

Le Opposizioni Comunitarie tra Norme Procedurali e Giudizio di Novità

Critica alla Guidelines e
alle prassi procedurali
dell'UAMI

MASSIMO CIMOLI
DE SIMONE & PARTNERS

Introduzione

- UN PO' DI STATISTICHE
- DOPPIA IDENTITA'
- RISCHIO DI CONFUSIONE
- NORME PROCEDURALI – Il problema della estensione dei termini

Statistiche

- ❑ Le domande CTM sono quasi 700.000
- ❑ La percentuale di opposizioni su domande pubblicate è del 22,22% (1997-2008)
- ❑ Solo il 67% delle opposizioni è stato risolto: il 47% con negoziato e il 20% con decisione
- ❑ La percentuale di decisioni appellate è del 29,48% (periodo 1997-2008)
- ❑ La ratio conferme è intorno al 65% per gli inter partes e all'80% per i procedimenti ex parte

Rischio di Confusione

- ❑ SABEL / PUMA Valutazione Globale
- ❑ CANON Interdipendenza Fattori
- ❑ LOYD Consumatore Medio
- ❑ IDEAL STADARD Imprese Collegate
- ❑ ADIDAS MARCA MODE reputazione




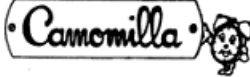
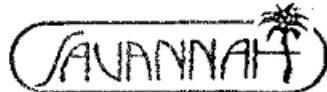
Le Classi e i titoli delle classi

- Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono la totalità dei prodotti e servizi.
- L'indicazione generale del titolo copre tutti i rispettivi prodotti e servizi di quella classe

DOPPIA IDENTITA'

314/2000	EN	SEMCO	Semco	Identici
2454/2000	EN	SAVANNAH	savannah	Identici
44/1999	EN	TELIA	teeli	Non identici
1525/1999	EN	NOVALLOY	NOVALOY	Non identici

Assenza di identità:

31/1998	EN		BURGO
92/2001	FR	EPOCA	
1270/1999	IT		
2455/2000	EN	SAVANNAH	

Esempi recenti

- ARMAS vs. ARMAS stilizzato a colori
- BoA 14.2.2008

- SABA vs S SABA stilizzato BoA
27.2.2008

- I marchi sono simili (ma non identici)

Rischio di Confusione

- Grado di Somiglianza tra i Segni
- Grado di Affinità tra i Prodotti
- Grado di Carattere Distintivo
- Grado di Avvedutezza e di Attenzione del Pubblico
- Coesistenza dei Marchi in conflitto
- Conseguenze dell'Effettiva Confusione
- Decisioni anteriori

RISCHIO DI CONFUSIONE – i prodotti

- ❑ **Natura; Destinazione**
- ❑ **Modalità D'Uso**
- ❑ Carattere Complementare
- ❑ Carattere Concorrenziale
- ❑ Canali di Distribuzione
- ❑ Pubblico di Riferimento
- ❑ Origine Abituale dei prodotti/servizi

Esempio BIRRE E BEVANDE

- In Germania vi è la tendenza a mescolare VINO con ACQUA
- Quindi BLU in classe 33 è simile a BLU nella classe 32
- ORIGINE ABITUALE stesse imprese !?
- Decisione TPG MEZZOPANE vino differente da birre e bevande analcoliche

Esempi - I prodotti Farmaceutici

- Farmaci e Prodotti per la Cura del Corpo (profumi colonie e deodoranti) sono simili (3°BoA Tei-Fu vs TAI-FUN)
- In senso contrario Il TPG ha stabilito che prodotti farmaceutici sono differenti da prodotti sanitari e cosmetici (1°BoA Gry vs GRY)

Esempi di affinità IT/TELCO

- I prodotti della classe 9 quali ELABORATORI ELETTRONICI e i servizi di TELECOMUNICAZIONI in classe 38 sono AFFINI

- Il mercato non mi sembra monolitico e chi fornisce telecomunicazioni non produce computer ma usa i computer magari come cliente di altri produttori

Il Raffronto tra Servizi e Prodotti

- ❑ Servizi di Vendita e i Prodotti venduti NON sono SIMILI
- ❑ Servizi di vendita per prodotti specifici sono SIMILI ai prodotti
- ❑ Servizi di vendita e servizi di vendita specifici non sono simili
- ❑ Servizi di vendita per prodotti specifici sono simili se i prodotti sono simili ecc....

RISCHIO DI CONFUSIONE

I consumatori

- ❑ IL CONSUMATORE MEDIO
 - ❑ I CONSUMATORI PROFESSIONALI
 - ❑ L'Esaminatore deve tener conto della realtà del mercato
-
- ❑ I PRODOTTI FARMACEUTICI
 - ❑ OTC e Farmaci dietro ricetta medica

Rischio di Confusione - I segni

- Comparazione Visiva
- Comparazione Fonetica
- Comparazione Concettuale

Esempi di rischio di confusione concettuale

CINCO OCEANOS vs 5 OCEANS **rdc**

NUTRIFORM vs NUTRAFERM **rdc**

CHAIN MASTER vs MASTER CADENA **rdc**

DAS GOLDENE BLATT vs GOLDEN PAGES

rdc

RED BARON vs BARON ROJO **rdc**

OPERATION SOURIRE vs OPERATION

~~*SMILE*~~

07/17/2008













MASSIMO CIMOLI

16







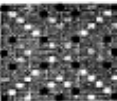



DE SIMONE & PARTNERS

rdc



Esempi di confondibilità visiva non rilevata

		nessun rdc
		nessun rdc
		nessun rdc
		nessun rdc
		nessun rdc
		nessun rdc












Esempi di rdc accertato

- 146/1999 (EN)  /;  (rdc)
- 1499/2000 (EN)  /  (rdc)
- 1202/2000 (EN)   /  (rdc)
- 1449/2000 (EN)  e  /  (rdc)











tanto più se il segno anteriore ha acquisito un forte carattere distintivo in seguito all'uso.

- 3006/2000 (EN)  /  (“testa di cervo” per le classi 32-33, rdc confermato da CdR, dec. R 0213/2001-3, attualmente pendente dinanzi al TPG).

Marchi Complessi – Elemento Verbale Comune

64/1998	ES	SSI USA		rischio di confusione (rdc)
28/1999	EN			rdc
296/1999	EN			rdc
1134/1999	ES	911		rdc
1001/1999	FR			rdc
845/2000	EN			rdc
1432/2001	EN	KALMA		rdc

Marchi Complessi – Elemento Figurativo Comune

692/1999	EN			nessun rdc
885, 886/1999	EN			nessun rdc
1224/1999	EN			nessun rdc
2576/2000	EN			nessun rdc
539/2001	EN			nessun rdc

Marchi complessi THOMPSON LIFE

- **Dalla** Pragetheorie: teoria della impressione di insieme
- -l'impatto del primo elemento dominante attira l'attenzione dei consumatori –
- -in Germania ha portato a negare il rdc nel caso di specie
- **Alla** decisione della CdG che ha dato importanza al secondo elemento con carattere distintivo autonomo

POST THOMPSON LIFE

L'impostazione precedente, secondo cui l'elemento comune, se appare in seconda posizione nel marchio composto, deve essere dominante per poter constatare una somiglianza dei segni, non va più applicata.

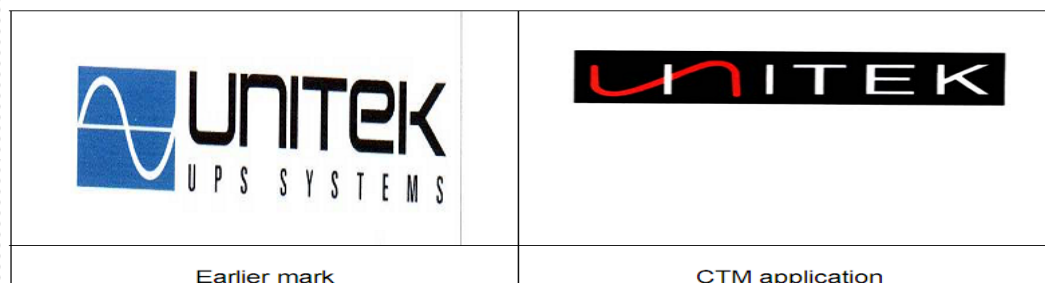
Decisioni superate:

1968/2000 (EN) JAFFA SUNRISE / SUNRISE (nessun rdc)

2768/2000 (EN) KALISTARLITE / STARLITE (nessun rdc)

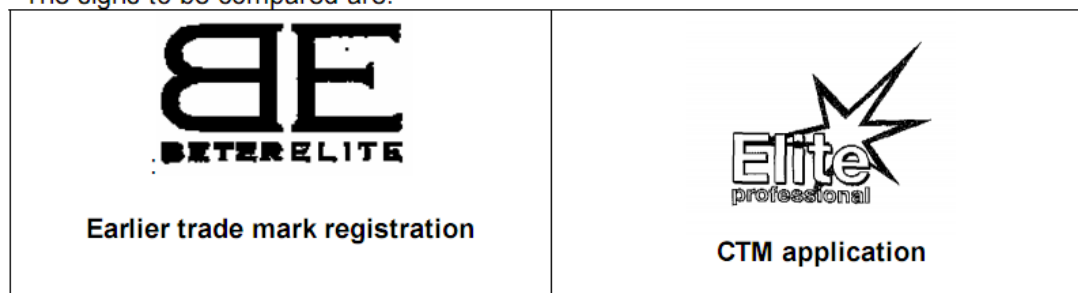
Il dopo THOMPSON LIFE rischio di confusione accertato

31.8.2006



21.12.2007

The signs to be compared are:



NORME PROCEDURALI – Le estensioni dei termini

- E' prassi dell'UAMI estendere il termine per raccogliere prove d'uso oppure per depositare le prove dei diritti dell'opponente dopo il termine assegnato;
- Prassi giustificata – secondo l'UAMI- dall'art. 119.2 del regolamento che attribuisce al Presidente poteri logistici

PROROGHE

a favore degli opposenti

- ❑ I Poteri del Presidente sono solo logistici (e interni all'Ufficio)
- ❑ In ogni caso non possono derogare il regolamento e il regolamento di esecuzione
- ❑ La Regola 71 "Durata dei Termini" :
- ❑ Le proroghe dei termini sono possibili se le parti del procedimento sono d'accordo

CONCLUSIONI

- Forzato conformismo ma Prevedibilità non assicurata
- Guidelines contraddittorie in molte parti
- Occorre maggiore attenzione alle argomentazioni e non solo alle quantità di decisioni prodotte per Esaminatore;