



Comunicazione comune sulla
prassi comune relativa alle indicazioni generali delle
intestazioni delle classi della classificazione di Nizza
v1.2,
28 ottobre 2015

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 da 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, al fine di creare certezza nel sistema dei marchi 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 propria 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'UE collaborano per stabilire un'interpretazione comune dei requisiti necessari a creare condizioni di chiarezza e precisione per l'individuazione dei prodotti e dei servizi in una domanda di registrazione nonché per definire una serie di criteri oggetto di una successiva comunicazione comune.

In riferimento alla seconda questione, gli uffici dei marchi dell'UE hanno già esaminato le indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza al fine di determinare quali di esse siano sufficientemente chiare e precise. Da tale revisione è emerso che 5 indicazioni generali, riportate qui in seguito, non sono né chiare né precise e, di conseguenza, non possono essere accettate senza ulteriori specificazioni. Le restanti indicazioni generali sono considerate accettabili. Inoltre, è stato raggiunto un

accordo su quali siano i motivi per cui ciascuna delle 5 indicazioni generali non accettabili delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza non sono state considerate chiare e precise.

L'attuazione* avverrà entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente Comunicazione Comune. In casi eccezionali tale periodo può essere prorogato di altri 3 mesi.

Gli uffici hanno deciso che la sentenza non dovrebbe avere efficacia retroattiva imponendo una modifica ex officio del registro in relazione alle registrazioni che contengono una o più di queste 5 indicazioni generali non accettabili prima dell'attuazione della presente comunicazione.

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

Per quanto concerne la terza questione, [la Comunicazione comune sull'attuazione della sentenza "IP Translator"](#) fornisce una panoramica degli approcci adottati dagli uffici dei marchi dell'Unione europea per trattare argomenti specifici relativi all'attuazione di detta sentenza.

Gli uffici dei marchi dell'Unione europea ribadiscono il proprio impegno a proseguire la collaborazione nel contesto del programma di convergenza, rafforzando ulteriormente la trasparenza e la comprensione a vantaggio degli esaminatori e degli utenti.

RETE EUROPEA DEI MARCHI E DEI DISEGNI E MODELLI

* È allegata una rassegna dell'attuazione definitiva per ciascun ufficio

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, UAMI, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

INDICAZIONI GENERALI ACCETTABILI E NON ACCETTABILI DELLE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Le indicazioni generali sono le espressioni che appaiono nelle intestazioni delle classi fra i punti e virgola; la classe 13, ad esempio, è composta da 4 indicazioni generali: "armi da fuoco;"; "munizioni e proiettili;" "esplosivi;" e "fuochi d'artificio".

Le 204 indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza sono state esaminate in relazione ai requisiti di chiarezza e precisione. Di queste, 5 sono state ritenute prive della chiarezza e precisione necessarie a specificare la portata della protezione che dovrebbero offrire e, di conseguenza, non possono essere accettate senza ulteriori specificazioni. Tali indicazioni sono illustrate in seguito in grassetto.

- Classe 7 – **Macchine** e macchine-utensili
- Classe 37 – **Riparazione**
- Classe 37 – **Servizi d'installazione**
- Classe 40 – **Trattamento di materiali**
- Classe 45 – **Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali**

In taluni casi, una parte di un'indicazione generale può essere considerata sufficientemente chiara e precisa se usata da sola, ad esempio nell'indicazione generale "Macchine e macchine-utensili"; la descrizione "macchine utensili" di per sé sarebbe accettabile perché descrive un tipo specifico di prodotti. In tal caso, la parte dell'indicazione generale è riportata in grigio. Tuttavia, ciò non si applica alla frase " , non compresi in altre classi."

I motivi per i quali tali 5 indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza non sono chiare e precise sono indicati di seguito.

- Classe 7 – **Macchine** e macchine-utensili - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, il termine "macchine" non fornisce un'indicazione chiara di quali macchine siano coperte. Le macchine possono avere caratteristiche diverse o scopi diversi, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotte e/o usate, potrebbero essere destinate a consumatori diversi, essere vendute attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato diversi.

- Classe 37 – **Riparazione** - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questo termine non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti, perché indica semplicemente che si tratta di servizi di riparazione e non che cosa venga riparato. Poiché i prodotti da riparare possono avere caratteristiche differenti, i servizi di riparazione saranno resi da prestatori di servizi con livelli diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.
- Classe 37 – **Servizi d'installazione** - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti, perché indica semplicemente che si tratta di servizi di installazione e non specifica che cosa venga installato. Poiché i prodotti da installare possono avere caratteristiche differenti, i servizi di installazione saranno resi da prestatori di servizi con livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.
- Classe 40 – **Trattamento di materiali** - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti. La natura del trattamento non è chiara perché sono i materiali a essere trattati. Questi servizi coprono una vasta gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi su materiali con caratteristiche diverse che richiedono livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.
- Classe 45 – **Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali** - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti. Questi servizi coprono una vasta gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi che richiedono livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.

RASSEGNA DELLE DATE DI ATTUAZIONE DELLA PRASSI COMUNE RELATIVA ALL'ACCETTABILITÀ O MENO
DELLE INDICAZIONI GENERALI DELLE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DI NIZZA

Ufficio nazionale	Data di attuazione
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
UAMI	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