



**LINEE GUIDA OMPI PER LA
CLASSIFICAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI
NELLE DOMANDE DI MARCHI INTERNAZIONALI**

(edizione luglio 2019)

(Traduzione in italiano a cura dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

Indice

Introduzione	3
1. La Classificazione Internazionale dei Prodotti e Servizi (Classificazione di Nizza)	4
2. Controllo della lista prodotti/servizi nelle domande internazionali	5
2.1. Basi legali	6
2.2. Principi generali per il controllo delle indicazioni dei prodotti e dei servizi elencati in un deposito internazionale	8
2.3. Titoli delle Classi	12
2.4. Indicazioni che possono essere classificate in più di una classe	13
2.5. Uso di particolari espressioni nella lista de prodotti e servizi	19
2.5.1 Uso di “cioè”, “in particolare”, “ovvero” per specificare pro- dotti e servizi	19
2.5.2 Uso di espressioni quali “e simili” o “etc.”	19
2.5.3 Rivendicazione di “tutti i beni” o “tutti gli altri servizi” in una data classe	19
2.5.4 Riferimento ad altre classi all’interno di una lista	20
2.6 Classificazione di prodotti o servizi specifici	20
2.7 Uso di marchi, di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine	23
3 Formattazione della lista dei prodotti e servizi	24
3.5 Punteggiatura	24
3.6 Uso delle maiuscole e di caratteri speciali	26
3.7 Doppioni delle indicazioni dei prodotti e servizi	27
3.8 Nomi di prodotti e servizi in singolare o plurale	27
3.9 Uso di abbreviazioni o acronimi	28
3.10 Uso delle parentesi	29

Introduzione

Il presente documento contiene le linee guida per l'esame intrapreso dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) delle indicazioni di prodotti e servizi elencate nelle domande di registrazione internazionale di un marchio (domande internazionali) depositate nell'ambito del Sistema di Madrid. Le linee guida sono state presentate per la prima volta ai partecipanti alla tavola rotonda del Gruppo di lavoro per lo sviluppo giuridico del Sistema di Madrid nel giugno 2016. Dopo la riunione, le Parti contraenti del Sistema di Madrid e le organizzazioni di utenti hanno avuto la possibilità di inviare all'Ufficio internazionale i loro commenti sulle linee guida.

Seguendo la stessa procedura, le versioni aggiornate delle linee guida sono state introdotte nelle tavole rotonde di giugno 2017 e luglio 2018. Il documento attuale è quindi la quarta versione delle linee guida.

Il Sistema di Madrid offre ai titolari di marchi la possibilità di richiedere la protezione dei loro marchi in diversi territori con un'unica registrazione internazionale. Il Sistema di Madrid è disciplinato dal Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (il Protocollo).

Per ottenere una registrazione internazionale, i titolari dei marchi devono depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio marchi della Parte contraente (Ufficio di origine) presso il quale hanno depositato una domanda o ottenuto una registrazione (marchio di base). Inoltre, i titolari del marchio devono essere cittadini, domiciliati o avere uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo in quella Parte contraente (diritto).

L'Ufficio d'origine deve certificare la data in cui ha ricevuto la domanda internazionale e la corrispondenza di alcune indicazioni contenute nella domanda con quelle del marchio di base. In seguito, l'Ufficio d'origine deve trasmettere la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo, "il richiedente deve indicare i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione del marchio e anche, se possibile, la classe o le classi corrispondenti secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza [...]".

Inoltre, secondo lo stesso articolo, "l'indicazione delle classi fornita dal richiedente è soggetta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo esercita in associazione con l'Ufficio d'origine".

Infine, l'articolo indica che "in caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, prevale il parere di quest'ultimo".

La pubblicazione di queste linee guida mira a informare gli utenti del Sistema di Madrid e gli Uffici sulle pratiche seguite dall'Ufficio internazionale; a sostenere gli utenti nell'elencare prodotti e servizi nelle domande internazionali; ad aumentare la prevedibilità dell'esito dell'esame effettuato dall'Ufficio internazionale e a promuovere una maggiore coerenza tra le pratiche degli Uffici. In generale, ciò dovrebbe avere un impatto positivo sul trattamento delle domande internazionali.

Si noti che queste linee guida includono solo i principi applicati dall'Ufficio internazionale e, pertanto, forniscono solo una guida generale agli utenti del Sistema di Madrid.

Il presente documento si articola in tre sezioni. La prima sezione fornisce informazioni generali sulla Classificazione Internazionale dei Beni e dei Servizi (la Classificazione di Nizza) e sul Sistema di Madrid. La seconda sezione tratta dei principi di classificazione applicati dall'Ufficio internazionale. La terza sezione fornisce informazioni pratiche sul formato accettabile per elencare le indicazioni di prodotti e servizi (ad esempio, punteggiatura, parentesi).

1. La Classificazione Internazionale di Prodotti e Servizi (La Classificazione di Nizza)

L'Accordo di Nizza (del 1957) stabilisce una classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (la Classificazione di Nizza). Gli Stati che sono membri dell'Accordo di Nizza applicano la Classificazione di Nizza a tale scopo.

Sebbene solo 87 Stati siano parte dell'Accordo di Nizza, gli Uffici Marchi di circa 150 Stati e quattro organizzazioni intergovernative regionali utilizzano la Classificazione di Nizza.

L'uso della Classificazione di Nizza è richiesto per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall'Ufficio internazionale secondo il Sistema di Madrid.

La Classificazione di Nizza contiene 45 classi - 34 per i prodotti e 11 per i servizi. Più specificamente, la Classificazione di Nizza si compone di quanto segue:

1. Titoli delle classi: i titoli di classe sono indicazioni generali relative al settore a cui, in linea di principio, appartengono i prodotti o i servizi;

2. **Note esplicative:** le note esplicative spiegano quali prodotti o servizi sono destinati o meno a rientrare in ogni particolare numero di classe;
3. **Elenco alfabetico:** è un elenco di prodotti e servizi, in ordine alfabetico, con l'indicazione del numero di classe sotto il quale dovrebbero essere raggruppati;
4. **Osservazioni generali:** le osservazioni generali spiegano i criteri da applicare se un termine non si trova nell'elenco alfabetico e non può essere classificato in base alle Note esplicative.

L'Elenco alfabetico della Classificazione di Nizza non è esaustivo, in quanto copre circa 10.000 indicazioni nella versione 2019 della sua 11a edizione. Il valore della Classificazione di Nizza risiede nei criteri che stabilisce per la classificazione, nelle Note esplicative e nelle Osservazioni generali, nel caso in cui un determinato prodotto o servizio non sia reperibile nell'Elenco alfabetico.

La Classificazione di Nizza viene modificata e integrata da un Comitato di esperti, composto da rappresentanti degli Stati contraenti dell'Accordo di Nizza.

Il Comitato di esperti decide le modifiche alla Classificazione di Nizza. Tali modifiche entrano in vigore e vengono pubblicate ogni anno in una nuova versione della Classificazione, ad eccezione delle modifiche che comportano il trasferimento di prodotti o servizi da una classe all'altra o la creazione di nuove classi. Questi ultimi sono chiamati "emendamenti" ed entrano in vigore alla fine di periodi di revisione quinquennali. Tutte le modifiche e gli emendamenti vengono poi raccolti in una nuova edizione della Classificazione.

2. Controllo della lista dei prodotti e servizi nelle domande internazionali.

L'Ufficio di Origine

Le domande internazionali vengono ricevute e certificate dall'Ufficio d'origine, che le trasmette all'Ufficio internazionale. L'Ufficio di origine deve certificare che gli elementi che compaiono nella domanda internazionale corrispondono a quelli del marchio di base. In particolare, l'Ufficio d'origine deve certificare che l'elenco di prodotti e servizi che compare nella domanda internazionale corrisponde o è coperto dall'elenco corrispondente del marchio di base.

L'Ufficio Internazionale

L'Ufficio internazionale deve esaminare la domanda internazionale per verificarne la conformità ai requisiti applicabili. Secondo la regola 9(4)(a)(xiii) del Regolamento comune, "la domanda internazionale deve contenere o indicare [...] i nomi dei prodotti e dei servizi [...] raggruppati nelle classi appropriate della Classificazione

internazionale dei prodotti e dei servizi, ciascun gruppo preceduto dal numero della classe e presentato nell'ordine delle classi di tale classificazione".

Inoltre, questa Regola richiede che i prodotti e i servizi siano indicati "[...] *in termini precisi, preferibilmente utilizzando i termini che compaiono nell'Elenco alfabetico della suddetta Classificazione*".

Quando l'Ufficio internazionale constata che una domanda internazionale non soddisfa i requisiti specificati nella Regola 9(4)(a)(xiii) del Regolamento comune (cioè che l'indicazione delle classi non è corretta o che i termini non sono sufficientemente precisi), l'Ufficio internazionale deve seguire le procedure stabilite nelle Regole 12 e 13 del Regolamento comune.

2.1. Basi legali

Regola 12

La regola 12 del Regolamento comune stabilisce la procedura in base alla quale l'Ufficio internazionale determina la corretta classificazione delle indicazioni elencate nella domanda internazionale, in associazione con l'Ufficio d'origine, qualora l'Ufficio internazionale non sia d'accordo con la classificazione indicata dal richiedente.

Ai sensi della regola 12, l'Ufficio internazionale notifica la sua proposta di classificazione all'Ufficio d'origine, indicando l'importo delle tasse eventualmente dovute a seguito di tale proposta. Entro due mesi dalla data di questa notifica, se nessuna comunicazione è pervenuta dall'Ufficio di Origine, l'Ufficio internazionale ribadisce la sua proposta in una nuova comunicazione.

Pur essendo informato di tutte le comunicazioni inviate all'Ufficio d'origine, il richiedente non può inviare un parere direttamente all'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale non terrà conto delle comunicazioni inviate direttamente dal richiedente.

L'Ufficio d'origine comunica all'Ufficio internazionale un parere sulla proposta di classificazione dell'Ufficio internazionale entro tre mesi dalla data in cui tale proposta è stata notificata a tale Ufficio. L'Ufficio d'origine può, su richiesta del richiedente, chiedere la cancellazione dalla domanda internazionale delle indicazioni oggetto della proposta di classificazione dell'Ufficio internazionale.

Tenendo conto del parere dell'Ufficio d'origine, l'Ufficio internazionale può ritirare, confermare o modificare la sua proposta di classificazione e ne dà notifica all'Ufficio d'origine e ne informa il richiedente.

L'importo delle tasse dovute a seguito della proposta di classificazione dell'Ufficio internazionale, se del caso, deve essere pagato entro tre mesi dalla data della notifica con cui l'Ufficio internazionale conferma o modifica tale proposta. Se l'Ufficio d'origine non ha comunicato un parere all'Ufficio internazionale, tali importi devono essere pagati entro quattro mesi dalla data della notifica della proposta originale dell'Ufficio internazionale.

Se le tasse pagate sono insufficienti, l'Ufficio internazionale considera la domanda abbandonata e rimborsa le tasse pagate alla parte che ha effettuato il pagamento, deducendo il 50 per cento della tassa di base applicabile.

Se le tasse pagate sono sufficienti e non ci sono altre irregolarità, l'Ufficio internazionale iscrive il marchio nel Registro internazionale con la classificazione che l'Ufficio internazionale ritiene corretta.

Regola 13

La regola 13 del Regolamento comune stabilisce la procedura per chiarire qualsiasi termine o espressione elencati nella domanda internazionale e che l'Ufficio internazionale ritiene:

- (i) troppo vaghi ai fini della classificazione;
- (ii) incomprensibili; o
- (iii) linguisticamente scorretti.

Ai sensi della regola 13, l'Ufficio internazionale notifica all'Ufficio d'origine e può suggerire un termine o un'espressione sostitutiva.

Come per la regola precedente, il richiedente è informato di tutte le comunicazioni inviate all'Ufficio d'origine, ma non può inviare un parere direttamente all'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale non terrà conto delle comunicazioni inviate direttamente dal richiedente.

L'Ufficio d'origine comunica una proposta all'Ufficio internazionale entro tre mesi dalla data della comunicazione.

Se la proposta dell'Ufficio d'origine è accettabile, l'Ufficio internazionale registra il marchio tenendo conto di tale proposta.

Se la proposta non è accettabile o se tale proposta non è stata fatta, l'Ufficio internazionale:

a) registra il marchio con il termine o l'espressione in questione e con l'indicazione che l'Ufficio internazionale considera tale termine o espressione troppo vago per la sua classificazione, incomprensibile o linguisticamente scorretto; oppure

b) cancella tale termine o espressione, se non è stata fornita alcuna indicazione di classe.

2.2. Principi generali per il controllo delle indicazioni dei prodotti e dei servizi elencati in un deposito internazionale.

L'Ufficio internazionale controlla che le indicazioni di prodotti e servizi elencate in una domanda internazionale siano classificate in conformità all'edizione e alla versione della Classificazione di Nizza in vigore alla data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio d'origine, come certificato, o alla data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale quando tale domanda è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale dopo il termine di due mesi di cui all'articolo 3(4) del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

La Classificazione di Nizza è costituita da un Elenco delle classi con note esplicative e da un Elenco alfabetico dei prodotti e servizi. Se un prodotto o un servizio non è presente nell'Elenco alfabetico e non può essere classificato con l'aiuto dell'Elenco delle classi e delle Note esplicative, le Osservazioni generali stabilite dal Comitato di esperti dell'Unione di Nizza stabiliscono i criteri da applicare:

Classificazione di prodotti

a) *“Un prodotto finito è classificato, in linea di principio, secondo la sua funzione o destinazione. Se la funzione o la destinazione di un prodotto finito non è menzionata in alcuno dei Titoli delle Classi, questo prodotto è classificato per analogia con altri prodotti finiti simili, che sono indicati nella Lista Alfabetica. Se non ne esiste alcuno, sono applicati altri criteri, quali la materia di cui è fatto o la modalità di funzionamento.”*

Per esempio, “**giacche in pelle**” sono classificate nella classe 25 perché la loro funzione o proposito rientra negli articoli di abbigliamento. Il fatto che sono fatti in pelle non significa che esse possano anche essere classificate nella classe 18.

Inoltre, “**abbigliamento in pelle**”, che comprenderebbe giacche in pelle, è presente nella Lista Alfabetica della Classificazione di Nizza nella classe 25.

In linea di principio, il materiale di cui i prodotti sono fatti è una considerazione sussidiaria che dovrebbe essere presa in considerazione soltanto se i prodotti non possono essere classificati in base alla loro funzione o al loro scopo.

Una “**statuetta**” è un esempio di prodotto finito che non può essere classificato in base alla sua funzione o al suo scopo. Una statuetta, specialmente se di forma umana, può essere usata, ad esempio, per scopi artistici, ornamentali o religiosi. Di conseguenza, le statuette vengono classificate a seconda del materiale di cui sono fatte.

- b)** “*Un prodotto finito per uso multiplo (ad es. radio-sveglia) può essere classificato in tutte le classi corrispondenti ad una qualsiasi delle sue funzioni o destinazioni. Se questi criteri non sono previsti in alcun titolo delle classi, si applicherà il criterio già menzionato al punto (a) precedente*”.

I prodotti possono avere più di una funzione o scopo ed in questi casi l’Ufficio Internazionale li accetterà in tutte le classi che corrispondono alla loro funzione o al loro scopo.

Per esempio “**radio-sveglia**” può essere accettato sia in classe 9 che in classe 14, in quanto una radio è un “apparecchio per ricevere programmi radio” ed una sveglia è un tipo di orologio comprendente un “apparecchio meccanico o elettrico per misurare il tempo, indicando le ore, i minuti ed a volte anche i secondi per mezzo di lancette su un quadrante rotondo o di visualizzazione di cifre”.

L’espressione comunemente usata “**radio-sveglia**” infatti è accettabile sia in classe 9 che in classe 14 ed è definita come una “combinazione di una radio con una sveglia, che può essere programmata in modo da suonare automaticamente in un orario stabilito”.

- c)** “*Le materie prime, grezze o semi-lavorate, sono classificate, in linea di principio, tenendo conto della materia di cui sono fatte*”.

Le materie prime, sia quelle grezze che quelle semi-lavorate, non hanno *per sé* una funzione o uno scopo. Di conseguenza, i materiali grezzi sono classificati secondo il tipo di materiale di cui sono fatti.

Alcuni prodotti finiti possono essere confusi con materiali grezzi. Ad esempio “**sale da cucina**”, che è raggruppato nella classe 30 in quanto si intende da usare come condimento alimentare, non deve essere confuso con “**sale grezzo**”, che è raggruppato nella classe 1.

- d)** “*I prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati, in linea di principio, nella medesima classe del prodotto stesso soltanto nel caso in cui lo stesso genere di prodotti non può, normalmente, avere altre destinazioni. In tutti gli altri casi, si applicherà il criterio già menzionato al punto (a) precedente*”.

Per esempio, “**spazzole per aspirapolvere**” sono raggruppate nella classe 7 piuttosto che nella classe 21, dove sono classificate la maggior parte delle “**spazzole**”.

- e) “*Nel caso in cui un prodotto, finito o non finito, che deve essere classificato tenendo conto della materia di cui è fatto ed è effettivamente formato da diverse materie, questo prodotto è classificato, in linea di principio, in funzione della materia predominante*”.

Di conseguenza, mentre “**bevande a base di latte in cui il latte predomina**” è nella Lista Alfabetica nella classe 29, “**bevande al caffè con latte**” è nella Lista Alfabetica nella classe 30 perché il latte è un’aggiunta ma non è l’ingrediente predominante.

- f) “*Gli astucci adattati a contenere altri prodotti, sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del prodotto che contengono*”.

Ad esempio, le “**custodie per smartphone**” e le “**borse adattate per computer portatili**” sono classificate nella Classe 9 perché gli “**smartphone**” e i “**computer portatili**” sono classificati in tale classe e le custodie e le borse sono state adattate per contenere questi prodotti.

Allo stesso modo le “**borse per lo sport**” sono nella Lista Alfabetica in classe 18, ma le “**borse per racchette da tennis**” andrebbero classificate nella 28 perché le “**racchette da tennis**” appartengono a quella classe.

Classificazione dei servizi

- a) “*I servizi sono classificati, in linea di principio, secondo il settore di attività definito nei Titoli delle Classi per le classi dei servizi e secondo le loro Note Esplicative o, altrimenti, per analogia con altri servizi simili che appaiono nella Lista Alfabetica*”.

Per esempio, servizi quali pianificazione bancaria e finanziaria sono raggruppati nella classe 36 in quanto si tratta di servizi finanziari.

- b) “*I servizi di noleggio sono classificati, in linea di principio, nelle stesse classi in cui sono classificati i servizi resi con l’aiuto degli oggetti locati (ad es. il noleggio di telefoni che rientra nella classe 38). I servizi di leasing sono considerati analoghi a quelli di noleggio e quindi dovrebbero essere classificati nello stesso modo. Ciononostante, i servizi di locazione finanziaria sono classificati nella classe 36 in quanto servizi finanziari*”.

- c) “*I servizi di consulenze, di informazioni o di consultazione sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del servizio che è oggetto della consulenza, dell'informazione o della consultazione, per esempio consultazione in materia di trasporto (Cl. 39), consultazione in materia di gestione degli affari commerciali (Cl. 35), consultazione in materia finanziaria (Cl. 36), consultazione in materia di cure di bellezza (Cl. 44). La comunicazione per via elettronica di questa consulenza, di questa informazione o di questa consultazione (per telefono, per via informatica) non ha effetto sulla classificazione del servizio*”.
- d) “*I servizi resi nell'ambito dei servizi di franchising sono classificati, in generale, nelle stesse classi di quelle dove sono classificati i servizi resi dal franchisor [per esempio, servizi di consulenza commerciale nel quadro dei servizi di franchising (Cl. 35), servizi di finanziamento in ambito dei servizi di franchising (Cl. 36), servizi giuridici nell'ambito dei servizi di franchising (Cl. 45)]*”

L'Ufficio internazionale considererà come troppo vaga ai fini della classificazione una espressione nella lista fornita dal depositante laddove tale espressione non fornisca indicazioni del ramo di attività in cui il servizio viene prestato. Di conseguenza, l'Ufficio internazionale considererà troppo vaga la dicitura **“fornitura di un sito web”** in quanto la natura del servizio e, principalmente, il ramo di attività non risulta chiaro. In linea di principio, il ramo di attività dovrebbe essere indicato all'inizio della specifica del servizio.

Ad esempio, l'Ufficio internazionale non accetterà l'indicazione "fornire un sito web con informazioni commerciali" nella classe 35, poiché questo servizio indica il mezzo con cui il servizio viene fornito. Al contrario, l'Ufficio internazionale accetterà l'indicazione **"fornitura di informazioni commerciali tramite un sito web"** nella classe 35. Allo stesso modo, l'Ufficio internazionale accetta l'indicazione **"fornire informazioni finanziarie tramite un sito web"** nella classe 36, ma non accetta l'espressione "fornire un sito web con informazioni finanziarie". Inoltre, l'Ufficio internazionale accetterebbe espressioni come **"fornire accesso a un sito web"** nella classe 38, intesa come servizio di telecomunicazione, o **"ospitare un sito web"** nella classe 42, intesa come servizio tecnologico.

2.3 Titoli delle Classi

I titoli delle Classi di Nizza indicano, in generale, i campi a cui appartengono i prodotti ed i servizi all'interno di una classe.

Il Comitato degli Esperti dell'Unione di Nizza approva i cambiamenti nei Titoli delle Classi.

I Titoli delle Classi sono composti da un numero di “indicazioni generali” che costituiscono le descrizioni dei prodotti o dei servizi delimitati da un punto e virgola.

Per esempio il titolo della classe 12 si legge come segue:

“Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici”.

Questo titolo è composto da due indicazioni generali: “**veicoli**” e “**apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici**”.

Procedure di esame

L’Ufficio Internazionale considera che i Titoli delle Classi o le loro indicazioni generali siano comprensibili, corrette da un punto di vista linguistico e sufficientemente precise e che il loro uso costituisca una specifica appropriata dei prodotti e dei servizi allo scopo della loro classificazione.

Perciò, l’Ufficio Internazionale accetta i Titoli delle Classi quando essi vengono elencati come indicazioni di prodotti e servizi nelle domande internazionali. I Titoli delle Classi possono essere elencati *in toto* o parzialmente con soltanto alcune indicazioni generali.

Di conseguenza, l’Ufficio internazionale non solleverà alcuna irregolarità quando le indicazioni generali o gli interi titoli delle classi previsti dalla Classificazione di Nizza sono elencati in una domanda internazionale.

La procedura dell’Ufficio internazionale di accettare i titoli delle classi può differire dalla prassi seguita da alcuni Uffici nazionali o regionali. Alcuni di questi Uffici non accettano i titoli delle classi e possono richiedere che il titolare della registrazione internazionale specifichi ulteriormente i prodotti o i servizi per i quali chiede la protezione.

Inoltre, l’interpretazione di quali prodotti e servizi siano coperti da un titolo di classe può differire tra le parti contraenti che accettano l’uso parziale o totale dei titoli di classe di Nizza.

Una volta che un marchio è stato registrato dall’Ufficio internazionale, le modifiche a un particolare titolo di classe non avranno un impatto sulle registrazioni internazionali

che elencano una versione precedente di quel titolo di classe (cioè, le modifiche non saranno applicate retroattivamente alle registrazioni internazionali).

2.4 Indicazioni che possono essere classificate in più di una classe

Alcune indicazioni di prodotti o servizi possono essere classificate in più di una classe.

Per esempio, i “*deodoranti*” potrebbero essere classificati sia in classe 3 (considerandoli come “*deodoranti per persone o per animali*”) oppure in classe 5 (considerandoli come “*deodoranti, non per uso personale od animale*”).

Procedura di esame

Secondo il Regolamento Comune, l’Ufficio internazionale richiederà che i prodotti e i servizi elencati in una domanda internazionale siano comprensibili, corretti da un punto di vista linguistico e sufficientemente precisi per una loro esatta classificazione.

Prodotti

Secondo le Osservazioni Generali della Classificazione di Nizza, i prodotti finiti sono raggruppati in una certa classe secondo il loro proposito o funzione, come specificato nel corrispondente Titolo della Classe e nelle sue Note Esplicative. Laddove il proposito o la funzione non siano menzionati nel titolo di una classe, il prodotto potrà essere classificato in base al materiale di cui è costituito o alla sua modalità di funzionamento.

Un particolare prodotto finito può essere classificato in più di una classe, a seconda di come il prodotto sia qualificato.

Allo scopo della classificazione, l’Ufficio internazionale terrà conto del numero della classe indicato nella domanda internazionale, che fornisce il contesto nel quale il prodotto va considerato.

L’Ufficio internazionale terrà in conto la comprensione generale di una indicazione nel contesto della classe specificata nella domanda internazionale. Laddove una indicazione abbia sufficiente significato nel contesto di una classe, potrà essere raggruppata in quella classe senza ulteriori specificazioni.

Di conseguenza verranno applicati i seguenti principi di classificazione:

1. Scopo

Quando un particolare prodotto può essere classificato in più di una classe secondo lo scopo che si intende farne ma è stata indicata nella domanda soltanto una delle possibili classi, l'Ufficio internazionale non lo considererà come una irregolarità.

Per esempio:

“*apparecchi per deodorare*” può essere accettato nelle seguenti classi:

Cl. 11 “*apparecchio per deodorare, non per uso personale*”

Cl. 21 “*apparecchio per deodorare per uso personale*”

“*acqua di mare*” può essere accettato nelle seguenti classi:

Cl. 1 “*acqua di mare per scopi industriali*”

Cl. 5 “*acqua di mare per bagni medicinali*”

Cl. 30 “*acqua di mare per cucinare*”

2. Materiale

Quando un particolare prodotto può essere classificato in più di una classe a seconda del materiale di cui è fatto, ma soltanto una delle possibili classi è stata indicata, l'Ufficio internazionale non lo considererà come una irregolarità.

Per esempio:

Le “*statuette*” possono essere accettate nelle seguenti classi:

Cl. 6 “*statuette di metallo comune*”

Cl. 14 “*statuette di metallo prezioso*”

Cl. 16 “*statuette di cartapesta*”

Cl. 19 “*statuette di pietra, cemento o marmo*”

Cl. 20 “*statuette di legno, cera, gesso o plastica*”

Cl. 21 “*statuette di porcellana, ceramica, terracotta o vetro*”

I “*sacchetti da regalo*” possono essere accettati nelle seguenti classi:

Cl. 16 “*sacchetti da regalo in carta*”

Cl. 22 “*sacchetti da regalo in tessuto/stoffa*”

3. Funzione

Quando un particolare prodotto può essere classificato in più di una classe a seconda della sua funzione, ma soltanto una delle possibili classi è stata indicata, l'Ufficio Internazionale non lo considererà come una irregolarità.

Per esempio:

I "robot" possono essere accettati nelle seguenti classi:

Cl. 7 "robot industriali"

Cl. 9 "robot umanoidi con intelligenza artificiale", "robot da laboratorio", "robot per l'insegnamento", "robot per la sorveglianza della sicurezza" e "robot per la telepresenza"

Cl. 10 "robot chirurgici"

Cl. 28 "robot giocattolo"

I "contraccettivi" possono essere accettati in:

Cl. 5 "contraccettivi chimici"

Cl. 10 "contraccettivi non chimici"

4. Modalità di funzionamento

Quando un particolare prodotto può essere classificato in più di una classe a seconda della sua modalità di funzionamento, ma soltanto una delle possibili classi è stata indicata, l'Ufficio Internazionale non lo considererà come una irregolarità.

Per esempio: "apri-porte" può essere accettato nelle seguenti classi:

Cl. 6 "apri-porte, non elettrico"

Cl. 7 "apri-porte elettrico, o penumatico, o idraulico"

5. Natura

Quando un particolare prodotto può essere classificato in più di una classe a seconda del fatto che può essere allo stato grezzo, semi-lavorato o lavorato, ma soltanto una delle possibili classi è stata indicata, l'Ufficio Internazionale non lo considererà come una irregolarità.

Per esempio: "frutti di bosco" può essere accettato nelle seguenti classi:

Cl. 31 "frutti di bosco, freschi"

Cl. 29 "frutti di bosco, trattati"

Le "resine acriliche" possono essere accettate in:

Cl. 1 "resine acriliche non lavorate"

Cl. 17 "resine acriliche semilavorate"

6. Criteri misti

Comunque, quando un particolare prodotto può essere classificato in più di una classe secondo uno dei cinque criteri menzionati, ma soltanto una delle possibili classi è stata indicata, l'Ufficio internazionale NON accetterà l'indicazione e invierà un avviso di irregolarità nel quale richiede ulteriori chiarificazioni.

Per esempio: “*tubi*” può rientrare in 7 diverse classi, sia a seconda del materiale di cui è costituito (per esempio *tubi di acciaio*) o del suo scopo (ad esempio *tubature per l'acqua*) o della sua funzione (ad esempio *pipe per il tabacco*):

Cl. 6 *tubi in metallo, tubi in acciaio, tubi di scarico in metallo, tubi in metallo per impianti centralizzati per il riscaldamento*;

Cl. 7 *tubi di scarico per automobili*;

Cl. 11 *tubature per l'acqua per impianti sanitari; tubi per caldaie per impianti di riscaldamento*;

Cl. 15 *porta-vento per organi*;

Cl. 17 *tubi flessibili non metallici*;

Cl. 19 *tubi rigidi non di metallo*;

Cl. 34 *pipe per tabacco*.

“*Porte*” può rientrare in 5 classi differenti, sia secondo il materiale (per esempio *porte di metallo*) che dello scopo (ad esempio *sportelli di mobili*).

Cl. 6 *porte di metallo*;

Cl. 11 *porte per doccia*;

Cl. 12 *porte per veicoli*;

Cl. 19 *porte non in metallo*;

Cl. 20 *sportelli per mobili*.

Servizi

Secondo le Note Generali della Classificazione di Nizza i servizi sono raggruppati, in linea di principio, in una stessa classe secondo il loro campo di attività, come specificato nel Titolo della Classe corrispondente e nelle Note Esplicative.

Così come per i prodotti finiti, può capitare che un particolare servizio possa essere classificato in più di una classe, a seconda di come tale servizio sia qualificato. In tali casi, l'Ufficio Internazionale seguirà la stessa prassi utilizzata nel caso dei prodotti, *mutatis mutandis*.

Di conseguenza, l’Ufficio Internazionale accetterà le indicazioni dei servizi, laddove tale indicazione abbia un sufficiente motivo per essere classificato in una determinata classe, che permetta di essere raggruppato in quella classe senza bisogno di ulteriori specifiche.

Qui di seguito alcuni esempi di indicazioni di servizi che l’Ufficio internazionale accetterebbe in più di una classe senza bisogno di ulteriori specificazioni.

“*Servizi di accoglienza*” accettato nelle seguenti classi:

- Cl. 36 “*servizi di accoglienza [in appartamenti]*”
- Cl. 43 “*servizi di accoglienza [in hotels, pensioni]*”

“*Prenotazione di posti*” accettato nelle seguenti classi:

- Cl. 39 “*prenotazione di posti per un viaggio*”
- Cl. 41 “*prenotazione di posti per uno spettacolo*”

“*Sterminio di parassiti*” accettato nelle seguenti classi:

- Cl. 37 “*sterminio di parassiti, non per l’agricoltura*”
- Cl. 44 “*sterminio di parassiti per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura*”

I “*servizi di layout*” accettato nelle seguenti classi:

- Cl 35 “*servizi di layout per scopi pubblicitari*”
- Cl 41 “*servizi di layout, esclusi quelli per scopi pubblicitari*”

“*Organizzazione di mostre*” accettato nelle seguenti classi:

- Cl. 35 “*organizzazione di mostre per scopi commerciali o pubblicitari*”
- Cl. 41 “*organizzazione di mostre per scopi culturali o di formazione*”

“*Pubblicazione*” accettato nelle seguenti classi:

- Cl. 35 “*pubblicazione di testi pubblicitari*”
- Cl. 41 “*pubblicazione di libri*” o “*pubblicazione di testi, non per scopi pubblicitari*”

“*Organizzazione di sfilate di moda*” sarà accettato nelle seguenti classi:

- Cl. 35 “*organizzazione di sfilate di moda per scopi promozionali*”
- Cl. 41 “*organizzazione di sfilate di moda per scopi di intrattenimento*”

Termini generici

Un temine generico è un termine che appare nella Lista Alfabetica della Classificazione di Nizza in relazione ad una particolare classe (considerata la sua “classe naturale”) ed in connessione con altre classi, a seconda di come tale termine sia qualificato. I termini generici sono indicati con un asterisco nella Lista Alfabetica. Alcuni esempi di termini generici sono “*acidi*” in cl. 1; “*abrasivi*” in cl. 3; “*ancore*” in cl. 6; “*allarmi*” in cl. 9; “*borse*” in cl. 18; “*urne*” in cl. 21; “*feltro*” in cl. 24; “*tappetini*” in cl. 27; “*costruzione*” in cl. 37; “*scrittura di testi*” in cl. 41; “*affitto di edifici trasportabili*” in cl. 43.

Gli esaminatori emetteranno un avviso di irregolarità quando un termine generico è stato indicato in una domanda internazionale non nella sua “classe naturale”, senza alcuna ulteriore qualificazione. In questo caso verrà richiesto al depositante di specificare il prodotto o servizio per cui è richiesta la protezione, in modo da poterlo classificare correttamente.

Per esempio, mentre gli esaminatori accetteranno “*abbigliamento*” nella cl. 25, non accetteranno tale dicitura nella cl. 9. In questo caso particolare, verrà richiesto al depositante di specificare ulteriormente il termine. Ad esempio il titolare potrà indicare che la protezione viene richiesta per “*abbigliamento di protezione contro il fuoco*”.

Un altro esempio può essere il caso in cui l’ Ufficio internazionale accetta “*intermediazione*” in cl. 36, ma non in cl. 39. In questo caso il depositante deve specificare che si tratta di “*intermediazione per il trasporto*”.

2.5. Uso di particolari espressioni nella lista dei prodotti/servizi:

2.5.1. Uso di “cioè”, “in particolare” o “ovvero” ed espressioni simili.

I depositanti frequentemente inseriscono alcune espressioni particolari nella lista di prodotti/servizi per meglio specificare (ad esempio “in particolare”, “particolarmente”, “compreso”) o restringere (ad esempio “vale a dire”, “cioè”) la portata di un prodotto o di un servizio. L’Ufficio Internazionale accetta le espressioni sopra indicate quando esse sono inserite dopo una indicazione generica e sono seguite dai nomi di specifici prodotti o servizi.

Per esempio:

Cl. 9: Software per computer, **in particolare** software per giochi per computer

Cl. 12: Automobili, **ovvero** automobili sportive

Cl. 21: Cestini da picnic, **compresi** i piatti

L'Ufficio internazionale accetta anche le espressioni che possono essere incluse alla fine dell'elenco di prodotti e servizi per specificare ulteriormente o restringere l'elenco di prodotti e servizi.

Per esempio:

Cl. 44: Giardinaggio paesaggistico; progettazione e manutenzione del giardino; Servizi di falciatura del prato; **tutti i suddetti servizi relativi a** parchi e giardini pubblici.

2.5.2. Uso di espressioni quali “e simili” o “etc.”

Espressioni quali “e simili” o “etc.” vengono a volte utilizzate nei depositi, con lo scopo di estendere la protezione a prodotti o servizi di una natura simile a quelli già indicati in una certa classe, sebbene in effetti non specificandoli.

L'Ufficio internazionale non accetta l'uso delle espressioni su indicate che sono carenti di precisione e non permettono di identificare con chiarezza i prodotti o i servizi per i quali si richiede la protezione.

2.5.3. Rivendicazione di “tutti i beni” o “tutti gli altri servizi” in una data classe.

L'Ufficio internazionale non accetta l'uso di espressioni quali “tutti i prodotti in cl. X”, “tutti i servizi in questa classe”, “tutti gli altri prodotti di questa classe”. Secondo la Regola 9(4)(xiii) del Regolamento Comune, i depositanti devono indicare “*il nome dei beni e dei servizi richiesti per la registrazione del marchio*”.

Quando tali espressioni appaiono o da sole (per esempio quando nessun prodotto o servizio viene elencato) o accanto a nomi di prodotti/servizi, gli esaminatori emetteranno un avviso di irregolarità secondo la Regola 13 del Regolamento Comune.

2.5.4. Riferimento ad altre classi all'interno di una lista.

Una descrizione chiara è essenziale per la corretta identificazione e la corretta classificazione di beni e servizi. Le indicazioni di prodotti e servizi che si basano su un riferimento a quanto contenuto in un'altra classe non sono accettate dall'Ufficio internazionale ai fini della classificazione.

Ad esempio, le espressioni:

Cl. 9 “software per servizi compresi nella Cl. 36”

Cl. 37 “servizi di installazione in relazione ai prodotti menzionati nella Cl. 11” non sono accettate dall'Ufficio internazionale.

Di conseguenza, quando si fa riferimento ad altre classi nell'elenco di prodotti e servizi, l'Ufficio internazionale solleverà un'irregolarità ai sensi della regola 13 del Regolamento comune.

2.6. Classificazione di prodotti o servizi specifici.

La classificazione di alcune indicazioni di prodotti e servizi può essere più impegnativa. Le spiegazioni che seguono mirano a fornire chiarimenti circa la loro corretta classificazione.

a. Giochi elettronici

Da Gennaio 2012 (NCL-10th Edizione), tutti gli apparecchi per i giochi elettronici sono classificati nella cl. 28. Ma software e programmi di giochi rimangono nella cl. 9, senza tener conto della natura del gioco stesso.

b. Bevande o vini a basso contenuto alcoolico

“**Bevande e vini a basso contenuto alcoolico**” rientrano nella cl. 33 senza tener conto del livello di alcool che contengono. La Classificazione di Nizza non stabilisce quanto alcool debbano contenere bevande o vini per essere considerate bevande alcoliche o non-alcoliche. Semplicemente stabilisce che dovrebbero essere classificate nella cl. 33, tranne nel caso delle birre che appartengono alla cl. 32.

c. Filtri e materie filtranti

I filtri sono considerati come prodotti finiti e vengono classificati a seconda della loro funzione o proposito o, laddove questo non sia possibile, a seconda della materia di cui sono fatti; per esempio “**filtri come parti di motori o di macchine**” (cl. 7), “**filtri [fotografia]**” (cl. 9), “**filtri per raggi ultra-violetti per scopi medici**” (cl. 10), “**filtri come parti di macchine elettriche per fare il caffè o per apparecchi di fornitura di acqua**” (cl. 11), “**filtri per sigarette**” (cl. 34).

Le materie filtranti sono classificate secondo il materiale di cui sono fatte, per esempio “**materie filtranti in carta**” (cl. 16), “**materie filtranti in stoffa**” (cl. 24) e “**materie filtranti (pellicole semi-lavorate in plastica)**” (cl. 17).

d. Valvole

Le valvole sono prodotti finiti e sono classificate a seconda della loro funzione o proposito, ad esempio “**valvole come parti di macchine**” (cl. 7), “**valvole per biberon o per scopi medici**” (cl. 10), “**valvole per pneumatici di veicoli**” (cl. 12), “**valvole come parti di strumenti musicali**” (cl. 15).

Laddove non è possibile applicare il criterio summenzionato, le valvole sono classificate secondo i materiali di cui sono fatte, ad esempio “**valvole in pelle**” (cl. 18), “**valvole in gomma o in fibre vulcanizzate**” (cl. 17), “**valvole in plastica per tubi dell'acqua**” (cl. 20).

e. Manifattura di prodotti

L’Ufficio Internazionale non accetta l’espressione generica “**manifattura di prodotti**”.

Comunque l’Ufficio Internazionale accetta l’espressione “**manifattura personalizzata di prodotti per conto di terzi**” come un servizio della cl. 40, in quanto la manifattura personalizzata di prodotti è espressamente compresa in questa classe, così come indicato nelle Note Esplicative.

L’accettazione da parte dell’Ufficio internazionale dell’espressione “**manifattura personalizzata di prodotti per conto di terzi**” può divergere con l’accettazione di tale espressione in un ufficio nazionale o regionale. I requisiti legislativi o regolamentari di tali uffici possono richiedere che questi servizi siano specificati in modo più preciso.

f. Servizi da parte di Associazioni.

Una associazione è “*un gruppo di persone organizzato per il raggiungimento di uno scopo comune*”. Alcune associazioni possono fornire servizi educativi e formativi, così come di difesa e di lobbying in aree di interesse per i membri di tale associazione mentre altre possono avere scopi sociali o di intrattenimento.

I servizi forniti da una associazione ai propri membri vengono classificati, in linea di principio, a seconda della natura del servizio prestato. L’Ufficio internazionale prenderà in considerazione formulazioni qualificanti per definire la natura specifica delle attività svolte.

Per esempio:

Cl. 35 “**Servizi di associazioni, ovvero promozione degli interessi commerciali di professionisti e imprese nel settore dello sviluppo di applicazioni software mobili**”

Cl. 36 “**servizi di associazioni, ovvero sottoscrizione di assicurazioni per i suoi membri**”

Cl. 39 “**organizzazione di viaggi da parte di un’associazione per i suoi membri**”

Cl. 41 “**servizi educativi e di intrattenimento forniti da un’associazione ai suoi membri**”

Cl. 45 “**servizi associativi ovvero la certificazione di documenti legali da parte dell’associazione per i suoi membri**”

Tuttavia, l’Ufficio internazionale considererà troppo vaghe le seguenti espressioni: “*servizi dell’associazione, vale a dire la promozione degli interessi dei suoi membri*”, “*servizi compresi in questa classe resi da un’associazione ai suoi membri*” o “*servizi resi da un’associazione associazione ai suoi membri*”. Tali espressioni necessitano di essere specificate in modo più preciso.

g. Kit

L’Ufficio internazionale classifica i “*kit*” o secondo il loro scopo (ad es. “*kit cosmetici*” in cl. 3 “*kit di pronto soccorso*” in cl. 5 o “*kit per dipingere*” in cl. 16) o la loro composizione (ad es. “*kit costituiti da tessuti per realizzare trapunte*” in cl. 24, “*kit per i denti, incluso spazzolino e filo interdentale*” in cl. 21) per l’ultimo esempio si intende che tutti i prodotti che compongono il kit appartengano alla stessa classe.

Di conseguenza, i kit che non hanno un proposito ben chiaro ed univoco necessitano di una lista dei prodotti che lo compongono. Gli esaminatori emetteranno un rilievo secondo la Regola 13 laddove la lista dei prodotti e servizi di una domanda contenga il termine kit senza che vi sia un chiaro proposito o una lista dei prodotti di cui è composto.

Inoltre, l’Ufficio internazionale non accetta kit che non abbiano un chiaro proposito e che siano composti da prodotti che possono essere classificati in classi differenti. In questo caso particolare il titolare dovrà elencare ogni prodotto nella propria classe di appartenenza. Gli esaminatori emettono un avviso di irregolarità secondo la Regola 12 se la lista dei prodotti/servizi in una domanda internazionale contiene la parola “*kit*” seguita da un’unica lista di beni che vanno però classificati in classi differenti.

Ad esempio:

“*kit cosmetici comprendenti fondotinta, correttori, mascara, eyeliner, fazzoletti di carta struccanti, pennelli per il trucco e spugnette per il trucco*” saranno classificati come segue:
Cl.3 “*kit cosmetici comprendenti fondotinta, correttori, mascara e eyeliner*”
Cl. 16 “*fazzoletti di carta per struccare*”
Cl.21 “*pennelli e spugnette per il trucco*”

h. Parti e raccordi (o accessori)

L’Ufficio Internazionale non accetta espressioni quali “*parti e raccordi*” o “*parti ed accessori*” senza una ulteriore specificazione perché queste espressioni in sé non identificano adeguatamente i prodotti da coprire.

Di conseguenza, i depositanti dovrebbero specificare ulteriormente i prodotti per i quali si intende proteggere tali parti o raccordi o accessori. Per esempio una

espressione adeguata sarebbe “*parti e raccordi per veicoli a motore*” in cl. 12 o “*computer e sue parti ed accessori*” in cl. 9.

i. Servizi di negozi per la vendita all'ingrosso ed al dettaglio

Secondo le Note Esplicative della cl. 35, i “*servizi di negozi per la vendita all'ingrosso ed al dettaglio*” dovrebbero essere classificati in questa particolare classe. Perciò l’Ufficio internazionale accetta senza richiedere ulteriori specifiche le espressioni come “*vendita al dettaglio*” e “*vendita all'ingrosso*” quando esse vengono indicate nella cl. 35. Quanto accettato da parte dell’Ufficio internazionale con tali espressioni può divergere da ciò che è accettato da un ufficio nazionale o regionale. I requisiti legislativi o regolamentari di tali uffici possono richiedere che questi servizi siano specificati in modo più preciso.

2.7. Uso di marchi, di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine.

Alcune domande internazionali includono i nomi di marchi registrati, o di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine nella lista dei prodotti/servizi per i quali richiedono la protezione.

Procedure di esame (1)

Poiché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono atte a designare prodotti ben specifici, l’Ufficio internazionale accetta le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche elencate nelle domande internazionali secondo il corrispondente ed appropriato numero della classe della Classificazione di Nizza. In caso contrario, l’Ufficio internazionale considererà il termine irregolare ai sensi della regola 13 troppo vago ai fini della classificazione.

(1) A riguardo l’U.I.B.M. chiarisce di non condividere tale posizione in quanto:

- l’uso di un marchio nella lista di prodotti/servizi può comportare la perdita del carattere distintivo di quel marchio, trarre indebito vantaggio dal marchio conosciuto ed apprezzato, essere decettivo ed ingannevole per il pubblico;
- l’uso di Indicazioni Geografiche e Denominazioni di Origine nella lista di prodotti non è accettato in quanto la Classificazione di Nizza ha lo scopo di identificare prodotti e servizi riguardo al loro settore di mercato e non rispetto alla loro origine geografica, la cui protezione in base a questi principi territoriali è assicurata da altri strumenti legislativi.

3. Formattazione della lista dei prodotti e dei servizi.

3.1. Punteggiatura

L'uso corretto della punteggiatura nella lista dei prodotti e servizi per i quali il depositante intende richiedere la protezione è un aspetto molto importante, in quanto facilita l'interpretazione, la classificazione e anche la successiva traduzione.

In particolare i punti e virgola sono storicamente state usate dalla maggior parte degli Uffici Nazionali per distinguere chiaramente le diverse categorie di prodotti e/o servizi all'interno di una classe. L'uso delle sole virgole non consente tale distinzione.

Di conseguenza, il Modulo MM2 dà specifiche istruzioni ai depositanti, nel senso di usare punto e virgola per specificare con chiarezza le indicazioni dei prodotti e dei servizi:

“Si prega di usare in modo coerente i punti e virgola (;) per specificare le indicazioni dei prodotti e servizi nel vostro elenco, ad esempio:

09 Apparecchi e strumenti scientifici, ottici ed elettronici; schermi per fotoincisione; computer.

35 Pubblicità; compilazione di statistiche; agenzie di informazioni commerciali.”

Inoltre, i punti dovrebbero essere usati esclusivamente alla fine della lista in una particolare classe, in modo da indicare che la lista è completa per quella specifica classe.

Esempi di punteggiatura:

Come già detto l'uso del punto e virgola facilita la corretta interpretazione dei prodotti e dei servizi elencati in un deposito internazionale.

Ogni uso scorretto di virgola e/o punto e virgola può comportare una interpretazione scorretta dei prodotti e servizi elencati nel deposito internazionale, sia in fase di esame sia in fase di traduzione, così come mostrato negli esempi che seguono:

Classe 1

Nella seguente lista: **“Vitamine; proteine per uso nella manifattura di integratori alimentari”** le “vitamine” non essendo correlate alla parte che indica **“per uso nella manifattura di integratori alimentari”** verrebbero riclassificate nella cl. 5.

Invece l'indicazione avrebbe dovuto presentarsi come segue:

“Vitamine, proteine per uso nella manifattura di integratori alimentari”

In questo elenco le “vitamine” sono correlate all’espressione “da utilizzare nella produzione di integratori alimentari”; in tal modo i prodotti sono correttamente classificati nella Classe 1.

Classe 41

“**Pubblicazione di libri; giornali**” implicherebbe che “**giornali**” non siano correlati alla “**pubblicazione di libri**” e, di conseguenza, verrebbero riclassificati in cl.16.

Invece l’indicazione avrebbe dovuto presentarsi come segue:

“**Pubblicazione di libri, giornali**”

Allo stesso modo si dovrebbe fare l’uso appropriato di virgole e/o punti e virgole per indicare una limitazione o per fornire una ulteriore specifica; per esempio:

Classe 12

L’espressione “**Pneumatici per automobili, motocicli e biciclette**” fa chiaramente intendere che la protezione viene richiesta per penumatici di tre tipi di veicoli. Se invece fosse presentata come segue: “**Pneumatici per automobili; motocicli e biciclette**” sarebbe da intendere che la protezione è richiesta da una parte per penumatici per automobili, e dall’altra per due tipi di veicoli, cioè motocicli e biciclette.

Classe 20

“**Tavoli, sedie, cornici; tutti i summenzionati beni fatti in legno**” la limitazione (beni in legno) si riferisce a tutti i beni elencati.

Mentre nel seguente esempio:

“**Tavoli; sedie, cornici, tutti i summenzionati beni fatti in legno**” la limitazione si intende soltanto con riferimento alle sedie ed alle cornici.

Classe 25

L’espressione “**Camicette di seta, pantaloni ed abiti**”, così come formulata, implica che tutti i beni elencati sono in seta.

Mentre nel caso di:

“**Camicette di seta; pantaloni ed abiti**” la limitazione (in seta) è intesa soltanto in riferimento alle camicette, i pantaloni e gli abiti non hanno alcuna limitazione.

Procedure di esame

Rispetto ai segni di punteggiatura gli esaminatori non possono modificare d’ufficio l’elenco dei prodotti e servizi delle domande internazionali così come certificato e trasmesso dall’Ufficio d’origine

Verranno applicati i principi generali di esame. Gli esaminatori non emetteranno un avviso di irregolarità riguardo alla lista dei prodotti/servizi laddove tutte le indicazioni sono sufficientemente chiare per il proposito della classificazione e laddove siano raggruppati in modo corretto secondo l'appropriato numero della classe della Classificazione di Nizza.

Gli esaminatori emetteranno un avviso di irregolarità secondo la Regola 13 del Regolamento Comune laddove, in fase di esame, viene riscontrato che una lista nel deposito internazionale non sia sufficientemente chiara ai fini della classificazione.

Infine, gli esaminatori emetteranno un avviso di irregolarità secondo la Regola 12 del Regolamento Comune laddove, in fase di esame, viene riscontrato che una indicazione elencata nel deposito internazionale sia stata inserita in un numero di classe non corretto.

L’Ufficio di Origine può rispondere ad un avviso di irregolarità mediante la correzione della punteggiatura nella lista dei prodotti/servizi di quella domanda internazionale. Per esempio, nel caso su indicato riguardo alle “**vitamine**” in cl. 1 e “**giornali**” in cl. 41, l’Ufficio di Origine può indicare che i punti e virgola devono essere sostituiti dalle virgole.

3.2. Uso delle maiuscole e di caratteri speciali.

L’uso delle maiuscole in un elenco di prodotti/servizi dovrebbe essere limitato soltanto alla prima lettera del primo prodotto o servizio indicato in ogni nuova classe indicata, e ad acronimi ed abbreviazioni. Di conseguenza, ogni lista di beni/servizi presentata all’Ufficio internazionale e consistente in indicazioni in maiuscolo verranno riformattati in fase di esame e diventeranno in caratteri minuscoli, con le maiuscole soltanto come sopra detto.

3.3. Doppioni delle indicazioni dei prodotti e servizi.

In alcune domande internazionali vi sono elenchi di prodotti e servizi che si ripetono più di una volta in una detta classe. In alcuni casi potrebbe trattarsi di un errore fatto dal depositante e non notato dall’Ufficio di Origine, ma in altri casi potrebbe essere una scelta deliberata.

Procedure di esame.

Secondo il quadro giuridico attuale, viene richiesto all’Ufficio internazionale di controllare l’appropriata classificazione delle indicazioni di prodotti e servizi elencati in una domanda internazionale. L’Ufficio internazionale non può mettere in dubbio né interpretare l’intento del depositante.

Perciò, quando una indicazione di prodotti o servizi viene indicata nella lista di una domanda internazionale nella classe appropriata per più di una volta, gli esaminatori non emetteranno un avviso di irregolarità, né modificheranno *ex officio* la lista in questione, così come era stata certificata ed inoltrata dall’Ufficio di Origine; quindi le ripetizione ed i doppioni non verranno rimossi.

3.4. Nomi di prodotti e servizi in singolare o plurale

Nelle domande internazionali è più frequente che l’indicazione dei prodotti sia in forma plurale. Per esempio “*computers*” è usato più frequentemente al posto di “*computer*”. Al contrario, i beni collettivi o non numerabili vengono usati nella loro forma al singolare, come per esempio nel caso del termine “*pane*” invece di “*pani*”.

Riguardo ai servizi, si possono trovare nei depositi internazionali espressioni indifferentemente usate sia nella loro forma singolare che plurale, a seconda della natura e delle espressioni comunemente usate per quei particolari servizi, ad esempio: “*servizi di riparazione, telecomunicazioni, servizi museali, lavori di ufficio, pubbliche relazioni*” da una parte; e dall’altra: “*contabilità, pubblicità, trasporto*”.

Di conseguenza, mentre viene generalmente raccomandato di riferirsi nella forma plurale a prodotti e servizi che possono essere contati, gli esaminatori non emetteranno un avviso di irregolarità per l’uso non appropriato della forma singolare o plurale, né effettueranno modifiche in tal senso nelle domande internazionali per migliorare l’uso della forma singolare e plurale.

3.5. Uso dell’articolo determinativo

L’uso dell’articolo determinativo “il” che precede un’indicazione di prodotti o servizi non è necessario e va quindi evitato.

3.6. Uso di abbreviazioni o acronimi

Una abbreviazione è una “forma abbreviata di una parola o di una frase”(ad es.: app per applicazioni).

Un acronimo è “una abbreviazione formata dalle lettere iniziali di altre parole”((ad es.: SUV per *sport utility vehicle*). Alcune abbreviazioni o acronimi vengono usati frequentemente nell’elenco di prodotti o servizi e sono comunemente note al pubblico, alcuni esempi ne sono CD-ROM, DVD, TV set, etc, oppure sono note per specifiche industrie o settori, quali ad es. : DNA chips, PVC films; convertitori AC-DC, etc. A volte le abbreviazioni e gli acronimi sono anche usati come nomi e, quindi, si trovano indicati nella loro forma al plurale (es. DVDs; CDs).

Procedure di esame.

Una abbreviazione o un acronimo, usati nella lista dei prodotti /servizi vengono accettati, laddove permettono una identificazione precisa e non equivoca del prodotto o servizio ai fini della classificazione.

Se una abbreviazione o un acronimo non sono ben noti al pubblico, dovrebbero essere sostituiti nella domanda dalla loro forma per esteso, seguita dall'abbreviazione o dall'acronimo indicati in caratteri maiuscoli ed inseriti in parentesi quadre. Pe es. i bancomat automatici in inglese “***automated teller machines [ATM]***”. Tale modo di indicarli permetterà una loro corretta classificazione e una loro esatta traduzione. La seguente indicazione presente nella Classificazione di Nizza è un esempio di acronimo preceduto dalla sua forma intera:

“***Global Position System [GPS] apparatus***” in classe 9.

Abbreviazioni ed acronimi sono anche accettabili se ben conosciuti per sé stessi, facilmente comprensibili e che non generano alcun equivoco ai fini della classificazione. Un esempio può essere “***software per sistemi di navigazione GPS***” o “***affitto di apparecchiature GPS a scopo di navigazione***”.

Nell'esame degli elenchi di prodotti e servizi secondo le Regole 12 e 13 del Regolamento Comune, l'esaminatore dovrebbe decidere se le abbreviazioni o gli acronimi usati possono essere accettati. L'esaminatore non può cambiare *ex officio* ogni abbreviazione o acronimo, poiché ciò potrebbe modificare la portata della protezione, così come era intesa dal depositante. Se l'esaminatore non può chiaramente comprendere o identificare abbreviazioni o acronimi usati nella lista di prodotti/servizi, può soltanto sollevare il problema ed emettere un avviso di irregolarità secondo la Regola 13.

3.6. Uso delle parentesi

Parentesi tonde

Le parentesi tonde sono state usate nella Lista Alfabetica della Classificazione di Nizza per elencare in modo diverso (il così detto *riferimento incrociato*) alcuni prodotti/servizi che erano stati propriamente elencati nella Lista Alfabetica. Per esempio “***Adesivi per denti***”, elencato nella lettera “**A**”, poteva anche ritrovarsi alla lettera “**D**” usando il riferimento incrociato: “***Denti (Adesivi per -)***”.

Le parentesi tonde erano anche usate nelle Liste Alfabetiche in casi un cui, nell'elenco di prodotti/servizi venivano usati termini che avrebbero potuto essere considerati come

troppo vaghi. In questi casi, la parte più importante era usata per elencare l'espressione, seguita dal resto della descrizione inserita in parentesi tonde. Per esempio: **"Apparecchi per misurare la consistenza della pelle"** non era nella Lista alfabetica sotto la lettera "A", ma era nella lettera "P" come: **"Pelle (Apparecchi per misurare la consistenza della -)"**.

In alcuni casi, la parte più importante poteva trovarsi nel mezzo della descrizione, come per esempio: **"Nastri (gomma adesiva -) per la riparazione di camere d'aria"**.

Le parentesi tonde rendevano più facile trovare le indicazioni nella Lista Alfabetica quando la Classificazione di Nizza veniva pubblicata in forma cartacea.

Poiché da Gennaio 2013 la Classificazione di Nizza viene pubblicata esclusivamente on-line l'uso delle parentesi tonde si è rivelato non necessario ed il Comitato degli Esperti della Classificazione ha deciso di rimuoverle dalla Lista Alfabetica.

Parentesi quadre

Le parentesi quadre vengono usate nella Lista Alfabetica della Classificazione di Nizza quando si intende definire alcune espressioni in modo più preciso. Ad esempio, "servizi di colonie di vacanza [intrattenimento]" (classe 41) o "servizi di colonie di vacanza [alloggio]" (classe 43).

Il Comitato di esperti dell'Unione di Nizza ha approvato l'aggiunta di prodotti tipici nazionali o regionali all'elenco alfabetico, seguiti se necessario da una definizione o spiegazione del prodotto tra parentesi quadre. Ad esempio, "huqin [violini cinesi]". NCL 150081, "randsel [zainetti per la scuola giapponesi]". NCL 180127.

Nella stessa misura, l'Ufficio internazionale accetta anche l'uso di prodotti tipici nazionali o regionali tra parentesi quadre, purché siano preceduti da una definizione o spiegazione del prodotto nella lingua della domanda internazionale. Ad esempio, "gallette di riso [senbei]" nella classe 30.

Procedure di esame.

L'uso delle parentesi tonde o quadre è accettabile quando si elencano prodotti/servizi nelle domande internazionali. Gli esaminatori non altereranno le liste dei prodotti/servizi nelle domande internazionali, così come erano state trasmesse dall'Ufficio di Origine, né con aggiunte, né con cambiamenti o eliminazioni delle parentesi tonde o quadre e neanche riordineranno i termini così come originariamente espressi.

Anche in questo caso si applicano i principi generali per l'esame.

Gli esaminatori non emetteranno un avviso di irregolarità per prodotti/servizi che contengono parentesi tonde o quadre, laddove tali indicazioni siano sufficientemente chiare per lo scopo della classificazione e siano stati raggruppati secondo il corretto numero di classe della Classificazione di Nizza.

Gli esaminatori emetteranno un avviso di irregolarità secondo la Regola 13 del Regolamento Comune in casi in cui, in fase di esame, si riscontra che una indicazione che contiene una parentesi tonda o quadra non è sufficientemente chiara per lo scopo della classificazione.

Infine, gli esaminatori emetteranno un avviso di irregolarità secondo la Regola 12 laddove, in fase di esame, si riscontra che indicazione che contiene una parentesi tonda o quadra non è stata raggruppata nel corretto numero di classe della Classificazione di Nizza.