

Tema 2 b

Per conto del vostro cliente, la società Sacconi S.p.A., avete depositato una domanda di registrazione per il marchio SALAMANCA destinato a contraddistinguere insaccati a base di carne di maiale.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha respinto la domanda di marchio, peraltro senza alcuna lettera ministeriale che vi abbia consentito esprimere il vostro parere, in quanto il marchio è stato ritenuto idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica perché Salamanca è il nome di una città spagnola assai nota e anche il nome di una città, meno nota, nel Messico centrale. Inoltre il marchio, per la parte iniziale, coinciderebbe sostanzialmente con la denominazione generica del prodotto da contraddistinguere e cioè il salame. Il marchio pertanto non può essere ammesso alla registrazione sulla base dell'art. 18, primo comma, lettere c) e b).

Il cliente, che peraltro sta già usando il marchio, vi chiede di indicargli se esistono motivi, ed eventualmente quali, per presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi.

Si fornisca motivata risposta al quesito proposto sulla base dei principi regolatori della materia.

Tema 2 a)

Il cliente desidera adottare il marchio SWIFY per creme solari, occhiali da sole, piccola bigiotteria, borsette da viaggio, costumi da bagno, sacche da golf e l'esercizio di un salone di bellezza. Il consulente suggerisce al cliente di effettuare una ricerca tra i marchi italiani, tra i marchi internazionali e comunitari, da cui emergono i seguenti marchi anteriori:

- il marchio SWIFTI registrato in Italia il 4/5/95 per dischetti per computer in classe 9;
- il marchio WINTY registrato in Italia il 15/1/94 per prodotti di abbigliamento in classe 25;
- il marchio SWIFFTY, registrato internazionalmente con estensione a Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Benelux e San Marino il 20/10/97 per gioielli nella classe 14;
- il marchio SWINIGIL depositato in Italia l'11/11/98 per saponi nella classe 3;
- il marchio SUAFFY registrato in Italia il 2/7/92 per un centro di massaggi e ginnastica nella classe 42;
- il marchio WITI registrato internazionalmente il 6/9/97 con estensione a Benelux, Germania, Francia, Svizzera e Spagna per articoli di cuoio nella classe 18.

Sulla base di tale ricerca il consulente esprima un parere sulle possibilità di ottenere un valido marchio attraverso una registrazione italiana o attraverso un marchio comunitario.

Si fornisca motivata risposta al quesito proposto sulla base dei principi regolatori della materia.