

TRACCIA 1A

La società Fancy Srl è una società attiva nella produzione e vendita di integratori alimentari a base di piante. La Fancy è in procinto di lanciare una nuova linea di integratori a base di camomilla contraddistinti dal marchio "**RELAXXAN la camomilla in stick**".

Il marchio "**RELAXXAN la camomilla in stick**" è stato depositato, in forma denominativa, in Italia il 23 maggio 2023 per "*Integratori; complementi e supplementi alimentari; integratori alimentari a base di estratti vegetali; integratori alimentari a base di piante; preparati vitaminici*" in classe 5.

La Fancy Srl si rivolge a voi dopo aver ricevuto una diffida dalla PharmaFless Spa, titolare di un marchio italiano figurativo costituito da un'etichetta circolare di colore turchese nella quale insistono l'immagine di un fiore bianco e giallo e la dicitura in caratteri di fantasia "**RILASSAN la camomilla rilassante**", registrato sin dal 1998 in classe 5 per "*prodotti farmaceutici, integratori alimentari ad uso medico, integratori alimentari per la cura dei capelli*".

Sulla base dei propri diritti anteriori sul marchio "**RILASSAN la camomilla rilassante**", PharmaFless ha richiesto a Fancy Srl il volontario ritiro della domanda di marchio "**RELAXXAN la camomilla in stick**" e la cessazione di qualsivoglia uso di detto segno, minacciando di presentare formale opposizione e di agire in ogni più opportuna sede per vedere riconosciuti i propri diritti.

Da una verifica effettuata sui registri, apprendete che PharmaFless è anche titolare di un marchio italiano denominativo per "**RILAXSAN la camomilla antiossidante**" depositato il 7 ottobre 2007 e registrato il 28 agosto 2008 e di un marchio in Gran Bretagna "**RILAXSAN**" denominativo, depositato il 5 maggio 2023 entrambi in classe 5 per "*prodotti farmaceutici, integratori alimentari ad uso medico, integratori alimentari per la cura dei capelli*".

Un'ulteriore verifica condotta nel web vi ha inoltre permesso di verificare che la PharmaFless utilizza i marchi sin qui citati per una linea di prodotti per la cute ed i capelli costituita da **shampoo e balsamo a base di cheratina ed integratori in compresse a base di zinco e vitamina A**.

La Fancy conosce molto bene la PharmaFless in quanto sin dal 2001 condividono uno spazio espositivo all'annuale fiera Salute&Benessere di Bologna durante la quale, tuttavia, la PharmaFless non ha mai esposto prodotti a marchio RILASSAN/RILAXAN.

La Fancy Srl è molto allarmata dalla diffida ricevuta, in quanto il lancio della nuova linea di RELAXXAN è imminente ed un eventuale rebranding comporterebbe per loro un serio danno commerciale.

Vi chiede quindi quanto fondate siano le pretese della PharmaFless e quali gli effettivi rischi a cui andrebbe incontro qualora decidesse di non aderire alle richieste di PharmaFless.

Alla luce di quanto sopra, fornisca il candidato un parere alla Fancy circa i rischi, le possibili argomentazioni difensive e le possibili azioni che potrebbe subire dalla PharmaFless e/o esperire come contro-attacco.



TRACCIA 2A

La società italiana The Place SRL è titolare dei seguenti marchi:

- Marchio italiano "The Place" n. 2012000085943 depositato il 12 ottobre 2012, registrato il 27 luglio 2013 e regolarmente rinnovato nelle classi 37 e 42
- Domanda di marchio italiano "ThePlaceToBe" n. 2023000008546 depositata il 14 marzo 2023 in classe 42
- Marchio internazionale n. 859432 "The Place, My Place" depositato il 21 ottobre 2021, registrato il 30 giugno 2022 in classe 42 con designazione Cina, Stati Uniti e Italia.

In data 18 aprile 2023 la The Place SRL si è fusa mediante incorporazione nella società italiana ThePlaceToBe SRL che ha successivamente variato la propria forma giuridica in ThePlaceToBe SPA.

In data 3 maggio 2023, la ThePlaceToBe SPA ha costituito una società inglese (la The Place LTD) a cui ha ceduto i due marchi italiani sopra citati e le designazioni in Cina ed Italia del marchio internazionali ed una società statunitense, la YourPlace LLC, a cui ha ceduto la porzione statunitense del marchio internazionale.

Alla luce di quanto sopra, indichi il candidato le azioni da intraprendere, incluse le formalità e la necessaria documentazione, al fine di regolarizzare la titolarità di ciascun marchio sui registri.

