



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

I.	Office making the notification: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Via Molise, 19 - 00187 ROMA e-mail : dglcuibm.div02@pec.mise.gov.it
II.	Number of the international registration: 1281232 Trademark: ONE MORE THING
III.	Name of the holder: SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
IV.	Information concerning the type of provisional refusal: ☐ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☒ Provisional refusal based on an opposition ☐ Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition
V.	Information concerning the scope of the provisional refusal: ☒ Provisional refusal for all the goods and/or services ☐ Provisional refusal for some of the goods/services:
VI.	Grounds for refusal : Identity or similarity between the marks and identity or similarity between the goods/services.
VII.	Opponent rights: 1) Application number: 302016000008397 (National Trade Mark) i) Filing date: 27/01/2016 ii) Priority date: 27/07/2015 iii) Registration date: // iv) Name and address of the opponent: Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino California 95014-2084 USA v) Reproduction of the mark: ONE MORE THING vi) List of all the goods: Cl. 9: computer portatili, recinti elettrificati, occhiali da sole, videotabelloni, macchine elettorali, apparecchi e strumenti di pesatura, parafulmini, elettrolizzatori, amplificatori, apparecchi di registrazione del suono e di riproduzione, apparecchi radiologici per uso industriale, calze riscaldate elettricamente cavi per computer, monitor e schermi di visualizzazione, tastiere, mouse e tappetini per il mouse, penne, stampanti e unità disco e dischi rigidi, dispositivi ed attrezzature di

salvataggio, filamenti conduttori di luce [fibre ottiche], hardware portabile, meccanismi per apparecchi automatici a prepagamento, monitor televisivi, periferiche del computer indossabili, sistema di posizionamento globale satellitari (gps), wafer (piastrine di silicio), strumenti e apparecchi per le telecomunicazioni, apparecchi di registrazione e riconoscimento vocale, cavi, dispositivi elettronici digitali portatili in grado di fornire l'accesso a internet e per l'invio, la ricezione e la memorizzazione delle telefonate, la posta elettronica e altri dati digitali, dispositivi indossabili elettronici digitali in grado di fornire l'accesso a internet, per l'invio, la ricezione e la memorizzazione di telefonate, la posta elettronica e altri dati digitali, macchine fotografiche, macchine per selezione di premi, magneti decorativi, rallentatori per auto portatili telecomandati, software per accedere, monitorare, ricercare, visualizzare, leggere, suggerire, condividere, organizzare, e annotare notizie, sport, meteo, commenti e altre informazioni, contenuti da riviste, blog e siti web e altri testi, dati, grafica, immagini, audio, video e contenuti multimediali, software per la registrazione, organizzazione, trasmissione, manipolazione e revisione di testi, dati, grafici, immagini, audio, video e contenuti multimediali, computer, cellulari, apparecchi e strumenti ottici, schermi fluorescenti, installazioni elettriche per il telecomando di operazioni industriali, telecomandi, chip per computer, batterie, altoparlanti audio, apparecchi audio per auto, apparecchi di comunicazione di rete, apparecchi di misurazione, apparecchi per la ricezione televisiva, apparecchiature e accessori audio, auricolari, cuffie, cartoni animati, decoders, dispositivi di comunicazione senza filo con trasmissione di voce, dati o immagini, fischietti per cani, lettori audio e video e registratori digitali, periferiche per dispositivi mobili, apparecchi e supporti per l'archiviazione dei dati, apparecchiature e strumenti elettronici di comunicazione, connettori elettrici ed elettronici, accoppiatori, fili, cavi, caricabatterie, banchine, docking station, interfacce e adattatori per l'utilizzo con tutti i suddetti articoli, periferiche del computer, software da utilizzare con i computer portatili e tablet, software per la creazione, la configurazione, comando e controllo dispositivi mobili, dispositivi indossabili, telefoni cellulari, computer e periferiche per computer, software per la lettura di pubblicazioni elettroniche, strumenti e dispositivi di navigazione, software utilizzati in connessione con la pubblicazione, la gestione dei contenuti, informazioni e aggregazione, pubblicità online, gestione campagne pubblicitarie, e ricerche di mercato, estintori, agende elettroniche, telecopiatrici, circuiti integrati, dispositivo di marcatura dell'orlo, misure, apparecchi di controllo dell'affrancatura, avvisatori a fischietto d'allarme, tablet, telefoni, radio, trasmettitori radio e ricevitori, software per il computer, software per la creazione, sviluppo, distribuzione, download, trasmissione, ricezione, riproduzione, modifica, estrazione, codifica, decodifica, visualizzazione, memorizzazione e organizzazione di testi, dati, grafica, immagini, audio, video e contenuti multimediali, pubblicazioni elettroniche e giochi elettronici, software utilizzato per monitorare la lettura di contenuti on-line, il coinvolgimento degli utenti, l'esposizione di pubblicità, e la risposta dei consumatori, coperture, borse, custodie, e stand adattati o sagomati per contenere computer, periferiche per computer, computer hardware, computer portatili, tablet, computer portatili, telefoni cellulari e periferiche per computer indossabili, lettori audio e video e registratori digitali, software per consentire agli utenti di programmare e distribuire testi, dati, grafica, immagini, audio, video e contenuti multimediali, attraverso una rete informatica globale e altre reti informatiche, elettroniche e reti di comunicazione, estintori, agende elettroniche, etichette elettroniche per merci, registratori di cassa, televisori, microfoni, sperauova, dittafoini, computer portatili, computer portatili, computer hardware.

Cl. 14: custodie per orologi, orologi da parete, orologeria e strumenti cronometrici, orologeria e strumenti cronometrici, orologi [da polso e da tasca], braccialetti per orologi [cinturini], orologeria, orologi da parete, cronografi da utilizzare come orologi, cinturini per orologi, pezzi per orologi, orologi da parete, orologeria e strumenti cronometrici, cronografi, orificeria.

2) Application number: **302016000008412** (National Trade Mark)

i) Filing date: **27/01/2016**

ii) Priority date: **27/07/2015**

iii) Registration date: //

iv) Name and address of the opponent: **Apple Inc.**

1 Infinite Loop Cupertino California 95014-2084 USA

v) Reproduction of the mark: **ONE MORE THING**

vi) List of all the goods:

Cl. 35: servizi d'abbonamento, ovvero abbonamenti a testi, dati, immagini, contenuti audio, contenuti video ed altri contenuti multimediali, disponibili via internet e altre reti elettroniche e di comunicazione, dimostrazioni pubbliche in negozio e tramite reti globali di comunicazione ed altre reti elettroniche e di comunicazione, fornitura di testi, dati, immagini, contenuti audio, contenuti video pre-registrati e scaricabili ed altri contenuti multimediali disponibili a pagamento o ad abbonamento prepagato preregistrati e scaricabili, via internet e tramite altre reti elettroniche e di comunicazione, analisi della risposta a campagne pubblicitarie e ricerche di mercato, creazione di indici di informazioni, siti e altre risorse disponibili su reti informatiche globali e altre reti elettroniche e di comunicazione per conto di terzi, organizzazione di contenuti d'informazioni disponibili su una rete informatica globale e altre reti elettroniche e di comunicazione in base alle preferenze dell'utente, servizi alle imprese, ovvero, fornitura di banche dati informatiche riguardanti l'acquisto e la vendita di una vasta gamma di prodotti e servizi di terzi, servizi di programmazione di spazi pubblicitari mass media, conduzione di ricerche di mercato, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, servizi di consulenza aziendale, fornitura, ricerca, consultazione e recupero d'informazioni, siti e altre risorse disponibili su reti informatiche globali e altre reti elettroniche e di comunicazione per conto terzi, informazioni, consulenza e servizi di consulenza riguardanti tutti i suddetti servizi promozione dei prodotti e servizi per conto di terzi, servizi di negozi nel settore di libri, riviste, periodici, bollettini d'informazione, riviste specializzate e altre pubblicazioni su un'ampia gamma di argomenti di interesse generale, disponibili via internet e altre reti informatiche, elettroniche e di comunicazione, amministrazione di programmi di fedeltà per la clientela, compilazione d'elenchi da pubblicare su internet e altre reti elettroniche, informatiche e di comunicazione, servizi di agenzie pubblicitarie, servizi di elaborazione dati, vendita al dettaglio e servizi di vendita al dettaglio on-line, consulenza in materia di marketing e pubblicità, amministrazione aziendale, fornitura di informazioni relative al business, consumatori e commerciali su reti informatiche e reti di comunicazione globale, fornitura di lavori d'ufficio, gestione computerizzata di banche dati e file, organizzazione e conduzione di conferenze commerciali, fiere, conferenze d'affari, mostre, ed esposizioni, organizzazione e conduzione di programmi d'incentivazione a premi per promuovere la vendita di prodotti e servizi, progettazione, realizzazione, preparazione, produzione e diffusione di annunci pubblicitari e materiale pubblicitario per conto di terzi, servizi di negozi al dettaglio forniti tramite reti internet ed altre reti informatiche, elettroniche e di comunicazione, servizi di negozi di computer, prodotti elettronici e d'intrattenimento, apparecchi di telecomunicazione, telefoni cellulari, dispositivi elettronici digitali cellulari tascabili ed altri articoli elettronici di consumo, software e accessori, unità periferiche e custodie per il trasporto per i suddetti prodotti, disponibili via internet ed altre reti informatiche, elettroniche e di comunicazione, servizi di negozi nel settore dell'intrattenimento, relativi a film, programmi televisivi, eventi sportivi, opere musicali e audio ed audiovisive, disponibili via internet ed altre reti informatiche, elettroniche e di comunicazione, servizi di promozione delle vendite, gestione aziendale.

Cl. 41: servizi di cronisti, biblioteche on-line e elettroniche, fornitura di giochi per computer non scaricabili, giochi elettronici, giochi interattivi, e videogiochi, prenotazione e servizi di prenotazione di biglietti per i programmi educativi, di intrattenimento, cinema, teatro, arte ed eventi culturali, concerti, spettacoli dal vivo, concorsi, fiere, festival, mostre, esposizioni ed eventi sportivi, fornitura di siti web e applicazioni informatiche con contenenti programmi di intrattenimento, sport, musica, informazione, notizie, attualità, arte e cultura, produzione, distribuzione e presentazione di programmi radiofonici, programmi televisivi, film, registrazioni audio, fornitura di siti web e delle applicazioni informatiche contenenti libri, periodici, giornali, newsletter, manuali, blog, riviste e altre pubblicazioni, offerta di servizi di formazione, fornitura di suonerie non scaricabili, musica pre-registrata, video e grafica per l'uso su dispositivi di comunicazione mobili, creazione d'effetti visivi e grafica per conto terzi, creazione d'immagini digitali, fornitura di informazioni, orari, recensioni e consigli personalizzati di programmi educativi, di intrattenimento, cinema, teatro, arte ed eventi culturali, concerti, spettacoli dal vivo, concorsi, fiere, festival, mostre, esposizioni ed eventi sportivi, fornitura di programmi d'intrattenimento, sport, musica, informazione, notizie e attualità per mezzo di reti di telecomunicazione, reti di computer, internet, via satellite, radio, reti di comunicazione wireless, televisione, e televisione via cavo, fornitura di programmi televisivi, radio, audio, video, per podcast e webcast, fornitura di siti web e delle applicazioni informatiche contenenti

informazioni in materia di intrattenimento, musica, sport, notizie, arte e cultura, fornitura di software di computer non scaricabili da utilizzare in relazione al fitness e l'esercizio fisico, fornitura di programmi non scaricabili d'intrattenimento non scaricabile, sport, musica, informazione, notizie e attualità, fornitura di siti web e delle applicazioni informatiche contenenti informazioni nel campo del fitness e dell'esercizio fisico, gestione organizzazione, conduzione e presentazione di concerti, spettacoli dal vivo, manifestazioni d'intrattenimento e di eventi speciali, d'arte ed eventi culturali, spettacoli teatrali, gare, concorsi, fiere, festival, mostre, esposizioni ed eventi sportivi, pubblicazione di libri, periodici, giornali, newsletter, manuali, blog, riviste e altre pubblicazioni, pubblicazione e presentazione di recensioni, sondaggi e valutazioni, e fornitura di siti web interattivi e applicazioni informatiche per l'invio e la condivisione delle opinioni, indagine, ed i punteggi relativi ai programmi educativi, intrattenimento, cinema, teatro, arte ed eventi culturali, concerti, vivere spettacoli, concorsi, fiere, sagre, mostre, esposizioni ed eventi sportivi, fornitura di un sito web per il caricamento, l'archiviazione, la condivisione, la visualizzazione e la pubblicazione di immagini, audio, video, riviste on-line, blog, podcast, e contenuti multimediali, gestione organizzazione, conduzione e presentazione di seminari, workshop, corsi, seminari su web, conferenze, lezioni on-line, e programmi di formazione a distanza.

VIII. Corresponding essential provisions of the applicable law (see text under XII):
Art.12 1), c) and d) of the Italian Industrial Property Rights Code.

IX. Information relating to subsequent procedure:

(i) Time limit for requesting review or appeal:

The holder of the registration may, through a representative appointed according to article 201, request copy of the opposition notice within a period of three months from the date on which he received the notification of this provisional refusal by the International Bureau of WIPO. Furthermore, copy of the notification received by WIPO must be attached to the abovementioned request to the Italian Patent and Trademark Office.

(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made:

The holder of the registration may, through a representative appointed according to article 201, submit his objections to the present refusal to *Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione II Affari Giuridici e Normativi - Via Molise, 19 – 00187 ROMA - ITALY*.

(iii) Indications concerning the appointment of a representative:

Where the applicant is not established or domiciled in a Member State of the European Union or in the European Economic Area, he may submit his objections through a registered agent in the roll kept for this purpose by the Italian Patent and Trademark Office (see: www.ordine-brevetti.it) or a lawyer registered in the appropriate professional role (see: www.ordineavvocati.it) – (art. 201-203 Code of Industrial Property Rights).

X. Date of the notification of provisional refusal: 26/11/2015

Prot. N.: 369688

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:



XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

Extract from the Code of Industrial Property Rights

(Legislative Decree of February 10th 2005, n.30)

Art. 17 - International Registration

1. For the registration of trademarks with the World Intellectual Property Organization (WIPO), the provisions in force pursuant to international conventions shall remain valid.
2. International trademarks registered with the World Intellectual Property Organization (WIPO) of Geneva, based on the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks, Stockholm text of 14 July 1967, ratified by law no.424 of 28 April 1976, and the respective Protocol, adopted in Madrid on 27 June 1989, ratified by law no.169 of 12 March 1996, containing the designation of Italy as the country in which protection is requested, must meet the requirements set for national trademarks by this Code.
3. The Italian Patent and Trademark Office carries out the examination of the international trademarks that designate Italy in compliance with the applicable provisions of the applications for national trademarks.

Art. 7 - Subject Matter of Registration

1. A trademark consist of any sign which capable of being represented graphically, and in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, sounds, the shape of a goods or of their packaging, the color combinations or tones, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertaking.

Art. 8 - Portraits of person, names and well known signs

1. Portraits of person shall not be registered as trademarks without the persons' consent, and after their death, without the consent of the spouse and children; if there are no such relatives or after their death, of the parents and other ancestors, and if there are no such ancestors or after their death, of the relatives up and including the fourth degree.
2. The names of persons other than those who apply for registration may be registered as trademarks, provided that their use is not such as to harm the reputation, creditworthiness or dignity of those who have the right to bear those names. The Italian Patents and Trademarks Office shall however have the right to make the registration conditional upon the consent as set forth in paragraph 1. In any event, the registration shall not prevent persons having the right to the name to use in the business chosen by them, if the requirements are met as set forth in Article 21(1).
3. If well known, the following may be registered or used as trademarks only by the qualified person, or with the consent of the same, or of the persons indicated in paragraph 1: names of persons, signs used in the fields of art, literature, science, politics or sports, the designations and abbreviations of events and those of entities and associations without economic purposes, as well as the characteristic emblems of the same.

Art. 9 - Shape trademarks

1. Signs shall not be registered as trademarks if they consist solely of the shape dictated by the nature of the product, the shape of the product necessary to obtain a technical result, or of the shape that gives substantial value to the product.

Art. 10 - Coats of arms

1. Coats of arms and other signs considered in existing international conventions on the subject matter, in the cases and the conditions mentioned therein, as well as the signs containing symbols, emblems and coats of arms which are in the public interest shall not be registered as trademarks, unless the consent of the appropriate authorities to their registration has been given.
2. If a trademark contains words, figures or signs with political meaning or a highly symbolic value, or containing heraldic elements, before registration, the Italian Patents and Trademarks Office shall send the copy of the trademarks and whatever else may be necessary to the relevant or appropriate public agencies, to receive their opinion, in accordance with the provisions of paragraph 4.
3. The Italian Patents and Trademarks Office may act in accordance with provisions of paragraph 2 in all cases where there is a doubt that trademark could be contrary to the law, the public policy or accepted principles of morality.
4. If the relevant or appropriate agency, as per paragraphs 2 and 3, expresses an opinion against the registration of the trademark, the Italian Patents and Trademarks Office shall reject the application.

Art.12 - Novelty

1. Signs shall not be registered as trademarks if as of the date of filing of the application any of the following applies:
 - a) (omissis);
 - b) (omissis);
 - c) They are identical to a trademark already registered by others in the Country or having effect in the Country following an application filed on an earlier date or having effect from an earlier date due to a right of a priority or a valid claim of seniority for identical goods or services;
 - d) They are identical or similar to a trademark that has already registered by others in the Country or having effect in the Country following an application filed on an earlier date or having effect as from an earlier date due to a right of priority or a valid claim of seniority for goods and services that are identical or similar, if due to the identity or similarity between the signs and the identity or similarity between the goods or services there exists a likelihood of confusion on the part of the public, than can also consist of a likelihood of association between the two signs; [...]
 - e); f);
2. 3. (omissis)

Art. 13 – Distinctive character

1. Signs lacking a distinctive character shall not be registered as trademarks. These include:

- a) those consisting only of signs that have become commonly used in current language or in the common practices of the trade;
 - b) those consisting of general designations of goods or services or descriptive indications that refer to them, such as signs that may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the good or of the rendering of the service or other characteristics of the good or service.
2. Notwithstanding paragraph 1, signs that have acquired a distinctive character prior to application for registration, due to the use that has been made of them, may be registered as trademarks.
3. (omissis)
4. (omissis)

Art. 14 – Lawfulness and third-party rights

1. The following shall not be registered as trademarks:

- a) signs that are contrary to the law, public policy or accepted principles of public morality;
- b) signs that may mislead the public, in particular as to the geographical origin, nature or quality of the goods or services.
- c) (omissis)

Art. 135 – Board of Appeal

1. An appeal may be filed with the Board of Appeal against decisions of the Italian Patent and Trademark Office that totally or partially reject an application or request, refuse registration or prevent the recognition of a right, and in the other cases provided for by this Code, within the mandatory term of 60 days from the date of receipt of the notification of the decision.
(omissis)

Art. 170 – Examination of applications

1. The examination of applications which have been found to meet the formal requirements, is aimed at determining:

- a) for trademarks: if Article 11 may be applied when collective marks are involved; if the word, design or sign can be registered as a trademark pursuant to Articles 7, 8, 9, 10, 13, paragraph 1 and 14, paragraph 1, letters a) and b); if the conditions indicated in Article 3 are met.
- b) (omissis)

Art. 171 – Examination of the International trademarks

1. (omissis)
2. If the Italian Patent and Trademark Office deems that the trademark shall not be registered in full or in part, or if an opposition has been filed by third parties pursuant to Article 176, the Office shall proceed pursuant to Article 5 of the Madrid Agreement for the International Registration of Marks, Stockholm text of 14 July 1967, ratified by Law no. 424 of 28 April 1976 or the respective Protocol of 27 June 1989, ratified by Law No. 169 of 12 March 1996, to issue a provisional refusal of the international registration and gives notice to the World Intellectual Property Organization.
3. The provisional refusal under paragraph 2 is issued within one year for international registrations based on the Madrid Agreement for the International Registration of Marks, and within eighteen months for those based on the respective Protocol. The terms start on the dates respectively indicated in the cited International Conventions.
4. In the case of provisional refusal, the protection of the trademark shall be that of a trademark application filed with the Italian Patent and Trademark Office.
5. Within the mandatory term set out by the Italian Patent and Trademark Office, the owner of an international registration, for which a provisional refusal has been communicated to the World Intellectual Property Organization, through an attorney appointed in accordance with Article 201, may submit his own arguments, or request a copy of the opposition paper based on which the provisional refusal was issued. In the latter case, if the owner of the international registration requests a copy within the required period, the Office shall send the notice to the parties as Article 178, paragraph 1, and apply the other rules on the opposition proceeding set forth by Articles 178 et seq.
6. If within the term indicated in paragraph 5, the owner of the international registration does not submit his arguments, or does not request a copy of the opposition paper in accordance with the rules indicated above, the Italian Patent and Trademark Office shall issue the final refusal.
7. The Italian Patent and Trademark Office shall notify the World Intellectual Property Organization of the final decisions relating to international trademarks designating Italy.

Art. 201 – Representation

- 1.2.3. (omissis)
4. The appointment may be granted only to attorneys registered in a specific Register established for that purpose at the Board of the Industrial Property Consultants Institute.
5. (omissis)
6. The appointment may also be granted to a lawyer admitted to the Bar.