

I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere **dal 30 marzo 2020** e fino a esaurimento delle risorse.

- **Bando Poc** con una dotazione di **5,3 milioni di euro**

Vengono finanziati programmi di valorizzazione di brevetti, attraverso progetti Proof of Concept (PoC), al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica.

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate ad Invitalia **dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020**.

- **Bando Utt** con una dotazione complessiva di **7,555 milioni di euro**, di cui 555 mila di cofinanziamento da parte del Ministero della salute.

Vengono finanziati progetti per il potenziamento degli uffici di

trasferimento tecnologico al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese.

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate alla DGTPI-UIBM **dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020.**

Marchi & co, investire ripaga, Italia Oggi del 18-11-2019



In Italia la proprietà intellettuale genera il 47% del pil

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "MAGENTA"



Il 29 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale "MAGENTA"

Il marchio "MAGENTA " è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

La Docg batte il marchio UE – Italia Oggi del 24-10-2019



La Corte di Appello di Venezia fa prevalere il disciplinare di produzione alle regole di EUIPO

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "RAIN ITALY"



Il 15 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale "RAIN ITALY"

Il marchio "RAIN ITALY " è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

Scudo mondiale sui prodotti IG -Italia Oggi del 9-10-2019



Le produzioni di origine tutelate come marchi e brevetti

L'unione Europea aderisce all'atto di Ginevra e porta le indicazioni geografiche sotto la WIPO

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

IP, la sfida è alla fake life -Italia oggi del 30-09-2019



Quanti sono i fronti sui quali deve lavorare oggi un avvocato che si occupa di proprietà intellettuale? Il tema della contraffazione ormai non riguarda più solo marchi e brevetti ma, per effetto dell'intelligenza artificiale, anche la contraffazione di idee e persone.

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

Dalle etichette alle dogane – Italia Oggi del 13-09-2019



Brexit, meglio correre ai ripari. Le imprese devono assicurarsi che i propri marchi e brevetti siano stati registrati anche nel Regno Unito.

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

DILETTANTI SENZA IMPOSTA DI BOLLO



Le associazioni Dilettantistiche non pagheranno più il Bollo sugli atti e i documenti comprese le ricevute rilasciate ai soci mentre l'istanza di annotazione e trascrizione presentata all'Ufficio italiano Marchi e Brevetti contenente più richieste non può pagare una sola volta il Bollo

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "RAIN"



Il 02 AGOSTO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale "RAIN"

Il marchio "RAIN " è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

Patent Box sprint, dati delle imprese in chiaro -Italia oggi del 19/07/2019



Patent Box Agevolato: da comunicare modello organizzativo, fattori di competitività oltre ad informazioni più strettamente legate alla proprietà intellettuale e ai brevetti.

Le richieste nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto Autore

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "BASTARDO CAPITALISTA"



Il 19 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a GENOVA il marchio nazionale "BASTARDO CAPITALISTA"

Il marchio "BASTARDO CAPITALISTA " è utilizzato nella classe di prodotti 38, 41.

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "ECO LINE"



Il 3 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BERGAMO il marchio nazionale "ECO LINE"

Il marchio "ECO LINE " è utilizzato nella classe di prodotti 19, 20.

CR

INNOVATION MANAGER ESCLUSIVI – Italia
Oggi del 08-07-2019



Con il Decreto del 7 maggio 2019 del MISE sono state adottate le disposizioni attuative dell'intervento diretto ad agevolare l'acquisizione di consulenze manageriali. Le imprese possono stipulare con il manager individuato un solo contratto per anno solare e tra i parametri della consulenza si annoverano la capacità di indirizzare e supportare i processi di innovazioni, la trasformazione digitale e l'innovazione di tutti i processi relativi alla valorizzazione di marchi e segni distintivi

Articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto Autore

DONNA INES vs DONNA INES – Divisione di Opposizione 16-05-2019

DONNA INES

vs



Il marchio anteriore è il marchio denominativo "DONNA INES". Il marchio impugnato è il marchio figurativo "DONNA INES 1932 – Tenuta Bianco di Castel Rovere" .

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Pomodori pelati; olio extra vergine d'oliva.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro sucedanei; pasta secca.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione.*

La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione tra i due marchi per la parte "DONNA INES", "1932" e Tenuta Bianco di Castel Rovere" sono marginali e privi di carattere distintivo. Ne discende che il marchio impugnato debba essere respinto per i prodotti e servizi considerati

identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Donna Ines S.r.l., Corso Vittorio Emanuele n. 253, 83100 Avellino, Italia, e **Ines Fruncillo**, Piazzale Amedeo Guarino n.72, 83100 Avellino, Italia (opponente), rappresentati da **Luigi Martin**, Borgo Ronchini, 3, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Biancaffé S.r.l., Via Santa Maria a Vico, 33, 84095 Giffoni Valle Piana (SA), Italia (richiedente), rappresentata da **Studio Legale Militerni & Associati**, via Giosuè Carducci n. 42, 80121 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/05/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 811 597 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 779 473 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 779 473 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 745 541 per il marchio denominativo "DONNA INES". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

**RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE**

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere

distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, *inter alia*, i seguenti:

Classe 29: *Alimenti*

salati [cibi conservati sotto sale]; alimenti da sgranocchiare a base di frutta a guscio; assortimenti di stuzzichini composti di frutta disidratata e frutta secca trattata; burro; capocollo; carne di maiale conservata; ciliegie trattate; cipolle lavorate; cipolle [ortaggi] conservate; cipolle sottaceto; concentrato di pomodori [purea]; concentrato di pomodoro; condensato di pomodori; confetture; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di pomodoro; conserve, sottaceti; crema di burro; crema di formaggio fresco; creme da spalmare a base di nocciole; creme da spalmare a base di formaggio; creme da spalmare a base di latticini; estratti di pomodoro; fagioli; fagioli secchi; fichi secchi; formaggi; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; gnocchi a base di patate; gnocchi di patate; latticini; legumi conservati; legumi cotti; legumi in scatola; legumi secchi; legumi trattati; lenticchie; lenticchie [legumi] conservate; lenticchie secche; marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; mele cotogne trattate; mele lavorate; mirtilli rossi essiccati; mirtilli trattati; miscele di burro; miscele di formaggi; miscele di frutta e noci; miscele di frutta secca; nocciole, preparate; noccioline in scatola; noci aromatizzate; noci candite; noci commestibili; noci preparate; noci salate; noci sgusciate; noci speziate; noci tostate; olii e grassi alimentari; olio extra vergine d'oliva; pancetta a pezzetti; passato di pomodoro; patate dolci; patate trattate; peperoncino rosso in conserva; pesche lavorate; piselli conservati; pinoli trattati; pistacchi preparati; polpa di frutta; pomodori (conservati); pomodori in scatola; pomodori pelati; pomodori trattati; prodotti a base di frutta secca; prodotti caseari e loro succedanei; prodotti latticini; prosciutti; prosciutto; prosciutto crudo; prugne; prugne conservate; purea di frutta; purè di funghi; purè di mele; purè di verdure; ragù; salame; salame piccante; salse; salse al formaggio; salse [sottaceti]; salsicce affumicate; salsicce conservate; salumi; semi commestibili; semi [trattati]; semi, preparati; snack a base di frutta; snack a base di frutta

candita; snack a base di frutta secca; snack a base di verdure; snack alla frutta; soppresata; sottaceti; spuntini a base di frutta secca; spuntini a base di verdure; spuntini in barrette a base di noci e semi organici; succedanei del formaggio; succhi di frutta per cucinare; succhi di verdura concentrati per uso alimentare; succo di pomodoro per la cucina; succo di tartufo; tartufi conservati; tartufi secchi; uva passa; uva sultanina; verdura essiccata; verdura spalmabile; verdure affettate in scatola; verdure sottaceto; verdure trattate; zucche [piante, conservate].

Classe 30: Aceti;

aceto; aceto di vino; aceto aromatizzato; aglio trattato da utilizzare come condimento; alimenti a base di cereali; alimenti a base di farina; alimenti a base di impasti; alimenti da colazione a base di cereali; alimenti (farinacei); alimenti pronti sotto forma di salse; aromi a base di frutta; aromi alla frutta, escluse essenze; aromi alle erbe per la produzione di bevande; aromi di limoni per alimenti o bevande; aromi di limone; aromi e condimenti; aromi (eccetto oli essenziali); aromi per alimenti; aromi sotto forma di salse disidratate; aromi sotto forma di salse concentrate; basi per la preparazione di frullati [aromi]; bevande a base di caffè; bevande preparate al caffè; biscotteria; biscotti; brioches; budini; bustine di caffè; caffè; caffè, tè e cacao e loro succedanei; capsule per caffè; caramelle; cereali; cereali lavorati; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; cereali lavorati per l'alimentazione umana; cereali per l'alimentazione umana; cereali per la produzione della pasta; cereali preparati per il consumo umano; chicchi di caffè; chicchi di caffè in confetti; chicchi di caffè macinati; chicchi di caffè tostati; cialde; cibi estrusi a base di grano; cibi estrusi a base di mais; cioccolatini; cioccolato; composte di frutta; composti aromatici per uso alimentare; concentrati a base di ortaggi per condimenti; concentrati al caffè; concentrati di farina per uso alimentare; concentrati per pane; condimenti; condimenti a base vegetale per pasta; condimenti alimentari; condimenti secchi; confetteria; confetteria con ripieno al vino; confetteria con ripieni liquidi di superalcolici; confetteria con ripieni liquidi di frutta; confetteria contenente marmellate; confetteria e caramelle non medicinali; confetteria non medicinale; confetti; conserve di pasta; crackers; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; creme da spalmare a base di cioccolato e noci; creme di zucchero invertito [miele artificiale]; creme

[dessert cotti al forno]

; creme dolci da spalmare [miele]; croccante di arachidi; croccanti [pasticceria]; croissant; crostate di mele; crostini; derivati dell'amido per l'alimentazione umana; derivati di amido di mais in

polvere per la preparazione di bevande; distillati affumicanti a base di legno
per aromatizzare alimenti; dolci; dolci [caramelle] contenenti frutta; dolci di
cereali per l'alimentazione umana; dolci di pane; dolci per la prima colazione;
dolci pronti [pasticceria]; dolciumi; espresso; essenza di caffè; essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; essenze alimentari [eccetto le
essenze eteriche e gli oli essenziali]; essenze commestibili per alimenti

[eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali]

; essenze da cucina; essenze di caffè; essenze per alimenti [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la cucina [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la preparazione di alimenti

[esclusi gli oli essenziali]

; estratti di caffè; estratti di cioccolato; estratti di lievito; estratti di lievito per l'alimentazione umana; estratti di lievito per uso alimentare; estratti utilizzati come aromi [non oli essenziali]; farina commestibile; farina di amido di grano; farina di amido di mais; farina di cereali; farina di cereali tostati; farina di frumento; farina di grano; farina di grano non selezionata; farina di grano [per uso alimentare]; farina di grano saraceno per alimenti; farina di granoturco; farina di mais; farina di nocciole; farina per dolci; farina per paste alimentari; farina per pizza; farina pronta per la panificazione; farine alimentari; farine vegetali; fette biscottate, biscotti; fiocchi di cereali essiccati; fiocchi di grano; fiocchi di granturco; fiocchi di frumento; fiocchi di mais; fior di farina per l'alimentazione; focacce; focaccine; focaccine alla frutta; frollini; frumento maltato; frumento tritato; germe di grano; germi di grano per l'alimentazione umana; gnocchi; gnocchi a base di farina; grano lavorato; grano macinato; granturco tostato; granturco macinato; grissini; grissini spessi; impasti, pastelle e loro miscele; insaporitori per alimenti [non oli essenziali]; involucri di pasta; involucri di pane ripieni di frutta; ketchup [salsa]; maccheroni; maccheroni non cotti; mais lavorato; mandorle allo zucchero; mandorle ricoperte di cioccolato; mentine; miele; miele a base di erbe; miele biologico per l'alimentazione umana; miele naturale; miele naturale stagionato; miscele di caffè; miscele di condimenti; miscele di condimenti per stufati; miscele di condimenti secchi per stufati; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; miscele di farina; miscele di farina per la cottura al forno; miscele di

farina per uso alimentare; miscele per pane; miscele integrali per pane; miscele per paste; miscele per pizza; miscele per pasticceria; miscele per preparare salse; miscele per ripieni [alimenti]; miscele per ripieni contenenti

pane; miscele per salse; miscele per sughì in forma granulare; nocciole rivestite di cioccolato; noci ricoperte [confetteria]; noci ricoperte di cioccolato; olio al peperoncino per condimenti; orzo frantumato; orzo macinato;

orzo maltato per l'alimentazione umana; pane; panettone; panini; panini croccanti; panini imbottiti; panini morbidi; pasta alimentare; pasta alimentare

[pasta per dolci]

; pasta all'uovo; pasta con farciture; pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; pasta fresca; pasta in fogli; pasta integrale; pasta lievitata con ripieni alle verdure; pasta lievitata con ripieni di carne;

pasta lievitata con ripieni di frutta; pasta madre; pasta per biscotti; pasta per dolci; pasta per pane; pasta per pizza; pasta per torte; pasta ripiena; pasta secca; pasta sfoglia contenente prosciutto; pasta sfoglia; pasta surgelata; pastafrolla; paste alimentari preparate; paste alimentari ripiene; pasti preparati a base di pasta; pasticceria; pasticceria fresca; pasticceria salata; pasticceria surgelata; pasticceria secca; pasticcini, torte, crostate e

biscotti; farina di patate per uso alimentare; peperoncino in polvere; peperoncino

in polvere [spezia]; piatti a base di pasta; piatti di pasta pronti; piatti essenzialmente a base di pasta; piatti pronti a base di pizza; piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; piatti pronti

contenenti pasta; piatti pronti in forma di pizza; piatti pronti principalmente

a base di pasta; piatto a base di granturco cotto e macinato (hominy); pizza; polpe di verdure [salse – alimenti]; polveri di cereali; polveri lievitanti; praline; preparati a base di cereali; preparati a base di erbe per fare bevande; preparati alimentari a base di farina; preparati da utilizzare come agenti lievitanti per alimenti; preparati di cereali rivestiti con zucchero e miele; preparati per bevande [a base di caffè]; preparati per salse; preparati

per dolci; preparati per sughì; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti a base di cacao; prodotti a base di carboidrati per uso alimentare; prodotti a base di cereali in barrette; prodotti a base di cereali per l'alimentazione umana; prodotti a base di cioccolato; prodotti alimentari per spuntini a base di farina di mais; prodotti alimentari per spuntini a base di amidi di cereali; prodotti alimentari per snack a base di farina di pane biscottato; prodotti amidacei per uso alimentare; prodotti da forno; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; prodotti di biscotteria; prodotti di

panetteria pronti da infornare; prodotti di pasticceria ripieni di frutta;

prodotti dolciari in barrette; prodotti essiccati a base di pasta; prodotti in scatola a base di pasta; propoli; propoli per l'alimentazione umana [prodotto di apicoltura]; propoli per uso alimentare; ravioli; ravioli a base di farina; ravioli [pronti]; riccioli di mais; riccioli al formaggio [snack]; ripieni a base di caffè; ripieni a base di cioccolato; ripieni di cioccolato per prodotti da forno; riso; sale, spezie, aromi e condimenti; salsa concentrata; salsa di pomodoro; salsa per pizza; salsa piccante; salse; salse a base di pomodoro; salse aromatiche, chutney (salsa indiana); salse condimentate; salse da cucina; salse in scatola; salse per alimenti; salse per pasta; salse pronte; salse salate; salse salate usate come condimento; sapori [condimenti]; scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè; semolino; sfogliatine a base di cereali; sfogliatine di mais; snack a base di cereali; snack a base di cereali aromatizzati al formaggio; snack a base di farina di cereali; snack a base di frumento; snack a base di frumento integrale; snack a base di mais; snack ai cereali; snack a base di pane croccante; snack dolci alla frutta; snack estrusi contenenti mais; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; snack principalmente a base di pasta; snack principalmente a base di cereali estrusi; snack principalmente a base di cereali; snack pronti a base di cereali; snack salati a base di farina; snack salati pronti a base di farina di mais e formati tramite estrusione; sostanze che impartiscono profumo da aggiungere agli alimenti [non oli essenziali]; sostanze che impartiscono gusto da aggiungere agli alimenti [tranne gli oli essenziali]; sostanze che impartiscono sapore da aggiungere ad alimenti [tranne gli oli essenziali]; spaghetti; spaghetti non cotti; spezie; spezie commestibili; spezie miste; spuntini a base di cereali; spuntini a base di mais; spuntini di frumento estruso; succedanei del caffè e del tè; succedanei del miele; sughi di carne; sughi per pasta; sughi per riso; sugo per pollo; sugo per spaghetti; tagliatelle; tagliatelle all'uovo; tagliatelle di grano saraceno; tagliatelle di farina integrale; tagliolini secchi; tartine; tè istantaneo; tè; tè in bustine (non medicinale); tisane (infusi); toast; torrone; torta di pasta frolla; torte; torte alla frutta; torte all'uovo; torte dolci o salate; torte fresche; torte salate; torte speciali; tortelli; tortellini; tortellini secchi; tortini; uova di cioccolato; uova di pasqua; vermicelli; wafer; ziti; zucchero; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

I

prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Pomodori pelati; olio extra vergine d'oliva.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione.*

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

**Prodotti
contestati in classe 29**

I *pomodori pelati; olio extra vergine d'oliva* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

**Prodotti
contestati in classe 30**

Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

**Servizi
contestati in classe 43**

I *servizi di ristorazione* sono simili in basso grado al *caffè* dell'opponente in classe 30, dal momento che hanno in comune i fornitori/produttori e i canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari, in quanto i prodotti dell'opponente sono necessari per la fornitura dei servizi contestati.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o

servizi.

Nel

presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti al grande pubblico e si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni



MARCHIO IMPUGNATO

DONNA INES – MARCHIO ANTERIORE

Il

territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio

dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa

essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda

di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P,

Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per

respingere la domanda contestata.

Gli elementi

comuni "DONNA INES" saranno associati con un nome proprio preceduto da un titolo di riguardo in taluni territori (informazione estratta da Garzanti Linguistica in data 06/05/2019 all'indirizzo

<http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=donna>),

per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano. Non essendo descrittivi, allusivi

o altrimenti deboli per i prodotti e servizi di riferimento, questi elementi presentano carattere distintivo.

Tali elementi sono gli unici che compongono il

marchio anteriore, che, essendo un marchio denominativo, è protetto in quanto tale, a prescindere dal fatto che sia riprodotto in stampatello maiuscolo.

Il segno impugnato è un segno figurativo formato dai termini comuni "Donna Ines" riprodotti in caratteri ordinari di colore bianco, essendo i primi caratteri di ciascuna parola maiuscoli e i restanti minuscoli, posizionati su di un elemento stilizzato simile ad una sorta di etichetta dai contorni bianchi su uno sfondo nero. Tale elemento figurativo ha una natura puramente decorativa. Ad ogni modo, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Il segno impugnato contiene altresì nella parte superiore il numero "1932" e nella parte inferiore l'espressione "Tenuta Bianco di Castel Rovere". Entrambi questi elementi sono riprodotti in caratteri di dimensioni significativamente inferiori e conseguentemente hanno un ruolo secondario. Specialmente l'espressione verbale si legge con difficoltà a causa della sua dimensione. In particolare, il numero "1932", che può tra le altre cose indicare un anno del Ventesimo secolo, è da considerarsi come un elemento non distintivo, dal momento che potrebbe essere semplicemente inteso come un riferimento, ad esempio, dell'anno di inizio dell'attività di un qualsivoglia operatore economico. L'espressione "Tenuta Bianco di Castel Rovere" sarà percepita come il nome della proprietà fondiaria o comunque come il nome del proprietario della tenuta in cui i prodotti in questione sono coltivati o lavorati e i servizi sono forniti, in quanto "Tenuta" si riferisce a un "vasto possedimento fondiario, specialmente se coltivato" (informazione ottenuta da Garzanti Linguistica in data 06/05/2019 all'indirizzo <http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tenuta>) – pertanto normalmente distintiva. Ad ogni modo, gli elementi verbali comuni, "Donna Ines", sono gli elementi dominanti del segno in quanto dotati di maggiore impatto visivo.

Visivamente, i segni coincidono in termini di "Donna Ines", che sono gli elementi distintivi e chiaramente dominanti del segno impugnato. Tuttavia, i segni differiscono in termini di "1932", non distintivo, e "Tenuta Bianco di Castel Rovere", normalmente distintivo – elementi inclusi solamente nel segno impugnato, ma secondari. I segni differiscono anche nella

rappresentazione grafica del segno impugnato che però ha funzione meramente decorativa, come spiegato sopra.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere

“Donna Ines”, presenti in modo identico in entrambi i segni e che costituiscono gli elementi dominanti e distintivi del segno impugnato. La pronuncia differisce nel suono del numero “1932”, il quale è però un elemento non distintivo oltre che secondario, e nel suono delle lettere dell’espressione

“Tenuta Bianco di Castel

Rovere”, la quale ha un grado di distintività normale ma che è un elemento secondario nell’insieme del segno impugnato per le ragioni viste poc’anzi e che

in alcuni casi non verrà probabilmente pronunciato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi, per il pubblico nel territorio di riferimento. Tale contenuto appare fortemente caratterizzato dai

termini comuni “Donna Ines”. Gli elementi aggiuntivi del segno impugnato – “1932”,

che non svolge alcun ruolo dal punto di vista concettuale a causa del proprio significato ma anche per il suo ruolo secondario nell’insieme grafico del segno, e “Tenuta Bianco di Castel Rovere”, che svolge anch’esso un ruolo secondario – non sono in grado di distanziare sensibilmente i segni sotto il profilo concettuale.

Pertanto, i segni sono concettualmente molto simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo

in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell'11/11/1997, C-

251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 43 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista fonetico e concettuale, a causa della coincidenza negli elementi verbali dominanti e distintivi "Donna Ines". Questi elementi svolgono nel segno impugnato un ruolo preponderante. Di fatto, gli elementi aggiuntivi di quest'ultimo svolgono un ruolo secondario per le ragioni dettagliatamente esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

Nel caso di specie è altamente possibile che il pubblico di riferimento

percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o

servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, come già

ribadito, i prodotti in esame sono identici. Detta circostanza gioca un ruolo cruciale in considerazione del fatto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o

servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può

essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa

(29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Per quanto riguarda i

servizi in esame, che sono stati considerati simili in basso grado, il suddetto

principio d'interdipendenza pure svolge un ruolo alla luce della somiglianza visiva tra i marchi e della forte somiglianza fonetica e concettuale degli elementi dominanti dei segni.

Le differenze tra i segni,

limitate all'espressione distintiva ma secondaria "Tenuta Bianco di Castel Rovere" e all'elemento non distintivo "1932" e anch'esso secondario del segno impugnato, assumono un ruolo necessariamente assai marginale.

Considerato quanto sopra,

sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente

decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio

impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Il richiedente rivendica nelle

sue osservazioni in risposta del 21/07/2017 i seguenti punti: l'anteriorità del

proprio marchio di fatto ex articolo 8(4) RMUE, a sostegno della quale richiama precedenti sentenze nazionali, e la malafede dell'opponente, nell'affrettarsi a depositare una domanda di marchio europeo omettendo

la parte figurativa e per una molteplicità di classi estranee alla sua attività,
il tutto nonostante la coesistenza pacifica "da sempre" delle due aziende.
Per

quanto riguarda il primo punto, il diritto connesso a un marchio dell'Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell'Unione europea a partire da tale data. Pertanto, nel valutare se un marchio dell'Unione europea ricade nell'ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell'Unione europea sono

privi di rilievo, in quanto i diritti dell'opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell'Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell'Unione europea del richiedente. In merito al secondo punto, la Divisione d'Opposizione osserva che la malafede non costituisce una difesa per il richiedente prevista nel procedimento di opposizione. Infatti, il

fatto che l'opponente non utilizzi il marchio "DONNA INES" in relazione a tutti i prodotti delle classi registrate è di fatto irrilevante, in quanto il marchio anteriore si trova ancora nel "periodo di tolleranza (grace period)" di

cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l'uso del marchio per poterlo invocare. Inoltre, la Divisione d'Opposizione osserva che il sistema RMUE non richiede l'intenzione di utilizzare il marchio UE al momento del deposito. Gli argomenti del richiedente esulano pertanto dall'ambito del presente procedimento e devono essere respinti.

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base

dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI Valeria ANCHINI Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai
sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione
che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo
68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due
mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.