



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: 1 390 360 Trademark: OLIMP
III.	Name of the holder: Denisova Darina Borisovna 1-st Dubrovskaya, 1, build.1, flat 44 RU-109044 Moscow (RU)
IV.	Information concerning the type of provisional refusal: ☐ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☒ Provisional refusal based on an opposition (opposition n°652018000031491) ☐ 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) Registration number: 1128499 (EUTM via WIPO) i) Date of receipt: 27/09/2012 ii) Registration date: 08/11/2011 iii) Name and address of the opponent: Comité International Olympique Château de Vidy CH-1007 Lausanne CH - Switzerland iv) Reproduction of the mark: OLYMPIAD v) List of some of the goods/services: 41: Servizi educativi; fornitura di formazione; divertimento; attività sportive e culturali,

intrattenimento televisivo sportivo e culturale; organizzazione di mostre per scopi culturali ed educativi; gestione di lotterie e competizioni; servizi di scommesse e giochi d'azzardo connessi o relativi a sport; servizi di intrattenimento forniti durante eventi sportivi o riguardanti eventi sportivi; organizzazione di eventi e attività sportive e culturali; organizzazione di competizioni sportive reali o virtuali; gestione di impianti sportivi; noleggio di apparecchiature audio e video; produzione, presentazione e distribuzione di film e registrazioni sonore; noleggio di registrazioni audio e video; noleggio e / o fornitura di reti informatiche di prodotti per l'intrattenimento e l'educazione interattiva, ovvero compact disc interattivi, CD-ROM, giochi per computer; intrattenimento, ovvero presentazione di prodotti interattivi di intrattenimento e istruzione, ovvero compact disc interattivi, CD-ROM, giochi per computer; che copre eventi sportivi trasmessi e trasmessi per televisione; programmi radiofonici e televisivi e videocassette; produzione di cartoni animati; produzione di spettacoli animati per la televisione; per eventi sportivi e spettacoli; cronometraggio di eventi sportivi; organizzazione di concorsi di bellezza; intrattenimento interattivo; servizi di scommesse online; fornitura di giochi su Internet; fornitura di servizi di lotteria; informazioni riguardanti l'intrattenimento o l'istruzione, fornite online da una banca dati o da Internet; servizi di giochi elettronici forniti da Internet; fornitura di pubblicazioni elettroniche online; pubblicazione di libri, riviste, testi (tranne testi pubblicitari) e periodici; pubblicazione di libri, riviste, testi (diversi dai testi pubblicitari) e di periodici elettronici online; fornitura di musica digitale da Internet; fornitura di musica digitale da siti Web MP3; fornitura di risultati sportivi; servizi di informazione riguardanti sport ed eventi sportivi; noleggio di suoni e immagini registrati; servizi di produzione audio; servizi d'informazione riguardanti eventi sportivi forniti on-line da una banca dati o da Internet; servizi di editing e di pubblicazione; fornitura di musica digitale (non scaricabile); offerta di musica digitale tramite telecomunicazioni; pubblicazione di statistiche sui risultati sportivi e valutazioni audience per le competizioni sportive; addestramento all'uso e al funzionamento di sistemi di segnalazione e notifica di attraversamenti per le industrie ferroviarie e di transito; servizi di istruzione nel settore dell'imaging medico e della diagnosi, ovvero la conduzione di seminari, conferenze, simposi o seminari riguardanti l'industria farmaceutica; servizi di istruzione, ovvero conduzione di seminari, conferenze, simposi o seminari nel campo delle scienze della vita e della biotecnologia per scienziati e ricercatori; seminari su problemi relativi al trattamento delle acque industriali; servizi di formazione in tutti i campi suddetti; formazione nel campo della gestione e della medicina mediante l'uso di istruzioni e dimostrazioni fornite on line, via Internet, intranet ed extranet; servizi di istruzione, ovvero svolgimento di workshop di formazione pratica, corsi e seminari, compreso il campo della medicina e della gestione; progettazione, conduzione e hosting di corsi, seminari e formazione nel campo della tecnologia dell'informazione; organizzazione ed esecuzione dei concerti; prenotazione di posti per spettacoli; presentazioni di film; informazioni di intrattenimento; produzione film; produzione di show; servizi di produzione teatrale; gestione di strutture per il golf; servizi di club benessere (allenamento fitness); servizi di campi sportivi; presentazione di spettacoli dal vivo; proiezioni di film; organizzazione di spettacoli (servizi di impresario); servizi di campi di vacanze (divertimento); studi cinematografici; servizi di reporter di notizie; fornitura di pubblicazioni elettroniche on-line, non scaricabili; servizi di music hall; Servizi di istruzione, ovvero conduzione di corsi, seminari, presentazioni, presentazioni video, fornitura di materiale educativo e diffusione di materiale nel campo delle conoscenze finanziarie; servizi di istruzione nel settore del turismo; servizi di informazione nel settore del turismo; servizi di informazione nel settore del turismo; servizi d'informazione nel settore del turismo, riguardanti servizi di informazione riguardanti attività sportive, culturali e ricreative pianificate; servizi in materia di intrattenimento per l'assistenza turistica; servizi di prenotazione turistica, ovvero servizi di prenotazione di attività e di intrattenimento; servizi di assistenza per turisti riguardanti prenotazioni per eventi ricreativi; servizi di assistenza per i turisti riguardanti lo sport pianificato.

2) Registration number: **1055101(EUTM via WIPO)**

i) Designation date: **17/09/2010**

ii) Registration date: **17/09/2010**

- iii) Name and address of the opponent: **Comité International Olympique**
Château de Vidy CH-1007 Lausanne CH - Switzerland
- iv) Reproduction of the mark:



OLYMPIAN

- v) List of some of the goods/services:

41 Formazione scolastica; fornitura di formazione; divertimento; attività sportive e culturali, intrattenimento culturale e sportivo televisivo; organizzazione di mostre per scopi culturali o educativi; gestione di lotterie e lotterie; servizi di scommesse e giochi legati a, o in connessione con, sport; servizi di intrattenimento forniti in occasione di eventi sportivi o riguardanti eventi sportivi; organizzazione di attività e manifestazioni sportive e culturali; organizzazione di competizioni sportive reali o virtuali; impianti sportivi operativi; servizi di noleggio di apparecchiature audio e video; produzione, presentazione e distribuzione di film e registrazioni audio e video; noleggio di film e registrazioni audio e video; noleggio e / o fornitura mediante una rete informatica di beni educativi e di intrattenimento interattivi, ovvero CDI, CD-ROM, giochi per computer; intrattenimento, ovvero presentazione di materiale educativo e di intrattenimento interattivo, ovvero CDI, CD-ROM, giochi per computer; copertura di eventi sportivi radiofonici e televisivi; servizi di produzione di programmi radiofonici e televisivi e videocassette; produzione di cartoni animati; produzione di programmi di animazione per la televisione; servizi di prenotazione di biglietti per spettacoli ed eventi sportivi; cronometraggio di eventi sportivi; organizzazione di concorsi di bellezza; intrattenimento interattivo; servizi di scommesse online; fornitura di giochi su Internet; fornitura di servizi di lotteria; informazioni su intrattenimento o istruzione, fornite online da una banca dati o da Internet; servizi di giochi elettronici forniti tramite Internet; fornitura di pubblicazioni elettroniche online; pubblicazione di libri, riviste e testi (diversi dai testi pubblicitari) e periodici; pubblicazione di libri, riviste e testi (diversi dai testi pubblicitari) e riviste elettroniche online; fornitura di musica digitale da Internet; fornitura di musica digitale da siti Internet MP3; fornitura di risultati sportivi; servizi di informazione in relazione a sport e eventi sportivi; noleggio di suoni e immagini registrati; servizi di produzione audio; servizi d'informazione relativi ad eventi sportivi forniti on-line da una banca dati o da Internet; servizi di editing e di pubblicazione; fornitura di musica digitale (non scaricabile); offerta di musica digitale tramite le telecomunicazioni.

3) Registration number: 9814294 (EUTM)

- i) Filing date: **04/08/2009**
- ii) Registration date: **21/04/2011**
- iii) Name and address of the opponent: **Comité International Olympique**
Château de Vidy CH-1007 Lausanne CH - Switzerland
- iv) Reproduction of the mark:



- v) List of some of the goods/services:

41 Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali, divertimenti culturali e sportivi trasmessi dalla televisione; Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di lotterie e gare; Scommesse e giochi di denaro relativi a sport; Divertimenti forniti durante o relativi a eventi sportivi; Organizzazione di manifestazioni e attività sportive e culturali; Organizzazione di competizioni sportive reali o virtuali; Gestione di strutture per lo sport; Servizi di noleggio di apparecchiature audio e video; Produzione, presentazione, distribuzione di film e di registrazioni audio e video; Noleggio di film, videoregistrazioni e audioregistrazioni; Presentazione, collegamento in rete e/o noleggio di mezzi d'istruzione e divertimento interattivi, ovvero compact disc interattivi, CD-ROM, giochi per computer; Trasmissione radiofonica o televisiva di sport e manifestazioni sportive; Produzione di programmi radiofonici e televisivi e nastri video; Produzione di film di animazione; Produzione di programmi televisivi d'animazione; Servizi di prenotazione di posti per spettacoli ed eventi sportivi; Cronometraggio in manifestazioni

sportive; Organizzazione di concorsi di bellezza; Divertimento interattivo; Servizi di giochi d'azzardo on-line; Offerta di giochi su Internet; Servizi relativi a lotterie; Informazioni relative a divertimento o educazione fornite on-line tramite una banca dati o Internet; Servizi di giochi elettronici forniti mediante Internet; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Pubblicazione di libri, riviste, testi (tranne i testi pubblicitari) e periodici; Pubblicazione di libri, riviste, testi (eccetto quelli pubblicitari) e di periodici elettronici in linea; Fornitura di musica digitale da Internet; Musica digitale disponibile su siti Internet MP3; Fornitura di risultati sportivi; Informazioni in materia di sport e manifestazioni sportive; Locazione di suoni e immagini registrati; Produzione di registrazioni audio; Informazioni in materia di manifestazioni sportive fornite on-line tramite una banca dati o Internet; Servizi d'editoria e di pubblicazione; Offerta di musica digitale [non scaricabile]; Offerta tramite Internet di musica non scaricabile; Servizi di informazioni statistiche in materia di risultati sportivi e di valutazioni di pubblico di competizioni sportive; Prenotazione di posti per spettacoli; Pubblicazione di libri; Servizi di calligrafia; Servizi d'immagini digitali; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; Informazioni in materia di educazione; Pubblicazioni tramite computer; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia di educazione; Informazioni in materia di intrattenimento; Informazioni in materia d'attività ricreative; Interpretazione del linguaggio gestuale; Layout, non per scopi pubblicitari; Microfilmatura; Servizi di agenzie di modelli per artisti; Noleggio di proiettori cinematografici ed accessori; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Pubblicazione di libri; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste online; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Noleggio di stazioni radiofoniche e televisive; Noleggio di videoregistratori a cassetta; Informazioni in materia di ricreazione; Noleggio di apparecchi audio; Noleggio di videocamere; Noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi; Affitto di apparecchi e accessori cinematografici; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Affitto di arredamenti per spettacoli; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; Affitto di arredi da teatro; Noleggio di videocamere; Noleggio di videoregistratori; Noleggio d'arredi da teatro; Interpretazione del linguaggio gestuale; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; Registrazione dei tempi in manifestazioni sportive; Affitto di arredamenti per spettacoli; Noleggio d'apparecchi radiofonici e televisivi; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Servizi di biglietteria [divertimento]; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Traduzioni ed interpretariato; Registrazione di films su videonastri.

4) Registration number: 1128501 (EUTM via WIPO)

- i) Designation date: **08/11/2011**
- ii) Registration date: **08/11/2011**
- iii) Name and address of the opponent: : **Comité International Olympique**
Château de Vidy CH-1007 Lausanne CH - Switzerland
- iv) Reproduction of the mark: **OLYMPIC**
- v) List of some of the goods/services:

41 Servizi educativi; fornitura di formazione; divertimento; attività sportive e culturali, intrattenimento televisivo sportivo e culturale; organizzazione di mostre per scopi culturali ed educativi; gestione di lotterie e competizioni; servizi di scommesse e giochi d'azzardo in relazione o relativi a sport; servizi di intrattenimento forniti durante eventi sportivi o riguardanti eventi sportivi; organizzazione di eventi e attività sportive e culturali; organizzazione di competizioni sportive reali o virtuali; gestione di impianti sportivi; noleggio di apparecchiature audio e video; produzione, presentazione e distribuzione di film e di registrazioni audio e video; noleggio di registrazioni audio e video; noleggio e / o fornitura tramite una rete informatica di prodotti di intrattenimento e di formazione interattivi, ovvero compact disc interattivi, CDROM, giochi per computer; intrattenimento, ovvero presentazione di prodotti interattivi di intrattenimento e istruzione, ovvero compact disc interattivi, CD-ROM, giochi per computer; copertura televisiva e trasmissione di eventi sportivi; produzione di programmi televisivi e radiofonici e di videocassette; produzione di cartoni animati; produzione di cartoni animati per la televisione; prenotazione di biglietti per eventi sportivi e spettacoli; cronometraggio di eventi sportivi; organizzazione di concorsi di

bellezza; intrattenimento interattivo; servizi di scommesse on-line; fornitura di giochi su Internet; fornitura di servizi di lotteria; informazioni riguardanti l'intrattenimento o l'istruzione, fornite on-line da una banca dati o Internet; servizi di giochi elettronici forniti tramite Internet; fornitura di pubblicazioni elettroniche on line; pubblicazione di libri, riviste, testi (tranne testi pubblicitari) e periodici; pubblicazione di libri, riviste, testi (diversi dai testi pubblicitari) e di periodici elettronici on line; fornitura di musica digitale da Internet; fornitura di musica digitale da siti Web MP3; fornitura di risultati sportivi; servizi di informazione riguardanti sport ed eventi sportivi; noleggio di suoni e immagini registrati; servizi di produzione audio; servizi di informazione riguardanti eventi sportivi forniti on-line da una banca dati informatica o Internet; servizi di editing e di pubblicazione; fornitura di musica digitale (non scaricabile); offrire musica digitale tramite telecomunicazioni; pubblicazione di statistiche relative a risultati sportivi e valutazioni del pubblico per le competizioni sportive; addestramento all'uso e al funzionamento di sistemi di segnalazione e notifica di attraversamenti per le industrie ferroviarie e di transito; servizi di istruzione nel settore dell'imaging medico e della diagnosi, ovvero la conduzione di seminari, conferenze, simposi o seminari riguardanti l'industria farmaceutica, destinati a medici e impiegati di società farmaceutiche; servizi di istruzione, ovvero conduzione di seminari, conferenze, simposi o seminari nel campo delle scienze della vita e della biotecnologia per scienziati e ricercatori; svolgimento di seminari su problemi connessi al trattamento delle acque industriali; servizi di formazione in tutti i campi suddetti; servizi di formazione in materia di gestione e medicina mediante l'uso di istruzioni e dimostrazioni fornite on line, via Internet, intranet ed extranet; servizi di istruzione, ovvero realizzazione di workshop di formazione pratica, corsi e seminari comprendenti dimostrazioni nel campo della medicina e della gestione; progettazione, conduzione e hosting di corsi, seminari e tutte le attività di formazione nel settore dell'informatica; organizzazione ed esecuzione di concerti; prenotazione di posti per spettacoli; presentazioni di film; informazioni di intrattenimento; produzione del film; produzione di show; servizi di produzione teatrale; gestione di strutture per il golf; servizi di club benessere (allenamento fitness); servizi di campi sportivi; presentazione di spettacoli dal vivo; proiezioni di film; organizzazione di spettacoli (servizi di impresario); servizi di campi di vacanze (divertimento); studi cinematografici; servizi di reporter di notizie; fornitura di pubblicazioni elettroniche on-line, non scaricabili; servizi di music hall; Servizi di istruzione, ovvero conduzione di corsi, seminari, presentazioni, presentazioni video, fornitura di materiale educativo, ovvero diffusione di materiale nel campo della conoscenza finanziaria; servizi di istruzione nel settore del turismo; servizi d'informazione nel settore del turismo, ovvero servizi d'informazione riguardanti la prenotazione di biglietti per eventi ricreativi; servizi d'informazione nel settore del turismo, ovvero servizi d'informazione riguardanti l'intrattenimento; servizi d'informazione nel settore del turismo, ovvero servizi d'informazione riguardanti attività sportive, culturali e ricreative pianificate; servizi in materia di intrattenimento per l'assistenza turistica; servizi di prenotazione turistica, ovvero servizi di prenotazione di attività e di intrattenimento; servizi di assistenza per turisti in materia di prenotazione di biglietti per eventi ricreativi; servizi di assistenza per i turisti in materia di sport pianificati, attività culturali e ricreative.

5) Well-known mark.

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 refu

Pr

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: **DGLCUIBM_Div08**

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0035009 - 11/02/2019 - USCITA**

XI. Signature or official seal of the Office mal



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 can 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.