



## **La Corte precisa i requisiti per l'identificazione dei prodotti e dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio**

*Detti prodotti o servizi devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti ed agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della protezione conferita dal marchio*

I due elementi essenziali della registrazione di un marchio consistono, da un lato, nel segno e, dall'altro, nei prodotti e nei servizi che tale segno deve designare. Il complesso di questi due elementi consente di definire l'esatto oggetto e la portata della tutela conferita dal marchio registrato al suo titolare.

Dopo aver già elaborato nella sua giurisprudenza<sup>1</sup> le condizioni che deve presentare un segno perché esso possa costituire un marchio, la Corte esamina, nella presente causa, i requisiti per l'identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio. Tale questione riveste un'importanza particolare in un momento in cui gli uffici nazionali competenti in materia di marchi e l'UAMI (Ufficio competente per i marchi comunitari) hanno sviluppato prassi divergenti che conducono a condizioni variabili di registrazione, contrarie agli obiettivi perseguiti dalla direttiva europea sui marchi<sup>2</sup>.

A livello internazionale il diritto dei marchi è disciplinato dalla Convenzione per la protezione della proprietà industriale<sup>3</sup>. Tale convenzione è stata alla base dell'adozione dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi<sup>4</sup>. La classificazione di Nizza contiene, a partire dal 1° gennaio 2002, 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. Ciascuna classe è designata da una o più indicazioni generali, comunemente denominate «titolo della classe», che indicano in modo generico i settori nei quali rientrano, in linea di principio, i prodotti o i servizi della classe in questione. L'elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi comprende circa 12 000 voci.

Il 16 ottobre 2009 il Chartered Institute of Patent Attorneys («CIPA») ha chiesto la registrazione della denominazione «IP TRANSLATOR» quale marchio nazionale. Per individuare i servizi oggetto della registrazione, il CIPA ha utilizzato i termini generali del titolo di una classe della classificazione di Nizza: «Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali».

Con decisione del 12 febbraio 2010 il Registrar of Trade Marks (autorità competente in materia di registrazione dei marchi nel Regno Unito; in prosieguo: «Registrar») ha respinto tale domanda basandosi sulle disposizioni nazionali che traspongono la direttiva sui marchi. Il Registrar ha

<sup>1</sup> Sentenza della Corte del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C-273/00).

<sup>2</sup> 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 (GU L 299, pag. 25).

<sup>3</sup> Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (in *Recueil des traités des Nations unies*, volume 828, n. 11851, pag. 305, in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»). Tutti gli Stati membri sono firmatari di tale Convenzione.

<sup>4</sup> 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 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, n. I 18200, pag. 89).

interpretato, infatti, tale domanda globalmente, in conformità di una comunicazione dell'UAMI<sup>5</sup>. Ha concluso che essa verteva non soltanto su servizi del tipo precisato dal CIPA, ma anche su qualsiasi altro servizio rientrante in detta classe della classificazione di Nizza, compresi i servizi di traduzione. Per questi ultimi servizi, pertanto, la denominazione «IP TRANSLATOR» sarebbe priva di carattere distintivo e descrittiva. Inoltre, non esisterebbe alcuna prova del fatto che il segno verbale «IP TRANSLATOR» avesse acquisito, prima della data della domanda di registrazione, un carattere distintivo attraverso l'uso relativamente ai servizi di traduzione, né il CIPA avrebbe chiesto che detti servizi fossero esclusi dalla sua domanda di registrazione del marchio.

Il CIPA ha impugnato tale decisione sostenendo che la sua domanda di registrazione non menzionava, e quindi non riguardava, i servizi di traduzione. Per tale ragione le obiezioni alla registrazione formulate dal Registrar sarebbero errate e la domanda di registrazione del CIPA sarebbe stata respinta a torto.

La High Court of Justice (Regno Unito), investita della controversia, ha sottoposto alla Corte di giustizia questioni sui requisiti di chiarezza e di precisione necessari per l'individuazione dei prodotti e dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio e sulla possibilità di utilizzare, a tal fine, le indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza.

Nella sua sentenza odierna la Corte sottolinea in primo luogo che la direttiva sui marchi 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 a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.

In effetti, da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione sufficienti i prodotti o i servizi designati da un marchio, per poter essere in grado di adempiere i loro obblighi relativi all'esame preliminare delle domande di registrazione nonché alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall'altro, gli operatori economici devono poter verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi.

In secondo luogo, la Corte considera che la direttiva non osta all'impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli 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. Nondimeno, siffatta identificazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela richiesta. In tale contesto, la Corte rileva che talune delle indicazioni generali che compaiono nei titoli delle classi della classificazione di Nizza sono, di per sé, sufficientemente chiare e precise, mentre altre sono troppo generiche e comprendono prodotti o servizi troppo diversi tra loro per essere compatibili con la funzione d'origine del marchio. Spetta, pertanto, alle autorità competenti compiere una valutazione caso per caso, sulla base dei prodotti o dei servizi per i quali il richiedente domanda la protezione conferita dal marchio, al fine di determinare se tali indicazioni soddisfino i requisiti di chiarezza e di precisione prescritti.

La Corte precisa, infine, che colui che richiede un marchio nazionale 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 protezione 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 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.

---

<sup>5</sup> Comunicazione n. 4/03 del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 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 (GU UAMI 9/03, pag. 1647).

È compito pertanto del giudice del rinvio determinare se il CIPA, nell'utilizzare tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe della classificazione di Nizza, abbia precisato nella sua domanda se quest'ultima si riferisse o meno a tutti i servizi di tale classe e, in particolare, se la sua domanda concernesse o meno i servizi di traduzione.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*