



Come progettare un marchio “a prova di opposizione”

Gli strumenti online per la ricerca e la classificazione dei marchi

Giorgio Meneghin
Fondazione – Centro Produttività Veneto



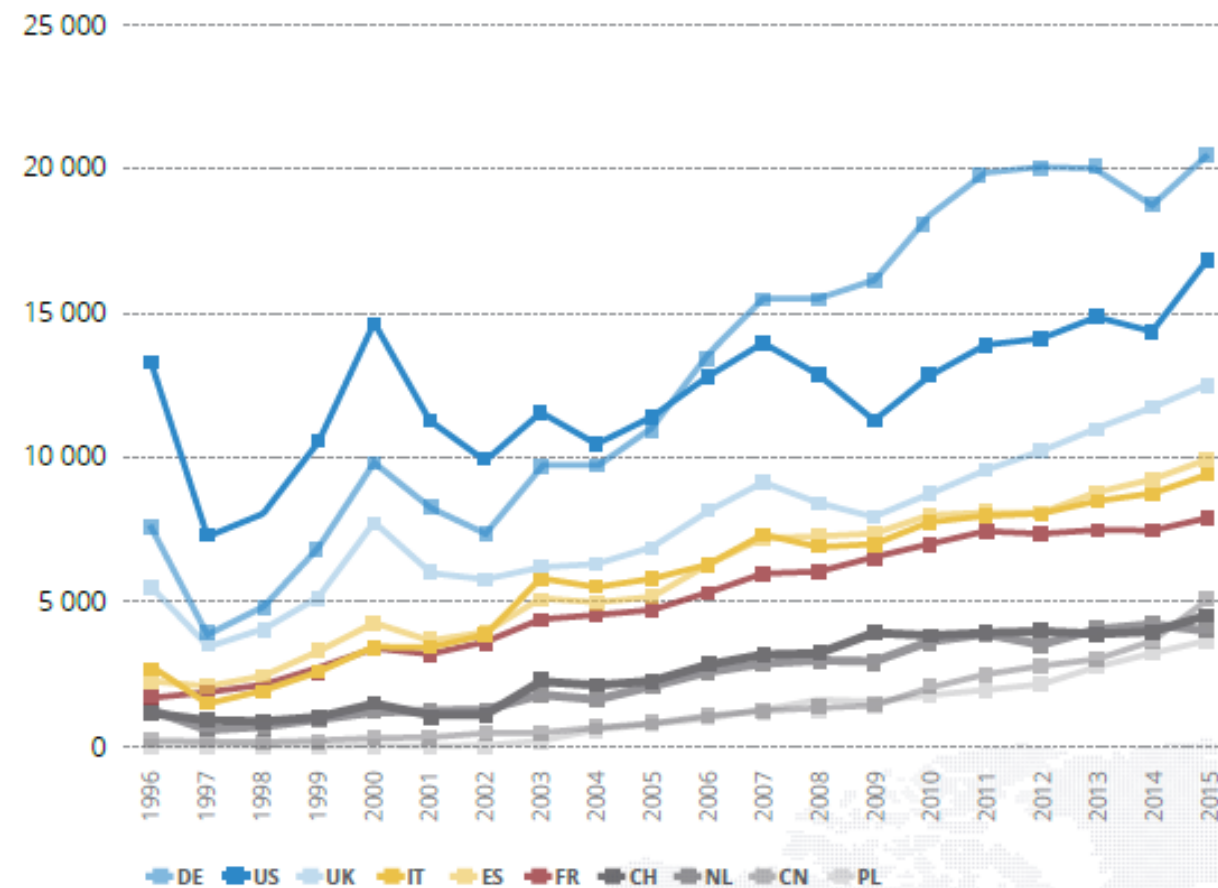
Argomenti

- Statistiche relative al marchio dell'Unione Europea – EUTM
- I **marchi**: cosa sono e perchè depositarli: requisiti fondamentali; marchio “forte” e marchio “debole”
- La **ricerca di preesistenza marchi** come strumento di prevenzione di eventuali opposizioni



Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”

TOP 10 EUTM-FILING COUNTRIES (2015)



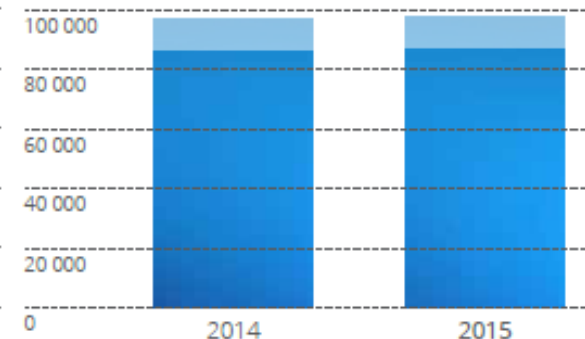
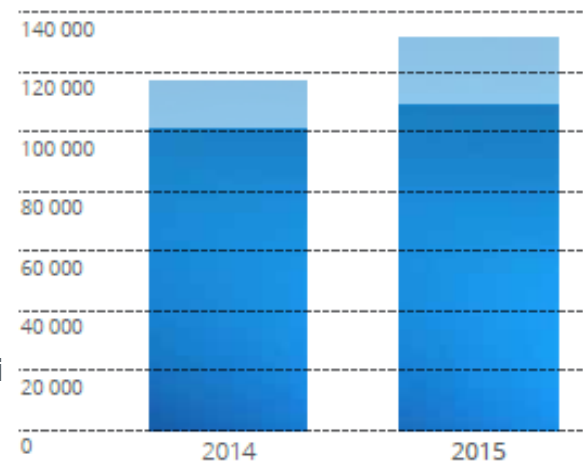
69% of all filings originate from within the EU. The top ten filing countries account for 72% of all EUTM filings.



Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”

KEY FIGURES

EUTM	2015	vs 2014	RCD	2015	vs 2014
Direct filings	108,515	+8%	Direct filings	86,127	-2%
International Registrations	21,886	+27%	International Registrations	11,373	+10%
TOTAL	130,401	+11%	TOTAL	97,500	0%



Pari al 13,2% dei depositi

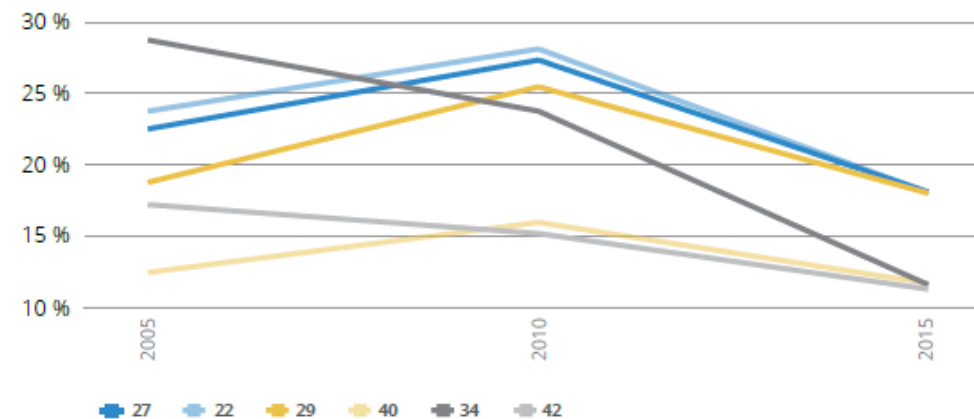
EUTM	2015	vs 2014	RCD	2015	vs 2014
Oppositions	17,218	+10%	Invalidities	268	-32%
Cancellations	2,048	+46%	Appeals	90	-40%
Appeals	2,521	-20%			

Pari al 11,9% del numero totale di opposizioni



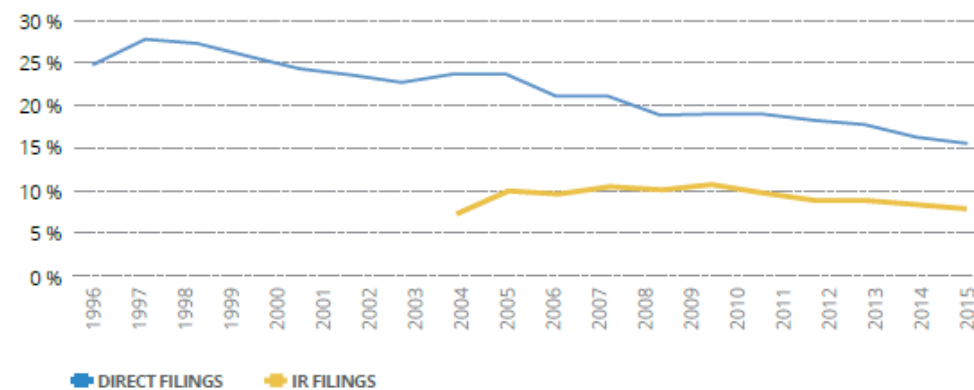
Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”

TOP 3 AND BOTTOM 3 EUTM CLASSES WITH RELATIVELY MOST / FEWEST OPPOSITIONS (2015)



The graph shows the ratio between the number of oppositions and the number of EUTMs that include that particular class in the original application. Applications that include classes 22, 27 and 29 are opposed in about 18% of cases, while only 12% of applications that include classes 34, 40 and 42 are opposed.

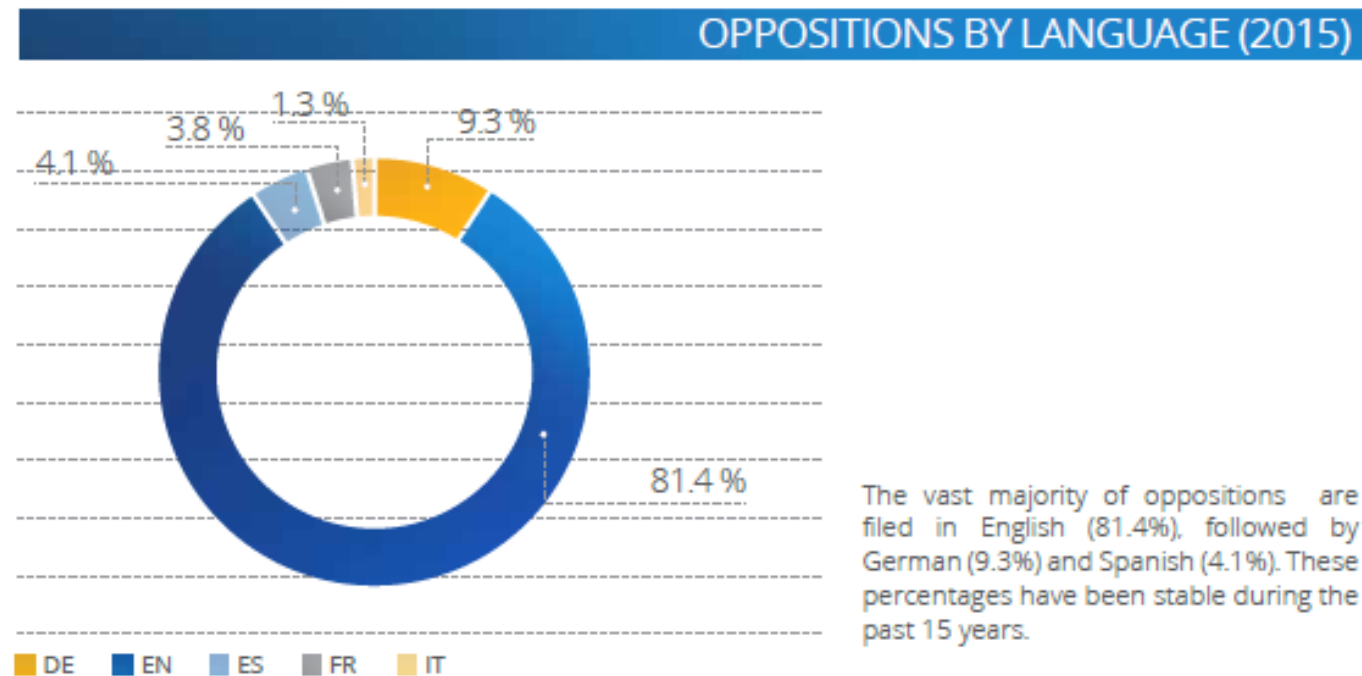
OPPOSITION RATE



The graph above represents the opposition rates against published EUTM applications. The opposition rate for International Registrations is about half of that for direct applications.



Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”

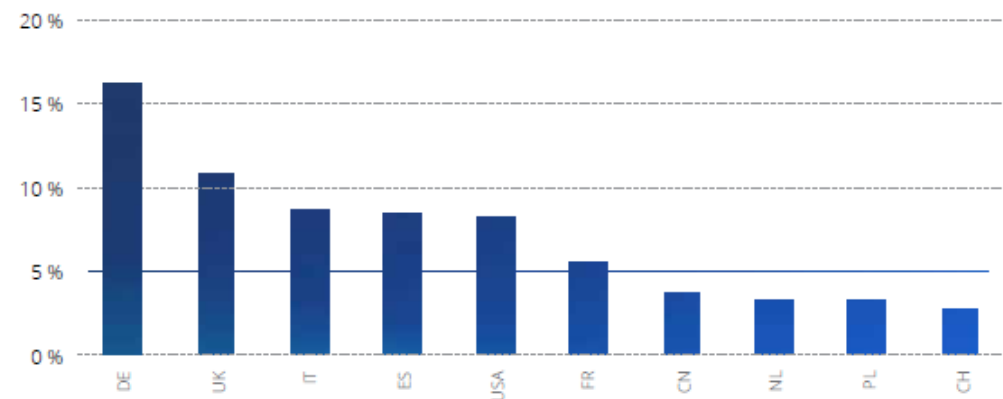




Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”

OPPOSITIONS BY ORIGIN OF OWNER / OPPONENT

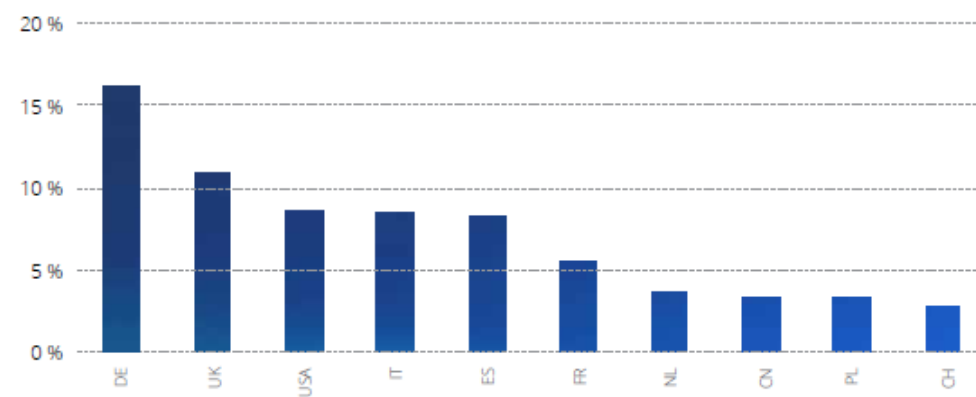
% OF OPPOSITIONS RECEIVED (COMPARED TO ALL OPPOSITIONS)



EUTM OWNER COUNTRY

▲ These 10 countries account for **71%** of all opposition filings

% OF OPPOSITIONS RECEIVED (COMPARED TO ALL OPPOSITIONS)

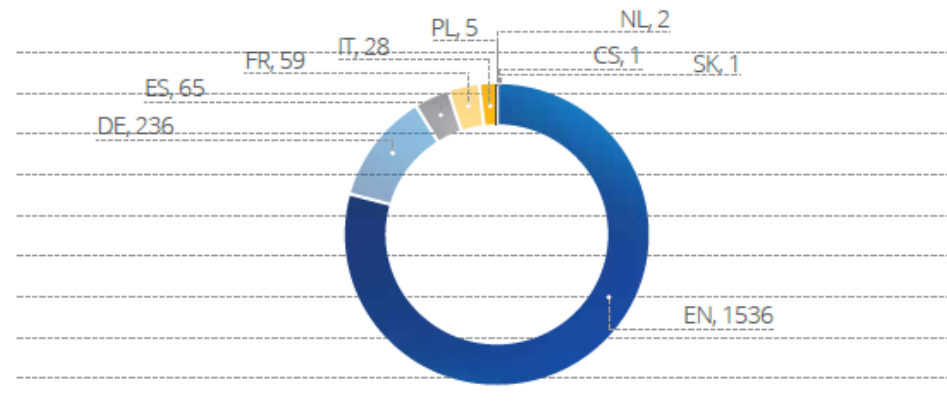


OPPONENT COUNTRY

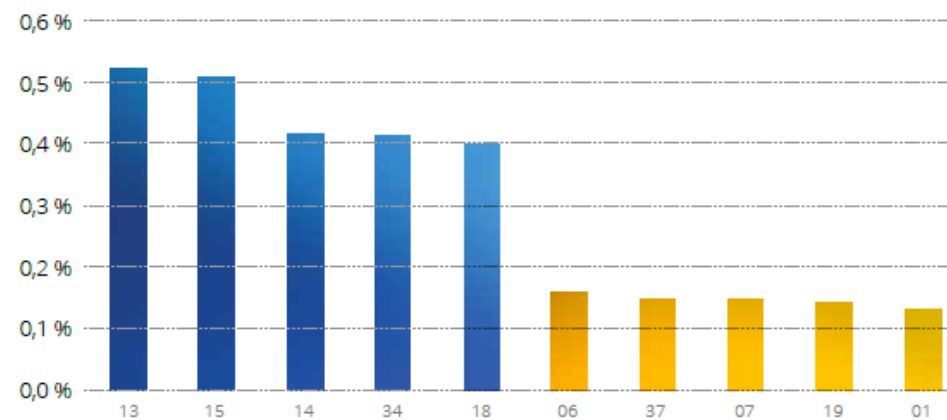


Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”

CANCELLATION FILINGS BY LANGUAGE (2015)



CANCELLATION PROPENSITY BY EUTM CLASS (2015)



The number of cancellations are compared to the number of EUTMs in force for each individual class. Represented are the 5 classes that receive relatively most cancellations (in blue) and the 5 classes that with the fewest cancellations filed against them (in yellow).



Il marchio : linee guida principali

- ***Assicura l'esclusività, per un dato periodo, sull'utilizzo a scopi commerciali e promozionali di un nome / logo / simbolo attribuito a determinati prodotti e/o servizi***
- ***Ha valenza territoriale (vale dove è depositato) ed ha la durata (per la stragrande maggioranza dei Paesi) di 10 anni, rinnovabili a tempo indefinito***
- ***Può essere depositato a livello Nazionale, Comunitario, e Internazionale***
- ***La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio di competenza (UIBM – Italiano, EUIPO – Unione Europea (ex marchio comunitario), WIPO – Internazionale)***
- ***Iter di registrazione: dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, previa esame formale della domanda, si apre il cosiddetto “periodo di aperta opposizione”, che dura tre mesi a partire dalla data di pubblicazione, dopodichè il marchio passa in registrazione (tempi: 5 – 8 mesi per marchio IT o EM; 2/3 anni per marchio Internazionale)***



Esempi di marchi

Marchi denominativi

ADIDAS

Adidas
MUE 002288355

PHILIPS

Philips
MUE 000205971

LEVI'S

Levi's
MUE 000033159

VOLVO

Volvo
MUE 002361087

Herbalife

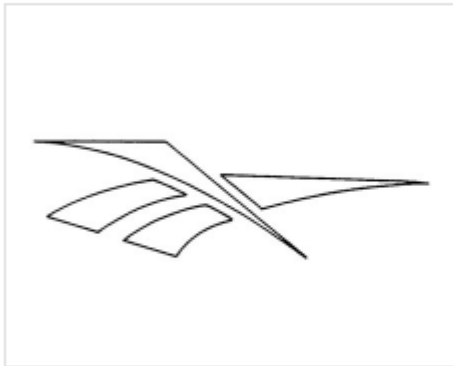
Herbalife
MUE 005332234

JUST DO IT

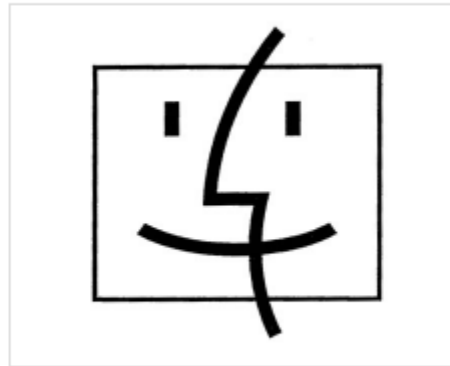
Just do it
MUE 000514984



Marchi figurativi



Reebok
MUE 000000456



Mac OS
MUE 000000597



Honda
MUE 000012385

Marchi figurativi con lettere



Adidas
MUE 005271580



Fujitsu
MUE 002009298



Gore-tex
MUE 011029477



Marchi tridimensionali



Toblerone
MUE 000031203



Duracell
MUE 000146704

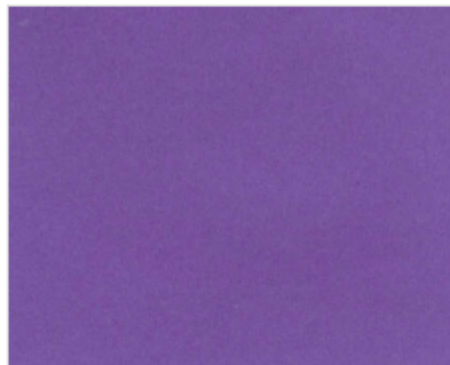


Perrier
MUE 001231737

Marchi di colore intrinseco



Leifheit
MUE 006493399



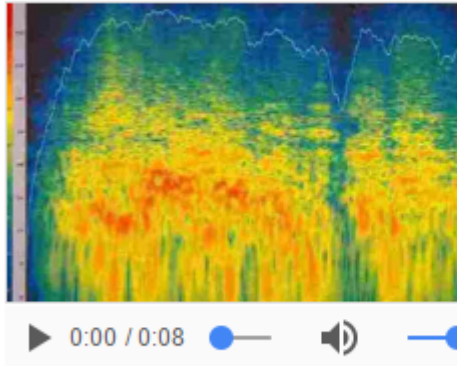
Kraft Foods
MUE 000031336



Inter Product B.V.
MUE 006866131



Marchi sonori



Metro-Goldwyn-Mayer
MUE 005170113



Mast-Jägermeister SE
MUE 004928371



Edgar Rice Burroughs, Inc.
MUE 005090055

Ed inoltre:

MARCHI OLFATTIVI



MARCHI OLOGRAFICI





Il marchio della UE: diagramma di flusso

adidas

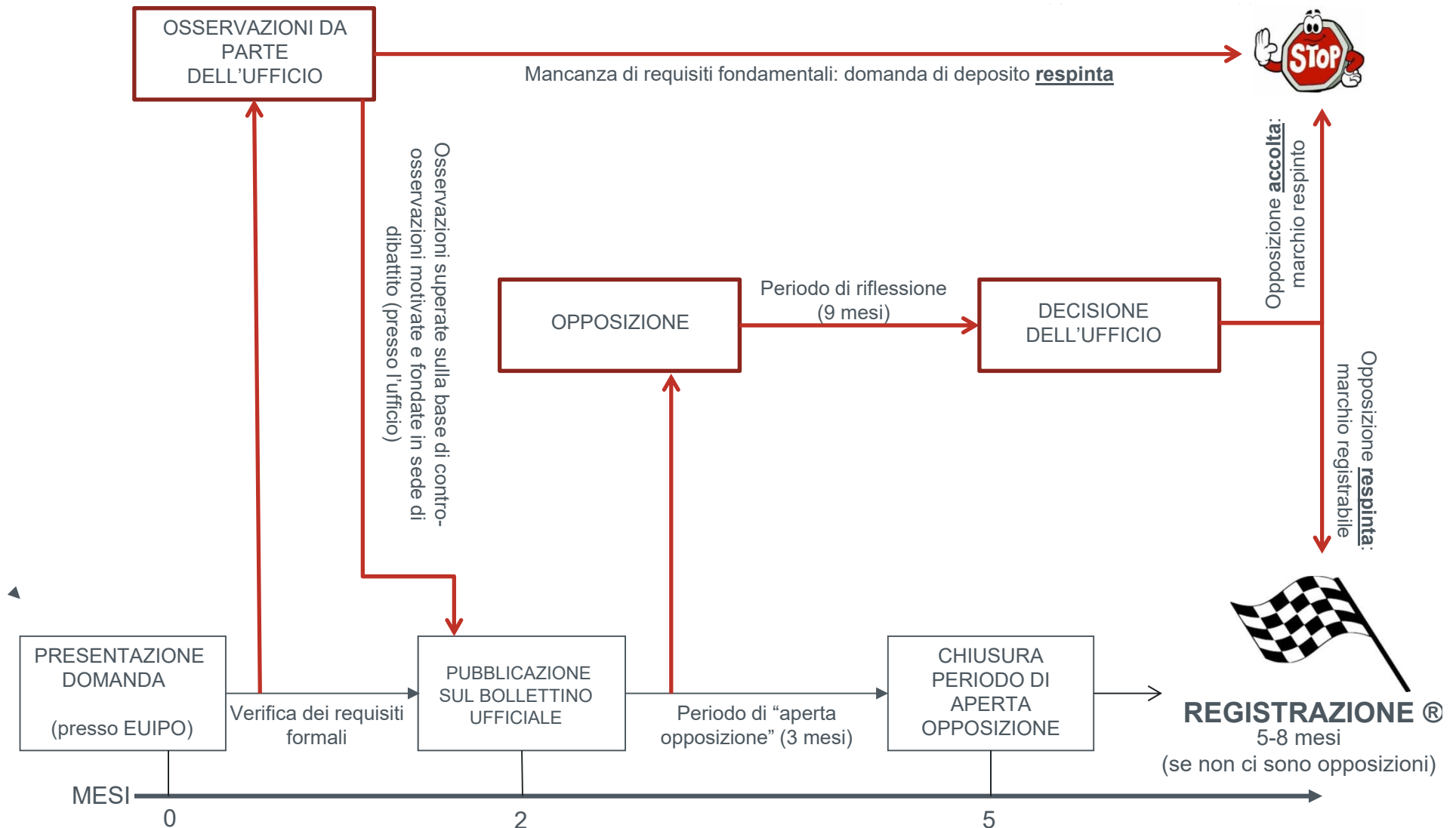
Adidas
CTM 005271580

FUJITSU

Fujitsu
CTM 002009298

GORE-TEX

Gore-tex
CTM 011029477



Marchio: Requisiti Fondamentali

Il marchio deve essere distintivo

I consumatori devono essere in grado di riconoscere il tuo segno per ciò che è, ad esempio un'indicazione d'origine. Il tuo marchio dovrebbe distinguerti dalle altre aziende presenti sul mercato in modo che tu possa proteggere e dare forma all'identità e al valore della tua marca.

Il marchio non deve descrivere ciò che vendi

Il marchio non deve monopolizzare un segno che descrive meramente i prodotti e/o i servizi che offri. Segni di questo genere devono restare a disposizione di tutti: tua e della concorrenza.

Non è ancora chiaro? I seguenti esempi dovrebbero fugare ogni eventuale dubbio

Non distintivo

Un consumatore non vedrebbe questa bottiglia, così come è presentata qui, quale segno distintivo in grado di distinguere un'azienda da un'altra. Questo segno deve rimanere a disposizione di tutte le aziende.

Troppo descrittivo

In questo caso i consumatori non vedranno nella bottiglia un segno distintivo e la parola "vino" descriverà semplicemente il contenuto della bottiglia; essi la vedranno come una descrizione del prodotto.



Marchio registrabile

In questo esempio, invece, sebbene la bottiglia da sola possa non essere distintiva, l'aggiunta sull'etichetta di un nome distintivo farebbe sì che i consumatori la vedano come un marchio che indica una marca specifica.



Marchio: impedimenti assoluti alla registrazione

(articolo 7 del RMUE – Regolamento Marchio Unione Europea:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0207-20160323&from=IT>

Articolo 7: Impedimenti assoluti alla registrazione

Sono esclusi dalla registrazione:

- a) I segni non conformi all'Articolo 4 (*Possono costituire marchi UE tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.*);
- (b) I marchi privi di carattere distintivo;
Esempi: “CAFFE’ CORTO”, “BLUE SKY”, “RED WINE”
- (c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
Examples: “VINO DI TOSCANA”, “MEAL OF 00 QUALITY”



Articolo 7: Impedimenti assoluti

(d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

Esempi: “INTERNATIONAL SPACE AGENCY”, “SPREAD”, “UNFAIR COMPETITION”

(e) i segni costituiti esclusivamente:

(i) Dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

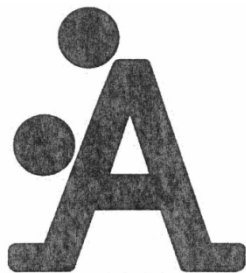
Es: “GIOIELLI” (nella categoria commerciale dei gioielli)

(ii) Dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

Es: “FORMAGGIO A CUBETTI PER PIZZA”

(iii) Dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;

(f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;



Caso controverso: marchio figurativo comunitario “A” n.002277085, a nome di A-STYLE SA (Lussemburgo). Dopo una prima istanza di rigetto (per mancanza del requisito fondamentale di moralità) da parte dell'OAMI, il marchio, grazie ad una procedura di ricorso intentata dal Titolare, è stato definitivamente registrato.....



Articolo 7: Impedimenti assoluti

(g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

Esempi: “**REAL ITALIAN’S SPAGHETTI**”, “**SNAILS: FRENCH CUISINE**”

(h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito «convenzione di Parigi»;

(i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;

Esempi:





Articolo 7: Impedimenti assoluti

- (j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;

Esempi: **“SINPLEX - RED WINE OF BORGOIGNE”, “STARKS TOCAI”**

- (k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
- (l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
- (m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.



Articolo 8: Impedimenti relativi alla registrazione

In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se::

- (a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
- (b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore



Marchi “forti” e marchi “deboli”

MARCHIO FORTE: è un marchio (verbale o figurativo) la cui sfera di protezione viene estesa ai marchi identici e anche ai marchi simili. Contiene in genere i seguenti elementi:

- Combinazione originale (nuova) di due o più parole (verbale o figurativo); es:
 - NATURAL ISSUE (MUE verbale n.000063933);
 - NATURAL BORN GOLFERS (MUE verbale n.003677853)

La parola di uso comune NATURAL accoppiata ad una o più diverse parole di uso comune (ISSUE nel primo caso e BORN GOLFERS nel secondo) determina nel suo insieme un marchio “forte”: non è possibile, in questi casi, depositare marchi identici o simili (es: ~~NATURAL ISSUES~~, ~~BORN GOLF NATURES~~)



Marchi “forti” e marchi “deboli”

MARCHIO FORTE:

- Marchio composto da una parola completamente priva di significato o che rappresenti una “storpiatura” o modifica di una parola di uso comune, ad es:
 - NATRALOX (MUE verbale n.005860366);
 - NEUTRALIX (MUE verbale n.013421326)

Anche in questo caso non è possibile depositare marchi identici o simili
(esempio: ~~NATRAL~~ - ~~OXIDE~~, ~~NATRALUX~~)



Marchi “forti” e marchi “deboli”

MARCHIO DEBOLE: è un marchio figurativo la cui sfera di protezione è limitata alla sola particolare rappresentazione grafica con la quale viene depositato, e non alla parola (o combinazione di parole, solitamente di uso comune) di cui è composto; ad esempio:

-  (MUE figurativo n.002704948);
-  (MUE figurativo n.004713368)

In questo caso è possibile depositare altri marchi NATURA, a condizione che le forma grafica si differenzi da quella dei marchi sopra citati



La classificazione Internazionale dei marchi : le classi di Nizza

Quando si deposita un marchio si devono specificare le categorie commerciologiche (prodotti e servizi) protette (ad es: alimentari, abbigliamento, ristorazione, ecc.)

Vi sono in tutto 45 classi; le prime 34 sono classi di prodotti, dalla 35 alla 45 classi di servizi

PRODOTTI

Classe 1 Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria

Classe 2 Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti

Classe 3 Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici

Classe 4 Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili (comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione

Classe 5 Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi

Classe 6 Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali

Classe 7 Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici

Classe 8 Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi



La classificazione Internazionale dei marchi : le classi di Nizza dei PRODOTTI

Classe 8 Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria, forchette e cucchiaini; armi bianche; rasoi

Classe 9 Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori

Classe 10 Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura

Classe 11 Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari

Classe 12 Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici

Classe 13 Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio

Classe 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici

Classe 15 Strumenti musicali

Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché

Classe 17 Caucciù, gutta-perca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici

Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria

Classe 19 Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici

Classe 20 Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche

Classe 21 Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi

Classe 22 Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze

Classe 23 Fili per uso tessile

Classe 24 Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli

Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria

Classe 26 Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali

Classe 27 Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie per pareti in materie non tessili

Classe 28 Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale

Classe 29 Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili

Classe 30 Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio

Classe 31 Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto

Classe 32 Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande

Classe 33 Bevande alcoliche (escluse le birre)

Classe 34 Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi



La classificazione Internazionale dei marchi : le classi di Nizza dei SERVIZI

Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio

Classe 36 Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari

Classe 37 Costruzione; riparazione; servizi d'installazione

Classe 38 Telecomunicazioni

Classe 39 Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi

Classe 40 Trattamento di materiali

Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali

Classe 42 Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software

Classe 43 Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei

Classe 44 Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura

Classe 45 Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali



La ricerca di preesistenza marchi:

Perchè e come effettuarla;

Un'introduzione all'utilizzo, come strategia pre-deposito, delle banche dati pubbliche dei marchi

Obiettivi:

- Comprendere l'importanza della ricerca di preesistenza marchi
- Utilizzare le informazioni ricavate per decidere la propria strategia di deposito



Perchè effettuare una ricerca di preesistenza marchi?

Perchè per poter essere depositato “*un marchio deve essere nuovo ed originale: in particolare non si possono depositare nomi, loghi o simboli, che siano identici o simili a marchi già depositati, siano essi registrati o ancora in fase di domanda*”

In particolare “*due marchi si ritengono simili se, all’occhio di un utilizzatore non informato (il consumatore medio) non sono distinguibili l’uno dall’altro in modo chiaro ed evidente*”

Prima di depositare un marchio è quindi utile accertarsi che non ci siano marchi identici o simili a ciò che si intende depositare; a seguito di una contestazione (**procedura di opposizione**) il titolare del marchio può vedersi infatti costretto a ritirare il marchio e a pagare le spese legali e gli eventuali danni causati al titolare del marchio opponente

E’ infine possibile, a seconda degli esiti della ricerca, stabilire se il marchio che si intende depositare apparterrà alla categoria dei marchi “forti” o a quella dei marchi “deboli”



Come valutare il grado di similitudine tra due (o più) marchi?

Ci si basa sulla base di criteri oggettivi: i marchi, messi uno vicino all'altro, “*non devono ingenerare confusione in un consumatore medio*”); in particolare si deve far riferimento ai seguenti **CRITERI DI SOMIGLIANZA**:

Somiglianza visiva

I due marchi non devono essere «troppo simili» a livello grafico.

IMP: se un marchio è verbale a livello visivo va considerato come se fosse scritto in caratteri standard

Somiglianza fonetica

I due marchi non devono essere «troppo simili» a livello verbale; si deve cioè verificare se si pronunciano allo stesso modo, o quante sillabe hanno in comune

Somiglianza concettuale

I due marchi non devono essere «troppo simili» a livello concettuale; si deve cioè verificare esprimono o meno concetti simili (in tal senso depositare marchi che rappresentano la traduzione in una determinata lingua di un marchio già depositato può essere rischioso)

IMP!! AL GRADO DI SOMIGLIANZA COMPLESSIVO CONCORRONO TUTTI E TRE I CRITERI SU CITATI



Come valutare il grado di similitudine tra due (o più) marchi?

Come utile termine di paragone si possono consultare le sentenze di opposizione a livello di Marchi dell'Unione Europea

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/10_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_3_comparison_of_signs_en.pdf

Comparazione tra marchi denominativi

Nei casi che seguono i marchi sono stati considerati visivamente simili:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
CIRCULON	CIRCON	T-5424/10
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10
FORTIS	FORIS	R 0049/2002-4
ARTEX	ALREX	T-154/03
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1
MARILA	MARILAN	R 0799/2010-1
EPILEX	E-PLEX	T-161/10
CHALOU	CHABOU	T-323/10

I seguenti marchi denominativi sono visivamente dissimili:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
ARCOL	CAPOL	C-193/09 P e T-402/07
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10



Comparazione tra marchi denominativi e marchi figurativi

I marchi che seguono sono stati considerati visivamente **simili perché non vi era una notevole variazione nella stilizzazione degli elementi verbali dei marchi figurativi e l'elemento verbale era facilmente riconoscibile e leggibile:**

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
VITAFIT		T-552/10
Hella		T-522/10
vitafresh		R 0399/2009-1
COTO DE IMAZ		R 0409/2009-1




Tuttavia, nei casi in cui la parola del marchio figurativo è altamente stilizzata, i marchi devono essere considerati visivamente **dissimili, come negli esempi seguenti:**

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4



Comparazione tra marchi non denominativi

I segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente **simili**.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-379/08
		B 1 157 769
		T-523/08

I segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente **dissimili**:











Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		B 1 572 059
		R 1904/2010-4 (ricorso pendente T-502/11)



















































La classifica dei brand italiani..... (dati 2011)



1. Ferrari 5200 Mln \$
2. Gucci 4500 Mln \$
3. Prada 4220 Mln \$
4. Giorgio Armani 3940 Mln \$
5. Martini 2700 Mln \$
6. Dolce & Gabbana 2220 Mln \$
7. Bulgari 2150 Mln \$
8. Chicco 1950 Mln \$
9. Benetton 1480 Mln \$
10. Barilla 1440 Mln \$
11. Diesel 1120 Mln \$
12. Generali 1100 Mln \$
13. Pirelli 1000 Mln \$
14. Bugatti 830 Mln \$
15. Alfa Romeo 800 Mln \$
16. Maserati 770 Mln \$
17. Nutella 766 Mln \$
18. FIAT 750 Mln \$
19. Versace 722 Mln \$
20. Santal 632 Mln \$

....e dei brand mondiali

TOP 100 Most Valuable Global Brands 2010			
#	Brand	Brand Value 2010 (\$M)	% Brand Value Change 2010 vs. 2009
1		114,260	14%
2		86,383	30%
3		83,153	32%
4		76,344	0%
5		67,983	1%
6		66,005	-1%
7		57,047	15%
8		52,616	-14%
9		45,054	-25%
10		44,404	-17%

#	Brand	Brand Value 2010 (\$M)	% Brand Value Change 2010 vs. 2009	#	Brand	Brand Value 2010 (\$M)	% Brand Value Change 2010 vs. 2009
51		13,935	N/A	76		9,328	-28%
52		13,912	-7%	77		9,293	-31%
53		13,736	-11%	78		9,283	25%
54		13,403	-8%	79		9,201	-15%
55		13,010	20%	80		8,986	4%
56		12,977	3%	81		8,971	-3%
57		12,969	-18%	82		8,917	9%
58		12,752	-15%	83		8,747	1%
59		12,597	5%	84		8,607	-16%
60		12,434	14%	85		8,490	17%
61		12,426	17%	86		8,457	8%
62		12,148	-1%	87		8,383	20%
63		12,131	1%	88		8,377	N/A
64		12,032	9%	89		8,327	1%
65		12,021	-31%	90		8,236	2%
66		11,938	-23%	91		8,214	19%
67		11,659	57%	92		8,160	-8%
68		11,351	80%	93		8,159	4%
69		10,850	NA	94		8,147	30%
70		10,593	23%	95		8,003	18%
71		10,274	-7%	96		7,848	NA
72		9,723	6%	97		7,588	2%
73		9,675	N/A	98		7,450	13%
74		9,418	-1%	99		7,293	-16%
75		9,356	62%	100		7,280	14%



I data base marchi: “come utilizzare le maschere di ricerca e quali dati utili estrarre”

Principali:

- **TMVIEW** (marchi nazionali di tutti gli Stati dell'Unione Europea + banche dati marchi Comunitari e Internazionali, + banche dati dei seguenti Paesi: USA, Russia, Corea del Sud, Tunisia, Messico, Norvegia, Islanda, Turchia):
<http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html#>
- UIBM (marchi italiani): <http://www.uibm.gov.it/>
- EUIPO(marchi dell'Unione Europea): <https://euipo.europa.eu/eSearch/>
- WIPO (marchi internazionali): <http://www.wipo.int/romarin>
- USPTO (marchi federali USA):
<http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=search&state=4806:opazwl.1.1>



La ricerca di preesistenza: esempio

Marchio da ricercare: WOLF EMPIRE + logo



da applicare su borse in pelle e in materiale sintetico (finta pelle).

Si vuole depositare il marchio a livello di Unione Europea (marchio UE)

Strategia di ricerca:

- 1) identificazione della (o delle) classi di Nizza pertinenti;
- 2) scelta dei termini (parole chiave) da utilizzare per la ricerca (per identità e per similitudine)
- 3) identificazione del (o dei) codici figurativi internazionali (per ricerca di loghi)
- 4) ricerca sul data base TMView



1) Ricerca delle classi di nizza: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>

(in alternativa sono messi a disposizione, dall'UIBM, i seguenti documenti PDF:

- http://www.uibm.gov.it/attachments/3_ordine%20alfabetico.pdf (prodotti e servizi in ordine alfabetico)
- http://www.uibm.gov.it/attachments/4_ordine%20classi.pdf (prodotti e servizi in ordine di classe))

Search term

Language: Italian (it) Search term: bors* pell* Nice Class: 1-45 Harmonised offices: ☒ OHIM ☐ UIBM Other offices: ☐ IPI [Search](#) [Browse terms](#) [Advanced criteria](#)

Disclaimer

Browse terms (Taxonomy)

Termini

- Tutti i prodotti 12
 - Classe 18 12
 - Valigie, borse, portafogli e altri tipi di borse
- Tutti i servizi 0

Displaying 1 - 12 of 12 results

Class	Term	Path	OHIM
18	Borse in pelle		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borsette in pelle		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borsellini in pelle		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borse in finta pelle		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borsette in finta pelle		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borse da viaggio [pelletteria]		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borse da viaggio in pelle		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borse e portafogli in pelle		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borsette da viaggio [in pelle]		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borse per la spesa in pelle		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borse da viaggio in finta pelle		<input checked="" type="checkbox"/>
18	Borse da viaggio in pelle per abiti		<input checked="" type="checkbox"/>

La classe risultante dalla ricerca è la numero **18**. A questa è utile aggiungere la classe **35** (*Affari commerciali: in particolare, vendita all'ingrosso, al dettaglio e online, di borse, in pelle e non*)



2) Identificazione delle parole chiave da utilizzare nella ricerca

Termini ricercati:

Vengono ricercati, nell'ordine, i seguenti termini:

“WOLF EMPIRE”, “WOLFEMPIRE” (*ricerca per identità*);

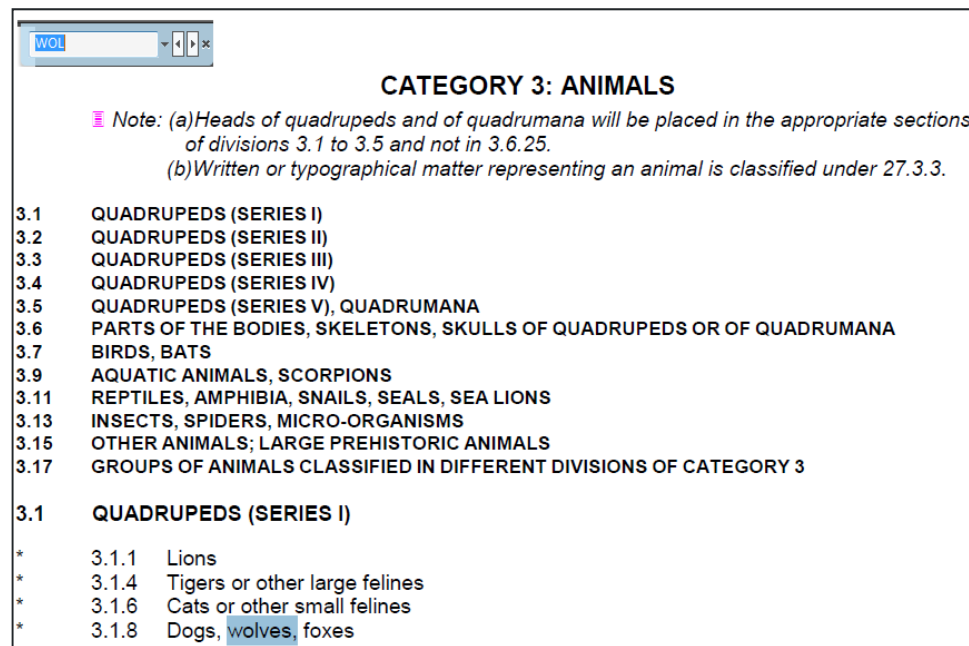
“*WOL* *EMP*” (tutti i marchi contenenti i termini **WOL** e **EMP**; es: **WOLAX TEMPLATE**), “*WOL* *IRE*”, “*OLF* *EMP*”, “*OLF* *IRE*”, “*WOLF*”, “*EMPIRE*”, “*IMPER* *LUP*” (*ricerca per similitudine*).



3) Identificazione dei codici figurativi internazionali (classificazioni di Vienna)

Link: <http://oami.europa.eu/pdf/mark/vienna-en.pdf>

Ricercando la parola “WOL” all’interno del documento:



Si ricava la seguente classificazione:

3.1.8 = animali (3) → quadrupedi serie I (3.1) → cani, lupi, volpi (3.1.8)



4) Ricerca sulla banca dati TMView

Banca dati TMVIEW

Link: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>

- Contiene i data base marchi dei seguenti Uffici:

Numero di marchi presenti in
TMview 37912746

Uffici dei marchi



● AL Albania (GDPT - 12761)	● GB Regno Unito (UKIPO - 1044356)	● MY Malaysia (MyIPO - 746734)
● AP ARIPO (ARIPO - 2318)	● GE Georgia (NIPCG - 32491)	● NO Norvegia (NIPO - 258349)
● AT Austria (OPA - 176021)	● GR Grecia (GGE - 247296)	● PH Filippine (IPOPHIL - 375173)
● BA Bosnia-Erzegovina (IIP-BIH - 23233)	● HR Croazia (DZIV - 46894)	● PL Polonia (PPO - 398280)
● BG Bulgaria (BPO - 136121)	● HU Ungheria (HIPO - 112428)	● PT Portogallo (INPIPT - 403512)
● BR Brasile (INPI - 3288239)	● IE Irlanda (IEIPO - 164633)	● RO Romania (OSIM - 198362)
● BX Benelux (BOIP - 377617)	● IS Islanda (ELS-IPO - 49452)	● RS Serbia (IPORS - 49170)
● CA Canada (CIPO - 1487847)	● IT Italia (UIBM - 1128563)	● RU Federazione russa (ROSPATENT - 552763)
● CH Svizzera (IGE-IPI - 378402)	● JP Giappone (JPO - 3881976)	● SE Svezia (PRV - 445105)
● CY Cipro (DRCOR - 84200)	● KR Repubblica di Corea (KIPO - 3190635)	● SI Slovenia (SIPO - 46931)
● CZ Repubblica ceca (IPOCZ - 242438)	● LT Lituania (VPB - 76284)	● SK Slovacchia (SKIPO - 113352)
● DE Germania (DPMA - 1897450)	● LV Lettonia (LRPV - 59492)	● TN Tunisia (INNORPI - 75318)
● DK Danimarca (DKPTO - 284770)	● MA Marocco (OMPIC - 184897)	● TR Turchia (TPI - 1353462)
● EE Estonia (EPA - 56835)	● MK FYROM (SOIP - 30947)	● US Stati Uniti (USPTO - 8051974)
● ES Spagna (OEPM - 868444)	● MT Malta (CD-IPRD - 54260)	● EM EUIPO (EUIPO - 1388981)
● FI Finlandia (PRH - 177999)	● MX Messico (IMPI - 1297766)	● WO OMPI (WIPO - 911694)
● FR Francia (INPI - 1446521)		

- *Possibilità di utilizzare la maschera di ricerca avanzata (anche in italiano), con diversi campi compilabili*



Si inserisce la query WOLF EMPIRE nel campo “Trade mark name” ed i numeri 18 e 35 nel campo “Nice class”

WOLF EMPIRE Ricerca

Ricerca semplice

? Territori designati - Seleziona uno o più territori designati -

? Uffici dei marchi - Seleziona uno o più uffici -

? Nome del marchio
WOLF EMPIRE
☐ Ricerca fuzzy ad es. COLA*, *COLA, *COLA* ecc.
☐ Ricerca per stringa

? Numero di domanda / registrazione

? Tipo di marchio Tutto

? Stato del marchio Tutto

? Nome del richiedente
☐ Ricerca fuzzy ad es. JOHN*, *JOHN*, *JOHN ecc.

? Classe di Nizza
18,35
ad es. 12,13; 12..15; 1,14,20 ecc.

? Codice di Vienna

ad es 01.03.06, 01.03.*



Si ottiene 1 (uno) risultato: un marchio USA non attinente

Trova il termine

WOLF EMPIRE

Ricerca Annulla

Ricerca avanzata Filtri

Elenco dei risultati

WIPO Global Brand DB

Pagina 1 di 1

10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 - 1 di 1

	Riproduzione grafica	Nome del marchio	Ufficio dei...	Territorio ...	Numero di doman...	Status del marchio	Classe di Nizza	Nome del richiedente	Data della domanda	Tipo di marchio	Data di registrazi...	Preesist
		THE SISTINE CHAPEL	US	US	78093285	Terminato	35	MILANIAN, CYRUS	14-11-2001	Word	-	

Visualizza/nascondi colonne Reimposta colonne Ricorda layout colonna

Pagina 1 di 1

10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 - 1 di 1



Si ricercano successivamente gli altri termini (parole chiave) impostati; la ricerca della parola *WOLF*:

Trova il termine

WOLF **Ricerca**

Ricerca semplice **Filtri**

Territori designati - Seleziona uno o più territori designati -

Uffici dei marchi - Seleziona uno o più uffici -


Nome del marchio *WOLF*
☐ Ricerca fuzzy ad es. COLA*, *COLA, *COLA* ecc.
☐ Ricerca per stringa


Numero di domanda / registrazione

Tipo di marchio Tutto

Stato del marchio Tutto

Nome del richiedente
☐ Ricerca fuzzy ad es. JOHN*, *JOHN*, *JOHN ecc.

Classe di Nizza 18,35 
ad es. 12,13; 12,15; 1,14,20 ecc.

Codice di Vienna 
ad es 01.03.06, 01.03.*



Produce i seguenti risultati (1600 occorrenze!!!!!!):

Trova il termine

WOLF

Ricerca

Annulla

Ricerca avanzata

Filtri

Elenco dei risultati

WIPO Global Brand DB

Pagina 1 di 160

10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 - 10 di 1 600

	Riproduzione grafica	Nome del marchio	Ufficio dei...	Territorio ...	Numero di doman...	Status del marchio	Classe di Nizza	Nome del richiedente	Data della domanda	Tipo di marchio	Data di registrazi...	Preesis
<input type="checkbox"/>		TTRobotix TTR-SB SEAWOLF	EM	EM	014398481 014398481	Registrato	9,28,35	THUNDER TIGER CORPORATION	20-07-2015	Figurative	10-12-2015	
<input type="checkbox"/>		PARKINSON-KLINIK WOLFACH KOMPETENZ-ZENTRUM Neurologisches Fachkrankenhaus seit 1953	DE	DE	304064815 30406481	Registrato	35,44	Stegeltz, Wolfgang	05-02-2004	Combined	14-05-2004	
<input type="checkbox"/>		Walter Wolf WHITE ICON	BA	BA	2014/001417787 1417787	Registrato	34,35	TDR d.o.o.	31-03-2014	Combined	27-11-2015	
<input type="checkbox"/>	WOLFMOBILE	WOLFMOBILE	US	US	85338256 -	Terminato	35	Matyjasik, Gregory M	05-06-2011	Word	-	
<input type="checkbox"/>		Walter Wolf	BA	BA	2011/001115756 1115756	Registrato	34,35	TDR d.o.o.	27-07-2011	Combined	29-08-2013	
<input type="checkbox"/>		WOLF	US	US	85437800 4276746	Registrato	35	The Wolf Organization, Inc.	03-10-2011	Combined	15-01-2013	



Si possono “filtrare” i risultati ottenuti, cliccando sul tasto “Filtri”, flaggando la casella alla voce “Seleziona uffici UE” (+ WO – OMPI):

Ricerca avanzata Chiudi filtro

oc:AT,BG,BX,CY,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IT,LT,PL,PT,RO,SE,SI,SK,EM,WO ✕

Filtra **Cancel**





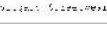

Uffici	Seleziona uffici UE	Seleziona uffici non UE
AL - Albania (0)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AP - ARIPO (0)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AT - Austria (61)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BA - Bosnia-Erzegovina (6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BG - Bulgaria (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BR - Brasile (73)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BX - Benelux (29)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CA - Canada (71)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH - Svizzera (14)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CY - Cipro (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ - Repubblica ceca (13)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE - Germania (377)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DK - Danimarca (7)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EE - Estonia (0)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES - Spagna (20)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FI - Finlandia (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FR - Francia (70)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GB - Regno Unito (48)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GE - Georgia (0)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GR - Grecia (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HR - Croazia (13)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HU - Ungheria (6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IE - Irlanda (3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IS - Islanda (0)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT - Italia (26)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JP - Giappone (33)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KR - Repubblica di Corea (45)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LT - Lituania (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LV - Lettonia (0)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MA - Marocco (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MK - FYROM (7)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MT - Malta (0)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MX - Messico (16)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MY - Malaysia (3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO - Norvegia (6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PH - Filippine (11)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PL - Polonia (21)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PT - Portogallo (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RO - Romania (18)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RS - Serbia (9)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RU - Federazione russa (14)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SE - Svezia (11)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SI - Slovenia (16)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SK - Slovacchia (3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TN - Tunisia (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TR - Turchia (57)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
US - Stati Uniti (266)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WO - OMPI (65)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☒ Seleziona uffici UE ☐ Seleziona uffici non UE

....e cliccando successivamente su “Filtra”



Così facendo si restringono i risultati ai soli marchi (966 in tutto) aventi effetto sul territorio dell'Unione Europea:

Elenco dei risultati												
WIPO Global Brand DB												
Pagina 1 di 97												
10 20 30 50 75 100 Visualizzare risultati 1 - 10 di 966												
	Riproduzione grafica	Nome del marchio	Ufficio dei...	Territorio ...	Numero di doman...	Status del marchio	Classe di Nizza	Nome del richiedente	Data della domanda	Tipo di marchio	Data di registrazi...	Preest
<input type="checkbox"/>		TTRobotix TTR-SB SEAWOLF	EM	EM	014398481 014398481	Registrato	9,28,35	THUNDER TIGER CORPORATION	20-07-2015	Figurative	10-12-2015	
<input type="checkbox"/>		PARKINSON-KLINIK WOLFACH KOMPETENZ-ZENTRUM Neurologisches Fachkrankenhaus seit 1953	DE	DE	304064815 30406481	Registrato	35,44	Stegelitz, Wolfgang	05-02-2004	Combined	14-05-2004	
<input type="checkbox"/>		e-wolff	DE	DE	3020080346531 302008034653	Registrato	35,36,38	UDG Heimsheim GmbH	28-05-2008	Combined	11-11-2008	
<input type="checkbox"/>	-	e-wolff	DE	DE	3020080474041 302008047404	Registrato	35,36,38	UDG Heimsheim GmbH	23-07-2008	Word	11-12-2008	
<input type="checkbox"/>		WOLF Werkstattausrüstung Germany	EM	EM	014332704 014332704	Depositato	7,8,35	Wolf Christian	03-07-2015	Figurative	-	
<input type="checkbox"/>	-	BUSINESS SHE WOLF	ES	ES	N0360707 N0360707	Registrato	35	RADA ZAVARONKOVA KONOPLEVA	06-08-2015	Word	28-12-2015	
<input type="checkbox"/>		Wolfgang Streetwear	FR	FR	4193454 -	Registrato	14,25,35	M. Thomas Wojciechowski	30-06-2015	Combined	-	
<input type="checkbox"/>	-	Wolfgang Denz	DE	DE	395151872 39515187	Scaduto	9,16,35,41,42	Denz, Wolfgang	07-04-1995	Word	03-08-1995	
<input type="checkbox"/>		Wolf-Germany Werkstattausrüstung	EM	EM	014332795 014332795	Registrato	7,8,35	Wolf Christian	03-07-2015	Word	11-01-2016	
<input type="checkbox"/>	-	dreivorzwölf	DE	DE	305683462 30568346	Registrato	16,35,38,41	dreivorzwölf marketing GmbH	18-11-2005	Word	10-05-2006	



Tra i quali si evidenziano il marchio figurativo francese “**BLACK WOLF**” n.356402, ed il marchio verbale tedesco **DEMPEWOLF** n.30408958:



Marque : BlackWolf

Note : Marque déposée en couleurs

Classification des éléments figuratifs : 03.01.08

Classification de Nice : 14 ; 18 ; 25

Produits et services

- 14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
- 18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ;
- 25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.

Déposant : Patrick Azzouzi, 4 rue Banières, 31100 TOULOUSE, FR

Mandataire : Patrick Azzouzi, 4 rue Banières, 31100 TOULOUSE, FR

Numéro : 356402

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2008-03-20

Lieu de dépôt : I.N.P.I. TOULOUSE

Historique

- Publication 2008-04-25 (BOPi 2008-17)
- Enregistrement sans modification (BOPi 2008-34)

Register number: 30408958

Trade mark registered

Query started: Mar 11, 2014

Master data [Close details](#)

INID	Criterion	Field	Content
	Data file	DB	DE
111	Register number	RN	30408958
210	File number	AKZ	304089583
540	Reproduction of the trade mark	WM	dempewolf
550	Type of mark	MF	Word mark
220	Application date	AT	Feb 17, 2004
151	Date of entry into the register	ET	Apr 15, 2004
730	Proprietor	INH	Bars & Co Deutschland GmbH, 28217 Bremen, DE
750	Address for service	ZAN	Bars & Co Deutschland GmbH, Waller Stieg 3, 28217 Bremen
	Version of the Nice classification		NCL8
511	Class(es) Nice	KL	43, 18, 25
	Status of file	AST	Trade mark registered
180	Date of expiry of term of protection	VED	Feb 28, 2014
450	Date of publication of the registration	VT	May 21, 2004
510	List of goods and services	WDV	Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Dienstleistungen



Si ricerca infine per classificazioni di Vienna, inserendo il codice 03.01.08 combinato con le classi 18 e 35:

Trova il termine

Ricerca **Annulla**

Ricerca semplice **Filtri**

Territori designati - Seleziona uno o più territori designati -

Uffici dei marchi - Seleziona uno o più uffici -

Nome del marchio

☐ Ricerca fuzzy ad es. COLA*, *COLA, *COLA* ecc.
☐ Ricerca per stringa


Numero di domanda / registrazione


Tipo di marchio Tutto

Stato del marchio Tutto

Nome del richiedente

☐ Ricerca fuzzy ad es. JOHN*, *JOHN*, *JOHN ecc.

Classe di Nizza 18,35 
ad es. 12,13; 12,15; 1,14,20 ecc.

Codice di Vienna 03.01.08 
ad es 01.03.06, 01.03.*




Si ottengono (con filtro UE + WO) 7334 risultati!!!!!!!:

Elenco dei risultati												
WIPO Global Brand DB												
Pagina 1 di 734												
10 20 30 50 75 100 Visualizzare risultati 1 - 10 di 7 334												
	Riproduzione grafica	Nome del marchio	Ufficio dei...	Territorio ...	Numero di doman...	Status del marchio	Classe di Nizza	Nome del richiedente	Data della domanda	Tipo di marchio	Data di registrazi...	Preesia
<input type="checkbox"/>		Fox Box	DK	DK	VA 2015 01539 VR 2015 02260	Registrato	21,35,39	ØstNau Holding ApS	17-06-2015	Figurative	30-09-2015	
<input type="checkbox"/>		Foxy Socks	EM	EM	014469845 014469845	Depositato	10,25,35	Grochowski Damian	14-08-2015	Figurative	-	
<input type="checkbox"/>		TTRobotix TTR-SB SEAWOLF	EM	EM	014398481 014398481	Registrato	9,28,35	THUNDER TIGER CORPORATION	20-07-2015	Figurative	10-12-2015	
<input type="checkbox"/>		Sicarios MC Sweden	SE	SE	2015-05551 528661	Registrato	35	Daniel Chamorro	21-08-2015	Figurative	14-12-2015	
<input type="checkbox"/>			DE	DE	305683764 30568376	Registrato	28,31,35	Grünevald Veredelings B.V.	15-11-2005	Figurative	23-01-2006	
<input type="checkbox"/>		Mc Shirt	DE	DE	303507950 30350795	Registrato	16,35,40	Schmidt, Klaus	06-10-2003	Combined	19-04-2004	

N.B. Per alcuni uffici, tra i quali **Italia, Romania e Russia**, la ricerca produce 0 (zero) risultati in quanto i marchi depositati presso tali uffici non vengono classificati



Tra i marchi emersi si evidenziano il marchio figurativo della UE BRANCUS n.010041408 ed il marchio internazionale CAMP n.581320



BRANCUS

Trade mark information

Name	BRANCUS	Filing date	13/06/2011
Filing number	010041408	Registration date	14/11/2011
Basis	CTM	Expiry date	13/06/2021
Date of receipt	13/06/2011	Designation date	
Type	Figurative	Filing language	Italian
Nature	INDIVIDUAL	Second language	English
Nice classes	18, 25, 35 (Nice classification)	Application reference	peronsamuel19820421
Vienna classification	03.01.08, 03.01.16, 03.01.24 (Vienna classification)	Trade mark status	Registered
		Acquired distinctiveness	No


Goods and services

English (en) ▼

18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; Animal skins, hides; Trunks and travelling bags; Umbrellas, parasols and walking sticks; Whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

35 Marketing and sales, wholesale or retail, of articles of clothing and accessories, footwear, headgear, and leather goods and accessories.



531 [International Classification of the Figurative Elements of Marks \(Vienna Classification\)](#)
03.01.08 ; 03.01.16 ; 28.03.15 ; 27.05.01

511 [International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks \(Nice Classification\)](#)
08 Ice and snow crampons, rock pitons, ice pitons, steel spring hooks, light alloy spring hooks, wedges and hexagons for climbing, small steel ladders for climbing and caving.
08 Ice axes for climbing, hammer axes for climbing, piton hammers, peg hammers, switchblades, snow shovels, hand equipment for ascending and for descending for climbing and caving, small pickaxes for firefighters.
09 Climbing and caving helmets, mountain and caving batteries, altimeters, directional compasses, mountaineering goggles, climbing belts, rescue blankets, avalanche sensors.
10 Stretchers for carrying the injured.
18 Rucksacks made of cotton and artificial fibres, bags, mountaineering sticks of wood.
20 Sleeping bags made of artificial fibres and goose down.
21 Water bottles for camping and for mountain climbing, aluminium containers for camping.
22 Tents for camping and mountain climbing, climbing ropes and cords made of artificial fibres, ropes for water sports, hammocks made of artificial fibres, small rope ladders for mountaineering and caving.
25 Laced boots and rock boots, walking shoes, antislip articles of metal and rubber for fitting to footwear, artificial fibre or cotton gaiters for skiing and mountaineering, gloves, mittens, outfits for sports climbing, mountaineering and caving, anoraks, rain jackets, climbing jackets, goose down jackets, hooded blankets, ski jackets, mountaineering trousers, long socks, mountaineering shirts, pullovers, hats, ski shoes, knitwear, waistcoats, leggings.
28 Snowshoes, ski poles, skis, bindings, ski bindings for downhill skis, seal skins and their ski bindings.

821 [Basic application](#)
IT, 21.03.1991, MI 2108 C/91

822 [Basic registration](#)
IT, 23.06.1991, 549 539

300 [Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin](#)
IT, 21.03.1991, MI 2108 C/91
le 21 9 1991, date d'expiration du délai de priorité, était un samedi



Si completa la ricerca controllando il denominativo proposto:

- Sul Registro Imprese: <http://www.infoimprese.it/impr/index.jsp>
- Sul Registro dei Nomi a Dominio: <http://whois.domaintools.com/>
- Incrociando i risultati del data base TMView con i risultati dei data base italiano (UIBM), comunitario (OAMI) e internazionale (WIPO)

Il controllo viene effettuato per valutare potenziali “problemi” legati al cosiddetto “Diritto di Priorità”, e per verificare la congruità dei dati presenti in TMView



La ricerca di preesistenza: altro esempio

Marchio da ricercare: VORTILEX, da applicare su pompe sommergibili (classe 7)

L'unica variazione rispetto alla ricerca precedente è nei termini da ricercare:

Termini ricercati:

Vengono ricercati, nell'ordine, i seguenti termini:

“VORTILEX” (*ricerca per identità*);

“*VORTIL*” (tutti i marchi contenenti il termine **VORTIL**; es: AM-**VORTILUS**),
“VORT*”, “*ORTIL*”, “*TILEX*”, “V*R*T*L*X” (esempio marchio risultante:
VERTICALIX) (*ricerca per similitudine*), “VO*EX”, “V*LEX”, “VOR*X.”

La ricerca di preesistenza: altro esempio

In caso di marchi costituiti da una sola parola, è possibile eseguire, in TMView, una ricerca per similitudine (ricerca “fuzzy”):

tm:VORTILEX~0.7 AND nc:7 Ricerca Annulla

* TM Name fuzzy search

Chiudi ricerca avanzata Filtri

Uffici dei marchi - Seleziona uno o più uffici -

Nome del marchio VORTILEX
☒ 70% Ricerca fuzzy ad es. COLA*, *COLA, *COLA* ecc.
☐ Ricerca per stringa

Classe di Nizza 7
ad es. 12,13; 12,15; 1,14,20 ecc.

Elenco dei risultati

WIPO Global Brand DB

Pagina 1 di 1

10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 - 4 di 4


	Riproduzione grafica	Nome del marchio	Ufficio dei...	Numero di domanda...	Status del marchio	Classe di Nizza	Nome del richiedente	Data della domanda	Tipo di marchio	Data di registrazione
<input type="checkbox"/>	-	FORTIFLEX	MX	1533084	Depositato	7	ROBERT BOSCH TOOL CORPORATION	01-10-2014	Word	-
<input type="checkbox"/>	-	Fortiflex	DE	3020090297894 302009029789	Registrato	7,8	Skil Europe B.V.	19-05-2009	Word	02-09-2009
<input type="checkbox"/>	FORTIFLEX	FORTIFLEX	US	86081934	Depositato	7	Robert Bosch Tool Corporation	03-10-2013	Word	-
<input type="checkbox"/> +	-	Fortiflex	WO	1017888 1017888	Registrato	7,8	Skil Europe B.V.	18-09-2009	Word	18-09-2009



Altri strumenti di controllo

Data base EUIPO “eSearch Case Law”: <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced>

Contiene sentenze dell’Ufficio relative a casi di opposizione, decisioni sull’esame, sentenze del Tribunale

 Giurisprudenza su eSearch

[Ricerca semplice](#)

Decisioni sul marchio | Decisioni sul disegno o modello | Sentenze dei tribunali nazionali | Pronunce pregiudiziali

Aggiungi criterio di ricerca riportato sotto

Informazioni sulla decisione

- Diritto di PI
- Ricerca testo
- Nome del marchio
- Numero del marchio
- Lingua
- Norme

Informazioni relative alla domanda

Esame

Opposizione

Annullamento

Commissioni di ricorso

Tribunale generale/Corte di giustizia

Criteri di ricerca

Data decisione/sentenza

e

 Tipo di decisione [Seleziona tutto](#) [Deseleziona tutto](#)

☐ Decisioni dell'esame

☐ Decisioni di opposizione

☐ Decisioni di annullamento

☐ Decisioni delle Commissioni di ricorso

☐ Sentenze del Tribunale/della Corte di giustizia

e

 Diritto di PI

- Tutto -

 ✕

e

 Ricerca testo

?

 ✕

e

 Lingua

i

- Tutto -

 ✕

Ordina risultati per

Data decisione/sentenza

Discendente

[Cancella](#) [Ripristina le impostazioni predefinite](#) [Ricerca](#)



Esempio di utilizzo:

“Ricerca, tra tutti i marchi EU depositati contenenti la parola “VILLE”, quelli che hanno subito un’opposizione relativamente alla classe di Nizza n.28 (*giochi, giocattoli*)”

Criteri di ricerca

Data decisione/sentenza

Tipo di decisione [Seleziona tutto](#) [Deseleziona tutto](#)

☐ Decisioni dell'esame ☒ Decisioni di opposizione

☐ Decisioni di annullamento ☐ Decisioni delle Commissioni di ricorso

☐ Sentenze del Tribunale/della Corte di giustizia

Diritto di PI

Ricerca testo

Lingua

Nome del marchio

Classi contestate (opposizioni)

Ordina risultati per

[Cancella](#) [Ripristina le impostazioni predefinite](#)





Risultati

Cercare Giurisprudenza con **Tipo di decisione** è "Decisioni di opposizione" e **Diritto di PI** è "- Tutto -" e **Lingua** è "- Tutto -" e **Nome del marchio** contiene "ville" e **Classi contestate (opposizioni)** contiene "28"

[Modifica ricerca](#)

Ordina risultati per: Data decisione/sentenza ▼ Discendente ▼ Mostra 15

1 di 1 risultati della ricerca in 1 pagine in 0.376 secondi

	ZODIAKVILLE (Figurative) vs. YoVille (Word)	No preview	Opposizione
Data decisione	14/10/2016	Classi oggetto di op...	16; 28; 41
Risultato	Respingi opposizione	Numero del caso	
Oggetto di ricorso	No	Norme	b) CTMR
Diritto di PI	MUE		
Numero del marchio	013983572		
		Documento(i) PDF	IT - italiano
			Casi correlati

No preview	Scaryville (Word) vs. FARMVILLE (Word)	No preview	Opposizione
Data decisione	24/08/2015	Classi oggetto di op...	9; 25; 28; 41
Risultato	Rigetta domanda MUE/RI	Numero del caso	002358722
Oggetto di ricorso	No	Norme	Article 8(1)(b) CTMR
Diritto di PI	MUE		
Numero del marchio	012558326		
		Documento(i) PDF	EN - Inglese
			Casi correlati



Risultati

depretto2015 / ZODIAKVILLE

Informazioni sulla decisione

Informazioni sull'opposizione

Numero di deposito	002573239
Riferimento della domanda	depretto2015
Lingua del procedimento	IT
Status dell'opposizione	Appealable
Opponente	478421 Zynga Inc.
Rappresentante	10647 BUGNION S.P.A.

Informazioni sui marchi

Numero del marchio	013983572
Riferimento domanda	depretto2015
Denominazione del marchio	ZODIAKVILLE
Richiedente	692123 DE PRETTO, LORENZO
Rappresentante	

Base dell'opposizione

Visualizza 10 iscrizioni

Data di deposito	Numero di deposito	Tipo di diritto	Stato membro	Data di registrazione	Numero di registrazione	Prodotti e servizi
02/08/2010	008707259	Mark	EUIPO	02/08/2010	008707259	Class 9 Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di contro ... Visualizza più
05/07/2011	009603382	Mark	EUIPO	05/07/2011	009603382	Class 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Programmi a premi e d'incentivi per consentire ai ... Visualizza più
16/03/2012	009774613	Mark	EUIPO	16/03/2012	009774613	Class 9 Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di contro ... Visualizza più



Risultati

Corrispondenza

☐

Download

Ricerca

Visualizza 10 iscrizioni

	Da	Procedura	Numero di deposito	Soggetto	Data	Azioni
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	...	14/10/2016	
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	Notification of a decision to the opposing party	14/10/2016	
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	Notification to the applicant of a decision	14/10/2016	
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	Communication to the applicant of the absence of observations	04/07/2016	
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	Communication to the opposing party of the absence of the applicant's observations	04/07/2016	
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	Notification to the opposing party of the applicant's observations	22/04/2016	
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	Notification sent to the applicant confirming that their observations have been forwarded to the opposing party	22/04/2016	
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	Lettera all'EUIPO	06/04/2016	
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	Communication to the applicant of facts, etc., sent by the opposing party	03/02/2016	
<input type="checkbox"/>		Opposizione	002573239	Communication to the opposing party confirming that the facts, evidence and arguments presented in support of the opposition have been forwarded to the applicant	03/02/2016	

Visualizzazione da 1 a 10 di _TOTAL_ iscrizioni

« « 1 2 » »

Cliccando su “cantindoc”:



Risultati

...si può aprire, in formato PDF scaricabile, il documento relativo alla decisione dell'EUIPO



DIVISIONE D'OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 573 239

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, California 94103, Stati Uniti d'America (opponente), rappresentata da **Bugnion S.p.A.**, Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Lorenzo De Pretto, Via Libertà 117, 36013 Piovene Rocchette (VI), Italia (richiedente).

Il 14/10/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 573 239 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese.



Il Servizio di ricerca offerto dal PatLib:

Ricerca anteriorità brevettuale: € 200,00

- La ricerca viene effettuata sempre a livello internazionale

Ricerca preesistenza per marchio:

- italiano: € 50,00 + IVA
- Comunitario: € 180,00 + IVA
- Internazionale: € 25,00 per ogni Stato

Come attivare il servizio:

- Per mail: brevettiemarchi@cpv.org
- Per fax: 0444994710

Si deve compilare l'apposito Modulo di Incarico di Ricerca, scaricabile online al sito www.cpv.org



riferimenti

PatLib Vicenza

Fondazione Centro Produttività Veneto

Via Eugenio Montale 27, 36100 Vicenza

Giorgio Meneghin

Tel 0444 994706/29 fax 0444 994710

Mailto brevettiemarchi@cpv.org Web www.cpv.org