



Bevande Alcoliche e/o Vino?

La domanda sorge spontanea: la generica indicazione “*bevande alcoliche*” (classificate nella classe merceologica 33) include automaticamente anche il “*vino*”?

È fondamentale chiederselo a seguito della importante sentenza del 19 giugno 2012 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nella causa C 307/10 relativa alla corretta identificazione dei prodotti e/o servizi in una domanda di marchio comunitario.

Se consideriamo la classe 33 essa indica “*bevande alcoliche (escluse le birre)*”.

Il motivo per cui la registrazione di un segno deve sempre obbligatoriamente essere richiesta per determinati prodotti/servizi è insito nella funzione primaria del marchio stesso. Esso deve garantire al consumatore o all’utente finale l’identità d’origine del prodotto/servizio contraddistinto dal marchio, consentendogli di distinguere senza che si verifichi confusione detto prodotto/servizio da quelli che hanno diversa provenienza. (2)

Ciò detto, l’indicazione dei prodotti e servizi al momento del deposito ha le seguenti funzioni pratiche:

- definire la portata della protezione conferita dal marchio per permettere alle autorità competenti di adempiere i loro obblighi riguardanti l’esame preliminare delle domande di registrazione e la relativa pubblicazione sui bollettini /registri;
- permettere agli operatori economici di consultare detti bollettini/registri, effettuare ricerche, definire con chiarezza la portata dei diritti di eventuali concorrenti.

A questo proposito, alcune delle indicazioni generali che compaiono nei titoli delle classi sono di per sé sufficientemente chiare e precise da svolgere le citate funzioni (per esempio “*birre, acque minerali, succhi di frutta*” di cui alla classe 32), mentre altre non lo sono in quanto troppo generiche o relative a prodotti/servizi troppo diversi tra di loro. (3)

Ed è proprio da indicazioni troppo generiche e dalla loro incapacità di svolgere la funzione di identificare l’origine del marchio che è nato il caso noto come **IP TRANSLATOR**. Nel 2009 il *Chartered Institute Of Patent Agents* inglese (CIPA) aveva depositato il marchio **IP TRANSLATOR** per i servizi della classe 41 utilizzando i termini generici del titolo di questa classe “*educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali*”.



Ma andiamo con ordine e riassumiamo i fatti.

Se avete già depositato dei marchi in Italia o all’estero saprete che il deposito deve obbligatoriamente avvenire classificando i prodotti o servizi di interesse sulla base della Classificazione di Nizza, gestita dall’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI). Detta Classificazione a partire dal 1 gennaio 2002 è costituita da 34 classi di prodotti e 11 classi di servizio. (1)

Non potendo elencare nel dettaglio tutti i prodotti/servizi inclusi nella classe, sono state create delle indicazioni generali, denominate “titolo della classe” che individuano in modo generico i settori nei quali rientrano in linea di massima i prodotti o servizi della classe in questione.

(1) <http://www.wipo.int/classifications/nivlo/nice/enmain.htm> è l’indirizzo dell’OMPI dal quale si può scaricare detta classificazione.

(2) In questo senso, l’undicesimo Considerando della Direttiva 2008/95, che ha sostituito la prima Direttiva del Consiglio del 21.12.1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, nonché numerose sentenze quali, per esempio, sentenza del 29.09.1998, caso Canon C.39/97, 12.12.2002 caso Sieckmann C-273/00, 11.06.2009 caso Chocoladefabriken Lindt & Sprungli, C-529/07.

(3) Basti pensare ai prodotti diversissimi tra loro che sono inclusi nella classe 9 e che sono specificati con le seguenti indicazioni generiche: Classe 9: “Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo, di soccorso e d’insegnamento, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici, estintori”.