



ATTUALITA'

Il caso IP Translator

La sentenza C-307/10 della Corte di giustizia europea del 19 giugno scorso ha individuato i requisiti generali che devono essere rispettati nell'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione di un marchio comunitario. Ecco come conviene procedere.

di *Cristiano Alliney*



Seguo sempre con molta attenzione l'evolversi della giurisprudenza delle Corti di Giustizia Europee (General Court e European Court of Justice) in tema di marchi, brevetti e disegni.

E' infatti dal grado più alto del sistema giuridico europeo (la ECJ è di fatto una sorta di "Cassazione" Europea) che promanano le decisioni più importanti e le massime che, nella pratica, informano la più corretta gestione (soprattutto) dei contenziosi, ma anche le migliori strategie per quello che può riguardare depositi e registrazioni.

Per questo mi sembra valga la pena di commentare la decisione che la Corte di giustizia europea ha preso con la sentenza C-307/10, del 19 giugno scorso, con la quale ha individuato i requisiti generali che devono essere rispettati nell'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione di un marchio comunitario.

Innanzitutto una breve cronistoria sul caso.

Nel 2009 il Chartered Institute of Patent Agents (d'ora innanzi CIPA) aveva presentato nel Regno Unito una domanda di registrazione per il marchio nazionale "IP TRANSLATOR", nel quale erano indicati tutti i termini generali del titolo della classe 41 della classificazione di Nizza: "Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali".

La domanda però era stata respinta dall'ufficio britannico con la motivazione che "IP TRANSLATOR" risultava essere descrittivo (ossia un marchio direttamente identificativo del servizio offerto) rispetto ai servizi di traduzione, che sono ricompresi nella classe 41.

Il CIPA aveva proposto ricorso, argomentando che i servizi di traduzione non erano indicati nella domanda di registrazione. La Corte britannica aveva pertanto devoluto la questione alla ECJ per una pronuncia pregiudiziale volta a specificare se, ai sensi delle norme sui marchi dell'Unione Europea:

1. fosse mandatorio che i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio fossero identificati con chiarezza e precisione e, se sì, con quale grado di chiarezza e precisione;
2. fosse ammissibile utilizzare i termini generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio;
3. quale fosse la portata della protezione risultante dall'uso di tutti i termini generali contenuti nel titolo di una classe.

Esaminata la normativa UE e la sua stessa giurisprudenza in materia, la ECJ ha risposto che:

1. I prodotti o di servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su quella sola base, di determinare la portata della tutela del marchio;
2. La normativa UE 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, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa;
3. 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 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 alcuni di essi. Nei casi in cui la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente dovrà specificare quali.

L' ECJ ha quindi confermato che la specificazione dei prodotti e servizi, anche nel caso in cui essa consista dei termini generali dei titoli della classe, deve essere sufficientemente chiara e precisa. Tuttavia ha anche espresso che sta alle autorità nazionali valutare, caso per caso, se una specificazione sia o meno soddisfacente e affrontare le conseguenze pratiche della decisione. Nel caso in cui i titoli siano troppo generici e comprendano servizi o prodotti differenti fra loro, sarà cura del richiedente precisare se si riferisce a tutti i prodotti o servizi di una determinata classe o solo alcuni di essi, specificando quali fra loro. La pronuncia sembra abbastanza chiara e semplice, ma nei fatti, produce delle significative ripercussioni per chiunque voglia registrare un marchio, sia esso nazionale, sia comunitario.

Devo ricordare che, quando si registra un marchio comunitario è necessario indicare con chiarezza per quali prodotti o servizi viene richiesta una tutela territoriale. Per tutti i paesi la classificazione dei prodotti o servizi è disciplinata dalla Classificazione di Nizza, gestita dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La Classificazione contiene 45 classi di prodotti e servizi, ciascuna classe è indicata da una o più indicazioni generali, definita titolo di classe, dove vengono indicate genericamente i settori nei quali rientrano i prodotti o servizi della classe in questione.

L'elenco alfabetico dei prodotti e servizi è formato da 12.000 voci. Benché le legislazioni sui marchi di impresa in Europa siano state allineate per avere una interpretazione uniforme, la prassi delle autorità nazionali è diversa da paese a paese per quanto concerne la registrazione di un marchio: taluni uffici accettano termini generali dei titoli di classi della Classificazione di Nizza, altri invece richiedono che la domanda di un marchio comprenda una lista dettagliata di prodotti e servizi per i quali viene richiesta la registrazione.

Dopo questa importante decisione, è fondamentale che tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa, per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di potere determinare la portata della tutela richiesta.

Pertanto chi utilizzerà tutte indicazioni generali del titolo di una specifica classe, dovrà tempo stesso indicare quali servizi prenderà in considerazione, questo perché sarà poi cura del giudice nazionale esprimersi sulla correttezza della domanda, con un'immaginabile serie di ritardi e di costi, nei casi di non sufficiente chiarezza.

28-1-2013

LINK ALL'ARTICOLO:

www.eccellere.com/public/rubriche/attualita/iptranslator-313.asp

I testi rimangono proprietà intellettuale e artistica dei rispettivi autori. 2010 -



I contenuti di **Eccellere** sono concessi sotto la **Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 3.0 Unported**. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina **Note legali** (www.eccellere.com/notelegali.htm).