



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЭКСПЕРТИЗЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ

Июнь 2018 г.

Содержание

Введение	3
1. Международная классификация товаров и услуг (Ниццкая классификация)	4
2. Проверка правильности составления перечней товаров и услуг, содержащихся в международных заявках	4
2.1. Нормативно-правовая база.....	5
2.2. Общие принципы проверки правильности обозначений товаров и услуг, содержащихся в международных заявках.....	10
2.3. Заголовки классов.....	12
2.4. Обозначения, которые могут быть отнесены более чем к одному классу.....	13
2.5. Использование некоторых выражений в перечнях товаров и услуг.....	17
2.5.1. Использование выражений «в частности», «а именно», «то есть» и иных подобных выражений.....	17
2.5.2. Использование выражений «и так далее» или «и т. д.».....	17
2.5.3. Указание «всех товаров» или «всех иных услуг» конкретного класса.....	18
2.5.4. Упоминание в перечне других классов.....	18
2.6. Определение класса конкретных товаров и услуг.....	18
2.7. Использование фирменных наименований.....	20
3. Формат перечня товаров и услуг	21
3.1. Пунктуация.....	21
3.2. Употребление прописных букв и специальных знаков.....	23
3.3. Повторяющиеся обозначения товаров и услуг.....	23
3.4. Употребление при обозначении товаров и услуг формы единственного и множественного числа.....	23
3.5. Употребление определенного артикля.....	24
3.6. Использование сокращений или аббревиатур.....	24
3.7. Использование скобок.....	25

Введение

Настоящий документ содержит рекомендации по вопросам экспертизы обозначений товаров и услуг, используемых в заявках на международную регистрацию знаков (международных заявках), подаваемых в рамках Мадридской системы, проводимой Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Данные рекомендации были впервые представлены участникам круглого стола Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы в июне 2016 г. После указанной встречи Договаривающимся сторонам Мадридской системы и организациям пользователей была предоставлена возможность направить в Международное бюро свои замечания по данным рекомендациям. Доработанная версия рекомендаций (2-я версия) была представлена на круглом столе в июне 2017 г.

Та же процедура была повторена после заседания круглого стола, состоявшегося в июне 2017 г. Соответственно, данная версия рекомендаций представляет собой их третью версию.

Мадридская система дает владельцам товарных знаков возможность испрашивать охрану своих знаков на нескольких территориях с использованием одной международной регистрации. Работа Мадридской системы регулируется Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – «Протокол»).

Для получения международной регистрации владелец товарного знака обязан подать международную заявку через то ведомство товарных знаков Договаривающейся стороны (далее – «ведомство происхождения»), в которое он подал заявку или в котором он получил регистрацию (далее – «базовая регистрация»). Кроме того, обладатель бренда должны быть гражданином такой Договаривающейся стороны, постоянно проживать в ней или иметь в ней действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие (иметь право на подачу).

Ведомство происхождения обязано удостоверить дату получения им международной заявки и соответствие определенных содержащихся в ней сведений данным базовой регистрации. Затем ведомство происхождения обязано передать международную заявку в Международное бюро.

Согласно статье 3(2) Протокола, «[з]аявитель должен указать товары и услуги, для которых испрашивается охрана знака, а также, если возможно, соответствующий класс или классы согласно классификации, учрежденной Ниццким соглашением [...]».

Кроме того, согласно той же статье, «[к]лассификация, указанная заявителем, подлежит проверке Международным бюро, которое осуществляет ее совместно с национальной Администрацией».

Наконец, в статье говорится, что «[в] случае разногласий между указанным ведомством и Международным бюро определяющим является мнение последнего».

Цель публикации данных рекомендаций – проинформировать пользователей Мадридской системы и ведомства о практике работы Международного бюро, помочь пользователям в составлении перечней товаров и услуг в их международных заявках, повысить предсказуемость результатов экспертизы, проводимой Международным бюро, а также способствовать сближению методов работы разных ведомств. Всё это должно способствовать росту эффективности и качества рассмотрения международных заявок в целом.

Следует отметить, что данные рекомендации касаются только принципов, применяемых Международным бюро, и поэтому служит лишь общим ориентиром для пользователей Мадридской системы.

Документ содержит три раздела. В первом разделе приводятся общие сведения о Международной классификации товаров и услуг (Ниццкой классификации) и Мадридской системе. Второй раздел посвящен принципам классификации, применяемым Международным бюро. Третий раздел содержит практические сведения о допустимых форматах, используемых при составлении перечней товаров и услуг (знаках препинания, скобках и т. д.).

1. Международная классификация товаров и услуг (Ниццкая классификация)

Классификация товаров и услуг для целей регистрации товарных знаков (Ниццкая классификация) была учреждена Ниццким соглашением 1957 г. Государства-участники Ниццкого соглашения обязаны применять для этих целей именно Ниццкую классификацию.

Хотя участниками Ниццкого соглашения являются только 84 государства, Ниццкая классификация используется ведомствами товарных знаков более чем 145 государств и межправительственных организаций.

При международной регистрации знаков, осуществляемой Международным бюро в рамках Мадридской системы, применение Ниццкой классификации является обязательным.

Ниццкая классификация содержит 45 классов (34 класса товаров и 11 классов услуг). Классификация включает, в частности, следующие элементы:

1. *Заголовки классов*: общие обозначения областей, к которым в принципе принадлежат товары или услуги;
2. *Пояснения*: положения, разъясняющие, какие товары или услуги следует или не следует относить к тому или иному классу;
3. *Алфавитный перечень*: перечень товаров и услуг, составленный в алфавитном порядке, с указанием номеров классов, к которым они относятся;
4. *Общие замечания*: общее разъяснение критериев, которые должны применяться в тех случаях, когда термин не удастся найти в алфавитном перечне и классифицировать при помощи пояснений.

Алфавитный перечень Ниццкой классификации не является исчерпывающим: 11-е издание классификации (версия 2018 г.) содержит только около 11 тыс. обозначений. Ценность Ниццкой классификации состоит в том, что она устанавливает критерии классификации и содержит пояснения и общие замечания, применяемые в тех случаях, когда конкретный товар или услугу не удастся найти в алфавитном перечне.

Изменения и дополнения к Ниццкой классификации утверждаются Комитетом экспертов, состоящим из представителей Договаривающихся государств Ниццкого соглашения.

Комитет экспертов принимает решения о внесении изменений в Ниццкую классификацию. Изменения вступают в силу и ежегодно публикуются в составе новой версии классификации. Исключение составляют изменения, касающиеся перевода товаров или услуг из одного класса в другой или введения новых классов. Такие изменения именуется «поправками» и вступают в силу по истечении пятилетних периодов пересмотра. По окончании каждого такого периода все изменения и поправки объединяются в новом издании классификации.

2. Проверка правильности составления перечней товаров и услуг, содержащихся в международных заявках

Ведомство происхождения

Ведомство происхождения принимает и регистрирует международную заявку и передает ее в Международное бюро. Ведомство происхождения обязано подтвердить соответствие содержащихся в международной заявке сведений данным базовой регистрации. В частности, оно должно подтвердить, что перечень товаров и услуг, содержащийся в международной заявке, совпадает с соответствующим перечнем, содержащимся в базовой регистрации, или охватывается им.

Международное бюро

Международное бюро обязано проверить международную заявку на соответствие установленным требованиям. Согласно правилу 9(4)(a)(xiii) Общей инструкции, «[м]еждународная заявка содержит или

указывает [...] названия товаров и услуг [...] сгруппированных по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг, причем каждой группе предшествует номер класса и каждая группа представляется в порядке расположения классов в этой Классификации».

Кроме того, указанное правило предусматривает, что товары и услуги указываются «[...] в точных терминах, предпочтительно с использованием слов, фигурирующих в алфавитном перечне указанной Классификации».

Если Международное бюро выявляет несоответствие международной заявки требованиям правила 9(4)(а)(хiii) Общей инструкции (то есть неверное указание классов или использование недостаточно четких обозначений товаров или услуг), Международное бюро обязано выполнить действия, предусмотренные правилами 12 и 13 Общей инструкции.

2.1. Нормативно-правовая база

Правило 12

Правило 12 Общей инструкции предусматривает действия Международного бюро по правильной классификации обозначений товаров и услуг, содержащихся в международной заявке, совместно с ведомством происхождения, в тех случаях, когда Международное бюро не согласно с классификацией, предложенной заявителем.

Согласно правилу 12, Международное бюро обязано направить в ведомство происхождения свое классификационное предложение, указав суммы пошлин, причитающихся к уплате в случае принятия его предложения (если такая необходимость возникает). Если Международное бюро не получает от ведомства происхождения никакого ответа в течение двух месяцев после направления такого сообщения, оно обязано направить повторное сообщение со своим предложением.

Хотя заявитель информируется обо всех сообщениях, направляемых в ведомство происхождения, он не имеет возможности направить свое мнение непосредственно в Международное бюро. Международное бюро не рассматривает сообщения, направляемые заявителями напрямую.

Ведомство происхождения обязано направить в Международное бюро свое мнение о классификационном предложении Международного бюро в течение трех месяцев с даты его получения. По просьбе заявителя ведомство происхождения может ходатайствовать об удалении из международной заявки тех обозначений, к которым относится классификационное предложение Международного бюро.

Учитывая мнение ведомства происхождения, Международное бюро может снять, подтвердить или изменить свое классификационное предложение, направив в ведомство происхождения соответствующее уведомление и сообщив об этом заявителю.

Пошлины, причитающиеся к уплате в соответствии с классификационным предложением Международного бюро, при наличии таковых, подлежат уплате в течение трех месяцев с даты того уведомления, которым Международное бюро подтверждает или изменяет свое предложение. Если ведомство происхождения не сообщает Международному бюро своего мнения, они подлежат уплате в течение четырех месяцев с даты направления Международным бюро его первоначального предложения.

В случае недоплаты пошлин Международное бюро обязано считать делопроизводство по заявке прекращенным и вернуть стороне, совершившей платеж, любые уплаченные пошлины за вычетом 50% установленной базовой пошлины.

В случае уплаты пошлин в достаточном размере и при отсутствии каких-либо иных нарушений Международное бюро вносит знак в Международный реестр с той классификацией, которую оно считает правильной.

Правило 13

Правило 13 Общей инструкции устанавливает процедуру, позволяющую уточнить любой термин или выражение, которые содержатся в международной заявке и которые Международное бюро считает (i) слишком неопределенными для целей классификации; (ii) непонятными; или (iii) неверными с языковой точки зрения.

Согласно правилу 13, Международное бюро обязано уведомить об этом ведомство происхождения, и может либо предложить использовать альтернативный термин или выражение, либо удалить спорный термин или выражение.

Как и в случае предыдущего правила, хотя заявитель информируется обо всех уведомлениях, направляемых в ведомство происхождения, он не имеет возможности направить свое мнение непосредственно в Международное бюро. Международное бюро не рассматривает никакие сообщения, направляемые заявителями напрямую.

Ведомство происхождения обязано направить свое предложение Международному бюро в течение трех месяцев с даты получения его сообщения.

Если Международное бюро признаёт предложение ведомства происхождения приемлемым, оно регистрирует знак с учетом этого предложения.

Если Международное бюро признает предложение неприемлемым или никакого предложения не поступает, Международное бюро обязано либо (a) зарегистрировать знак со спорным термином или выражением и с указанием, что Международное бюро считает такой термин или выражение слишком неопределенными для целей классификации, непонятными или неверными с языковой точки зрения; или (b) удалить такой термин или выражение, если для него не был указан класс.

Пример уведомления, направленного Международным бюро
в соответствии с правилами 12 и 13 Общей инструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ

ВНИМАНИЮ:

Нарушение (нарушения) требований, о котором (которых) идет речь в настоящем уведомлении, должно быть устранено (должны быть устранены) ведомством происхождения.

Ответ на данное уведомление должен быть получен Международным бюро не позднее **11 июня 2017 г.** Просьба указывать во всей вашей переписке с Международным бюро референс ВОИС **1234567890**.

Кас.: Международная заявка на основе регистрации № **402418**
в отношении знака, внесенного в базу **ROMARIN**
на имя **ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Дата получения международной заявки ведомством происхождения: 25 января 2017 г.
Дата получения международной заявки Международным бюро: 16 февраля 2017 г.

Наш референс: EN-I/1234567890/JS
Референс ведомства: MM201604860R
Референс заявителя: ER/YR/9201500203/SMS
Эксперт: Джон Смит
Телефон: +412222222
Адрес электронной почты: madrid.infoline@wipo.int

Мы подтверждаем получение вышеуказанной международной заявки.

Экспертиза данной заявки выявила указанные ниже несоответствия:

НАРУШЕНИЕ (НАРУШЕНИЯ) ТРЕБОВАНИЙ, КАСАЮЩЕЕСЯ (КАСАЮЩИЕСЯ) КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ: ПОДЛЕЖИТ (ПОДЛЕЖАТ) ИСПРАВЛЕНИЮ ВЕДОМСТВОМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (правило 12).

1. Международное бюро считает, что товары и/или услуги, перечисленные в международной заявке, отнесены к несоответствующим классам Международной классификации товаров и услуг (правило 9(4)(a)(xiii)). В связи с этим Международное бюро предлагает изменить классификацию следующих терминов:

перенести обозначение «брелки для мобильных телефонов» из класса 9 в класс 26, по аналогии с наименованием «брелки, кроме брелков для ювелирных изделий, брелков для ключей или цепочек для ключей» согласно NCL 260133.

- Подробнее см. наше приложение MGS (Менеджер товаров и услуг Мадридской системы») по адресу: <http://www.wipo.int/mgs>.

Предлагаемое классификационное действие может означать необходимость уплаты дополнительных пошлин (см. прилагаемый финансовый документ).

Международному бюро может быть направлено мнение по данному предложению. Любое такое мнение должно быть направлено **ЧЕРЕЗ ВЕДОМСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ в течение трех месяцев с даты настоящего уведомления, то есть не позднее 11 июня 2017 г.**

В противном случае знак будет зарегистрирован **с классификацией, предложенной Международным бюро**. Если, однако, данное предложение влечет за собой необходимость уплаты дополнительных пошлин, и такие пошлины не будут уплачены в течение четырех месяцев с даты настоящего уведомления, делопроизводство по международной заявке будет **прекращено**.

Заявителям настоятельно рекомендуется проверять наличие и классификацию интересующих их терминов в «Менеджере товаров и услуг Мадридской системы» по адресу: <http://www.wipo.int/mgs>.

НАРУШЕНИЕ (НАРУШЕНИЯ) ТРЕБОВАНИЙ, КАСАЮЩЕЕСЯ (КАСАЮЩИЕСЯ) ОБОЗНАЧЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ: ПОДЛЕЖИТ (ПОДЛЕЖАТ) ИСПРАВЛЕНИЮ ВЕДОМСТВОМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

2. Международное бюро считает приведенный ниже термин (термины), содержащийся (содержащиеся) в перечне товаров и/или услуг, слишком неопределенным (неопределенными) для целей классификации (правило 13):

- 1) «наглазные щитки» (класс 9)
- 2) «приспособления для измерения характеристик интегральных микросхем» (класс 9)

В связи с этим Международное бюро предлагает использовать следующие термины:

- 1) «солнцезащитные щитки» (класс 9) или «щитки для шлемов» (NCL 090047)
- 2) «оборудование для измерения характеристик интегральных микросхем» (класс 9)

ПРОСЬБА НАПРАВЛЯТЬ ВАШ ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ВАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО, А НЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ВОИС.

В Международное бюро может быть направлено предложение об использовании иного термина (терминов). Любое такое предложение должно быть направлено **ЧЕРЕЗ ВЕДОМСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ в течение трех месяцев** с даты получения настоящего уведомления, то есть не позднее **11 июня 2017 г.** Если в течение указанного периода ни одно предложение, приемлемое для Международного бюро, не будет получено, Международное бюро внесет термин (термины), фигурирующие в международной заявке, в данные международной регистрации с указанием о том, что, по мнению Международного бюро, приводимый термин (термины) является (являются) слишком неопределенным (неопределенными) для целей классификации.

Заявителям настоятельно рекомендуется проверять наличие и классификацию интересующих их терминов в «Менеджере товаров и услуг Мадридской системы» по адресу: <http://www.wipo.int/mgs>.

Приложение к уведомлению о нарушении требований, касающемуся международной заявки, основанной на национальной заявке или национальной регистрации № 402418

Наш референс: EN-I/1234567890/JS
 Референс ведомства: MM201604860R
 Референс заявителя: ER/YR/9201500203/SMS

	Шв. франки
Базовая пошлина при наличии любого цветного изображения знака	
(Заявка согласно Протоколу):	903,00
Индивидуальная пошлина (международная заявка): CN	249,00
Индивидуальная пошлина за каждый дополнительный класс (международная заявка): CN	125,00
Индивидуальная пошлина (международная заявка): EM	912,00
Индивидуальная пошлина (международная заявка): US	301,00
Индивидуальная пошлина за каждый дополнительный класс (международная заявка): US	301,00

Итого к уплате:	2 791,00

2.2. Общие принципы проверки правильности обозначений товаров и услуг, содержащихся в международных заявках

Международное бюро проверяет обозначения товаров и услуг, содержащиеся в международных заявках, на предмет правильности их отнесения к классам в соответствии с изданием и версией Ниццкой классификации, действующими на дату, в которую международная заявка была получена и подтверждена ведомством происхождения, или на дату, на которую международная заявка была получена Международным бюро, если такая заявка была получена Международным бюро по истечении двухмесячного срока, предусмотренного статьей 3(4) Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Ниццкая классификация состоит из перечня классов с пояснениями и алфавитного перечня товаров и услуг. Если продукт или услуга не содержатся в алфавитном перечне и не могут быть отнесены к тому или иному классу при помощи перечня классов и пояснений, применяются следующие критерии, предусмотренные общими замечаниями, разработанными Комитетом экспертов Ниццкого союза:

Классификация товаров

- (a) «Готовое изделие в принципе классифицируется на основании его функции или назначения. Если функция или назначение готового изделия не указаны ни в одном из заголовков классов, оно классифицируется по аналогии с другими сравнимыми готовыми изделиями, упоминаемыми в алфавитном перечне. Если такие изделия найти не удастся, применяются вспомогательные критерии, такие как материал, из которого изготовлено изделие, или принцип его действия».

Например, «кожаные куртки» относятся к классу 25, поскольку они являются по своей функции или назначению предметом одежды. То, что они изготавливаются из кожи, не означает, что их можно также отнести к классу 18.

Кроме того, к классу 25, согласно алфавитному перечню Ниццкой классификации, отнесен термин «кожаная одежда», который охватывает термин «кожаные куртки».

В принципе, материал, из которого изготовлено изделие – это дополнительный момент, который следует учитывать только в том случае, если изделие нельзя отнести к конкретному классу в соответствии с его функцией или назначением.

«Статуэтка» – это пример готового изделия, которое нельзя отнести к конкретному классу по его функции или назначению. Статуэтка – это «фигурка, особенно изображающая человека»¹, которая может использоваться, например, в художественных, декоративных или религиозных целях. Именно поэтому статуэтки относятся к тем или иным классам исходя из материала, из которого они изготавливаются.

- (b) «Готовое изделие, представляющее собой сложный многофункциональный объект (например, часы со встроенным радио), может быть отнесено ко всем классам, соответствующим любой из его функций или любому из его назначений. Если такие функции или назначение не упоминаются ни в одном из заголовков классов, применяются другие критерии, указанные в пункте (a) выше».

Изделия могут иметь больше одной функции или назначения, и в таких случаях Международное бюро допускает их отнесение к любому из классов, соответствующих их функциям или назначению.

Например «часы со встроенным радиоприемником» могут быть признаны относящимися к классу 9 и/или 14, поскольку они работают как «радиоприемник» (класс 9) или как «часы» (класс 14).

¹ “figurine, n.” Oxford Living Dictionaries. 2016, Oxford University Press.
<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/figurine> (accessed May 26, 2016).

Более распространенным является выражение «будильник с радиоприемником», и такое изделие действительно может быть отнесено и к классу 9, и к классу 14, и определяется как «комбинация радиоприемника и будильника, который может быть настроен так, чтобы радио включалось автоматически в желаемое время»².

- (c) «Необработанное сырье или полуфабрикаты в принципе относятся к конкретному классу в соответствии с материалом, из которого они состоят».

Необработанное сырье или полуфабрикаты по своей сути не имеют функции или назначения. Соответственно, сырье относится к тому или иному классу в зависимости от вида материала, из которого оно состоит.

С сырьем не следует путать некоторые готовые изделия. Так, «поваренная соль», назначение которой – служить в качестве приправы к пище, относится к классу 30, и её не следует путать с «сырой солью», относящейся к классу 1.

- (d) «Изделия, служащие частью других изделий, в принципе относят к тому же классу, что и такие другие изделия, только в тех случаях, когда они не могут при обычных условиях использоваться для других целей. Во всех других случаях применяется критерий, приведенный выше в пункте (a)».

Например, «щетки для пылесосов» относят к классу 7, как и сами пылесосы, а не к классу 21, к которому относят большинство «щеток».

- (e) «Если изделие, будь то готовое или иное, относится к тому или иному классу в зависимости от материала, из которого оно состоит, и при этом в его состав входят различные материалы, его классификация в принципе осуществляется по материалу, из которого оно состоит по преимуществу».

Таким образом, «молочные напитки, состоящие в основном из молока», относятся к классу 29; однако, «кофейные напитки с молоком» относятся к классу 30, поскольку в них молоко лишь добавлено и не является их основной составляющей.

- (f) «Чехлы для изделий в принципе относят к тому же классу, что и сами изделия, для которых они предназначены».

Так, «чехлы для смартфонов» и «сумки для ноутбуков» относят к классу 9, поскольку к этому классу относят сами «смартфоны» и «ноутбуки», а чехлы и сумки предназначены для помещения в них этих изделий.

Аналогичным образом, хотя «спортивные сумки» относят к классу 18, «сумки для теннисных ракеток» относят к классу 28, поскольку к этому классу принадлежат сами «теннисные ракетки».

Классификация услуг

- (a) «Услуги в принципе классифицируются в соответствии с областями деятельности, указанными в заголовках классов услуг и пояснениях к ним, или, если такие области не указаны – по аналогии с другими сравнимыми услугами, включенными в алфавитный перечень».

Например, «банковское и финансовое планирование» относится к классу 36, поскольку это услуги, связанные с финансовыми вопросами.

- (b) «Услуги аренды в принципе относятся к тем же классам, что и услуги, оказываемые при помощи арендуемых объектов (например, аренда телефонов относится к классу 38). Услуги лизинга аналогичны услугам аренды и поэтому классифицируются таким же

² “radio alarm clock, n.” Oxford living Dictionaries. 2016. Oxford University Press, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/radio-alarm-clock> (accessed May 26, 2016).

образом. Однако услуги покупки в рассрочку или аренды с последующей покупкой относятся к классу 36, как финансовые услуги».

- (с) «Услуги, связанные с оказанием консультаций или предоставлением информации в принципе относятся к тем же классам, что и услуги, касающиеся объекта консультаций или информации – например, консультации по транспортным вопросам (класс 39), консультации по вопросам управления предприятиями (класс 35), финансовые консультации (класс 36) или косметические консультации (класс 44). Оказание консультаций или предоставление информации при помощи электронных средств (например, телефонов или компьютеров) не влияет на классификацию этих услуг».
- (d) «Услуги, оказываемые в рамках франчайзинга, в принципе относятся к тому же классу, что и конкретные услуги, оказываемые правообладателем (например, деловые консультации по вопросам франчайзинга (класс 35), финансовые услуги по вопросам франчайзинга (класс 36), юридические услуги по вопросам франчайзинга (класс 45))».

Международное бюро считает выражение, используемое в международной заявке, слишком неопределенным для целей классификации, если такое выражение не содержит указания области деятельности, в которой оказывается услуга. Поэтому Международное бюро сочло бы выражение «организация вебсайта» слишком неопределенным, поскольку характер услуги и, что наиболее важно, область деятельности были бы неясны. Область деятельности следует в принципе указывать в самом начале определения услуги.

Так, Международное бюро не отнесло бы услугу, определяемую как «организация вебсайта, содержащего деловую информацию», к классу 35, поскольку определение услуги содержит указание средств ее оказания. Напротив, Международное бюро отнесло бы услугу, определяемую как «предоставление деловой информации через вебсайт», к классу 35. Аналогичным образом, Международное бюро отнесло бы услугу, определяемую как «предоставление финансовой информации через вебсайт», к классу 36, но не отнесло бы к этому классу услугу, определяемую как «организация вебсайта, содержащего финансовую информацию».

Кроме того, Международное бюро отнесло бы услугу, определенную как «обеспечение доступа к вебсайту», к классу 38, признавая ее услугой связи, или отнесло бы услугу «хостинг вебсайта» к классу 42, признавая ее технической услугой.

2.3. Заголовки классов

Заголовки классов обозначают в общем виде области деятельности, к которым в принципе принадлежат товары и услуги соответствующего класса.

Решения о внесении изменений в заголовки классов принимаются Комитетом экспертов Ниццкого союза.

Заголовки классов включают ряд «общих обозначений» товаров или услуг, разделенных точками с запятой.

Например, заголовок класса 12 выглядит следующим образом:

«Транспортные средства; устройства для перемещения по суше, воздуху или воде»

Таким образом, заголовок класса 12 включает в себя два общих обозначения: «транспортные средства» и «устройства для перемещения по суше, воздуху или воде».

Подход при проведении экспертизы

Международное бюро признает заголовки классов или содержащиеся в них общие обозначения понятными, правильными в языковом отношении и достаточно точными обозначениями, и считает, что их использование представляет собой правомерное указание товаров и услуг для целей классификации.

В связи с этим Международное бюро принимает заголовки классов в качестве обозначений товаров

и услуг в международных заявках. Заголовки классов могут даваться полностью или частично, в виде только некоторых из входящих в них общих обозначений.

Таким образом, Международное бюро не считает использование в международной заявке общих обозначений или целых заголовков классов, содержащихся в Ниццкой классификации, нарушением существующих требований.

Подход Международного бюро, допускающего использование заголовков классов, может не совпадать с подходом некоторых национальных или региональных ведомств. Некоторые из таких ведомств не считают заголовки классов достаточным обозначением и могут требовать от владельца международной регистрации более детального обозначения товаров или услуг, в отношении которых испрашивается охрана.

Кроме того, между Договаривающимися сторонами, которые допускают частичное или полное использование заголовков классов Ниццкой классификации, возможны расхождения по вопросу о том, к каким именно товарам и услугам относится заголовок того или иного класса.

После регистрации знаков Международным бюро изменения заголовка конкретного класса уже не влияют на международные регистрации, в которых использовалась более старая версия заголовка этого класса (то есть такие изменения не имеют обратной силы в отношении международных регистраций).

2.4. Обозначения, которые могут быть отнесены более чем к одному классу

Некоторые обозначения товаров или услуг могут быть отнесены более чем к одному классу.

Например, «дезодоранты» могут быть отнесены либо к классу 3 (включающему «дезодоранты для людей или животных»), либо к классу 5 (включающему «дезодоранты, кроме дезодорантов для людей или животных»).

Подход при проведении экспертизы

Согласно Общей инструкции, Международное бюро должно требовать, чтобы обозначение товаров и услуг, перечисляемых в международной заявке, было понятным, правильным в языковом отношении и достаточно точным, чтобы обеспечивать их правильную классификацию.

Товары

Согласно общим замечаниям, входящим в Ниццкую классификацию, готовые изделия относятся к тому или иному классу в соответствии с их назначением или функцией, как они определены соответствующим заголовком класса Ниццкой классификации и пояснениями. Если назначение или функция конкретного готового изделия не упоминаются ни в каком из заголовков классов, изделие может быть классифицировано по другим критериям, например, по материалу, из которого оно изготовлено, или по принципу его действия.

Таким образом, конкретное готовое изделие, в зависимости от того, как оно определено, может быть отнесено более чем к одному классу.

В процессе классификации Международное бюро принимает во внимание номер класса, указываемый в международной заявке и задающий общий контекст, в котором должно рассматриваться изделие. Если обозначение изделия является достаточно осмысленным в контексте данного класса, изделие может быть отнесено к этому классу без дальнейшей конкретизации.

В связи с этим применяются следующие принципы классификации:

1. Назначение:

Если конкретное изделие может быть отнесено, согласно его предполагаемому назначению, более чем к одному классу и указан любой из применимых классов, Международное бюро признает такое указание.

Пример:

«дезодорирующее устройство» может быть отнесено

- к классу 11, включающему «дезодорирующие устройства не для личного пользования»
- к классу 21, включающему «дезодорирующие устройства для личного пользования»

«морская вода» может быть отнесена

- к классу 5, включающему «морскую воду для лечебных ванн»
- к классу 30, включающему «морскую воду для приготовления пищи»

2. Материал:

Если какое-то конкретное изделие может быть отнесено более чем к одному классу в соответствии с материалом, из которого оно изготовлено, и указан любой из применимых классов, Международное бюро признает такое указание.

Пример:

«статуэтки» могут быть отнесены

- к классу 6, включающему «статуэтки из недорогих металлов»
- к классу 14, включающему «статуэтки из драгоценных металлов»
- к классу 16, включающему «статуэтки из папье-маше»
- к классу 19, включающему «каменные, бетонные или мраморные статуэтки»
- к классу 20, включающему «деревянные, восковые, гипсовые или пластмассовые статуэтки»
- к классу 21, включающему «фарфоровые, керамические, глиняные или стеклянные статуэтки»

«Подарочные сумки » могут быть отнесены

- к классу 16, включающему «бумажные подарочные сумки»
- к классу 22, включающему «подарочные сумки из ткани»

3. Функция:

Если конкретное изделие может быть отнесено более чем к одному классу в соответствии с его функцией и при этом указан любой из применимых классов, Международное бюро признает такое указание.

Пример:

«Роботы» могут быть отнесены

- к классу 7, включающему «промышленных роботов»
- к классу 10, включающему «медицинских роботов»
- к классу 28, включающему «игрушечных роботов»

«Противозачаточные средства» могут быть отнесены

- к классу 5, включающему «химические противозачаточные средства»
- к классу 10, включающему «нехимические противозачаточные средства»

4. Принцип действия:

Если конкретное изделие может быть отнесено более чем к одному классу в соответствии с

принципом его действия и при этом указан любой из применимых классов, Международное бюро признает такое указание.

Пример:

«Механизмы открывания дверей» могут быть отнесены

- к классу 6, включающему «механизмы открывания дверей, неэлектрические»
- к классу 7, включающему «механизмы открывания дверей, электрические» или «пневматические», или «гидравлические»

5. Характер:

Если конкретное изделие может быть отнесено более чем к одному классу по признаку того, что оно не подвергалось переработке, является полуфабрикатом, либо подвергалось переработке или консервации, и при этом указан любой из применимых классов, Международное бюро признает такое указание.

Пример:

«Ягоды» могут быть отнесены

- к классу 29, включающему «переработанные ягоды»
- к классу 31, включающему «свежие ягоды»

«Акриловые смолы» могут быть отнесены

- к классу 1, включающему «непереработанные акриловые смолы»
- к классу 17, включающему «полуфабрикаты акриловых смол»

6. Смешанные критерии:

Тем не менее, если конкретное изделие может быть отнесено более чем к одному классу в соответствии с более чем одним из пяти указанных выше критериев, но при этом указывается только один из применимых классов, Международное бюро НЕ признаёт такое обозначение и направляет уведомление о нарушении требований с просьбой о дальнейшей конкретизации.

Пример:

Обозначение «трубы/трубки» (pipes) не может быть принято в таком виде, поскольку оно может быть отнесено к семи разным классам: по материалу изготовления (например, стальные трубы), по назначению (например, водопроводные трубы) или по функции (например, курительные трубки):

- класс 6: «металлические трубы», «стальные трубы», «металлические дренажные трубы», «металлические сточные трубы», «металлические водопроводные трубы», «металлические трубы центрального отопления»
- класс 7: «газовые резак» (cutting blow pipes), «паяльные горелки» (soldering blow pipes), «автомобильные выхлопные трубы»
- класс 11: «водопроводные трубы для санитарно-технических систем», «бойлерные трубы для отопительных систем»
- класс 15: «органные трубы», «музыкальные камертоны» (music pitch pipes)
- класс 17: «брезентовые рукава», «неметаллические гибкие шланги»
- класс 19: «неметаллические дренажные трубы», «неметаллические жесткие трубы», «неметаллические сточные трубы», «неметаллические водопроводные трубы»
- класс 34: «курительные трубки»

Обозначение «двери» не может быть принято в таком виде, поскольку оно может быть отнесено к пяти разным классам: по материалу изготовления (например, «металлические двери») или по назначению (например, «мебельные двери»):

- класс 6: «металлические двери»
- класс 11: «двери для душевых комнат и кабин»
- класс 12: «двери для транспортных средств»
- класс 19: «неметаллические двери»
- класс 20: «мебельные двери»

Услуги

Согласно общим замечаниям, содержащимся в Ниццкой классификации, услуги в принципе относятся к тем или иным классам в соответствии с областями деятельности, к которым они относятся, определяемым заголовками соответствующих классов и пояснениями к ним.

Как и в случае готовых изделий, конкретная услуга, в зависимости от того, как она определена, может быть отнесена более чем к одному классу. В таких случаях Международное бюро применяет, с необходимыми корректировками, тот же подход, что и при классификации готовых изделий.

Таким образом, Международное бюро признает обозначение услуги, если такое обозначение имеет достаточный смысл в контексте конкретного класса и позволяет отнести услугу к соответствующему классу без дальнейшей конкретизации.

Ниже приводятся примеры обозначений услуг, которые Международное бюро относит более чем к одному классу без дальнейшей конкретизации.

«Услуги служб размещения» могут быть отнесены

- к классу 36, включающему «услуги размещения для проживания [квартиры]»
- к классу 43, включающему «услуги размещения для проживания [гостиницы, пансионаты]»

услуги «бронирования» могут быть отнесены

- к классу 39, включающему «бронирование мест на транспорте»
- к классу 41, включающему «бронирование мест на зрелищных мероприятиях»

«Истребление вредителей» может быть отнесено

- к классу 37, включающему «истребление вредителей, иначе как в сельском хозяйстве, рыбоводном хозяйстве, растениеводстве и лесном хозяйстве»
- к классу 44, включающему «истребление вредителей в сельском хозяйстве, рыбоводном хозяйстве, растениеводстве и лесном хозяйстве»

«Услуги верстки» могут быть отнесены

- к классу 35, включающему «услуги верстки для целей рекламы»
- к классу 41, включающему «услуги верстки для целей, не относящихся к рекламе»

«Организация выставок» может быть отнесена

- к классу 35, включающему «организацию выставок в коммерческих или рекламных целях»
- к классу 41, включающему «организацию выставок в культурных или образовательных целях»

«Публикация» может быть отнесена

- к классу 35, включающему «публикацию текстов для распространения информации»
- к классу 41, включающему «публикацию книг» и «публикацию текстов, не связанную с распространением информации»

«Организация показов мод» может быть отнесена

- к классу 35, включающему «организацию показов мод в рекламных целях»
- к классу 41, включающему «организацию показов мод в развлекательных целях»

Общие термины

Общий термин – это термин, фигурирующий в алфавитном перечне Ниццкой классификации в связи с конкретным классом (который именуется его «естественным классом») и в связи с другими классами, в зависимости от способа его определения. Общие термины помечены в алфавитном перечне звездочкой.

Примерами общих терминов могут служить «кислоты» в классе 1, «абразивные материалы» в классе 3, «якоря» в классе 6, «системы сигнализации» в классе 9, «сумки» в классе 18, «урны» в классе 21, «войлок» в классе 24, «маты и коврики» в классе 27, «строительство» в классе 37, «составление текстов» в классе 41 и «аренда подвижных зданий и сооружений» в классе 43.

Эксперт обязан направить уведомление о нарушении требований, если общий термин отнесен в международной заявке к классу, который не является его «естественным классом», без какой-либо дополнительной конкретизации. В этом случае заявитель обязан дополнительно конкретизировать определение изделия или услуги, для которых испрашивается охрана, в целях их надлежащей классификации.

Например, Международное бюро относит термин «одежда» к классу 25, но не к классу 9. В данном случае заявитель обязан будет определить термин дополнительно: например, «противопожарная одежда».

Другой пример: Международное бюро относит термин «брокерские услуги» к классу 36, но не к классу 39. В этом случае заявитель может, например, уточнить определение услуг как «брокерские услуги для грузовых перевозок».

2.5. Использование некоторых выражений в перечнях товаров и услуг

2.5.1. Использование выражений «в частности», «а именно», «то есть» и иных подобных выражений

Заявители часто используют при перечислении товаров и услуг определенные выражения в порядке дополнительного уточнения (например, «в частности», «особенно», «включая») или ограничения (например, «а именно», «то есть») перечня товаров и услуг. Международное бюро признает такие выражения в тех случаях, когда за ними следуют наименования конкретных товаров или услуг.

Пример:

- класс 9: Компьютерное программное обеспечение, в частности, игровое компьютерное программное обеспечение
- класс 12: Автомобили, а именно, спортивные автомобили

Международное бюро также допускает выражения, которые могут приводиться в конце перечня товаров и услуг для его дополнительного уточнения или сужения.

Пример:

- класс 44: Ландшафтное садоводство; устройство и обслуживание участков зелёных насаждений; услуги стрижки газонов; все вышеперечисленные услуги, касающиеся общественных парков и садов.

2.5.2. Использование выражений «и так далее» или «и т. д.»

Иногда заявители используют выражения «и так далее» или «и т. д.» для распространения охраны

на товары или услуги, сходные с товарами или услугами, уже названными в классе, но без их конкретизации.

Международное бюро не допускает использования таких выражений, поскольку они недостаточно точны и не обеспечивают точной идентификации товаров и услуг, в отношении которых испрашивается охрана.

2.5.3. Указание «всех товаров» или «всех иных услуг» конкретного класса

Международное бюро не допускает использования таких выражений, как «все товары класса X», «все услуги данного класса», «все остальные товары данного класса». Согласно правилу 9(4)(xiii) Общей инструкции, заявители обязаны указывать «названия товаров и услуг, в отношении которых испрашивается международная регистрация знака».

Во всех случаях, когда такие выражения используются либо сами по себе (то есть без перечисления каких-либо товаров или услуг), либо вместе с реальными наименованиями товаров или услуг, эксперты обязаны направлять уведомления о нарушении правила 13 Общей инструкции.

2.5.4. Упоминание в перечне других классов

Четкое обозначение товаров и услуг – это обязательное условие их правильной идентификации и классификации. Обозначение товаров и услуг путем ссылки на информацию, относящуюся к другому классу, не признаются Международным бюро для целей классификации.

Например, такие выражения, как «компьютерное программное обеспечение для оказания услуг класса 36» применительно к классу 9 или «услуги установки и монтажа, относящиеся к изделиям, упоминаемым в классе 11 выше» применительно к классу 37, не принимаются Международным бюро.

Таким образом, Международное бюро признает наличие в перечне товаров и услуг упоминаний других классов нарушением правила 13 Общей инструкции.

2.6. Определение класса конкретных товаров и услуг

Отнесение некоторых обозначений товаров и услуг к определенному классу может быть более сложной задачей. Ниже приводятся некоторые примеры, призванные проиллюстрировать надлежащий подход классификации товаров и услуг.

(a) Электронные игры

С января 2012 г. (NCL10-2012) все электронные игровые устройства относятся к классу 28. Игровое программное обеспечение, независимо от характера самих игр, по-прежнему относится к классу 9.

(b) Слабоалкогольные напитки или вина

«Слабоалкогольные напитки» и «слабоалкогольные вина» относятся, независимо от их крепости, к классу 33. Ниццкая классификация не устанавливает конкретного спиртового содержания, которое должен иметь напиток или вино, чтобы считаться алкогольным или неалкогольным. В классификации говорится только, что все алкогольные напитки относятся к классу 33, кроме пива, которое относится к классу 32.

(c) Фильтры и фильтрующие материалы

Фильтры представляют собой готовые изделия и относятся, в соответствии с их функцией или назначением, или к тому же классу, что и продукты, в состав которых они входят, например «фильтры, входящие в состав двигателей или машин» (класс 7), «фильтры [фотография]» (класс 9), «фильтры для ультрафиолетового излучения медицинского назначения (класс 10), «фильтры, входящие в состав электрических кофеварок или устройств подачи воды» (класс 11), «сигаретные фильтры» (класс 34).

Фильтрующие материалы классифицируются по материалу, из которого они изготавливаются, например, «бумажные фильтрующие материалы» (класс 16), «тканевые фильтрующие материалы» (класс 24) и «фильтрующие материалы [полуфабрикаты вспененных материалов или пластмассовые пленки]» (класс 17).

(d) Клапаны

Клапаны – это готовые изделия, которые классифицируются по их функции или назначению или относятся к тому же классу, что и изделия, в состав которых они входят, например «клапаны для машин и механизмов» (класс 7), «клапаны для детских бутылочек» (класс 10), «клапаны автомобильных шин» (класс 12), «клапаны для музыкальных инструментов» (класс 15).

Если классификация указанным выше способом невозможна, клапаны классифицируют в соответствии с материалом, из которого они изготовлены, например «клапаны из кожи» (класс 18), «клапаны из резины или вулканизированного волокна» (класс 17), «пластмассовые клапаны для водопроводных труб» (класс 20).

(e) «Изготовление товаров»

Международное бюро не признает общего выражения «изготовление товаров».

Тем не менее, Международное бюро признает выражения «изготовление товаров по заказу для других лиц» или «изготовление товаров по заказу клиентов» в качестве услуги, которая относится к классу 40, поскольку изготовление товаров по заказу прямо упоминается в пояснениях к Ниццкой классификации.

Выражение «изготовление товаров по заказу для других лиц» может в разной степени признаваться Международным бюро и национальным или региональным ведомством. Законодательные или административные положения, регулирующие работу таких ведомств, могут требовать более конкретного определения таких услуг.

(f) Услуги, оказываемые объединениями

Объединение – это «группа людей, созданная для достижения общей цели»³. Одни объединения могут оказывать образовательные услуги или услуги, связанные с защитой прав и лоббированием интересов их членов, другие могут преследовать социальные или развлекательные цели.

Услуги, оказываемые объединением своим членам, в принципе классифицируются в соответствии с характером оказываемых услуг. Для определения конкретного характера деятельности, осуществляемой объединением, Международное бюро должно принимать во внимание уточняющие формулировки.

Пример:

- класс 35: «услуги, оказываемые объединением, а именно, продвижение коммерческих интересов специалистов и предприятий, занимающихся разработкой программного обеспечения для мобильных устройств»
- класс 36: «услуги, оказываемые объединением, а именно, организация страховой защиты его членов»
- класс 39: «организация объединением поездок для его членов»
- класс 41: «образовательные и развлекательные услуги, оказываемые объединением своим членам»
- класс 45: «услуги по заверению юридических документов, оказываемые объединением своим членам».

³ “association, n.” Oxford Living Dictionaries. 2016. Oxford University Press, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/association> (accessed May 26, 2016).

Тем не менее, Международное бюро признает слишком неопределенными для целей классификации такие выражения, как «услуги, оказываемые объединением, а именно, защита интересов его членов», «услуги, относящиеся к данному классу, оказываемые объединением своим членам» или «услуги, оказываемые объединением своим членам». Такие выражения требуют дополнительной конкретизации.

(g) Наборы/комплекты

Международное бюро классифицирует «наборы» либо по их назначению (например «косметические наборы», относимые к классу 3, «наборы для оказания экстренной помощи», относимые к классу 5, или «наборы для живописи», относимые к классу 16), либо по их составу (например «комплекты ткани для изготовления одеял», относимые к классу 24, «наборы для ухода за зубами, включая зубные щетки и нити», относимые к классу 21), причем классификация по составу возможна только в том случае, если все входящие в набор изделия могут быть отнесены к одному и тому же классу.

Таким образом, если для «набора» не указано назначение, требуется указание входящих в него объектов. Эксперты обязаны направлять уведомление о нарушении правила 13, если перечень товаров и услуг, приведенный в заявке, содержит слово «набор» или «наборы» без указания назначения набора или при отсутствии перечня входящих в него изделий.

Кроме того, Международное бюро не признает «набор» без указания назначения и состоящий из изделий, которые могут быть отнесены к разным классам. В данном случае заявитель должен отнести каждое из изделий к соответствующему классу. Если перечень товаров и услуг, приводимый в международной заявке, содержит слово «набор», а далее следует перечень изделий, относимых к разным классам, эксперт обязан направить уведомление о нарушении правила 12.

(h) Детали и принадлежности (или аксессуары)

Международное бюро не принимает без дальнейшей конкретизации такие выражения, как «детали и принадлежности» или «детали и аксессуары», поскольку эти выражения сами по себе не обеспечивают достаточной идентификации соответствующих изделий.

Таким образом, заявители обязаны указывать изделия, для которых предназначены такие детали или принадлежности. Так, достаточным выражением будет «детали и принадлежности для автотранспортных средств» в классе 12 или «компьютеры, а также детали и принадлежности для них» в классе 9.

(i) Услуги предприятий оптовой и розничной торговли

Международное бюро относит выражения «услуги предприятий оптовой и розничной торговли», «розничная продажа» и «оптовая продажа», используемые в международных заявках, к классу 35 без какой-либо дальнейшей детализации.

Выражения «услуги предприятий оптовой и розничной торговли», «розничная продажа» и «оптовая продажа» могут в разной степени признаваться Международным бюро и национальными или региональными ведомствами. Законодательные или административные положения, регулирующие работу таких ведомств, могут требовать более конкретного определения содержания таких услуг.

2.7. Использование фирменных наименований

В некоторых международных заявках в перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, включаются фирменные наименования.

Подход при проведении экспертизы

Международное бюро допускает использование любых фирменных наименований, если они позволяют идентифицировать изделия, в отношении которых испрашивается регистрация,

с ясностью, достаточной для их правильной классификации в соответствии с Ниццкой классификацией. Если фирменное наименование является недостаточно ясным, Международное бюро считает его использование нарушением правила 13, признавая его термином, не обладающим достаточной определенностью для целей классификации.

3. Формат перечня товаров и услуг

3.1. Пунктуация

Правильное использование знаков препинания при составлении перечня товаров и услуг, для которых заявитель испрашивает охрану, очень важен, так как это облегчает его правильное понимание, классификацию и последующий перевод.

В частности, большинство национальных ведомств традиционно используют для четкого разграничения различных категорий товаров и услуг в пределах одного класса точку с запятой. Использование одних только запятых не обеспечивает такого четкого разграничения.

В связи с этим в форме ММ2 заявителям рекомендуется пользоваться для четкого обозначения товаров и услуг точкой с запятой:

Для четкого обозначения товаров и услуг в вашем перечне просьба последовательно использовать точку с запятой (;), например:

09 Научные, оптические и электронные приборы и аппаратура; экраны для фотогравировки; компьютеры.

35 Реклама; составление подборок статистических данных; услуги бюро коммерческой информации.

Кроме того, точки следует использовать только в конце перечня товаров и услуг конкретного класса для указания места завершения перечня для соответствующего класса.

Примеры использования знаков препинания

Использование точек с запятой в указанном выше порядке способствует правильному пониманию перечней товаров и услуг, приводимых в международных заявках.

Как видно из приведенных ниже примеров, любое некорректное использование запятой или точки с запятой может приводить к неправильной интерпретации перечня товаров и услуг, приводимого в международной заявке, как в ходе экспертизы, так и при его переводе:

Класс 1

- *Класс 1: витамины; белки для использования в производстве пищевых добавок.*

В приведенном выше перечне термин «витамины» не связан с выражением «для использования в производстве пищевых добавок»; таким образом, «витамины» следует отнести к другому классу (классу 5).

Возможен следующий альтернативный вариант формулировки текста:

- *Класс 1: Витамины, белки для использования в производстве пищевых добавок.*

В приведенном выше перечне термин «витамины» связан с выражением «для использования в производстве пищевых добавок», поэтому товары правильно отнесены к классу 1.

Класс 41

- *Класс 41: Публикация книг; журналы.*

В приведенном выше перечне термин «журналы» не связан с услугами «публикации», поэтому его следует отнести к другому классу (классу 16).

Возможен следующий альтернативный вариант формулировки текста:

- *Класс 41: Публикация книг, журналов.*

В приведенном выше перечне термин «журналы» связан с услугами «публикации»; соответственно, услуги правильно отнесены к классу 41.

Запятые и точки с запятой следует также правильно использовать при установлении ограничения или дополнительной детализации, например:

Класс 12

- *Класс 12: Покрышки для автомобилей, мотоциклов и велосипедов.*

В приведенном выше перечне фигурируют три вида покрышек для транспортных средств.

Возможен следующий альтернативный вариант формулировки текста:

- *Класс 12: Автомобильные покрышки; мотоциклы и велосипеды.*

В приведенном выше перечне фигурирует только один вид покрышек («автомобильные покрышки») и два разных вида транспортных средств («мотоциклы и велосипеды»).

Класс 20

- *Класс 20: Столы, стулья, мебельные каркасы; все вышеперечисленные изделия, изготовленные из древесины.*

В приведенном выше перечне ограничение касается всех перечисленных товаров.

Возможен следующий альтернативный вариант формулировки этого ограничения:

- *Класс 20: Столы; стулья, мебельные каркасы, все вышеперечисленные изделия из древесины.*

В приведенном выше перечне ограничение относится только к стульям и мебельным каркасам.

Класс 25

- *Класс 25: Шелковые рубашки, брюки и платья.*

В приведенном выше перечне и «рубашки», и «брюки», и «платья» изготавливаются из шелка.

Возможен следующий альтернативный вариант формулировки текста:

- *Класс 25: Шелковые рубашки; брюки и платья.*

В приведенном выше перечне ограничение, касающееся материала (шелк) относится только к «рубашкам». Остальные два вида предметов одежды, «брюки и платья», указаны без ограничений.

Подход при проведении экспертизы

Должностные инструкции экспертов не требуют исправления перечней товаров и услуг, содержа-

щихся в международных заявках, подтверждаемых и направляемых ведомствами происхождения, путем добавления или исправления знаков препинания.

В данном случае применяются общие принципы экспертизы.

Эксперты не должны направлять уведомления о нарушении требований в отношении перечней товаров и услуг, в которых все обозначения достаточно ясны для целей классификации, а для товаров и услуг правильно указаны соответствующие номера классов Ниццкой классификации.

Эксперт обязан направить уведомление о нарушении правила 13 Общей инструкции, если проведенная экспертиза показывает, что обозначение, приведенное в международной заявке, недостаточно ясно для целей классификации.

Эксперты обязаны направить уведомление о нарушении правила 12 Общей инструкции, если проведенная экспертиза показывает, что товарам и услугам, перечисляемым в международной заявке, был неверно присвоен номер класса Ниццкой классификации.

Ведомство происхождения может направить свой ответ на уведомление о нарушении, исправив знаки препинания в перечне товаров и услуг, приведенном в международной заявке. Например, в приведенных выше примерах, касающихся «витаминов», отнесенных к классу 1, и «журналов», отнесенных к классу 41, ведомство происхождения могло бы указать, что точку с запятой следует заменить запятой.

3.2. Употребление прописных букв и специальных знаков

Употребление прописных букв в перечне товаров и услуг касается только первой буквы в названии первого товара или услуги в начале каждого нового класса перечисляемых товаров и услуг, а также аббревиатур, сокращений, собственных имен и географических названий. Соответственно, при экспертизе любого перечня товаров и услуг, представленного в Международное бюро и состоящего только из обозначений, выполненных прописными буквами, последний будет переформатирован таким образом, чтобы в нем использовались строчные знаки, а прописные буквы использовались только в описанном выше порядке.

3.3. Повторяющиеся обозначения товаров и услуг

В некоторых международных заявках термины или выражения для обозначения товаров или услуг приводятся более одного раза для конкретного класса. Хотя это может быть ошибкой, допущенной заявителем и не замеченной ведомством происхождения, это также может быть намеренным решением.

Подход при проведении экспертизы

Согласно положениям действующей нормативно-правовой базы, Международное бюро обязано проверять правильность классификации обозначений товаров и услуг, приводимых в международной заявке. Международное бюро не может оспаривать или интерпретировать намерения заявителя.

Таким образом, если обозначение какого-то товара или услуги с правильным указанием класса фигурирует в международной заявке более одного раза, эксперты не обязаны считать такое обозначение нарушением, и их должностные инструкции не требуют исправления перечня товаров и услуг, содержащегося в такой заявке, подтвержденной и направленной ведомством происхождения, путем удаления дублирующегося обозначения или обозначений.

3.4. Употребление при обозначении товаров и услуг формы единственного и множественного числа

Обозначения товаров чаще всего приводятся в международных заявках в форме множественного числа. Например, используется термин «компьютеры», а не «компьютер». Напротив, собирательные или неисчисляемые существительные, используемые для обозначения товаров, приводятся в форме единственного числа: например, используется слово «хлеб», а не «хлебы».

Что касается услуг, то, в зависимости от характера и наиболее распространенного наименования обозначаемых услуг, в международных заявках может использоваться как форма множественного, так и форма единственного числа, например: «ремонтные услуги», «услуги связи», «услуги кафе и закусочных», «офисные функции», «отношения с общественностью», с одной стороны, но «бухгалтерский учет», «реклама» или «транспорт» – с другой.

Таким образом, хотя в целом при подаче заявок на регистрацию товарных знаков товары и услуги, обозначенные исчисляемыми существительными, рекомендуется приводить в форме множественного числа, эксперты не обязаны направлять уведомления о нарушении в связи с непоследовательностью в употреблении формы единственного или множественного числа в перечне товаров и услуг, и их должностные инструкции не требуют исправления такого перечня для обеспечения последовательности при употреблении в нем формы единственного или множественного числа.

3.5. Употребление определенного артикля

Употребление определенного артикля «the» перед обозначением товаров или услуг не является необходимым, и поэтому его следует избегать.

3.6. Использование сокращений или аббревиатур

Сокращение – это «краткая форма слова или фразы»⁴ (например, использование слова «apps» вместо слова «applications»).

Аббревиатура – это «сокращение, образуемое из первых букв других слов»⁵ (например, «SUV» для «sport utility vehicle»). Некоторые сокращения и аббревиатуры часто используются для обозначения товаров и услуг и имеют общее распространение (например, «CD-ROM», «DVD», «ТВ-приемник» и т. д.) или применение в конкретной отрасли или специальных областях (например, «ДНК-микрочипы», «пленки ПВХ», «конвертеры AC-DC» и т. д.). Иногда сокращения и аббревиатуры также употребляются как существительные и, соответственно, встречаются в форме множественного числа (например «DVDs», «CDs»).

Подход при проведении экспертизы

Использование сокращений и аббревиатур в перечне товаров и услуг приемлемо, если они обеспечивают точную и однозначную идентификацию соответствующего товара или услуги для целей классификации.

Если сокращение или аббревиатура не являются общеизвестными, они направляются в Международное бюро с расшифровкой и указанием сокращения или аббревиатуры прописными буквами в квадратных скобках – например, «automated teller machines [ATM]» (банкоматы). Такое оформление облегчает правильную классификацию соответствующих объектов и правильный перевод соответствующих терминов.

Приведенное ниже обозначение, входящее в Ниццкую классификацию, содержит аббревиатуру с расшифровкой:

«Устройства на основе глобальной навигационной системы [GPS]» (класс 9 NCL)

Сокращения и аббревиатуры могут также использоваться сами по себе, если они общеизвестны, понятны и имеют однозначный смысл, позволяющий использовать их в целях классификации. Примерами таких выражений могут быть «программное обеспечение для навигационных систем GPS» или «аренда оборудования GPS для навигационных целей».

При экспертизе перечней товаров и услуг на предмет соблюдения требований правил 12 и 13

⁴ “abbreviation, n.” Oxford living Dictionaries. 2016. Oxford University Press.
<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/abbreviation> (accessed April 20, 2016).

⁵ “acronym, n.” Oxford living Dictionaries. 2016. Oxford University Press.
<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/acronym> (accessed April 20, 2016).

Общей инструкции эксперты обязаны устанавливать приемлемость любых применяемых сокращений или аббревиатур. Должностные инструкции экспертов не дают им права вносить изменения в какие-либо сокращения или аббревиатуры, поскольку это создавало бы риск изменения предполагаемой области применения знака. Если эксперт не может однозначно понять или расшифровать какое-либо сокращение или аббревиатуру, используемые в перечне товаров и услуг, он может только указать на это в уведомлении о нарушении правила 13.

3.7. Использование скобок

Круглые скобки

Круглые скобки первоначально использовались в печатных изданиях Ниццкой классификации для формирования перекрестных ссылок между наименованиями товаров или услуг в алфавитном перечне. Например, для обозначения «Клеящие вещества для зубных протезов» (Adhesives for dentures) в разделе «А» давалась ссылка «Dentures (Adhesives for –)» (Зубные протезы (клеящие вещества для –) в разделе «D», а для обозначения «Cooking salt» (Поваренная соль) в разделе «С» давалась ссылка «Salt (Cooking –)» (Соль (Приготовление пищи –)) в разделе «S».

Круглые скобки также использовались при оформлении выражений, начинающихся со слова, которое нельзя использовать для указания изделия или услуги в перечне в связи с его слишком общеупотребительным характером. В таких случаях выражение приводилось по наиболее значимому термину, за которым следовал остальной текст, помещенный в круглые скобки. Например, выражение «Apparatus for measuring the thickness of skins» (Устройство для измерения толщины кожи) помещалось не в алфавитном разделе «А», а в алфавитном разделе «S», в следующем виде: «Skins (Apparatus for measuring the thickness of –)» (Кожа (Устройства для измерения толщины –)). Выражение «Compositions for the manufacture of technical ceramics» (Смеси для производства технической керамики) помещалось в алфавитном разделе «С», но в следующем виде: «Ceramics (Compositions for the manufacture of technical –)» (Керамика (Смеси для производства технической –)).

В некоторых случаях наиболее важный элемент выражения помещался в круглых скобках в середине выражения – например, «Cooking (Preparations for stimulating –) for industrial purposes» (Приготовление пищи (Составы для ускорения –) для промышленного применения) или «Patches (Adhesive rubber –) for repairing inner tubes» (Заплатки (Самоклеющиеся резиновые –) для ремонта внутренних камер).

Круглые скобки применялись для облегчения поиска выражений в алфавитном перечне в период, когда Ниццкая классификация использовалась в печатном формате.

С января 2013 г. Ниццкая классификация публикуется только в онлайн-формате. Поисковые возможности онлайн-формата сделали применение круглых скобок излишним, и Комитет экспертов Ниццкого союза принял решение удалить все круглые скобки из алфавитного перечня.

Круглые скобки также используются в англоязычной версии алфавитного перечня для обозначения соответствующих выражений на американском английском, например: «trousers / pants (Am.)» (брюки) или «freight brokerage [forwarding (Am.)]» (брокерские услуги при грузовых перевозках).

Квадратные скобки

Квадратные скобки используются в алфавитном перечне Ниццкой классификации для помещения в них выражений, призванных точнее определить предшествующий им термин. Например, «blinkers [signalling lights]» (проблесковые маячки [светосигнальные устройства]) (класс 9) или «blinkers [harness]» (наглазники [сбруя]) (класс 18); «услуги кемпингов/лагерей для отдыха [развлечения]» (класс 41) или «услуги кемпингов/лагерей для отдыха [размещение для проживания]» (класс 43).

Комитет экспертов Ниццкого союза утвердил порядок включения в алфавитный перечень традиционных национальных или местных продуктов с добавлением, при необходимости, определения изделия или объяснения к нему в квадратных скобках, например, «хукин [китайские скрипки]», NCL 150081, «ранцы [японские школьные сумки]», NCL 180127, или «кимчи [блюдо из квашеных овощей]», NCL 290162.

Международное бюро также допускает помещение в квадратные скобки самих названий традиционных национальных или местных продуктов, при условии, что перед ними дается их определение или пояснение к ним на английском, французском или испанском языке: например, «рисовое печенье [сенбей]» (класс 30).

Подход при проведении экспертизы

Использование круглых и квадратных скобок при перечислении товаров и услуг в международных заявках допускается. Эксперты не должны вносить изменения в перечень товаров и услуг, содержащийся в международной заявке, подтвержденной и направленной ведомством происхождения, путем добавления, изменения или удаления круглых или квадратных скобок или перестановки слов в выражениях.

В данном случае применяются общие принципы экспертизы.

Эксперты не должны направлять уведомления о нарушении требований в связи с обозначениями товаров и услуг, содержащими круглые или квадратные скобки, если такие обозначения достаточно ясны для целей классификации и для них правильно указаны номера классов согласно Ниццкой классификации.

Эксперты обязаны направлять уведомления о нарушении правила 13 Общей инструкции, если экспертиза показывает, что обозначения, содержащие круглые или квадратные скобки, недостаточно ясны для целей классификации.

Наконец, эксперты обязаны направлять уведомления о нарушении правила 12 Общей инструкции, если экспертиза показывает, что для обозначений, содержащих круглые или квадратные скобки, были неправильно указаны номера классов Ниццкой классификации.

[Конец рекомендаций]