



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Il Presidente

Comunicazione n. 2/12 del Presidente dell'Ufficio

del 20 giugno 2012

**relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per
le domande e le registrazioni di marchi comunitari**

I.

Una domanda di marchio comunitario deve contenere un elenco di prodotti e servizi in relazione ai quali è richiesta la registrazione. Si tratta di un requisito necessario perché alla domanda possa essere assegnata una data di deposito conformemente agli articoli 27 e 26, comma 1, lettera d), del regolamento sul marchio comunitario (RMC). Ai sensi dell'articolo 28 RMC e della regola 2 del regolamento di esecuzione (REMC), i prodotti e i servizi per i quali viene presentata una domanda di marchio comunitario, vengono classificati conformemente alla classificazione comune di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato (la "classificazione di Nizza").

Ai sensi della regola 2, comma 2, REMC, l'elenco dei prodotti e servizi deve essere redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione dell'Accordo di Nizza.

II.

Nella sentenza del 19 giugno 2012 nella causa C-307/10, *The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks* (“IP TRANSLATOR”), la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sui requisiti di chiarezza e precisione da applicare alla classificazione dei prodotti e dei servizi, nonché sui principi applicabili all’utilizzo delle indicazioni generali che compaiono nei titoli delle classi, nei termini seguenti:

la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che essa esige che i prodotti e 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.

La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato nella conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979, 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.

Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo 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.

III.

Alla luce di quanto affermato dalla Corte, ai richiedenti non viene preclusa la possibilità utilizzare le indicazioni generali dei titoli delle classi per identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.

Pertanto, l’Ufficio continuerà ad accettare l’impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi solo caso per caso. Tale aspetto sarà specificato nelle linee guida dell’Ufficio che saranno periodicamente aggiornate a tal fine. Fino all’aggiornamento delle linee guida, detta prassi sarà contenuta nel manuale dell’Ufficio sulle prassi dei marchi.

Al fine di stabilire quali siano le indicazioni che soddisfano il requisito di chiarezza e precisione, l'Ufficio collaborerà con gli uffici nazionali dell'Unione europea, nell'ambito del programma di convergenza, per l'ottenimento di una prassi comune che riguardi l'accettabilità di ciascuna delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza.

IV.

Relativamente alla domanda se l'utilizzo dell'intero titolo delle classi offra o meno una tutela per tutti i prodotti/servizi in una classe particolare, la Corte ha indicato che, al fine di rispettare i requisiti di chiarezza e precisione menzionati in precedenza, colui che richiede un marchio utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo 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.

Questo principio deve essere costantemente applicato in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio.

V.

Per quanto concerne i marchi comunitari registrati prima dell'entrata in vigore della presente Comunicazione, che utilizzano tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare, l'Ufficio ritiene che, alla luce del contenuto della precedente Comunicazione 4/03, l'intenzione del richiedente fosse quella di prendere in considerazione tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi nell'edizione in vigore al momento del deposito.

Quanto esposto in precedenza non pregiudica l'applicazione dell'articolo 50 RMC.

VI.

Per quanto attiene alle domande di marchio comunitario depositate prima dell'entrata in vigore della presente Comunicazione e che non sono ancora registrate, l'Ufficio reputa che i richiedenti che utilizzano tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza, intendevano prendere in considerazione tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi, a meno che non abbiano precisato di aver chiesto la tutela solo per taluni di tali prodotti o servizi rientranti in detta classe.

Quanto sopra non pregiudica l'applicazione dell'articolo 43 RMC.

VII.

Per le domande di marchio comunitario depositate a partire dall'entrata in vigore della presente Comunicazione, i richiedenti che utilizzano tutte le indicazioni generali di cui a un titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza, devono indicare esplicitamente se intendono o meno prendere in considerazione tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo taluni di tali prodotti o servizi rientranti in detta classe.

VIII.

In caso di domande o registrazioni di marchi comunitari che, secondo quanto descritto sopra, vertono su tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico di una certa classe o solo su taluni di tali prodotti o servizi, un approccio letterale volto a conferire ai termini utilizzati in tali indicazioni il loro senso proprio e consueto sarà costantemente impiegato in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio e, in particolare:

1. durante l'esame degli impedimenti assoluti relativamente alle domande di marchi comunitari, i segni che possono formare oggetto di obiezioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, RMC, per i prodotti e/o i servizi non presi in considerazione, non saranno rifiutati;
2. nell'esaminare l'esistenza di un'identità o somiglianza all'atto del confronto di prodotti/servizi nel corso di un procedimento di opposizione o di annullamento, si terrà conto esclusivamente dei prodotti o dei servizi presi in considerazione;
3. nell'ambito dei ritiri, limitazioni e rinunce parziali, non si ha una corretta limitazione ai fini degli articoli 43 e 50 RMC quando l'elenco modificato dei prodotti e dei servizi di una domanda o registrazione di marchio comunitario contenga un termine non preso in considerazione.

Resta possibile presentare una limitazione o rinuncia parziale aggiungendo una limitazione ad una indicazione generale.

Una volta presentata la limitazione all'Ufficio, non sarà più possibile ritornare a una specificazione più ampia.

4. Per quanto riguarda il requisito dell'uso ai fini degli articoli 15, 42 e 57 RMC, l'uso corretto di un marchio registrato, come indicato in precedenza, si verifica quando il marchio venga effettivamente utilizzato per i prodotti o i servizi presi in considerazione. Il fatto che tale uso sia sufficiente o meno per tutti i prodotti presi in considerazione o solo per una sottocategoria degli stessi dipenderà dalle circostanze di ogni singolo caso concreto.

Quanto sopra non pregiudica l'ambito della tutela del marchio di cui sia stato dimostrato l'uso, che è generalmente basato più sui prodotti o servizi per i quali il marchio è stato usato che su quelli per i quali è stato registrato.

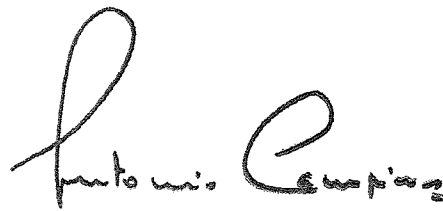
È anche possibile chiedere la tutela per tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe senza includere tutti i prodotti e/o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico. In tal caso, ciascuna delle indicazioni generali dovrà rispettare i requisiti di chiarezza e precisione secondo i principi descritti al paragrafo III di cui sopra. Inoltre, in questo caso particolare, tali indicazioni generali saranno interpretate seguendo un approccio letterale.

Per garantire la certezza giuridica nel caso di marchi comunitari depositati per l'intero titolo delle classi, il Registro dei marchi comunitari indicherà se tutti i prodotti e/o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico sono presi in considerazione.

IX.

La presente Comunicazione entra in vigore il 21 giugno 2012 e verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Essa abroga la Comunicazione n. 4/03 del Presidente del 16 giugno 2003 relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'António Campinos', with a large, stylized initial 'A'.

António Campinos
Presidente