Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 giugno 2012*

«Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri — Direttiva 2008/95/CE — Individuazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi — Ammissibilità — Portata della protezione conferita dal marchio»

Nella causa C-307/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, da The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Regno Unito), con decisione del 27 maggio 2010, trasmessa dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) e pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2010, nel procedimento

Chartered Institute of Patent Attorneys

contro

Registrar of Trade Marks,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský e U. Lõhmus (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 ottobre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

— per il Chartered Institute of Patent Attorneys, da M. Edenborough, QC;

— per il governo del Regno Unito, da S. Hathaway, in qualità di agente, assistito da. S. Malynicz, barrister;

— per il governo ceco, da M. Smolek e V. Štencel, in qualità di agenti;

— per il governo danese, da C. Vang, in qualità di agente;

* Lingua processuale: l'inglese.

— per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

— per l'Irlanda, da N. Travers, BL;

— per il governo francese, da B. Cabouat, G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti;

— per il governo austriaco, da E. Riedl, in qualità di agente;

— per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

— per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

— per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

— per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

— per l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), da D. Botis e R. Pethke, in qualità di agenti;

— per la Commissione europea, da F.W. Bulst e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della 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).

2 Detta domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che vede opposti il Chartered Institute of Patent Attorneys (in prosieguo: il «CIPA») e il Registrar of Trade Marks (autorità competente in materia di registrazione dei marchi nel Regno Unito; in prosieguo: il «Registrar») riguardo al rifiuto opposto da quest'ultimo alla registrazione del segno denominativo «IP TRANSLATOR» quale marchio nazionale.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3 A livello internazionale il diritto dei marchi è disciplinato dalla 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.

4 Ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi, gli Stati membri ai quali quest'ultima si applica si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale.

5 Tale disposizione è stata alla base dell'adozione dell'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; in prosieguo: l' «Accordo di Nizza»). Ai sensi dell'articolo 1 di quest'ultimo:

«1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (in prosieguo: la "classificazione di Nizza").

(2) La classificazione [di Nizza] comprende:

i) un elenco delle classi, accompagnato, se del caso, da note esplicative;

ii) un elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi (…), con l'indicazione della classe nella quale ogni prodotto o servizio è catalogato.

(...)».

6 L'articolo 2 dell'Accordo di Nizza, intitolato «Portata giuridica e applicazione della classificazione», è formulato nei termini seguenti:

«1) Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione [di Nizza] è quella attribuitale da ciascun paese dell'Unione particolare. In modo particolare, la classificazione [di Nizza] non vincola i paesi dell'Unione particolare né riguardo alla valutazione della portata della protezione del marchio, né riguardo al riconoscimento dei marchi di servizio.

2) Ciascun paese dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione [di Nizza] a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3) Le amministrazioni competenti dei paesi dell'Unione particolare faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione [di Nizza] alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

4) Il fatto che una denominazione figuri nell'elenco alfabetico [dei prodotti e dei servizi] non pregiudica in alcun modo i diritti che potrebbero esistere su tale denominazione».

7 La classificazione di Nizza è gestita dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'elenco delle classi di detta classificazione contiene, a partire dal 1º 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.

8 In conformità della guida per l'utente della classificazione di Nizza, per essere sicuri della corretta classificazione di ciascun prodotto o servizio è necessario consultare l'elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi nonché le note esplicative riguardanti le diverse classi. Laddove un prodotto o un servizio non possa essere classificato grazie all'elenco delle classi, alle note esplicative o all'elenco alfabetico dei prodotti o dei servizi, le note generali enunciano i criteri che devono essere applicati.

9 Secondo la banca dati dell'OMPI, fra gli Stati membri solo la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta non sono parti dell'Accordo di Nizza, nondimeno esse utilizzano la classificazione di Nizza.

10 Ogni cinque anni la classificazione di Nizza viene riveduta da un comitato di esperti. La nona edizione, in vigore all'epoca dei fatti della controversia principale, è stata sostituita dalla decima edizione con decorrenza dal 1º gennaio 2012.

Il diritto dell'Unione

La direttiva 2008/95

11 La direttiva 2008/95 ha sostituito la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

12 Ai termini dei considerando sesto, ottavo, undicesimo e tredicesimo della direttiva 2008/95:

«(6) Gli Stati membri dovrebbero mantenere (…) la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione. (...)

(...)

(8) La realizzazione degli obiettivi perseguiti [dalle legislazioni degli Stati membri] presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. (...)

(...)

(11) La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. (...)

(...)

(13) Tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione di Parigi (…). È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle di detta convenzione. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione. (...)».

13 L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95 così dispone:

«1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(...)

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)

3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa».

14 L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva stabilisce quanto segue:

«Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato».

La comunicazione n. 4/03

15 La 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), conformemente al suo punto I, si prefigge di illustrare e di chiarire la prassi dell'Ufficio «relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi, nonché sulle conseguenze di tale utilizzazione allorché domande o registrazioni di marchi comunitari sono oggetto di limitazioni, rinunce parziali o procedimenti di opposizione o per dichiarazioni di nullità».

16 A tenore del punto III, secondo paragrafo, di detta comunicazione:

«In una domanda di marchio comunitario, una specificazione dei prodotti e servizi è appropriata se vengono utilizzate le indicazioni generali o i titoli interi delle classi di cui alla classificazione di Nizza. L'utilizzazione di tali indicazioni consente una classificazione e un raggruppamento corretti. L'[UAMI], contrariamente alla prassi di taluni uffici nazionali dell'Unione europea e di taluni paesi terzi per quanto concerne alcuni titoli di classi e alcune indicazioni generali, non si oppone all'utilizzazione di indicazioni generali e di titoli di classi qualsiasi considerandoli troppo vaghi o imprecisi».

17 Il punto IV, primo paragrafo, della comunicazione n. 4/03 prevede:

«Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono l'insieme di tutti i prodotti e servizi. Conseguentemente, l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe».

Il diritto inglese

18 La direttiva 89/104 è stata trasposta nel diritto inglese con la legge del 1994 sui marchi (Trade Marks Act 1994; in prosieguo: la «legge del 1994»).

19 L'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), di detta legge dispone che la domanda di registrazione deve contenere in particolare «l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione».

20 Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della stessa legge:

«1. I prodotti o i servizi sono classificati ai fini della registrazione dei marchi secondo la classificazione prescritta.

2. Qualsiasi questione relativa alla classe a cui appartengono i prodotti o i servizi è decisa dal Registrar, la cui decisione è inoppugnabile».

21 La legge del 1994 è completata dal regolamento del 2008 in materia di marchi d'impresa (Trade Marks Rules 2008) che riguarda la prassi e la procedura dinanzi all'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO). Ai sensi della regola 8, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, il richiedente deve specificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio nazionale, in modo tale che ne risulti chiaramente la natura.

Causa principale e questioni pregiudiziali

22 Il 16 ottobre 2009 il CIPA ha presentato una domanda di registrazione della denominazione «IP TRANSLATOR» quale marchio nazionale ai sensi dell'articolo 32 della legge del 1994. Per individuare i servizi oggetto di tale registrazione, il CIPA ha utilizzato i termini generali del titolo della classe 41 della classificazione di Nizza, vale a dire «Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali».

23 Con decisione del 12 febbraio 2010 il Registrar ha respinto tale domanda basandosi sulle disposizioni nazionali corrispondenti all'articolo 3, paragrafi 1, lettere b) e c), e 3, della direttiva 2008/95. Il Registrar ha interpretato, infatti, tale domanda in conformità della comunicazione n. 4/03 e ha concluso che essa verteva non soltanto su servizi del tipo precisato dal CIPA, ma anche su qualsiasi altro servizio rientrante nella classe 41 della classificazione di Nizza, compresi i servizi di traduzione. Per questi ultimi servizi, la denominazione «IP TRANSLATOR», da un lato, sarebbe priva di carattere distintivo e, dall'altro, sarebbe 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.

24 Il 25 febbraio 2010 il CIPA ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che la sua domanda di registrazione non menzionava, e quindi non riguardava, i servizi di traduzione rientranti nella menzionata classe 41. Per tale ragione le obiezioni alla registrazione formulate dal Registrar sarebbero errate e la sua domanda di registrazione sarebbe stata respinta a torto.

25 Secondo il giudice del rinvio è pacifico che i servizi di traduzione non sono considerati, abitualmente, una sottocategoria dei servizi di «educazione», di «formazione», di «divertimento», di «attività sportive» e di «attività culturali».

26 Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che, oltre all'elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi contenente 167 voci che enumerano i servizi rientranti nella classe 41 della classificazione di Nizza, la banca dati gestita dal Registrar, a norma della legge del 1994, contiene più di 2 000 voci che enumerano i servizi rientranti in tale classe 41 e che la base dati Euroace, gestita dall'UAMI ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), ne contiene più di 3 000.

27 Il giudice del rinvio rileva che, se l'approccio seguito dal Registrar fosse corretto, la domanda di registrazione del CIPA verterebbe su tutte queste voci, compresi i servizi di traduzione. In tal caso detta domanda riguarderebbe prodotti o servizi che non sono menzionati nella stessa né in alcuna registrazione da essa risultante. A suo avviso, una siffatta interpretazione sarebbe incompatibile con i requisiti di chiarezza e di precisione con cui devono essere individuati i diversi prodotti o servizi indicati in una domanda di registrazione del marchio.

28 Il giudice del rinvio menziona altresì un'indagine condotta nel corso del 2008 dall'Association of European Trade Mark Owners (Marques), che ha mostrato come la prassi sia variabile a seconda degli Stati membri, in quanto alcune autorità competenti applicano il metodo interpretativo previsto dalla comunicazione n. 4/03, mentre altre utilizzano un approccio diverso.

29 In tale contesto, The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se, nell'ambito della direttiva 2008/95 (…):

1) sia necessario che i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio siano identificati con chiarezza e precisione e, in tal caso, con quale particolare grado di chiarezza e di precisione;

2) sia 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) sia necessario o ammissibile che tale utilizzo dei termini generali dei titoli delle classi [della classificazione di Nizza] sia interpretato in conformità della comunicazione n. 4/03 (…)».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

30 Nelle sue osservazioni scritte l'UAMI sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata irricevibile in quanto sarebbe artificiosa cosicché la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali sarebbe irrilevante per la risoluzione della controversia principale. La Commissione europea esprime del pari dubbi quanto alla reale necessità della registrazione di cui trattasi.

31 In proposito, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, Racc. pag. I-4871, punto 22, e del 24 marzo 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Racc. pag. I-2119, punto 65).

32 Nell'ambito di detta cooperazione le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o con l'oggetto della controversia principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenze del 16 ottobre 2003, Traunfellner, C-421/01, Racc. pag. I-11941, punto 37; del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, Racc. pag. I-11421, punto 25, e del 1º giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C-570/07 e C-571/07, Racc. pag. I-4629, punto 36).

33 Tali ipotesi non ricorrono tuttavia nella fattispecie. È, infatti, pacifico che la domanda di registrazione del marchio è stata effettivamente presentata e che il Registrar l'ha rifiutata, pur discostandosi dalla propria prassi abituale. Inoltre, l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta dal giudice del rinvio risponde effettivamente ad una necessità oggettiva inerente alla soluzione di un contenzioso pendente dinanzi ad esso (v., in questo senso, sentenza del 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, Racc. pag. I-9981, punto 38).

34 Ne consegue che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale dev'essere considerata ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

35 Con le sue tre questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/95 debba essere interpretata nel senso che esige che i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio siano identificati con un certo grado di chiarezza e di precisione. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede inoltre se, tenuto conto di tali requisiti di chiarezza e di precisione, la direttiva 2008/95 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che colui che richiede un marchio nazionale identifichi detti prodotti e servizi avvalendosi delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza e osti altresì a che l'utilizzazione di tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza sia considerata una rivendicazione nei confronti di tutti i prodotti o i servizi rientranti in quella specifica classe.

36 Occorre anzitutto ricordare che lo scopo della tutela conferita dal marchio, come è precisato all'undicesimo considerando della direttiva 2008/95, consiste nel garantire la funzione d'origine di quest'ultimo, ossia nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità d'origine del prodotto o servizio designato dal marchio, consentendogli di distinguere, senza possibile confusione, detto prodotto o detto servizio da quelli che hanno una diversa provenienza (v., in questo senso, sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, Racc. pag. I-5507, punto 28; del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C-273/00, Racc. pag. I-11737, punti 34 e 35, nonché dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Racc. pag. I-4893, punto 45).

37 Ne consegue che la registrazione di un segno come marchio deve essere sempre richiesta per determinati prodotti o servizi. Laddove la rappresentazione grafica del segno in una domanda di registrazione abbia la funzione di definire l'esatto oggetto della tutela conferita attraverso il marchio (v. sentenza Sieckmann, cit., punto 48), la portata di detta protezione è determinata dalla natura e dal numero dei prodotti e dei servizi che sono individuati nella domanda di cui trattasi.

Sui requisiti di chiarezza e di precisione per l'identificazione dei prodotti e dei servizi

38 Va preliminarmente constatato che nessuna disposizione della direttiva 2008/95 disciplina direttamente la questione dell'identificazione dei prodotti e dei servizi interessati.

39 Tale constatazione non è tuttavia sufficiente a concludere che la determinazione dei prodotti o dei servizi ai fini della registrazione di un marchio nazionale costituisca una questione che esula dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/95.

40 Pur se è vero che dal sesto considerando della direttiva 2008/95 risulta, infatti, che gli Stati membri conservano piena libertà per dettare le disposizioni procedurali riguardanti in particolare la registrazione dei marchi (v., in questo senso, sentenze del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Racc. pag. I-5873, punto 30, e del 14 giugno 2007, Häupl, C-246/05, Racc. pag. I-4673, punto 26), la Corte ha già dichiarato che la determinazione della natura e del contenuto dei prodotti e dei servizi idonei ad essere tutelati da un marchio registrato non rientra tra le disposizioni procedurali relative alla registrazione, bensì tra i requisiti materiali di acquisizione del diritto conferito dal marchio (sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, cit., punto 31).

41 In proposito, l'ottavo considerando della direttiva 2008/95 sottolinea che la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri presuppone che l'acquisizione del diritto sul marchio registrato sia, in linea di principio, assoggettata, in tutti gli Stati membri, alle medesime condizioni (v., in questo senso, sentenze Sieckmann, cit., punto 36; del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Racc. pag. I-1619, punto 122, e del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Racc. pag. I-8701, punto 31).

42 In riferimento ai requisiti di chiarezza e di precisione per l'identificazione dei prodotti e dei servizi oggetto di una domanda di registrazione di un segno come marchio, occorre constatare che l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/95 dipende in larga parte dalla questione se i prodotti o i servizi a cui si riferisce un marchio registrato siano indicati con chiarezza e precisione sufficienti.

43 In particolare, la questione se il marchio rientri o meno in uno degli impedimenti alla registrazione dei marchi o in uno dei motivi di nullità dei marchi registrati enunciati all'articolo 3 della direttiva 2008/95 deve essere valutata nel caso concreto con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali è richiesta la registrazione (v. sentenze Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 33, e del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Racc. pag. I-1455, punto 31).

44 Parimenti, gli ulteriori impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori previsti all'articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva presuppongono l'identità o la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati dai due marchi in conflitto.

45 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che, pur se non è necessario designare concretamente il servizio o i servizi per i quali la registrazione è richiesta, potendo essere sufficiente la loro identificazione mediante formule generali, deve, per contro, esigersi che il richiedente precisi i prodotti o i tipi di prodotti interessati da tali servizi mediante, ad esempio, altre indicazioni più precise. Siffatte precisazioni, infatti, sono idonee ad agevolare l'applicazione degli articoli della direttiva 2008/95 menzionati ai punti precedenti, senza peraltro limitare sensibilmente la tutela concessa al marchio (v., per analogia, sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, cit., punti 49-51).

46 A tal proposito, occorre ricordare che la registrazione del marchio in un pubblico registro ha lo scopo di renderlo consultabile per le autorità competenti e per il pubblico, in particolare per gli operatori economici (sentenza Sieckmann, cit., punto 49, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Racc. pag. I-6129, punto 28).

47 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 (v., per analogia, sentenze citate Sieckmann, punto 50, e Heidelberger Bauchemie, punto 29).

48 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 (sentenze citate Sieckmann, punto 51, e Heidelberger Bauchemie, punto 30).

49 Di conseguenza, la direttiva 2008/95 esige che i prodotti o di 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 quella sola base, di determinare la portata della tutela richiesta.

Sull'impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza

50 Va osservato che la direttiva 2008/95 non contiene alcun riferimento alla classificazione di Nizza e, di conseguenza, non pone alcun obbligo né divieto per gli Stati membri di utilizzarla ai fini della registrazione dei marchi nazionali.

51 Nondimeno, l'obbligo di utilizzare tale strumento risulta dall'articolo 2, punto 3, dell'Accordo di Nizza il quale dispone che le amministrazioni competenti degli Stati dell'Unione particolare – che comprende la quasi totalità degli Stati membri – faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione di Nizza alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

52 In considerazione del fatto che l'Accordo di Nizza è stato adottato in applicazione dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi e del fatto che la direttiva 2008/95, ai termini del suo tredicesimo considerando, non mira a pregiudicare gli obblighi per gli Stati membri derivanti dalla predetta Convenzione, va constatato che tale direttiva non osta a che le autorità nazionali competenti esigano o accettino che colui che richiede un marchio nazionale identifichi i prodotti o i servizi, per i quali domanda la protezione conferita dal marchio, utilizzando la classificazione di Nizza.

53 Al fine di garantire l'effetto utile della direttiva 2008/95 e il corretto funzionamento del sistema di registrazione dei marchi siffatta identificazione deve, tuttavia, soddisfare i requisiti di chiarezza e di precisione posti da tale direttiva, come è stato constatato al punto 49 della presente sentenza.

54 A tal proposito, si deve osservare che talune delle indicazioni generali che compaiono nei titoli delle classi della classificazione di Nizza sono, di per sé, sufficientemente chiare e precise da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della protezione conferita dal marchio, mentre altre non sono idonee a soddisfare tale requisito giacché sono troppo generiche e comprendono prodotti o servizi troppo diversi tra loro per essere compatibili con la funzione d'origine del marchio.

55 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.

56 Di conseguenza, la direttiva 2008/95 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 da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela richiesta.

Sulla portata della protezione risultante dall'impiego di tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica

57 Si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che è possibile richiedere la registrazione di un marchio per l'integralità dei prodotti o dei servizi compresi in una classe della classificazione di Nizza oppure soltanto per taluni di tali prodotti o servizi (v., in questo senso, sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto, 112).

58 Dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che riguardo all'impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza esistono attualmente due approcci, ossia l'approccio corrispondente a quello risultante dalla comunicazione n. 4/03, secondo cui l'impiego di tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza costituisce rivendicazione nei confronti di tutti i prodotti o i servizi rientranti in tale classe specifica, e l'approccio letterale, che mira ad attribuire ai termini utilizzati nelle indicazioni il loro significato naturale ed abituale.

59 A tal proposito, la maggioranza delle parti presenti all'udienza ha sostenuto, in risposta ad un quesito posto dalla Corte, che l'esistenza parallela dei due approcci menzionati è atta a pregiudicare il corretto funzionamento del sistema dei marchi nell'Unione. In particolare, è stato sottolineato che i due approcci possono risultare in una divergenza di portata della tutela conferita da un marchio nazionale se quest'ultimo è registrato in diversi Stati membri, ma anche di quella di uno stesso marchio laddove esso sia registrato anche come marchio comunitario. Siffatta divergenza potrebbe influenzare, tra l'altro, l'esito di un'azione per contraffazione, potendo quest'ultima avere più possibilità di successo negli Stati membri che si ispirano all'approccio di cui alla comunicazione n. 4/03.

60 Inoltre, la situazione in cui la portata della protezione conferita dal marchio dipenda dall'approccio interpretativo adottato dall'autorità competente e non dall'effettiva volontà del richiedente rischia di minare la certezza del diritto tanto per detto richiedente quanto per gli operatori economici terzi.

61 Pertanto, al fine di rispettare i requisiti di chiarezza e di precisione, menzionati in precedenza, 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 di cui trattasi 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.

62 Non può essere considerata sufficientemente chiara e precisa una domanda di registrazione che non consenta di determinare se, utilizzando il titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza, il richiedente si riferisca all'integralità dei prodotti di tale classe o soltanto ad una parte di essi.

63 Pertanto, nel procedimento principale, è compito del giudice del rinvio determinare se il CIPA, nell'utilizzare tutte le indicazioni generali di cui al titolo della classe 41 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.

64 Occorre pertanto rispondere alle questioni poste dichiarando che:

— la direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che 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;

— la direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che 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;

— 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 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.

Sulle spese

65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La 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, deve essere interpretata nel senso che 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.

La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che non osta all'impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all'articolo 1 dell'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, 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.

Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi 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.

Firme