Comunicazione comune sulla prassi comune relativa alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza

v1.0

20 novembre 2013

Il 19/06/2012 la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa C-307/10 "IP Translator", rispondendo alle questioni sottoposte nei seguenti termini:

1 – La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che essa esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.

2 – La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all'impiego delle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.

3 – Chi richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui all'intestazione di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio, deve precisare se la sua domanda di registrazione sia intesa a coprire tutti i prodotti o i servizi compresi nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe si applichi la copertura.

La sentenza in oggetto incide sulla prassi di tutti gli uffici dei marchi dell'Unione europea e, al fine di creare certezza nel sistema dei marchi a vantaggio degli utenti, raccomanda l'adozione di un approccio convergente sull'interpretazione delle indicazioni generali presenti nelle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza. Fatto salvo che ogni ufficio è vincolato alla propria legislazione nazionale, alle decisioni dei giudici nazionali e, in taluni casi, alle comunicazioni precedenti, è unanimemente riconosciuto che solo attraverso la collaborazione in vista dell'attuazione armonizzata di detta sentenza sarà garantita la certezza del diritto per le autorità competenti e per gli operatori economici.

Per quanto attiene alla prima questione, gli uffici dei marchi dell'UE collaborano per stabilire un'interpretazione comune dei requisiti necessari a creare condizioni di chiarezza e precisione per l'individuazione dei prodotti e dei servizi in una domanda di registrazione nonché per definire una serie di criteri oggetto di una successiva comunicazione comune.

In riferimento alla seconda questione, gli uffici dei marchi dell'UE hanno già esaminato le indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza al fine di determinare quali di esse siano sufficientemente chiare e precise. Da tale revisione è emerso che 11 indicazioni generali, riportate qui di seguito, non sono né chiare né precise e, di conseguenza, non possono essere accettate senza ulteriori specificazioni. Le restanti indicazioni generali sono considerate accettabili. Inoltre, è stato raggiunto un

accordo su quali siano i motivi per cui ciascuna delle 11 indicazioni generali non accettabili delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza non sono state considerate chiare e precise.

L'attuazione* avverrà entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente Comunicazione Comune. In casi eccezionali tale periodo può essere prorogato di altri 3 mesi.

Gli uffici hanno deciso che la sentenza non dovrebbe avere efficacia retroattiva imponendo una modifica ex officio del registro in relazione alle registrazioni che contengono una o più di queste 11 indicazioni generali non accettabili prima dell'attuazione della presente comunicazione.

Per contribuire alla ricerca e all'individuazione di termini accettabili sono disponibili strumenti quali TMclass.

Per quanto concerne la terza questione, la Comunicazione comune sull'attuazione della sentenza "IP Translator" fornisce una panoramica degli approcci adottati dagli uffici dei marchi dell'Unione europea per trattare argomenti specifici relativi all'attuazione di detta sentenza.

Gli uffici dei marchi dell'Unione europea ribadiscono il proprio impegno a proseguire la collaborazione nel contesto del programma di convergenza, rafforzando ulteriormente la trasparenza e la comprensione a vantaggio degli esaminatori e degli utenti.

RETE EUROPEA DEI MARCHI E DEI DISEGNI E MODELLI

*Saranno fornite le date relative all'attuazione per ciascun ufficio; tuttavia, è possibile che alcuni uffici debbano ritardare l'attuazione per obblighi giuridici.

Elenco degli uffici impegnati nell'attuazione:

AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, UAMI, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

European Trade Mark and Design Network

INDICAZIONI GENERALI ACCETTABILI E NON ACCETTABILI DELLE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Le indicazioni generali sono le espressioni che appaiono nelle intestazioni delle classi fra i punti e virgola; la classe 13, ad esempio, è composta da 4 indicazioni generali: "armi da fuoco;" "munizioni e proiettili;" "esplosivi;" e "fuochi d'artificio".

Le 197 indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza sono state esaminate in relazione ai requisiti di chiarezza e precisione. Di queste, 11 sono state ritenute prive della chiarezza e precisione necessarie a specificare la portata della protezione che dovrebbero offrire e, di conseguenza, non possono essere accettate senza ulteriori specificazioni. Tali indicazioni sono illustrate di seguito in grassetto.

- Classe 6 – **Prodotti metallici non compresi in altre classi**
- Classe 7 – **Macchine** e macchine-utensili
- Classe 14 – Metalli preziosi e loro leghe e **prodotti in tali materie o placcati** non compresi in altre classi
- Classe 16 – Carta, cartone e **prodotti in queste materie [carta e cartone]**, non compresi in altre classi
- Classe 17 – Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e **prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica]** non compresi in altre classi
- Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni, **articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni]** non compresi in altre classi
- Classe 20 – **Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche**
- Classe 37 – **Riparazione**
- Classe 37 – **Servizi d'installazione**
- Classe 40 – **Trattamento di materiali**
- Classe 45 – **Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali**

In taluni casi, una parte di un'indicazione generale può essere considerata sufficientemente chiara e precisa se usata da sola, ad esempio nell'indicazione generale "Macchine e macchine-utensili"; la descrizione "macchine utensili" di per sé sarebbe accettabile perché descrive un tipo specifico di prodotti. In tal caso, la parte dell'indicazione generale è riportata in grigio. Tuttavia, ciò non si applica alla frase ", non compresi in altre classi.".

I motivi per i quali tali 11 indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza non sono chiare e precise sono indicati di seguito.

- Classe 6 – Prodotti metallici non compresi in altre classi – Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non quali sono i prodotti. L'espressione copre una vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato diversi.

- Classe 7 – Macchine e macchine-utensili - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, il termine "macchine" non fornisce un'indicazione chiara di quali macchine siano coperte. Le macchine possono avere caratteristiche diverse o scopi diversi, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotte e/o usate, potrebbero essere destinate a consumatori diversi, essere vendute attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato diversi.

- Classe 14 – Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione "prodotti in metalli preziosi o placcati non compresi in altre classi" non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica semplicemente di che cosa sono costituiti o placcati i prodotti e non quali siano tali prodotti. L'espressione copre una vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche molto diverse, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato diversi.

- Classe 16 – Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione "prodotti in queste materie [carta e cartone], non compresi in altre classi" non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica semplicemente di che cosa sono costituiti i prodotti e non quali siano tali prodotti. L'espressione copre una vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità

molto diverse, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato diversi.

- Classe 17 – Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione "prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica] non compresi in altre classi" non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica semplicemente di che cosa sono costituiti i prodotti e non quali siano tali prodotti. L'espressione copre una vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato diversi.

- Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione "articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi" non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica semplicemente di che cosa sono costituiti i prodotti e non quali siano tali prodotti. L'espressione copre una vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato diversi.

- Classe 20 – Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica semplicemente di che cosa sono costituiti i prodotti e non quali siano tali prodotti. L'espressione copre una vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato diversi.

- Classe 37 – Riparazione - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questo termine non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti, perché indica semplicemente che si tratta di servizi di riparazione e non che cosa venga riparato. Poiché i prodotti da riparare possono avere

caratteristiche differenti, i servizi di riparazione saranno resi da prestatori di servizi con livelli diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.

- Classe 37 – Servizi d'installazione - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti, perché indica semplicemente che si tratta di servizi di installazione e non che cosa venga installato. Poiché i prodotti da installare possono avere caratteristiche differenti, i servizi di installazione saranno resi da prestatori di servizi con livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.

- Classe 40 – Trattamento di materiali - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti. La natura del trattamento non è chiara perché sono i materiali a essere trattati. Questi servizi coprono una vasta gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi su materiali con caratteristiche diverse che richiedono livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.

- Classe 45 – Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti. Questi servizi coprono una vasta gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi che richiedono livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.