



**Comunicazione comune sulla prassi comune
relativa all'accettabilità dei termini di
classificazione v1.0,
20 febbraio 2014**

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 di cui alle 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. colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui alla 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 verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su 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 sono presi in considerazione.

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 e 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 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'Unione europea hanno collaborato per stabilire un'interpretazione comune dei requisiti necessari a garantire chiarezza e precisione nell'individuazione di prodotti e servizi in una domanda di registrazione nonché per definire una serie di criteri comuni. Gli uffici dei marchi dell'UE, pertanto, hanno elaborato una serie di direttive che contribuiranno a determinare se un termine di classificazione sia sufficientemente chiaro e preciso (v. le direttive allegate relative all'accettabilità dei termini di classificazione). Le direttive possono rivelarsi utili anche per valutare l'accettazione o il rifiuto di un termine di classificazione oggetto di domanda. Le direttive saranno costantemente aggiornate e perfezionate, se necessario.

Per contribuire alla ricerca e all'individuazione di termini accettabili sono disponibili strumenti quali [TMclass](#). Un termine di classificazione oggetto di domanda verrà inserito nella banca dati armonizzata solo se soddisfa i criteri stabiliti nelle direttive. Successivamente i restanti termini inclusi nella banca dati armonizzata saranno sottoposti a revisione allo scopo di valutarne la conformità ai sensi delle direttive. Le direttive possono anche risultare utili per valutare l'accettazione o il rifiuto di tali termini oggetto di domanda.

In riferimento alla seconda questione, la [“Comunicazione comune sulla prassi comune relativa alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza”](#), pubblicata il 20/11/2013, illustra la prassi comune relativa all'accettabilità delle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza. Gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno definito un elenco di 11 indicazioni generali non accettabili delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza e, sulla base delle direttive, hanno illustrato i motivi per cui ciascuna delle 11 indicazioni generali non accettabili non è stata considerata sufficientemente chiara e precisa e, di conseguenza, non può essere accettata senza ulteriori specificazioni.

Per quanto concerne la terza questione, la [“Comunicazione comune sull'esecuzione della sentenza ‘IP Translator’”](#), la cui versione aggiornata è stata pubblicata il 20/11/2013, fornisce una panoramica degli approcci adottati dagli uffici dei marchi dell'Unione europea per trattare argomenti specifici relativi all'esecuzione di detta sentenza.

La prassi comune relativa all'accettabilità dei termini di classificazione sarà attuata alla data di pubblicazione della presente comunicazione. *

Gli uffici dei marchi dell'UE rinnovano il proprio impegno a proseguire la collaborazione nell'ambito del programma di convergenza, al fine di garantire una maggiore trasparenza e prevedibilità 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, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

DIRETTIVE RELATIVE ALL'ACCETTABILITÀ DEI TERMINI DI CLASSIFICAZIONE

Introduzione

Tra il 26 e il 28 giugno 2012 si è tenuta una riunione del gruppo di lavoro nell'ambito del progetto Convergenza delle intestazioni delle classi (CP2). Durante la riunione gli uffici partecipanti hanno confrontato i propri pareri in merito alla [causa C-307/10 "IP Translator"](#).

Dalla sentenza emergono chiaramente due questioni:

- Il richiedente dovrebbe precisare i prodotti e i servizi del marchio con chiarezza e precisione sufficienti. Ciò consente alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio, solo sulla base dell'elenco dei prodotti e dei servizi.
- Le indicazioni generali di cui alle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza (termini delle intestazioni delle classi) possono essere impiegate 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. Secondo il punto 54 della causa C-307/10 "IP Translator" ciò non è sempre valido per tutte le indicazioni generali.

Durante l'incontro tutti i partecipanti hanno concordato sull'adozione di un'interpretazione comune dell'accettabilità per la classificazione delle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza. Si è deciso di elaborare delle direttive che contribuiscano a determinare quali indicazioni generali siano sufficientemente chiare e precise e quali non lo siano. In occasione dell'incontro del 28 febbraio 2013, il gruppo di lavoro ha deciso di estendere le direttive a qualsiasi termine di classificazione. L'ultima proposta è descritta in questo documento.

Questa iniziativa viene incoraggiata anche al punto 41 della causa C-307/10 "IP Translator": *"l'ottavo considerando della direttiva 2008/95 sottolinea che la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri presuppone che l'acquisizione del diritto sul marchio registrato sia, in linea di principio, assoggettata, in tutti gli Stati membri, alle medesime condizioni"*.

Obiettivo del documento

Il presente documento contiene una serie di direttive che contribuiranno a determinare se un termine di classificazione sia sufficientemente chiaro e preciso.

Queste direttive saranno utili anche ai fini del flusso di lavoro armonizzato, attraverso il quale vengono valutati i nuovi termini di classificazione da aggiungere alla banca dati armonizzata. Le direttive possono anche risultare utili per valutare l'accettazione o il rifiuto di un termine di classificazione oggetto di domanda.

Si tratta di un documento in divenire che verrà costantemente aggiornato, quando necessario.

Note esplicative

La classificazione di Nizza è un sistema per suddividere in "classi" i prodotti e i servizi che sono reperibili sul mercato globale. La classificazione di Nizza si basa sull'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, che viene gestita dall'OMPI. Essa è costituita da un elenco di classi, da note esplicative e da un elenco alfabetico di prodotti e servizi. L'elenco di classi della classificazione di Nizza, le direttive, le note esplicative e le osservazioni generali sulle prassi di classificazione pubblicate dall'OMPI sono la fonte principale ai fini dell'interpretazione dell'accettabilità dei termini di classificazione.

Esistono 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. Le intestazioni delle classi sono indicazioni generali relative ai settori cui appartengono, in linea di principio, i prodotti e i servizi. Le indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza sono le espressioni che compaiono nelle intestazioni delle classi separate da punto e virgola. Ad esempio, la classe 13 è costituita da 4 indicazioni generali: "Armi da fuoco;"; "munizioni e proiettili;"; "esplosivi;"; e "fuochi d'artificio". Il numero della classe può fornire ulteriori chiarimenti, ma non è un elemento decisivo.

Per contribuire alla ricerca e all'individuazione di termini accettabili sono disponibili strumenti quali [TMclass](#).

Sintesi delle direttive

È stato definito un insieme di 3 direttive che descrivono i criteri da utilizzare per valutare la chiarezza e la precisione (o la mancanza delle stesse) di un termine.

Le direttive sono le seguenti:

- I. Spiegazione dei casi in cui una descrizione di prodotti e servizi è sufficientemente chiara e precisa.
- II. Esempi di fattori che possono contribuire a una maggiore chiarezza e precisione.
- III. Precisazione dei termini in un certo numero di classi.

Direttive

- I. Una descrizione di prodotti e servizi è sufficientemente chiara e precisa quando è possibile comprendere la portata della protezione dal suo significato naturale e abituale.**

II. Se non si riesce a comprendere la portata della protezione, è possibile raggiungere un grado sufficiente di chiarezza e precisione individuando fattori quali caratteristiche, destinazione e/o settore di mercato* corrispondente. Tra gli elementi che potrebbero contribuire all'individuazione del settore di mercato vi sono:

- i consumatori e/o i canali di vendita;
- le conoscenze e le competenze impiegate/prodotte;
- le capacità tecniche impiegate/prodotte.

Esempi:

<u>Termine non chiaro né preciso</u>	<u>Proposte/possibili soluzioni: (esempi dalla banca dati armonizzata)</u>
Prodotti metallici non compresi in altre classi (classe 6)	Elementi per costruzioni in metallo (classe 6)
	Materiali per costruzione metallici (classe 6)
Macchine (classe 7)	Macchine agricole (classe 7)
	Macchine per la trasformazione di materie plastiche (classe 7)
	Macchine per mungere (classe 7)
Prodotti in metalli preziosi o placcati (classe 14)	Oggetti d'arte in metallo prezioso (classe 14)
Prodotti in carta e cartone (classe 16)	Materiale filtrante in carta (classe 16)
Prodotti in caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica (classe 17)	Anelli di gomma (classe 17)
Articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] (classe 18)	Portadocumenti [prodotti in pelle] (classe 18)
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 20)	Accessori in materie plastiche per porte (classe 20)
	Statuette in legno (classe 20)

Riparazione (classe 37)	Riparazione di scarpe (classe 37)
	Riparazione di hardware di computer (classe 37)
Servizi d'installazione (classe 37)	Installazione di porte e di finestre (classe 37)
	Installazione di allarmi antifurto (classe 37)
Trattamento di materiali (classe 40)	Trattamento di rifiuti tossici (classe 40)
	Purificazione dell'aria (classe 40)
Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali (classe 45)	Investigazioni sui precedenti di persone (classe 45)
	Servizi di acquisti personali per conto terzi (classe 45)
	Servizi di agenzie di adozione (classe 45)

III. **Un termine può far parte della descrizione di prodotti e servizi in una serie di classi; esso può essere chiaro e preciso in una classe particolare senza ulteriori specificazioni.** Ad esempio [Mobilia](#) (classe 20), [Abbigliamento](#) (classe 25).

Se si richiede la tutela per una categoria specializzata di prodotti e servizi o per un settore di mercato specializzato appartenenti a una classe diversa, potrebbe essere necessario specificare ulteriormente il termine. Ad esempio [Mobilia speciale per uso medico](#) (classe 10), [Mobilia speciale di laboratorio](#) (classe 9), [Indumenti protettivi](#) (classe 9), [Vestiti speciali per sale operatorie](#) (classe 10), [Abiti per animali](#) (classe 18).

Per determinare se la particolare categoria di prodotti e servizi richiede un'ulteriore specificazione sono disponibili strumenti quali [TMclass](#).

*il settore di mercato indica una serie di imprese che acquistano e vendono prodotti e servizi simili e che sono quindi in concorrenza diretta tra loro.