



**Comunicação Comum sobre a
Prática Comum em matéria de Indicações Gerais dos
Títulos das Classes da Classificação de Nice v1.2,
28 de outubro de 2015**

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 requer convergência na interpretação das indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice, por forma a conferir segurança jurídica ao sistema das marcas em benefício dos seus utilizadores. Sem prejuízo do facto de que cada instituto nacional de marcas está 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 identificação dos produtos e serviços num pedido de registo e ao desenvolvimento de um conjunto comum de critérios que subsequentemente será objeto de uma comunicação comum.

Em relação à segunda questão, os institutos nacionais dos Estados-Membros já analisaram todas as indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice a fim de determinar quais das indicações são suficientemente claras e precisas. Esta análise determinou que as 5 indicações gerais a seguir discriminadas não são claras e precisas e, por consequência, não podem ser aceites sem especificações adicionais. As restantes indicações gerais são consideradas aceitáveis. Além disso, foram estabelecidas as razões pelas quais cada uma das 5 indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice não aceitáveis, não foi considerada suficientemente clara e precisa.

A aplicação* terá lugar no prazo de 3 meses após a data de publicação da presente comunicação comum. Em casos excepcionais, este período pode ser prorrogado por mais 3 meses.

Os institutos de marcas consideraram que o acórdão não deveria produzir efeitos retroativos que exigissem a alteração *ex officio* relativamente a registos que contenham uma ou mais destas 5 indicações gerais não aceitáveis antes da aplicação da presente comunicação.

A fim de ajudar na pesquisa e na identificação dos termos admissíveis são disponibilizadas ferramentas como o [TMclass](#).

No que toca à terceira questão, a [Comunicação Comum sobre a implementação do «IP Translator»](#), apresenta uma síntese sobre o modo como os institutos nacionais de marcas dos Estados Membros lidam com aspetos específicos relacionados com a aplicação do citado Acórdão.

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.

REDE EUROPEIA DE MARCAS, DESENHOS E MODELOS

* É anexada uma síntese das datas de implementação definitivas em cada instituto.

Lista dos institutos nacionais responsáveis pela aplicação:

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

INDICAÇÕES GERAIS DOS TÍTULOS DAS CLASSES DA CLASSIFICAÇÃO DE NICE ADMISSÍVEIS E NÃO ADMISSÍVEIS

As indicações gerais são as expressões que aparecem nos títulos das classes entre pontos e vírgulas; por exemplo, a Classe 13 é constituída por 4 indicações gerais: «Armas de fogo;», «munições e projéteis;», «explosivos;» e «produtos pirotécnicos».

As 204 indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice foram examinadas à luz dos critérios de clareza e precisão. De entre estas, 5 foram consideradas como não sendo suficientemente claras e precisas para especificar o âmbito da proteção que conferem, pelo que não podem ser aceites sem especificações adicionais. Estas 5 indicações são seguidamente apresentadas e estão assinaladas a negro.

- Cl. 7 – **Máquinas** e máquinas-ferramentas
- Cl. 37 – **Reparação**
- Cl. 37 – **Serviços de instalação**
- Cl. 40 – **Tratamento de materiais**
- Cl. 45 – **Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer as necessidades das pessoas**

Em alguns casos, pode considerar-se que uma parte de uma indicação geral é suficientemente clara e precisa se for utilizada isoladamente; por exemplo, na indicação geral «Máquinas e máquinas-ferramentas», a descrição «máquinas-ferramentas» seria aceitável por si só, porquanto descreve um tipo de produto específico. Quando tal se verifica, a parte da indicação geral aparece a cinzento. Contudo, o mesmo não se aplica à frase «não incluído(s) noutras classes.».

As razões pelas quais cada uma das 5 indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice não é considerada clara e precisa são seguidamente apresentadas.

- Cl. 7 – **Máquinas** e máquinas-ferramentas - À luz da necessidade de garantir clareza e precisão, o termo «máquinas» não indica de forma clara quais as máquinas que são abrangidas. As máquinas podem ter características ou finalidades diferentes, podem exigir níveis de capacidades técnicas e de *know-how* muito diferentes para serem produzidas e/ou utilizadas, podem destinar-se a diferentes tipos de consumidores, ser vendidas através de canais de comércio distintos e, conseqüentemente, dizer respeito a diferentes setores do mercado.

- Cl. 37 – **Reparação** – À luz da necessidade de garantir clareza e precisão, este termo não fornece uma indicação clara dos serviços prestados, visto que apenas indica que se trata de serviços de reparação e não especifica qual a natureza da reparação. Uma vez que os produtos a reparar podem possuir características diferentes, os serviços de reparação serão executados por prestadores com diferentes níveis de capacidades técnicas e de *know-how* e podem, portanto, dizer respeito a diferentes setores do mercado.
- Cl. 37 – **Serviços de instalação** – À luz da necessidade de garantir clareza e precisão, este termo não fornece uma indicação clara dos serviços que são prestados, visto que apenas indica que se trata de serviços de instalação e não especifica que tipo de instalação. Uma vez que os produtos a instalar podem possuir características diferentes, os serviços de instalação serão executados por prestadores com diferentes níveis de capacidades técnicas e de *know-how* e podem, portanto, dizer respeito a diferentes setores do mercado.
- Cl. 40 – **Tratamento de materiais** – À luz da necessidade de garantir clareza e precisão, este termo não fornece uma indicação clara dos serviços que são prestados. A natureza do tratamento e os materiais a tratar não são claramente especificados. Estes serviços abrangem uma vasta gama de atividades desempenhadas por diferentes prestadores de serviços em materiais com características diferentes que exigem diferentes níveis de capacidades técnicas e de *know-how* e podem, portanto, dizer respeito a diferentes setores do mercado.
- Cl. 45 – **Serviços pessoais e sociais prestados a terceiros para satisfazer as necessidades das pessoas** – À luz da necessidade de garantir clareza e precisão, este termo não fornece uma indicação clara dos serviços que são prestados. Estes serviços abrangem uma vasta gama de atividades desempenhadas por diferentes prestadores de serviços que requerem níveis de competências e de *know-how* muito diferentes e podem, portanto, dizer respeito a diferentes setores do mercado.

SÍNTESE DAS DATAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA PRÁTICA COMUM RELATIVA ÀS INDICAÇÕES GERAIS
ADMISSÍVEIS E NÃO ADMISSÍVEIS NO QUE RESPEITA AOS TÍTULOS DAS CLASSES DA CLASSIFICAÇÃO DE NICE

Instituto nacional	Data de implementação
AT	01.01.2014
BG	20.02.2014
BX	20.11.2013
CY	20.11.2013
CZ	01.05.2014
DE	01.02.2014
DK	01.01.2014
EE	20.02.2014
ES	20.02.2014
FI	01.01.2014
FR	21.11.2013
GR	01.05.2014
HR	01.01.2014
HU	20.02.2014
IE	16.01.2013
IT	20.05.2014
LV	01.01.2014
LT	20.02.2014
MT	20.02.2014
NO	01.02.2014
IHMI	02.12.2013
PL	20.11.2013
PT	21.11.2013
RO	01.02.2014
SE	01.01.2014
SI	01.12.2013
SK	20.11.2013
UK	05.08.2013