



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Progetto Aggiornamento della Classificazione di Nizza

Roma, 7 Maggio 2015

MARCHI



BVLGARI

MORELLATO

BOTTEGA VENETA



MARCHI

Sistema del Marchio Comunitario

Organo Competente: OHIM/UAMI
Sede: Alicante – Spagna



MARCHI

**Sistema di registrazione
Internazionale
(Unione di Madrid)**

Organo competente: OMPI/WIPO
Sede: Ginevra – Svizzera



MARCHI

Membri dell'Unione di Madrid (1/2)

Paesi aderenti all'Unione di Madrid sono **95** di cui:

Accordo(1): Algeria.

Protocollo (39): Antigua and Barbuda, Australia, Bahrain, Botswana, Colombia, Denmark, Estonia, European Union, Finland, Georgia, Ghana, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Japan, Lithuania, Madagascar, New Zeland, Norway, Oman, Philippines, Repubblica of Korea, Sao Tome and Principe, Singapore, Sweden, Turkey, Turkmenistan, United Kingdom, USA, Uzbekistan, Zambia,

Mexico (Febbraio 2013), India (Luglio 2013), Rwanda (Agosto 2013), Tunisia (Ottobre 2013), Zimbabwe (Marzo 2015), African Intellectual Property Organization (Marzo 2015), Cambodia (Giugno 2015).

Aggiornato 2015

MARCHI

Membri dell'Unione di Madrid (2/2)

Accordo e Protocollo (55):

Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, China, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Egypt, France, Germany, Hungary, Iran, Italy, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Sudan, Swaziland, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Republic of Macedonia, Ukraine, Viet Nam.

Rif. http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf del 05/05/2015

MARCHI

CARATTERISTICHE	INTERNAZIONALE	COMUNITARIO
VALIDITA'	10 anni	10 anni
NATURA GIURIDICA	Fascio di titoli nazionali	Titolo unico
PROTEZIONE	95 Parti Contraenti	28 Stati Membri UE
RINNOVO	Ogni 10 anni	Ogni 10 anni
REGISTRO	Presso WIPO	Presso UAMI
TASSE in ITALIA	135 euro	NO
TASSE presso WIPO (base IT) / OHIM	653/903 CHF tasse base + tasse individuale dei paesi designati	900 euro - online 1050 euro - dep. cartaceo

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Classificazione di Nizza si compone:

1. Introduzione
2. Lista titoli delle classi
3. Lista prodotti/servizi
4. Note esplicative

MARCHI

Determinazione della protezione di un marchio

Secondo l'articolo 7 Codice della Proprietà Industriale (CPI), un marchio non può essere protetto in astratto, bensì solo per determinati prodotti e/o servizi che devono essere descritti con precisione al fine di determinare la portata di protezione dei marchi registrati e garantirne la sicurezza giuridica.

L'Italia, in qualità di membro dell'Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la **Classificazione di Nizza**. In particolare, per i prodotti e i servizi che si intende rivendicare, devono essere utilizzati sia il numero della classe che la specifica dei prodotti e dei servizi che si vuole proteggere (art. 156 CPI).

Commissione Esperti Classificazione di Nizza

Con cadenza annuale solitamente ad Aprile a Ginevra presso il World Intellectual Property Organization (WIPO) vengono discusse al Comitato degli Esperti le proposte di revisione di tale classificazione.

In preparazione della riunione, gli uffici Nazionali aderenti all'Accordo di Nizza raccolgono le richieste degli utenti al fine di elaborare una proposta (entro Ottobre di ogni anno precedente alla riunione) da sottoporre al Comitato degli Esperti.

MARCHI



MARCHI



CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Criteria di classificazione dei prodotti e servizi

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Principali criteri di classificazione dei prodotti (cl. 1-34)

- a) un **prodotto finito** è classificato secondo la sua **funzione o destinazione per analogia con altri prodotti finiti simili** che sono indicati nella lista prodotti;
- b) un **prodotto finito per uso multiplo** può essere **classificato in tutte le classi corrispondenti** a una qualsiasi delle sue funzioni o destinazioni;
- c) le **materie prime, grezze o semi-lavorate**, sono classificate **tenendo conto della materia** di cui sono fatte.

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Principali criteri di classificazione dei servizi (cl. 35-45)

- a) i **servizi sono classificati per analogia con altri servizi simili**;
- b) i **servizi di noleggio** sono **classificati nelle stesse classi** in cui sono classificati i servizi resi con l'aiuto degli **oggetti** locati:
 - servizi di noleggio di telefoni cl. 38
 - servizi di noleggio di distributori automatici di denaro cl. 36
- c) i servizi di consulenza sono classificati nella stessa classe del servizio che è **oggetto della consulenza o dell'informazione**
 - consulenza in materia di trasporto (cl. 39)
 - consulenza in materia di gestione degli affari commerciali (cl. 35)
 - consulenza in materia finanziaria (cl. 36)
 - consulenza in materia di cure di bellezza (cl. 44)

Perché classificare bene?

Prima del deposito della domanda:

- Migliori risultati delle **ricerche di anteriorità** con la determinazione effettiva dei prodotti/servizi contraddistinti dal marchio.

Dal deposito:

- **Individua la protezione** di un marchio
- **Riduce il numero di rilievi/irregolarità** da sanare in corso d'esame quindi velocizza la registrazione.

Opposizione:

- Riduce il **rischio** di subire **opposizioni**/diffide da terzi
- Semplifica la **valutazione dell'effettivo rischio di confusione** con un marchio identico o simile.

Dopo la registrazione nazionale/comunitaria:

- Facilita **l'estensione della tutela** a livello internazionale grazie ad elenchi prodotti/servizi uniformi nei vari ordinamenti.

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA – settore «Vino»

<p>Classe 33: (Bevande alcoliche) Vini; punch al vino; vini bianchi; vini da cucina; vini da tavola; vini di frutta; vini fermi; vini frizzanti; vini liquorosi; vini porto; vini rossi; vini spumanti; vino di fragole; vino d'uva; aperitivi a base di vino; bevande a base di vino; cocktail pronti a base di vino; vini frizzanti naturali; vini per aperitivi.</p>	<p>Classe 1: (prodotti chimici per l'industria) Alcool che deriva dal vino; colla chiarificante per il vino; battericidi per enologia [prodotti chimici usati nella produzione del vino].</p>			
	<p>Classe 7: (macchine e macchine utensili) Torchi per vino.</p>	<p>Classe 8: (utensili azionati manualmente) Mestoli per vino; apparecchi a mano per spillare il vino; taglia capsule per bottiglie di vino.</p>	<p>Classe 16: (carta, cartone) Etichette decorative stampate per bottiglie di vino; etichette di carta dipinta a mano per bottiglie di vino; sacchetti regalo in carta per bottiglie di vino.</p>	<p>Classe 20: (mobili e oggetti per la casa) Portabottiglie per vini; fusti in legno per decantare il vino.</p>
	<p>Classe 21: (utensili per uso domestico) Bicchieri da vino; assaggia-vino [pipette]; brocche per vino; secchielli ghiaccio per il vino; secchielli per il vino; secchielli refrigeranti per il vino; setacci per vino; tappi versatori per vino; pompe del vuoto per bottiglie di vino; panier per servire i vini in bottiglia; sottobottiglia per vino in metallo prezioso; anelli salva goccia che si adattano alla parte superiore delle bottiglie di vino per fermare le gocce; collari salva goccia che si adattano alla parte superiore delle bottiglie di vino per fermare le gocce.</p>		<p>Classe 31: (prodotti agricoli) Uve da vino fresche.</p>	<p>Classe 43: (servizi ristorazione) Servizi di sommelier per la fornitura di consulenze in ambito enologico e abbinamenti tra vino e cibo; servizi per la fornitura di consulenze e informazioni online in tema di abbinamenti tra cibi e vini.</p>
	<p>Classe 22: (materie tessili) Borse in materiali tessili per vini in confezione regalo.</p>	<p>Classe 30: (condimenti) Aceto di vino.</p>	<p>Classe 39: (servizi di trasposto) Trasporto, stoccaggio e consegna di vini.</p>	<p>Classe 32: (bevande non alcoliche) Vini de alcolizzati; vino analcolico; vino senza alcol; vino non alcolico</p>

Strumenti di ricerca per la classificazione

1. L'edizione integrale in vigore della Classificazione di Nizza in italiano, inglese, francese disponibile sul sito internet UIBM.

2. Strumenti di ricerca interattivi:

- “MGS” - Gestore per prodotti e servizi di Madrid (<http://www.wipo.int/mgs/?lang=it>) creata dal WIPO disponibile nelle principali lingue internazionali, tra cui anche l'Italiano.

- “TMClass” (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>) predisposta dal OHIM in tutte le lingue EU nonché in cinese, giapponese, coreano, russo e turco.

1. Esempio domanda marchio per il prodotto « camomilla »

1. Ricerca del prodotto «camomilla» sul MGS

<http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=it>

Risultato: **non esiste**

2. Ricerca del prodotto «camomilla» sul TMclass

<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>

Risultato: **non esiste**

3. Procedura per classificare prodotti nell'elenco prodotti e servizi della Classificazione di Nizza, un prodotto analogo potrebbe essere il tè.

Risultato: classificazione più idonea è la **classe n.30** ed inserisco nel campo (libero) la descrizione «camomilla»

Questa domanda sarà oggetto di esame approfondito della classifica da parte degli uffici nazionali e nel caso di errata classificazione sarà oggetto di rilievo.

2. Esempio marchio per il prodotto «olio extra vergine di oliva» (1/4)

1. Ricerca del prodotto «olio» sul MGS

<http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=it>

Risultato: ho tante tipi di olio (1,2,3,4,5,6,7,11,16,17,21,29,30,32,34,37,39,40) , esamino la ricerca per classe, in particolare la classe n.29 elenca **olii alimentari** :

- olio d'oliva commestibile (N₁₀)
- olio per cucinare
- olio d'oliva per cucinare
- olio extravergine di oliva per uso culinario

2. Ricerca del prodotto «olio» sul TMclass

<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>

Risultato: ho tante tipi di olio, esamino la ricerca per classe in particolare la classe n.29 elenca olii alimentari :

- olio d'oliva commestibile (N₁₀)
- olio extravergine di oliva

2. Esempio marchio per il prodotto «olio extra vergine di oliva» (2/4)

3. Definizione della classifica:

Opzione n. 1 – Classe n. 29 - olio d'oliva commestibile (N10)

- Prodotto presente nell'elenco prodotti/servizi classificazione di Nizza 10^a ed.;
- Classifica valida in fase di esame della domanda per tutti i Paesi aderenti all'Accordo di Nizza.

Opzione n. 2 - Classe n. 29 – olio per cucinare / olio d'oliva per cucinare / olio extravergine di oliva per uso culinario

- Prodotto NON presente nell'elenco prodotti/servizi classificazione di Nizza 10^a ed.;
- Classifica SUGGERITA dal MGS e considerata valida in fase di esame della domanda;
- Verifica quali Uffici Nazionali considerano valida la classifica.

2. Esempio marchio per il prodotto «olio extra vergine di oliva» (3/4)

The screenshot displays the WIPO Madrid System (MGS) interface. The browser address bar shows www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=it. The page header includes the WIPO logo and 'MADRID The International Trademark System'. A navigation menu contains links for 'Tutorial', 'Aiuto', 'FAQ', 'Avviso legale', 'Sistema di Madrid', 'Classificazione Nizza', and 'Contatti'. The main heading is 'MGS • Gestore per prodotti e servizi di Madrid'. Below this, there are utility buttons: 'Importare lista', 'Esportare lista', 'Stampare lista', 'Cancellare lista', 'Preferenze di visualizzazione', and 'Tradurre in...'. A search bar on the left contains the word 'olio'. A sidebar on the left lists search results under 'Solo NIZZA', including 'olio di girasole commestibile', 'olio di noci di palma [alimentazione]', 'olio di ossa commestibile', 'olio di palma [alimentazione]', and 'olio di soia per alimenti'. The main content area shows the results for class 29: 'Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.' Below this, there are three rows of results, each with a grid of country codes (AT, BX, BY, CH, CN, DE, EH, IL, IT, JP, KR, NO, PT, RS, RU, SG, TR, UA, US) and a corresponding product name: 'olio d'oliva commestibile', 'olio d'oliva per cucinare', 'olio per cucinare', and 'olio extravergine di oliva per uso culinario'.

2. Esempio marchio per il prodotto «olio extra vergine di oliva» (4/4)

Opzione n. 3 - Classe n. 29 - olio extravergine di oliva

- Prodotto NON presente nell'elenco prodotti/servizi classificazione di Nizza 10^a ed.,
- Classifica SUGGERITA dal TMClass e considerata valida in fase di esame della domanda.
- Verifica quali Uffici Nazionali considerano valida la classifica, quindi non emettono rilievo di irregolarità della domanda.

Risultato: Accettato da OHIM , UIBM.

TMclass

Futuro

- l'Ufficio partecipa a progetti di armonizzazione delle differenti banche dati Nazionale, Comunitaria, Internazionale con il WIPO, OHIM e Uffici Nazionali.

- Arricchire le banche dati.

Progetto aggiornamento Classificazione di Nizza

- incontro formativo sulla Classificazione di Nizza;
- questionario relativo alle classi di interesse;
- raccolta ed analisi dei dati (Luglio);
- riunione di fine lavori (Settembre);
- elaborazione proposta per il Comitato degli esperti (Ottobre).



**MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO**



Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Paola Ferri – email: paola.ferri@mise.gov.it

Dott.ssa Renata Cerenza – email: renata.cerenza@mise.gov.it

Ing. Ersilia Liguigli – email: ersilia.liguigli.ext@mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Divisione VIII – Marchi, Disegni e Modelli.