

Marchio e rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 24-01-2024



Il marchio in esame è un marchio figurativo la cui parte denominativa è "RIALTO" e vuole essere usato per identificare lampade, cornici e articoli per l'arredamento in generale. Ciò che contesta l'ufficio comunitario è la rappresentazione della bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2024

***** MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018931703

Marchio figurativo

*****MILANO

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 16/10/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h)

RMUE perché ritiene che il marchio oggetto della domanda debba essere escluso ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 11

Classe 20

Lampade da scrivania.

Sgabelli; Cornici [cornici] per fotografie; Cestini portaoggetti [articoli di arredamento].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera, la bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di

Parigi, più precisamente:

• Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una connessione con l'organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono, o sono approvati, dall'organizzazione in questione, poiché la bandiera italiana, sebbene rappresentata come ondeggiante al vento, è perfettamente riconoscibile (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).

Pagina 3 di 4

• Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/10/2023, il 19/10/2023 e il 23/10/2023

di cui viene riportata letteralmente solo l'ultima poiché tutte sostanzialmente identiche:

1. "Buongiorno avete chiesto voi di togliere la bandiera, in quanto riconducibile ad un simbolo nazionale. Lo abbiamo tolto e il logo risulta modificato in modo significativo... vorremmo capire cosa dobbiamo fare al logo per renderlo accettabile. grazie "

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Le ragioni sono esposte nella comunicazione dell'Ufficio inviata in data 23/10/2023 che si

riporta integralmente:

"In risposta alle comunicazioni del richiedente del 16/10/2023 e del 19/10/2023 si precisa quanto segue.

La prassi dell'Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio è molto rigorosa.

Le due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una volta depositato, sono cumulative:

- l'errore deve essere ovvio, e
- la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.

Si rileva in tal senso che la modifica proposta altererebbe in maniera sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente depositato. Sul punto, si

invita la richiedente a prendere visione delle Direttive concernenti

l'esame

sui marchi dell'Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità, 15 Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea, 15.1 Modifiche alla

riproduzione

del

marchio

(<https://guidelines.euipo.europa.eu/1935309/2055214/direttive-di-marchi/15>

1-modifiche-alla-riproduzione-del-marchio).

Per completezza si precisa che Le tasse versate all' Ufficio non sono rimborsate (eccezioni: l'articolo 33, RDMUE e l'articolo 37, REDC, sul rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché l'articolo 105,

paragrafo 5, RMUE, sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del

procedimento, quando la domanda non sia ammissibile).

Alla luce di quanto sopra il richiedente può:

Pagina 4 di 4

1) Ottenere un'autorizzazione dal Governo italiano; o

2) Depositare una domanda di marchio ex novo che non contenga l'elemento contestato. “

Non essendo stata presentata un'autorizzazione la domanda viene rifiutata ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018931703 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. 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. Deve essere

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.

Michele M. BENEDETTI – ALOIS