Europeantmdn
European Trade Mark and Design Network

Comunicazione comune sull'esecuzione della sentenza "IP Translator" v1.3, 24.09.2016

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 a 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 raccomanda una convergenza 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, sussiste la volontà nonché la necessità di collaborare in vista dell'attuazione armonizzata di detta sentenza, al fine di garantire 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 di chiarezza e precisione nella denominazione di prodotti e servizi nonché per definire una serie di principi comuni da applicare alle rispettive prassi di classificazione.

In riferimento alla seconda questione, gli uffici dei marchi dell'UE collaborano al fine di determinare quali indicazioni generali nelle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza siano accettabili ai fini della classificazione, in conformità con i suddetti criteri di chiarezza e precisione. Questo lavoro darà origine a un approccio armonizzato sull'accettazione di ogni indicazione ai fini della classificazione. Una volta definito tale accordo, ne verrà data opportuna comunicazione.

Per quanto concerne la terza questione, gli uffici dei marchi dell'UE hanno elaborato una panoramica delle modalità di gestione da parte di ciascun ufficio di temi specifici relativi all'attuazione della sentenza della Corte. Detta panoramica, che garantisce la piena trasparenza, presenta le seguenti caratteristiche:

- rispecchia il modo in cui ogni ufficio interpreta la portata della protezione dei propri marchi contenenti intere intestazioni delle classi, che sono stati depositati prima e dopo la sentenza "IP Translator". (Tabella 1, Tabella 2)

- contiene informazioni su come ogni ufficio riporta nel proprio registro, nelle pubblicazioni e nei certificati l'intenzione del richiedente relativamente alle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza e all'elenco alfabetico. (Tabella 3)
- ogni ufficio nazionale comunica la propria interpretazione della portata della protezione dei marchi comunitari contenenti un'intera intestazione di classe, che sono stati depositati prima e dopo la sentenza "IP Translator". (Tabella 4)
- l'EUIPO comunica la propria interpretazione della portata della protezione dei marchi nazionali contenenti un'intera intestazione di classe, che sono stati depositati prima e dopo la sentenza "IP Translator". (Tabella 5)
- Marchi depositati dopo la sentenza "IP Translator" contenenti l'intera intestazione della classe: come può il richiedente ottenere protezione per l'intero elenco alfabetico? (Tabella 6)

Gli uffici dei marchi dell'UE rinnovano il proprio impegno a continuare la collaborazione nell'ambito del programma di convergenza, al fine di garantire una maggiore trasparenza e comprensione a vantaggio degli esaminatori e degli utenti. Un primo scopo concreto consiste nella realizzazione di un elenco armonizzato di prodotti e servizi accettabili, dotato di una struttura visiva di tipo gerarchico, la quale consentirà agli utenti di reperire facilmente le descrizioni dei prodotti e dei servizi che corrispondono al livello di protezione desiderato. Tale elenco verrà integrato in strumenti di classificazione come TMclass.

Se da una parte la struttura gerarchica svolge una funzione puramente amministrativa e non comporta conseguenze giuridiche, dall'altra permetterà di ottenere uno strumento di classificazione dinamico e completo che, contenendo la terminologia comunemente accettabile, offre agli utenti informazioni più sicure durante la formulazione delle specificazioni dei prodotti e servizi. In tal modo sarà più facile per i richiedenti soddisfare i requisiti di chiarezza e precisione stabiliti nella sentenza "IP Translator".

RETE EUROPEA DEI MARCHI E DEI DISEGNI E MODELLI

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

*osservatore

Tabella 1

MARCHI DEPOSITATI PRIMA DELLA SENTENZA "IP TRANSLATOR" CONTENENTI INTERE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA INTERPRETAZIONE DELL'UFFICIO DELL'AMBITO DI PROTEZIONE DELLE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DEI PROPRI MARCHI			
Ufficio nazionale	Le intestazioni delle classi coprono l'intera classe	I termini delle intestazioni delle classi devono essere interpretati letteralmente	Le intestazioni delle classi coprono il significato letterale delle intestazioni stesse oltre all'elenco alfabetico dell'edizione della Classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito della domanda
AT		X	
BG	X		
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
EUIPO		X	
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabella 2

MARCHI DEPOSITATI DOPO LA SENTENZA "IP TRANSLATOR" CONTENENTI INTERE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA INTERPRETAZIONE DELL'UFFICIO DELL'AMBITO DI PROTEZIONE DEI PROPRI MARCHI			
Ufficio nazionale	Le intestazioni delle classi coprono l'intera classe	I termini delle intestazioni delle classi devono essere interpretati letteralmente	Le intestazioni delle classi coprono il significato letterale dei titoli oltre all'elenco alfabetico dell'edizione della Classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito della domanda
AT		X	
BG		X	
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
EUIPO		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT		X (dal 20.5.2014)	X (dal 3.5.2013)
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabella 3

MARCHI DEPOSITATI DOPO LA SENTENZA "IP TRANSLATOR" CONTENENTI INTERE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA PRASSI ADOTTATA DALL'UFFICIO IN ATTUAZIONE DELL'INTENZIONE DEL RICHIEDENTE IN RIFERIMENTO ALLE INTESTAZIONI DELLE CLASSI E/O ALL'ELENCO ALFABETICO		
Ufficio nazionale	Tutti i prodotti e servizi oggetto di domanda o registrati saranno elencati singolarmente	Sarà disponibile un riferimento generale all'edizione applicabile dell'elenco alfabetico
AT	X	
BG	X	
BX	X (in pubblicazioni, certificati e registro)	X (nella domanda)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
EUIPO	X	
FI	X (dal 1. 1. 2014)	X (al 31. 12. 2013)
FR	X	
GR		X
HR	X	
HU		X
IE	X	
IT	X (dal 20.5.2014)	X (dal 3.5.2013)
LV	X	
LT	X	
MT	X	
NO	X	
PL	X	
PT	X	
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

Tabella 4

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE DELL'AMBITO DI PROTEZIONE DEI MC CONTENENTI INDICAZIONI GENERALI PER LE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA						
Ufficio nazionale	Per i MC depositati prima della sentenza "IP TRANSLATOR"			Per i MC depositati dopo la sentenza "IP TRANSLATOR"		
	I termini delle intestazioni delle classi devono essere interpretati letteralmente	Le intestazioni delle classi coprono tutti i prodotti e servizi della classe	Le intestazioni delle classi coprono il senso letterale delle stesse intestazioni oltre all'elenco alfabetico in vigore al momento del deposito della domanda	I termini dei titoli delle classi devono essere interpretati letteralmente	Le intestazioni delle classi coprono tutti i prodotti e servizi della classe	Le intestazioni delle classi coprono il senso letterale delle stesse intestazioni oltre all'elenco alfabetico in vigore al momento del deposito della domanda
AT	X			X		
BG		X		X		
BX	X			X		
CY	X			X		
CZ	X			X		
DE	X			X		
DK	X			X		
EE	X			X		
ES	X			X		
EUIPO	X			X		
FI			X	X		
FR	X			X		
GR		X		X		
HR	X			X		
HU			X	X		
IE	X			X		
IT		X		X		
LV	X			X		
LT			X	X		
MT		X		X		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

Tabella 5

INTERPRETAZIONE DELL'EUIPO DELL'AMBITO DI PROTEZIONE DEI MARCHI NAZIONALI CONTENENTI INDICAZIONI GENERALI PER I TITOLI DELLE CLASSI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA	
Per i marchi depositati prima della sentenza "IP TRANSLATOR"	Per i marchi depositati dopo la sentenza "IP TRANSLATOR"
L'EUIPO accetterà la prassi di deposito di tutti gli uffici dei marchi dell'UE. La portata della protezione dei marchi nazionali è quella attribuita dall'ufficio nazionale a meno che lo stesso ufficio adotti l'interpretazione in base alla quale l'intestazione delle classi copre l'integralità dei prodotti e servizi della classe. In questo caso, il marchio nazionale contenente le intestazioni della classificazione di Nizza sarà interpretato come se coprisse l'intestazione della classe su base "letterale" con in più l'elenco alfabetico dell'edizione della classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito.	I termini devono essere interpretati letteralmente

Tabella 6

"Marchi depositati dopo la sentenza "IP Translator" contenenti l'intera intestazione della classe: come può il richiedente ottenere protezione per l'intero elenco alfabetico?"			
Ufficio nazionale	Compilando una dichiarazione	Tramite un'apposita casella elettronica	Elencando ognuno dei singoli termini
AT			X
BG	X		X
BX	X		
CY			X
CZ			X
DE			X
DK			X
EE			X
ES			X
EUIPO			X
FI	X (al 31. 12. 2013)		X (dal 1. 1. 2014)
FR			X
GR	X		
HR			X
HU	X	X	
IE			X
IT	X (dal 3.5.2013)		X (dal 20.5.2014)
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X