

**Prodotti e servizi (dichiarazioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8)
Per quanto riguarda la designazione di prodotti e servizi, le principali modifiche
sono le seguenti:**

Il regolamento modificativo codifica la **prassi attuale per i marchi** depositati dopo la sentenza nella causa C-307/10 «IP Translator» (**ciò che si vede è ciò che si ha**).

Estende tale prassi ai marchi depositati prima della sentenza, concedendo ai titolari un periodo transitorio di sei mesi per adeguare la specificazione dei marchi alla loro intenzione originaria al momento del deposito.

In sostanza, ciò significa che, a partire dalla fine del periodo transitorio, tutti i marchi contenenti titoli di classi saranno interpretati in base al loro significato letterale, indipendentemente dalla data di deposito. I titolari di MUE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale di quel titolo.

Fornisce inoltre un **allegato** contenente un elenco non esaustivo di esempi di prodotti e servizi chiaramente non coperti dal significato letterale delle indicazioni generali dei titoli delle classi di Nizza per ciascuna delle edizioni della classificazione di Nizza interessate (dalla 6^a alla 10^a edizione) per assistere gli utenti nelle loro dichiarazioni.

Prima di rendere una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8 – lista di controllo

L'EU IPO ha creato un modulo online per le dichiarazioni, accessibile dalla User Area del sito web.

L'Ufficio invita gli utenti a fare ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 8, se effettivamente utilizzano – o intendono utilizzare – il marchio per determinati prodotti e servizi non chiaramente coperti dal significato letterale. Tuttavia, prima di presentare una dichiarazione, gli utenti sono invitati a prendere attentamente in considerazione i seguenti punti, in base ai quali il marchio:

- deve essere stato depositato prima del 22/06/2012;
- deve essere stato registrato per almeno un intero titolo di una classe della classificazione di Nizza.

Nella pratica dell'Ufficio sono relativamente poche le classi in cui il significato letterale del titolo non copre tutti i prodotti nell'elenco alfabetico, o relativamente pochi i termini che sono considerati chiaramente non coperti dal significato letterale.

Occorre chiedersi se il marchio soddisfi i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, vale a dire:

l'utente è davvero interessato a depositare una dichiarazione? Le dichiarazioni sono limitate a prodotti e servizi che vanno oltre il significato letterale. A titolo di guida per gli utenti, l'Ufficio ha fornito un [elenco di termini](#) che ritiene non siano chiaramente coperti dal significato letterale.

Inoltre, gli utenti devono essere a conoscenza dei limiti alla portata dell'articolo 28, paragrafo 8, di cui in particolare all'articolo 28, paragrafo 9. Specificamente, qualsiasi prodotto o servizio dichiarato sarà ancora soggetto ai requisiti dell'uso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, dalla data di deposito o dalla data di priorità, e molti dei marchi interessati sono stati già depositati più di cinque anni fa. Inoltre, i prodotti e servizi dichiarati non possono essere utilizzati in procedimenti di opposizione o nullità contro un marchio depositato prima dell'iscrizione della dichiarazione nel registro.

Il seguente elenco di controllo può essere utile agli utenti che volessero verificare i requisiti prima di compilare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, evitando così di ricevere una ricusazione da parte dell'Ufficio.

Requisiti formali

Dichiarazione presentata prima del 24/09/2016

Lingua corretta (lingua dell'Ufficio per i MUE, lingua della registrazione internazionale per RI che designano l'UE)

Rappresentante nominato qualora necessario

Marchio individuato

Titolare identificato

Marchio

MUE depositato prima del 22/06/2012

MUE registrato

MUE che copre l'intero titolo della classe

Contenuto della dichiarazione

Indicazione di prodotti e servizi che vanno oltre il significato letterale del titolo della classe

Indicazione di prodotti e servizi che compaiono nell'elenco alfabetico in vigore all'atto del deposito del MUE

Inoltre, l'Ufficio fa gentilmente notare che, in conformità al paragrafo 8 della comunicazione 1/2016, le dichiarazioni relative a eventuali prodotti o servizi inclusi nell'allegato degli esempi di termini chiaramente non coperti dal significato letterale dei rispettivi titoli delle classi non costituiranno oggetto di ricusazione da parte dell'Ufficio a motivo del fatto che sono coperti dal significato letterale del titolo della classe.