



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DIVISIONE XIII - MARCHI

Prot. n. 67746

Roma, 16 Aprile 2014

COMUNICAZIONI COMUNI SULL'INTERPRETAZIONE DEI TITOLI DELLE CLASSI E MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ELENCAZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI NELLE DOMANDE DI MARCHIO ITALIANE

IN VIGORE DAL 20 MAGGIO 2014

Com'è noto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea "*IP TRANSLATOR*" e degli approfondimenti effettuati dall'UAMI in collaborazione con gli Uffici nazionali europei, si sono stabiliti dei criteri di armonizzazione nell'uso e nell'interpretazione dei Titoli delle Classi della Classificazione di Nizza e nelle modalità di elencazione dei prodotti e servizi. In particolare:

Con la **Comunicazione Comune n. 1**, pubblicata in data 3 maggio 2013 (aggiornata il 20 febbraio 2014), si è stabilito che le indicazioni contenute nel titolo della classe non coprono automaticamente tutta la lista dei prodotti e dei servizi di quella classe, ma sono interpretate nel loro senso letterale. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a partire dal **20 maggio p.v.**, non accetterà più la dichiarazione del titolare tesa ad ottenere la protezione dell'intera classe. Per tutti i nuovi depositi dei marchi occorrerà quindi procedere ad una elencazione puntuale e dettagliata dei prodotti e servizi richiesti.

Nella **Comunicazione Comune n. 2**, pubblicata in data 20 novembre 2013 (aggiornata il 20 febbraio 2014), sono state individuati 11 indicazioni di prodotti o servizi utilizzate nei titoli delle classi che necessitano di essere meglio specificate in quanto sono state giudicate troppo vaghe e non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione enunciati nella suddetta sentenza della Corte di Giustizia. Pertanto l'uso di tali termini, se non accompagnato da specifiche, sarà oggetto di rilievo da parte dell'Ufficio.

La **Comunicazione Comune n. 3**, pubblicata il 20 febbraio 2014, illustra i criteri in base ai quali viene stabilito se le indicazioni utilizzate nei titoli delle classi dei prodotti/servizi sono sufficientemente chiare e precise. L'allegato a tale Comunicazione fornisce criteri comuni ed esempi concreti per assicurare la chiarezza e precisione delle dizioni utilizzate nell'elencazione dei prodotti e servizi. In particolare si confronti la tabella allegata per vedere gli esempi.

In pratica, a partire dalle domande di registrazione depositate dal 20 maggio 2014:

- 1) Ogni deposito di marchio dovrà contenere l'elencazione analitica dei beni e servizi che si intendono proteggere, preceduti dal numero della classe. Il titolo completo della classe coprirà soltanto il significato letterale dei termini utilizzati e non sarà più ammessa la frase standard per indicare l'intenzione del depositante di proteggere tutti i prodotti/servizi della lista alfabetica di quella classe. La posizione italiana nelle tabelle 2, 3 e 6 allegate alla Comunicazione n. 1 è da considerarsi pertanto modificata come risulterà nella prossima ripubblicazione di detta Comunicazione da parte dell'UAMI.
- 2) Per le domande in cui sia riportata una o più delle 11 indicazioni considerate generiche secondo la Comunicazione Comune n. 2 (es: cl. 7 "macchine" o cl. 37 "riparazione"), oltre ad applicarsi la regola dell'interpretazione letterale del precedente punto 1, è necessario, perché la domanda venga accettata, che l'indicazione in questione venga sostituita con altra/e che risponda/no al requisito della chiarezza e precisione.
- 3) Per le domande che contengono prodotti o servizi non rinvenibili in una delle classi della Classificazione di Nizza (es: "amministrazione di condomini") si prega di consultare, quale guida alla scelta della classe pertinente, gli strumenti (*tool informatici*) quali **TM Class** (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/?jsessionid=9152065F5AF56550F3F5C1C66AD04BBC.ec2t2?lang=it>) o **G&S Manager** (<http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=it>) messi a disposizione rispettivamente nei siti dell'UAMI e dell'OMPI/WIPO. Se il termine è completamente nuovo e non è presente nelle banche dati, per procedere alla classificazione e all'indicazione del numero della classe si potranno consultare prodotti/servizi assimilabili a quello prescelto.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni suesposte al fine di evitare possibili rilievi da parte degli esaminatori. Si ringrazia dell'attenzione e della collaborazione.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE XIII

Dr.ssa Stefania Benincasa

