



Curtea precizează cerințele necesare pentru identificarea produselor și serviciilor pentru care se solicită protecție prin intermediul mărcii

Astfel, aceste produse sau servicii trebuie identificate de solicitant în mod suficient de clar și de precis pentru a permite autorităților competente și operatorilor economici să stabilească numai pe această bază întinderea protecției conferite de marcă

Cele două componente esențiale ale înregistrării unei mărci sunt, pe de o parte, semnul și, pe de altă parte, produsele și serviciile pe care trebuie să le desemneze acest semn. Ansamblul componentelor menționate permite să se definească obiectul exact și întinderea protecției conferite de marca înregistrată titularului acesteia.

După ce a stabilit deja, în jurisprudența sa¹, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un semn pentru a constitui o marcă, în prezenta cauză Curtea se pronunță asupra cerințelor necesare pentru identificarea produselor sau a serviciilor pentru care se solicită protecția mărcii. Această problemă are o importanță deosebită într-un moment în care oficiile naționale pentru mărci și OAPI (oficiul mărcilor comunitare) elaborează practici divergente care conduc la condiții variabile de înregistrare, contrare obiectivelor urmărite de directiva europeană privind mărcile².

La nivel internațional, dreptul mărcilor este reglementat de Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale³. Această convenție a stat la baza adoptării Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor⁴. Clasificarea de la Nisa cuprinde, de la 1 ianuarie 2002, 34 de clase de produse și 11 clase de servicii. Fiecare clasă este desemnată prin una sau prin mai multe indicații generale, denumite în mod curent „titlul clasei”, care indică în general domeniile în care se încadrează în principiu produsele sau serviciile din clasa respectivă. Lista alfabetică a produselor și serviciilor cuprinde aproximativ 12 000 de poziții.

La 16 octombrie 2009, Chartered Institute of Patent Attorneys („CIPA”) a depus o cerere de înregistrare a denumirii „IP TRANSLATOR” ca marcă națională. Pentru a identifica serviciile care făceau obiectul acestei înregistrări, CIPA a utilizat termenii generali din titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa, respectiv „Educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale”.

Prin decizia din 12 februarie 2010, Registrar of Trade Marks (autoritatea competentă pentru înregistrarea mărcilor în Regatul Unit) a respins această cerere în temeiul dispozițiilor naționale care transpun directiva privind mărcile. Astfel, Registrar a interpretat cererea, în ansamblu, în

¹ Hotărârea Curtii din 12 decembrie 2002, Sieckmann (C-273/00).

² Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25).

³ Convenția pentru protecția proprietății industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883, revizuită ultima dată la Stockholm la 14 iulie 1967 și modificată la 28 septembrie 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr. 11851, p. 305). Toate statele membre sunt părți la această convenție.

⁴ Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, adoptat la Conferința diplomatică de la Nisa la 15 iunie 1957, revizuit ultima dată la Geneva la 13 mai 1977 și modificat la 28 septembrie 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nr. I-18200, p. 89).

conformitate cu o comunicare a OAPI⁵. Registrar a concluzionat că aceasta includea nu numai servicii de tipul precizat de CIPA, ci și orice alt serviciu care se încadrează în această clasă din Clasificarea de la Nisa, inclusiv serviciile de traducere. Prin urmare, pentru aceste servicii, denumirea „IP TRANSLATOR”, pe de o parte, nu ar avea caracter distinctiv și, pe de altă parte, ar avea un caracter descriptiv. În plus, nu ar exista nicio probă că semnul verbal „IP TRANSLATOR” a dobândit un caracter distinctiv prin utilizare, în ceea ce privește serviciile de traducere, înainte de data cererii de înregistrare. De asemenea, nu ar fi existat nicio cerere din partea CIPA pentru excluderea unor astfel de servicii din cererea de înregistrare a mărcii.

CIPA a atacat această decizie susținând că cererea sa de înregistrare nu indica și, prin urmare, nu includea serviciile de traducere. Pentru acest motiv, obiecțiile la înregistrare formulate de Registrar ar fi eronate, iar cererea CIPA ar fi fost respinsă în mod eronat.

High Court of Justice (Regatul Unit), sesizată cu soluționarea litigiului, solicită Curții să se pronunțe cu privire la cerințele necesare de claritate și de precizie pentru identificarea produselor și serviciilor pentru care se solicită protecția prin intermediul mărcii, precum și cu privire la posibilitatea de a utiliza în acest scop indicațiile generale din titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa.

În hotărârea pronunțată astăzi, Curtea subliniază în primul rând că directiva privind mărcile trebuie interpretată în sensul că impune ca produsele sau serviciile pentru care se solicită protecția prin intermediul mărcii să fie identificate de solicitant în mod suficient de clar și de precis pentru a permite autorităților competente și operatorilor economici să stabilească numai pe această bază întinderea protecției conferite de marcă.

Astfel, pe de o parte, autoritățile competente trebuie să cunoască în mod suficient de clar și de precis produsele sau serviciile vizate de o marcă pentru a fi în măsură să își îndeplinească obligațiile privind examinarea prealabilă a cererilor de înregistrare, precum și publicarea și menținerea unui registru adecvat și precis al mărcilor. Pe de altă parte, operatorii economici trebuie să se poată informa cu claritate și cu precizie despre înregistrările efectuate sau despre cererile de înregistrare a mărcilor formulate de concurenții actuali sau potențiali și să beneficieze astfel de informații relevante în ceea ce privește drepturile terților.

În al doilea rând, Curtea consideră că directiva nu se opune utilizării indicațiilor generale din titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa pentru a identifica produsele și serviciile pentru care se solicită protecția prin intermediul mărcii. Cu toate acestea, o astfel de identificare trebuie să fie suficient de clară și de precisă pentru a permite autorităților competente și operatorilor economici să stabilească întinderea protecției solicitate. În acest context, Curtea subliniază că anumite indicații generale cuprinse în titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa sunt, în sine, suficient de clare și de precise, în timp ce altele sunt prea generale și includ produse sau servicii prea variate pentru a fi compatibile cu funcția mărcii de indicare a originii. Prin urmare, revine autorităților competente sarcina să efectueze o apreciere de la caz la caz, în funcție de produsele sau serviciile pentru care solicitantul urmărește să obțină protecția conferită de marcă, pentru a stabili dacă aceste indicații îndeplinesc cerințele de claritate și de precizie necesare.

În sfârșit, Curtea precizează că solicitantul unei mărci naționale care utilizează toate indicațiile generale din titlul unei anumite clase din Clasificarea de la Nisa pentru a identifica produsele sau serviciile pentru care este solicitată protecția prin intermediul mărcii trebuie să precizeze dacă cererea sa vizează toate produsele sau serviciile repertoriate în lista alfabetică a acestei clase sau numai unele dintre aceste produse sau servicii. În cazul în care cererea ar include numai anumite produse sau servicii, solicitantul este obligat să precizeze care produse sau servicii aparținând acestei clase sunt vizate.

⁵ Comunicarea nr. 4/03 a președintelui Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 16 iunie 2003 privind utilizarea titlurilor claselor în listele de produse și servicii pentru cererile și înregistrările de mărci comunitare (JO OAPI 9/03, p. 1647).

Astfel, este de competența instanței de trimitere să stabilească dacă CIPA, atunci când a utilizat toate indicațiile generale din titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa, a precizat în cererea formulată dacă aceasta acoperea sau nu acoperea toate serviciile din clasa respectivă și, în special, dacă cererea sa viza sau nu viza serviciile de traducere.

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție.

[Textul integral](#) al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Claudiu Ecedi-Stoisavlevici ☎ (+352) 4303 3720