



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

(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 prodotti 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
3.1. Punteggiatura	24
3.2. Uso delle maiuscole e di caratteri speciali	26
3.3. Doppioni delle indicazioni dei prodotti e servizi	27
3.4. Nomi di prodotti e servizi in singolare o plurale	27
3.5. Uso di abbreviazioni o acronimi	28
3.6. Uso delle parentesi	29

Introduzione

Questo documento contiene le linee guida che riguardano l'esame svolto dall'Ufficio Internazionale (IB) della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) riguardo alle indicazioni di prodotti e servizi elencati nelle domande di registrazione internazionale dei marchi (domande internazionali) depositate secondo il Sistema di Madrid.

Il Sistema di Madrid dà ai titolari la possibilità di assicurare protezione per i propri marchi in diversi territori attraverso un'unica registrazione. Il Sistema di Madrid è governato dal Protocollo relativo all'Accordo di Madrid, concernente la Registrazione Internazionale dei Marchi (il Protocollo).

Per ottenere una registrazione internazionale, i titolari devono depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio Marchi della Parte Contraente (Ufficio di Origine) nel quale essi hanno depositato la domanda per il proprio marchio, oppure hanno già ottenuto una registrazione nazionale (marchio di base). Inoltre, i titolari di marchi devono avere la nazionalità o il domicilio oppure uno stabilimento effettivo e serio industriale o commerciale in quella Parte Contraente (requisito per il deposito).

L'Ufficio di Origine deve certificare la data in cui ha ricevuto la domanda internazionale e la corrispondenza degli elementi che appaiono in tale domanda con quelli del marchio nazionale di base. Dopo tale controllo l'Ufficio di Origine trasmetterà la domanda internazionale all'IB.

Secondo l'Art. 3(2) del Protocollo, *“il depositante deve indicare i prodotti e i servizi riguardo ai quali la protezione del marchio viene richiesta e, se possibile, la corrispondente classe o classi secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza [...]”*.

Inoltre, secondo il citato articolo, *“l'indicazione delle classi data dal depositante dovrà essere controllata dall'Ufficio Internazionale, il quale eserciterà tale controllo in associazione con l'Ufficio di Origine”*.

Infine l'articolo indica che *“in caso di disaccordo tra detto Ufficio e l'Ufficio Internazionale, l'opinione di quest'ultimo prevarrà”*.

La pubblicazione di queste linee guida è volta ad informare gli utenti del Sistema di Madrid e gli Uffici Nazionali riguardo alle pratiche seguite dall'IB; a supportare gli utenti quando elencano i prodotti ed i servizi nelle domande internazionali; ad incrementare la prevedibilità dello svolgimento dell'esame a cura dell'IB; e

incrementare l'armonizzazione tra le pratiche degli Uffici Nazionali. In termini generali, queste linee guida dovrebbero avere un impatto positivo sul trattamento delle domande internazionali.

Va notato che le linee guida includono solo i **principi** applicati dall'IB e, quindi, forniscono solo una **guida generale** per gli utenti del Sistema di Madrid.

Il presente documento è costituito da tre sezioni. La prima sezione fornisce informazioni generali sulla Classificazione Internazionale di Prodotti e Servizi (la Classificazione di Nizza) e sul Sistema di Madrid. La seconda sezione tratta dei principi della classificazione applicati dall'IB. La terza sezione si occupa di informazioni pratiche sulla forma accettabile per elencare le indicazioni dei prodotti e dei servizi (ad es. la punteggiatura, le parentesi).

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

L'Accordo di Nizza (dal 1957) stabilisce una classificazione di prodotti e servizi per poter effettuare la registrare dei marchi (la Classificazione di Nizza). La Classificazione di Nizza dovrà essere applicata dagli Stati che sono membri dell'Accordo di Nizza.

Nonostante soltanto 80 Stati siano membri dell'Accordo di Nizza, gli Uffici Marchi di più di 145 Stati ed Organizzazioni Intergovernative usano la Classificazione di Nizza.

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

La Classificazione di Nizza contiene 45 classi: 34 cl. per i prodotti ed 11 cl. per i servizi.

Più specificatamente la Classificazione di Nizza consiste in:

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

2. **Note Esplicative**: le note esplicative spiegano quali prodotti o servizi si intendono o non si intendono appartenenti ad una particolare classe;
3. **Lista Alfabetica**: è una lista di prodotti e servizi, in ordine alfabetico, con l'indicazione del numero della classe nel quale essi dovrebbero essere raggruppati;
4. **Osservazioni Generali**: le osservazioni generali spiegano quale criterio dovrebbe essere applicato se un termine non si trova nella lista alfabetica e non può essere classificato secondo le indicazioni delle note esplicative.

La Lista Alfabetica non è esaustiva, in quanto copre soltanto 8.300 termini secondo la versione della 10^a Edizione. Il valore reale della Classificazione di Nizza sta nel criterio che stabilisce per la Classificazione, nelle Note Esplicative e nelle Osservazioni Generali, nei casi in cui uno specifico prodotto o servizio non sia presente nella Lista Alfabetica.

La Classificazione di Nizza è modificata ed integrata da un Comitato di Esperti, costituito da rappresentanti degli Stati Contraenti dell'Accordo di Nizza.

Il Comitato decide sui cambiamenti da inserire nella Classificazione di Nizza, la quale poi verrà pubblicata annualmente così come revisionata nella nuova versione ed ogni cinque anni e nella nuova edizione.

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

L'Ufficio di Origine

Le domande internazionali vengono ricevute e certificate dall'Ufficio di Origine, che le inoltrerà all'IB. L'Ufficio di Origine deve certificare che i dati che appaiono nella domanda internazionale corrispondono a quelli del marchio nazionale di base. In particolare, l'Ufficio di Origine deve certificare che la lista dei prodotti e servizi che appare nella domanda internazionale è uguale o è coperta dalla corrispondente lista nel marchio di base.

L'Ufficio Internazionale

L'IB deve verificare che le domande internazionali rispecchiano i requisiti applicabili. Secondo la Regola 9(4)(a)(xiii) del Regolamento Comune, "la domanda

internazionale conterrà o indicherà [...] i nomi dei prodotti e servizi [...] raggruppati nelle classi appropriate della Classificazione Internazionale dei Beni e Servizi, ogni gruppo è preceduto dal numero della classe e presentato nell'ordine delle classi di detta Classificazione”.

Inoltre, questa Regola prevede che i prodotti e servizi siano indicati “[...] *in termini precisi, preferibilmente usando le parole che appaiono nella Lista Alfabetica della Classificazione*”.

Quando l’IB giudica che una domanda internazionale non soddisfa i requisiti specificati nella Regola 9(4)(a)(viii) del Regolamento Comune (cioè che l’indicazione delle classi sia incorretta o che i termini non siano sufficientemente precisi) l’IB avvia le procedure stabilite dalla Regola 12 e dalla Regola 13 del Regolamento Comune.

2.1. Basi legali

Regola 12

La Regola 12 del Regolamento Comune stabilisce le procedure secondo le quali l’IB determinerà l’appropriata classificazione delle indicazioni elencate nella domanda internazionale, in associazione con l’Ufficio di Origine, nei casi in cui l’IB non concorda con le indicazioni date dal depositante.

Secondo la Regola 12, l’IB notificherà la sua proposta di classificazione all’Ufficio di Origine, stabilendo – se è il caso – anche l’ammontare delle tasse aggiuntive risultanti da tale proposta. Entro due mesi dalla data di questa notifica, se nessuna comunicazione è pervenuta dall’Ufficio di Origine, l’IB ripeterà la propria proposta in una nuova comunicazione.

L’Ufficio di Origine comunicherà all’IB una opinione sulla proposta entro tre mesi dalla data in cui tale proposta gli è stata notificata. L’IB, tenendo in considerazione questa opinione, potrà confermare o modificare la propria proposta e ne notificherà gli esiti all’Ufficio di Origine.

L’ammontare delle tasse dovute in conseguenza della proposta dell’IB, se dovute, sarà pagato entro tre mesi dalla data della notifica in cui l’IB conferma o modifica la propria proposta. Nel caso in cui l’Ufficio di Origine non abbia comunicato una

opinione all'IB, queste somme dovranno essere pagate entro quattro mesi dalla data di notifica della proposta originaria.

Nel caso in cui le tasse pagate siano di un importo insufficiente, l'IB considererà come abbandonata la domanda e restituirà ogni somma versata a chi ha effettuato il pagamento, tranne il 50 % delle tasse di base.

Laddove invece le tasse versate siano sufficienti e non vi siano ulteriori irregolarità, l'IB registrerà il marchio nel Registro Internazionale con la classificazione e il raggruppamento di prodotti e servizi così come corretti.

In conclusione il depositante, se pur informato direttamente di tutte le comunicazioni inviate dall'IB all'Ufficio di Origine, non può a sua volta inviare una propria risposta direttamente all'IB, il quale infatti non terrà in considerazione tutte le comunicazioni che riceve direttamente dal depositante.

Regola 13

La Regola 13 del Regolamento Comune stabilisce le procedure per poter chiarificare ogni termine o espressione elencato nella domanda internazionale e che l'IB considera essere (i) troppo vago allo scopo della classificazione; (ii) incomprensibile; o (iii) non corretto da un punto di vista linguistico.

Secondo la Regola 13, l'IB notificherà le irregolarità all'Ufficio di Origine e potrà suggerire un termine o una espressione da sostituire oppure potrà suggerire l'eliminazione del termine stesso o dell'espressione in questione.

L'Ufficio di Origine comunicherà una proposta all'IB entro tre mesi dalla data dell'avviso di irregolarità.

Laddove la proposta fatta dall'Ufficio di Origine sia accettabile, l'IB registrerà il marchio tenendo conto di tale proposta.

Quando invece la proposta non sia accettabile o non sia stata fatta alcuna proposta, l'IB potrà: (a) registrare il marchio con il termine dubbio così come era ma con una indicazione che tale termine o espressione è considerato troppo vago ai fini della classificazione, incomprensibile o linguisticamente non corretto; o (b) cancellare d'ufficio tale termine o espressione, quando nessuna indicazione della classe è stata fornita in risposta al rilievo dell'IB.

Come per la Regola precedente, il depositante è informato direttamente di tutte le comunicazioni inviate all'Ufficio di Origine ma non può a sua volta inviare una propria opinione direttamente all'IB, il quale infatti non terrà in considerazione tutte le comunicazioni che riceve direttamente dal depositante.

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

L'IB controlla che le indicazioni dei prodotti e servizi elencati nella domanda internazionale siano raggruppati in conformità con l'edizione e la versione della Classificazione di Nizza in vigore alla data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio di Origine.

La Classificazione di Nizza consiste nella Lista Alfabetica, nei Titoli delle Classi, nelle Note Esplicative e per ogni classe nelle Osservazioni Generali.

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.

Di seguito si riportano alcuni esempi trovati nella Lista Alfabetica della Classificazione di Nizza:

- “*Statuette in metallo comune*” (Cl. 6)
- “*Statuette in metallo prezioso*” (Cl. 14)
- “*Statuette in pietra, cemento o marmo*” (Cl. 19)
- “*Statuette in legno, cera, gesso o plastica*” (Cl. 20)
- “*Statuette in porcellana, ceramica, terracotta o vetro*” (Cl. 21).

- 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’IB 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”.*

Per esempio, “**astucci per smartphones**” è nella Lista Alfabetica nella classe 9 perché gli “**smartphones**” sono classificati in questa classe e l’astuccio è propriamente forgiato per contenere tale prodotto.

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 (ad es. **“mutui bancari”** e **“on-line banking”**).

- 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’IB 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’IB 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.

Al contrario, l'IB accetterà espressioni quali “*fornitura di accesso ad un sito web*” nella classe 38, in quanto si intende come un servizio di telecomunicazioni, o l'espressione “*creazione di sito web*” nella classe 42, in quanto 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*”.

Politiche di esame

L'IB 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'IB 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, quando le indicazioni generali o l'intero titolo di una classe così come previsto nella Classificazione di Nizza vengono elencati in un deposito internazionale, l'IB non emetterà alcun avviso di irregolarità.

Una volta registrato il marchio, i cambiamenti successivi nella Classificazione di Nizza di un particolare titolo di una classe non avrà alcun impatto su quella registrazione internazionale che elenca i prodotti/servizi secondo una vecchia versione di quei Titoli delle Classi (cioè i cambiamenti non verranno applicati retroattivamente alle registrazioni internazionali).

La politica dell'IB di accettare i Titoli delle Classi può differire dalla pratica in uso in qualche Ufficio Nazionale o regionale. Alcuni di questi Uffici non accettano i soli Titoli delle Classi e possono richiedere che il titolare della registrazione internazionale specifichi ulteriormente quei prodotti o servizi per i quali richiede la protezione.

Altri Uffici, pur accettando i Titoli delle Classi, hanno interpretazioni differenti riguardo alla portata della protezione. Nonostante il fatto che l'IB accetti i Titoli delle Classi, infatti per alcuni Uffici Nazionali o regionali alcune indicazioni dei titoli delle Classi non sono accettabili *per sé*, e pregiudicano quindi la decisione di quell'Ufficio per quanto riguarda la determinazione della portata della protezione.

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*”).

Politiche di esame

Secondo il Regolamento Comune, l'IB 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'IB terrà conto del numero della classe indicato nella domanda internazionale, che fornisce il contesto nel quale il prodotto va considerato.

L'IB 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.

Da qui i seguenti principi di classificazione verranno applicati:

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'IB non lo considererà come una irregolarità.

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

- Cl. 11 nel senso di un “*apparecchio per deodorare, non per uso personale*”
- Cl. 21 nel senso di un “*apparecchio per deodorare per uso personale*”

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'IB non lo considererà come una irregolarità.

Per esempio: “*sacchetti da regalo*” può essere accettato nelle seguenti classi:

- Cl. 16 nel senso di “*sacchetti da regalo in carta*”
- Cl. 22 nel senso di “*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'IB non lo considererà come una irregolarità.

Per esempio: “*mobili*” può essere accettato nelle seguenti classi:

- Cl. 20 nel senso di “*mobili [decorazioni]*”
- Cl. 28 nel senso di “*mobili [giocattoli]*”

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'IB non lo considererà come una irregolarità.

Per esempio: “*apri-porte*” può essere accettato nelle seguenti classi:

- Cl. 6 nel senso di “*apri-porte, non elettrico*”
- Cl. 7 nel senso di “*apri-porte elettrico, o pneumatico, 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'IB non lo considererà come una irregolarità.

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

- Cl. 31 nel senso di "*frutti di bosco, freschi*"
- Cl. 29 nel senso di "*frutti di bosco, trattati*"

6. Criteria 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'IB in questo caso 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'IB seguirà la stessa prassi utilizzata nel caso dei prodotti, *mutatis mutandis*.

Di conseguenza, l'IB 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'IB accetterebbe in più di una classe senza bisogno di ulteriori specificazioni.

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

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

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

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

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

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

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

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

“**Pubblicazione**” sarà accettato nelle seguenti classi:

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

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

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

Termini generici

Un termine 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; “**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'IB 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" per specificare prodotti/servizi.

I depositanti frequentemente inseriscono alcune espressioni particolari nella lista di prodotti/servizi per meglio specificare o restringere la portata di un prodotto o di un servizio. L'IB accetta le espressioni di sopra indicate, quando esse sono inserite dopo una indicazione generica e sono seguite dai nomi di specifici prodotti o servizi.

Comunque, l'IB non accetta l'espressione "*ad esempio*". Tale espressione viene comunemente usata per fornire esempi che illustrano puramente l'indicazione che li precede.

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'IB 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'IB 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 chiara descrizione è essenziale per identificare in modo appropriato e per classificare correttamente i prodotti ed i servizi. Alcune definizioni di prodotti/servizi che sono basati su un riferimento di cosa è contenuto in un'altra classe può essere accettabile, mentre in altri casi può non esserlo.

Per esempio, nella classe 29 l'espressione "*verdure, diverse da quelle elencate nella classe 31*" non viene accettata dall'IB. Diversamente, riferimenti incrociati sono possibili quando essi mettono in relazione classi per determinati servizi con classi di prodotti correlati, quando questi riferimenti permettono una chiara indicazione ed una corretta classificazione dell'oggetto della protezione voluta dal depositante.

Per esempio, in cl. 37 "*servizi di installazione per i prodotti summenzionati nella cl. 11*" è accettabile.

2.6. Classificazione di prodotti o servizi specifici.

La classificazione di alcune espressioni è frequentemente affrontata nel processo di classificazione. Di conseguenza, si elencano le seguenti espressioni con la relativa spiegazione per una loro corretta classificazione.

a. Giochi elettronici.

Da Gennaio 2012 (NCL-10^a 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 alcolico.

"*Bevande e vini a basso contenuto alcolico*" 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 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*” (c. 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’IB non accetterà l’espressione generica “*manifattura di prodotti*”. I depositanti dovrebbero specificare i prodotti che intendono con manifatture a per i quali si richiede la registrazione internazionale.

Comunque l’IB accetterà 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.

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. Altre associazioni possono avere scopi sociali o di intrattenimento. Quindi, ogni associazione decide il proprio scopo ed i servizi che può offrire ai propri membri.

I servizi forniti da una associazione ai propri membri vengono classificati, in linea di principio, a seconda della natura del servizio prestato. L’IB considera come termini usati per qualificare tali servizi parole tipo “cioè”, “ovvero” per definire la natura specifica delle attività che vengono svolte.

Per esempio, “*servizi di istruzione e svago prestati da una associazione ai propri membri*” sarà classificato nella cl. 41; “*organizzazione di viaggi da parte di una associazione per i propri membri*” sarà classificato nella cl. 39; “*sottoscrizione di assicurazioni per i propri membri*” nella cl. 36.

Comunque l’IB considera l’espressione “*servizi di associazione, ovvero promozione degli interessi dei propri membri*” come troppo vaga ai fini della classificazione. Inoltre, espressioni quali “*servizi inclusi in questa classe forniti da una associazione ai propri membri*” o “*servizi resi da una associazione ai propri membri*” avrebbero bisogno di essere specificati ulteriormente.

In conclusione, la natura del servizio dovrebbe essere specificata nel senso che essa sia per scopi commerciali (cl. 35) o non-commerciali (cl. 45).

g. Kit.

L’IB 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, “*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’IB 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.

h. Parti e raccordi (o accessori).

L’IB 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’IB accetta senza richiedere ulteriori specifiche le espressioni come *“vendita al dettaglio”* e *“vendita all’ingrosso”* quando esse vengono indicate nella cl. 35.

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.

Politiche di esame. (1)

Poiché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono atte a designare prodotti ben specifici, l’IB 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.

(1) A tale riguardo l’U.I.B.M. chiarisce che tale posizione non viene condivisa dall’Ufficio Italiano 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

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

Nella lista, così come qui sopra appare, le “*vitamine*” non appaiono correlate alla parte che indica “*per uso nella manifattura di integratori alimentari*”; perciò le vitamine verrebbero riclassificate nella cl. 5. Invece l’indicazione avrebbe dovuto presentarsi come segue:

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

Classe 41

“Pubblicazione di libri; giornali”

La lista, così come appare, 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 invece, l’uso appropriato di virgole e/o punti e virgole si dovrebbe fare per indicare una limitazione o per fornire una ulteriore specifica; per esempio:

Classe 12

“Pneumatici per automobili, motocicli e biciclette”

La lista, così come appare qui sopra, fa chiaramente intendere che la protezione viene richiesta per pneumatici di tre tipi di veicoli. Se invece si fosse presentata come segue: “*Pneumatici per automobili; motocicli e biciclette*” si deve intendere la protezione richiesta da una parte per pneumatici per automobili, e dall’altra la protezione per due tipi di veicoli, cioè motocicli e biciclette.

Classe 20

“Tavoli, sedie, cornici; tutti i summenzionati beni fatti in legno”

Nella lista su indicata 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

“Camicette di seta, pantaloni ed abiti”

La lista, così come appare, implica che tutti i beni su elencati sono in seta. Mentre nel caso di: “*Camicette di seta; pantaloni ed abiti*” si intende la

limitazione (in seta) soltanto in riferimento alle camicette, i pantaloni e gli abiti non hanno alcuna limitazione.

Politiche di esame.

Gli esaminatori non effettueranno nei depositi internazionali alcuna modifica *ex officio* riguardo alla punteggiatura, così come essa appare nella lista dei prodotti/servizi, rispetto a come erano stati inoltrati dopo la certificazione dell'Ufficio di Origine che li ha trasmessi.

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'IB 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.

Politiche di esame.

Secondo il quadro giuridico attuale, viene richiesto all'IB di controllare l'appropriata classificazione delle indicazioni di prodotti e servizi elencati in una domanda internazionale. L'IB 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 ripetizioni ed i doppi 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 di abbreviazioni o acronimi

Una abbreviazione è una “forma abbreviata di una parola o di una frase”. Un acronimo è “una abbreviazione formata dalle lettere iniziali di altre parole”. 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).

Politiche 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*” – cl. 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 per propositi 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 in 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. Per esempio “*Paraocchi [selleria]*” (cl. 18) o “*Paraocchi [luci di segnalazione]*” (cl. 9); “*Soccorso stradale di veicoli [riparazione]*” (cl. 37) o “*Soccorso stradale di veicoli [rimorchio]*” (cl. 39).

Le parentesi quadre sono anche usate nella versione inglese della Lista Alfabetica per denotare l’espressione corrispondente usata in America dello

stesso termine. Per esempio “*bendaggi in gesso per scopi ortopedici [casts (Am)]*”.

Politiche 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.

In conclusione, 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.

[Fine delle linee guida]