



Comunicação comum sobre a implementação do «IP  
Translator» v1.2,  
20 de fevereiro de 2014

**Em 19/06/2012, o Tribunal de Justiça proferiu o seu acórdão no Processo C-307/10 - «IP Translator» e emitiu as seguintes respostas às questões submetidas:**

1 – A Diretiva 2008/95 deve ser interpretada no sentido de que exige que os produtos ou serviços para os quais a proteção da marca é requerida sejam identificados pelo requerente com clareza e precisão suficientes, de modo a que as autoridades competentes e os operadores económicos consigam determinar, unicamente com base nessa identificação, o âmbito da proteção conferida pela marca;

2 – A Diretiva 2008/95 deve ser interpretada no sentido de que não se opõe à utilização das indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice para identificar os produtos e os serviços para os quais a proteção da marca é requerida, desde que essa identificação seja suficientemente clara e precisa;

3 – O requerente de uma marca nacional que utilize todas as indicações gerais do título de uma classe específica da Classificação de Nice para identificar os produtos ou serviços para os quais a proteção da marca é requerida deve precisar se o pedido de registo tem por objeto todos os produtos ou serviços repertoriados na lista alfabética dessa classe ou apenas alguns desses produtos ou serviços. Caso o pedido tenha por objeto apenas alguns dos referidos produtos ou serviços, o requerente é obrigado a precisar quais os produtos ou serviços dessa classe que são visados.

---

Este acórdão tem repercussões nas práticas exercidas por todos os institutos nacionais de marcas da União Europeia e reclama a necessidade de convergência na interpretação das indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice. Sem prejuízo do facto de cada instituto nacional de marcas estar vinculado pela legislação do seu país, pelos acórdãos dos tribunais nacionais e, em alguns casos, por comunicações anteriores, existe a vontade e a necessidade de cooperar para assegurar a aplicação harmonizada deste acórdão e, assim, proporcionar segurança jurídica tanto às autoridades competentes como aos operadores económicos.

No que respeita à primeira questão, os institutos nacionais de marcas dos Estados-Membros estão a trabalhar em conjunto com vista ao estabelecimento de um entendimento comum dos requisitos de clareza e precisão exigidos na designação dos produtos e serviços e ao desenvolvimento de um conjunto comum de princípios a aplicar às suas práticas de classificação.

Em relação à segunda questão, os institutos nacionais de marcas dos Estados-Membros estão a trabalhar em conjunto no sentido de determinar quais as indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice que, à luz dos referidos critérios de clareza e de precisão, são admissíveis para classificação. O resultado será uma abordagem harmonizada relativamente à admissibilidade de cada indicação geral para efeitos de classificação. Assim que os institutos nacionais de marcas chegarem a um acordo nesta matéria, o mesmo será devidamente comunicado.

No que toca à terceira questão, os institutos nacionais de marcas dos Estados-Membros criaram um documento de síntese sobre a forma como cada um deles lida com aspetos específicos da aplicação do acórdão do Tribunal. Este documento permite assegurar uma total transparência e caracteriza-se pelo seguinte:

- Reflete a forma como cada instituto nacional de marcas interpreta o âmbito da proteção conferida pelas suas próprias marcas que abrangem todas as indicações gerais de títulos das classes da Classificação de Nice, registadas antes ou depois do acórdão «IP Translator». (Quadro 1, Quadro 2)
- Contém informações sobre a forma como cada instituto nacional de marcas reflete no seu registo, nas suas publicações e nos seus certificados a intenção de cada requerente em relação aos títulos das classes da Classificação de Nice e à lista alfabética. (Quadro 3)
- Cada instituto nacional de marcas comunica a sua interpretação do âmbito da proteção conferida por marcas comunitárias (MC) que abrangem todas as indicações gerais do título de uma classe específica da Classificação de Nice, registadas antes ou depois do acórdão «IP Translator». (Quadro 4)
- O IHMI comunica a sua interpretação do âmbito da proteção conferida por marcas nacionais que abrangem todas as indicações gerais do título de uma classe específica da Classificação de Nice, registadas antes ou depois do acórdão «IP Translator». (Quadro 5)
- Marcas cujo pedido de registo foi apresentado após o acórdão «IP TRANSLATOR» e que compreendem todas as indicações gerais do título de uma classe específica da Classificação de Nice: Como pode o requerente obter proteção em relação a todos os produtos e serviços repertoriados na lista alfabética? (Quadro 6)

Os institutos nacionais de marcas dos Estados-Membros reafirmam o compromisso de prosseguirem a sua cooperação no âmbito do Programa de Convergência, no intuito de assegurar uma transparência e uma previsibilidade acrescidas, em benefício tanto dos examinadores como dos utilizadores.

Um primeiro objetivo concreto é o estabelecimento de uma lista harmonizada de produtos e serviços admissíveis. Esta lista será apresentada visualmente sob a forma de uma estrutura hierárquica que permitirá ao utilizador localizar facilmente descrições de produtos ou serviços que correspondam ao nível de proteção pretendido. A lista será integrada em ferramentas de classificação, como a TMclass.

Embora a referida estrutura hierárquica tenha uma finalidade meramente administrativa e não tenha quaisquer consequências jurídicas, o resultado é uma ferramenta de classificação abrangente e dinâmica que, na medida em que contém terminologia comumente aceite, oferece ao utilizador maior segurança na elaboração de especificações de produtos e serviços. Isto ajudará os requerentes a cumprir os requisitos de clareza e precisão estabelecidos no acórdão «IP Translator».

## REDE EUROPEIA DE MARCAS, DESENHOS E MODELOS

LISTA DE INSTITUTOS DE MARCAS: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO\*, IHMI, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

\*observador

Quadro 1

MARCAS CUJOS PEDIDOS DE REGISTO FORAM APRESENTADOS ANTES DO ACÓRDÃO «IP TRANSLATOR» E QUE COMPREENDEM TÍTULOS DE CLASSE INTEGRAIS PREVISTOS NA CLASSIFICAÇÃO DE NICE INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL QUANTO AO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DOS TÍTULOS DAS CLASSES DAS SUAS PRÓPRIAS MARCAS

Instituto nacional	Os títulos das classes abrangem a totalidade da classe	Os termos dos títulos das classes devem ser interpretados literalmente (significam o que dizem)	Os títulos das classes compreendem o significado literal dos títulos das classes mais a lista alfabética da edição da Classificação de Nice quando do pedido de registo
AT		X	
BG	X		
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	
IHMI			X
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Quadro 2

MARCAS CUJOS PEDIDOS DE REGISTO FORAM APRESENTADOS APÓS O ACÓRDÃO «IP TRANSLATOR» E QUE COMPREENDEM TÍTULOS DE CLASSE INTEGRAIS PREVISTOS NA CLASSIFICAÇÃO DE NICE INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL QUANTO AO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DAS SUAS PRÓPRIAS MARCAS

Instituto nacional	Os títulos das classes abrangem a totalidade da classe	Os termos dos títulos das classes devem ser interpretados literalmente (significam o que dizem)	Os títulos das classes compreendem o significado literal dos títulos das classes mais a lista alfabética da edição da Classificação de Nice em vigor quando do pedido de registo
AT		X	
BG		X	
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT			X
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
IHMI		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Quadro 3

MARCAS CUJOS PEDIDOS DE REGISTO FORAM APRESENTADOS APÓS O ACÓRDÃO «IP TRANSLATOR» E QUE COMPREENDEM TÍTULOS DE CLASSE INTEGRAIS PREVISTOS NA CLASSIFICAÇÃO DE NICE COMO REFLETE O INSTITUTO A INTENÇÃO DO REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS DAS CLASSES DA CLASSIFICAÇÃO DE NICE E/OU À LISTA ALFABÉTICA?

Instituto nacional	Todos os produtos e serviços objeto de pedido ou registo são enunciados individualmente	É feita uma referência geral à edição aplicável da lista alfabética
AT	X	
BG	X	
BX	X (nas publicações, certificados e registo)	X (no pedido)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
FI	X (a partir de 1. 1. 2014)	X (até 31. 12. 2013)
FR	X	
GR		X
HR	X	
HU		X
IE	X	
IT		X
LV	X	
LT	X	
MT	X	
NO	X	
IHMI	X	
PL	X	
PT	X	
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

Quadro 4

COMO É INTERPRETADO O ÂMBITO DA PROTEÇÃO CONFERIDA POR MC QUE COMPREENDEM TODAS AS INDICAÇÕES GERAIS DO TÍTULO DE UMA CLASSE ESPECÍFICA DA CLASSIFICAÇÃO DE NICE?						
Instituto nacional	MC cujo pedido de registo foi apresentado antes do acórdão «IP TRANSLATOR»			MC cujo pedido de registo foi apresentado após o acórdão «IP TRANSLATOR»		
	Os termos dos títulos da classe devem ser interpretados literalmente	Os títulos da classe abrangem todos os produtos e serviços incluídos na classe	Os títulos da classe compreendem o sentido literal dos termos dos títulos da classe mais a lista alfabética em vigor quando do pedido de registo	Os termos dos títulos da classe devem ser interpretados literalmente	Os títulos da classe abrangem todos os produtos e serviços incluídos na classe	Os títulos da classe compreendem o sentido literal dos termos dos títulos da classe mais a lista alfabética em vigor quando do pedido de registo
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		
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		
IHMI			X	X		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

## Quadro 5

### INTERPRETAÇÃO PELO IHMI DO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CONFERIDA POR MARCAS NACIONAIS QUE COMPREENDEM TODAS AS INDICAÇÕES GERAIS DO TÍTULO DE UMA CLASSE ESPECÍFICA DA CLASSIFICAÇÃO DE NICE

Marcas cujo pedido de registo foi apresentado antes do acórdão «IP TRANSLATOR»

O IHMI aceita as práticas de registo de todos os Institutos nacionais de marcas da UE. O âmbito da proteção conferida pelas marcas nacionais é o que cada Instituto nacional estabelece, a menos que o Instituto nacional interprete os títulos da classe como compreendendo todos os produtos e serviços abrangidos pela classe específica. Neste caso, a marca nacional contendo títulos de classe da classificação de Nice será interpretada como abrangendo o título de classe de forma «literal» bem como a lista alfabética da classificação de Nice em vigor no momento do pedido.

Marcas cujo pedido de registo foi apresentado após o acórdão «IP TRANSLATOR»

Os termos devem ser interpretados literalmente



Quadro 6

Marcas cujo pedido de registo foi apresentado após o acórdão «IP TRANSLATOR» e que compreendem todas as indicações gerais do título de uma classe específica da Classificação de Nice: Como pode o requerente obter proteção em relação a todos os produtos e serviços repertoriados na lista alfabética?

Instituto nacional	Por meio do preenchimento de uma declaração	Por meio de uma caixa de verificação eletrónica	Enunciando cada termo individualmente
AT			X
BG	X		X
BX	X		
CY			X
CZ			X
DE			X
DK			X
EE			X
ES			X
FI	X (até 31. 12. 2013)		X (a partir de 1. 1. 2014)
FR			X
GR	X		
HR			X
HU	X	X	
IE			X
IT	X		
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
IHMI			X
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X