

Model Form 3

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL
PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

This form is to be used in the following situation: the Office considers that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned (ex officio provisional refusal) or protection cannot be granted in the Contracting Party concerned because an opposition has been filed, or both. In due course, once all the procedures before the Office have been completed, the Office shall send to the International Bureau a statement regarding the final disposition on the status of the mark, using Model Forms 5 or 6, as the case may be.

I.	Office making the notification: Ufficio di Stato Brevetti e Marchi Via 28 Luglio 212 47893 Borgo Maggiore Republic of San Marino
II.	Number of the international registration: 1273344
III.	Name of the holder (or other indication enabling the identity of the international registration to be confirmed): SKYWORTH GROUP CO.ltd
IV.	☒ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☐ Provisional refusal based on an opposition ¹ ☐ Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition ¹
V.	☐ Provisional refusal for all the goods and/or services ☒ Provisional refusal for some of the goods and/or services: [followed by an indication of the goods and/or services which are affected or are not affected] ² Refused: all goods in class IX; Registered: all goods in classes VII and XI;
VI.	Grounds for refusal [(where applicable, see item VII)]: Lack of novelty The sign cannot be registered for class IX because it is misleadingly similar to two marks earlier registered in San Marino

¹ The name and address of the opponent should also be provided.

² Where all the goods or services included in a given class are to be mentioned, the indication should read "all goods (or all services) in class X". In all cases, a clear indication should be given as to whether those goods and/or services are affected, or are NOT affected.

VII. Information relating to an earlier mark³ :

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date:
27/03/2003 SM M 200300072
18/04/2003 SM M 200300120
- (ii) Registration date and number (if available):
- (iii) Name and address of the owner:
British SKY Broadcasting Limited, now SKY INTERNATIONAL AG
Dreikönigstrasse, 31a CH8002 ZURIGO CH
- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of all or relevant goods and/or services:

VIII. Corresponding essential provisions of the applicable law [(see text under XII)]:

IX. Information relating to subsequent procedure:

- (i) Time limit for requesting review or appeal:
60 days from the notification date of refusal
- (ii) Authority to which such request for review or appeal should be made:
Administrative judge Republic of San Marino
- (iii) Indications concerning the appointment of a representative:
- (iv) It is compulsory to appoint a local representative

X. Date of the notification of provisional refusal:
05/07/2016

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

Ufficio di Stato brevetti e Marchi

Silvia Rossi



³ Where the grounds on which the provisional refusal is based relate to an earlier mark, as indicated under item VI. The indication required under this item may be given by annexing a printout from the register or database.

XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

Artt. 59, subparagraph 2, lett. d) and 60, subparagraph 1, lett. e) - Law 25 may 2005 n. 79

Article 59

(Subject of the registration)

1. May be subject to registration as a trade mark, all new signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters and sounds, numerals, the shape of goods or of the pack it, combinations or shades of colors, except as provided in Article 60 below

2. Are not new, pursuant to the previous paragraph, the signs that on the date of filing of the application:

a) consist exclusively of signs which have become customary in the current language or in the practices of the trade;

b) are identical or similar to a mark already known as a trade mark or logo of products or services manufactured, marketed or provided by others for products or services which are identical or similar, if the identity or similarity of the signs and of identity or similarity of the goods or services may create a risk of confusion for the public, which may also consist of a likelihood of association between the two signs. It also considers well-known the brand within the meaning of Article 6 bis of the Paris Convention. The prior use of the mark when it does not lead to fame, or notoriety amounts purely local, does not take away the novelty. The prior use of the mark by the applicant or his successor in title, is not an obstacle to registration; ;

c) are identical or similar to a mark already known as a company, or corporate name or sign used by others, whether because of the identity or similarity of the business activities carried on by them and the products or services for which the mark is registered can create a risk of confusion for the public, which may also consist of a likelihood of association between the two marks. Previous use of the sign, it does not matter when its notoriety, fame or amounts purely local, does not take away the novelty;

d) are identical or similar to a trademark already registered by others in the Republic of San Marino or effective in it as a result of an application filed at an earlier date or with effect from an earlier date pursuant to a right of priority for identical goods or services or like, if the identity or similarity between the signs and the identity or similarity of the goods or services, may create a risk of confusion for the public and may also consist of a likelihood of association between the two marks. It do not takes away the novelty of the earlier mark if it has expired more than two years, or three if it is a collective mark or to be considered revoked for non-use in accordance with Article 76 paragraph 1 letters a), b), c) and paragraph 5 at the time of submitting the application or counterclaim for invalidity;

Art. 60

(Signs excluded from protection)

1. They can not be subject to registration as a trade mark:

a) signs contrary to law, public order or morality;

- b) signs not capable of distinguishing the products or services of a company;
- c) signs capable of deceiving the public or workers, in particular as regards the geographical origin, nature or characteristics of the products or services;
- d) signs made by emblems, the emblems or other signs which are of public interest or that it be recalled in international conventions in force, in cases and under the conditions set out in those conventions, unless the competent authority has authorized their registration ;
- e) signs which lack of novelty, identical or similar to another registered trade mark to products or services similar or identical or similar to a trade mark having a reputation;

Enregistrements

Partie contractante désignée :
Saint-Marin



WIPO | MADRID

The International
Trademark System

BORDEREAU

44/2015

NOTIFICATION

ENN/2015/44

Reproduction de la marque

Skyworth

Numéro d'enregistrement 1 273 344

Date d'enregistrement 18 novembre 2014

Date d'échéance 18 novembre 2024

Nom et adresse du titulaire SKYWORTH GROUP CO., LTD.

Unit A, 15/F, West, Skyworth Building, Shennan Ave, Nanshan District, 518057 Shenzhen, Guangdong (Chine)

Forme juridique du titulaire Corporation, China

(personne morale)

et lieu de constitution

Nom et adresse du mandataire Beijing Dongfangtianjian INTELLECTUAL PROPERTY REPRESENTATIVE CO., LTD., Room 1002, Guobin Plaza, No.11, Fuwai Street, Xicheng District, 100037 Beijing (Chine)

Classification des éléments figuratifs 27.5

Indication relative Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification.

à la nature de la marque ou au type de marque

Liste des produits et services NCL(10-2014)

7 Machines agricoles; treuils pour la pêche; machines pour le travail du bois; machines pour la fabrication de papier; machines de production de couches; machines d'impression; machines pour l'industrie textile; machines pour la teinture; appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; machines de brasserie; machines à cigarettes à usage industriel; machines pour le travail du cuir; machines à coudre; machines pour l'industrie du cycle; machines pour l'industrie céramique, y compris machines céramiques pour la construction; dispositifs de ciselage assistée par ordinateur; machines pour l'industrie des batteries; machines pour le traitement de produits locaux spéciaux et produits divers; machines de fabrication d'émaux; machines de fabrication d'ampoules d'éclairage; machines d'emballage; machines de fabrication de briquettes en nid d'abeille; machines de cuisine électriques; machines à laver; machines pour l'industrie pharmaceutique; appareils de vulcanisation; machines pour le travail du verre; équipements pour fertilisants; machines électromécaniques pour l'industrie chimique; laminaires; machines de raffinage de pétrole; malaxeurs; palans; mâts de charge; marteaux [parties de machines]; machines à moulurer; garnitures de chaudières de machines; groupes moteur à combustion interne, à l'exclusion de groupes moteur d'automobiles, tracteurs, moissonneuses-batteuses, motocycles, tronçonneuses, appareils à vapeur; équipements pour la génération d'énergie hydroélectrique; machines de fabrication d'attaches; machines de fabrication de boutons; machines pour la fabrication de fils et câbles électriques; outils portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; équipements pour l'industrie électronique; machines et

équipements optiques de traitement à froid; équipements pour la séparation de gaz; machines pour la peinture; démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; mécanismes de commande pour machines, groupes moteurs ou moteurs; silencieux pour groupes moteur d'automobiles; pompes [machines]; vannes [parties de machines]; machines à air comprimé; compresseurs pour réfrigérateurs; coupleurs hydrauliques; bielles de machines, moteurs ou groupes moteurs; régulateurs de vitesse pour machines, groupes moteur et moteurs; courroies pour machines; machines à souder électriques; appareils de lavage; cirseuses électriques pour chaussures; machines de galvanoplastie; installations de condensation.

9 Ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; moniteurs [matériel informatique]; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; processeurs [unités centrales de traitement]; clés USB; dispositifs périphériques pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; traducteurs électroniques de poche; logiciels informatiques enregistrés; crayons électroniques [unités de visualisation]; ludiciels; publications électroniques téléchargeables; cartes réseau sans fil; écrans tactiles; assistants numériques personnels; appareils d'enregistrement de temps; appareils d'enregistrement de chèques; distributeurs de tickets; étiquettes électroniques pour marchandises; machines de loterie; télécopieurs; machines de pesage; mesures; tableaux d'affichage électroniques; enseignes au néon; téléphones portables; émetteurs de signaux électroniques; radars; instruments pour la navigation; appareils pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; équipements de communication de réseau; équipements de communication optique; appareils de navigation pour véhicules sous forme d'ordinateurs de bord; équipements de commutation téléphonique à commande par programme enregistré (SPC); appareils de télévision; appareils électriques de surveillance; enregistreurs à bande; magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré; lecteurs de DVD; casques à écouteurs; machines d'enseignement et d'apprentissage électroniques; baladeurs multimédias; caméras de télévision; machines de textes vocaux électroniques; boîtiers adaptateurs; appareils photographiques; machines de projection; machines de projection à des fins pédagogiques; appareils et instruments d'arpentage; aéromètres; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; gazomètres [instruments de mesure]; enregistreurs kilométriques pour véhicules; compteurs pour groupes moteur à combustion interne; lochs; compteurs de miles pour véhicules; hydromètres; appareils d'enseignement audiovisuel; dispositifs de mesurage électriques; sondes à usage scientifique; appareils et instruments optiques; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces électroniques; diodes électroluminescentes (DEL); dispositifs d'alimentation en tension stabilisée; alimentations à basse tension; écrans fluorescents; écrans vidéo; télécommandes à usage domestique; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; appareils électriques de réglage; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; parafoudres [tiges]; électrolyseurs; extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; alarmes; lunettes [optique]; batteries électriques; dessins animés; dispositifs télécommandés d'arrêt de voitures, portables; vêtements,

NOTIFICATION

(suite)

- chauffés électriquement; radars de marche arrière; moniteurs de voitures; écrans d'affichage à cristaux liquides; appareils de contrôle de l'affranchissement.
- 11 Installations de conditionnement d'air; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; autocuiseurs [autoclaves] électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; congélateurs; réfrigérateurs; appareils et installations de ventilation [climatisation]; ventilateurs [climatisation]; chauffe-eau solaires; installations de lampes chauffantes pour salles de bains; appareils de désinfection; distributeurs d'eau potable; lampes; appareils et installations d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils d'éclairage pour véhicules; lampes germicides pour la purification d'air; lampes à friser; chauffe-eau électriques; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; appareils et installations de réfrigération; installations de conditionnement d'air; appareils de conditionnement d'air; sèche-cheveux électriques; appareils de chauffage; générateurs de bulles de savon et de mousse pour spectacles; installations de chauffage à eau chaude; jets d'eau ornementaux; installations et appareils sanitaires; installations pour la purification d'eau; poches jetables de stérilisation; radiateurs électriques; briquets; réacteurs nucléaires.

Enregistrement de base Chine, 07.01.2014, 11301212

Enregistrement de base Chine, 14.12.2013, 11028090

Enregistrement de base Chine, 28.12.2013, 11301210

*Désignations selon
le Protocole de Madrid
en vertu de l'article 9sexies* Saint-Marin

Date de notification 12.11.2015

*Langue de
la demande internationale* Anglais
