



Světová organizace duševního vlastnictví
Zápisy mezinárodních ochranných známek

**PRAVIDLA PRO PRŮZKUM
V OBLASTI TŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB
V MEZINÁRODNÍCH PŘIHLÁŠKÁCH
PODLE MADRIDSKÉHO SYSTÉMU**

ČERVEN 2018

Obsah

Úvod	3
1. Mezinárodní třídění výrobků a služeb (Niceské třídění)	4
2. Kontrola seznamu výrobků a služeb v mezinárodních přihláškách	4
2.1. Legislativní rámec	5
2.2. Obecné zásady pro kontrolu označení výrobků a služeb uvedených v mezinárodní přihlášce	10
2.3. Záhloví tříd	12
2.4. Označení, která mohou být zařazena ve více třídách	13
2.5. Používání určitých výrazů v seznamu výrobků a služeb	16
2.5.1. Používání výrazů "zejména", "a to", "tj." a podobných výrazů	16
2.5.2. Používání výrazů "a podobně" nebo "atd."	17
2.5.3. Nárokování "všech výrobků" nebo "všech ostatních služeb" v dané třídě	17
2.5.4. Odkazování na jiné třídy v seznamu	17
2.6. Zatřídění specifických výrobků a služeb	17
2.7. Používání chráněných názvů	19
3. Formátování seznamu výrobků a služeb	20
3.1. Interpunkce	20
3.2. Používání velkých písmen a zvláštních znaků	22
3.3. Duplicitní označení výrobků a služeb	22
3.4. Názvy výrobků a služeb v jednotném nebo množném čísle	22
3.5. Používání určitého členu	23
3.6. Používání zkratk a zkrácených názvů	23
3.7. Používání závorek	23

Úvod

Obsahem tohoto dokumentu jsou pravidla pro průzkum označení výrobků a služeb v mezinárodních přihláškách ochranných známek (mezinárodní přihlášky) podaných v rámci Madridského systému, který provádí Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Poprvé byla tato pravidla představena účastníkům kulatého stolu pracovní skupiny pro právní rozvoj Madridského systému v červnu 2016. Následně po tomto zasedání dostaly smluvní strany Madridského systému a uživatelské organizace možnost zasílat Mezinárodnímu úřadu své komentáře týkající se předložených pravidel. Aktualizovaná verze pravidel byla představena účastníkům kulatého stolu v červnu 2017 (druhá verze).

Stejný postup byl zopakován po zasedání u kulatého stolu v červnu 2017. Zde předložený text představuje třetí verzi zmíněných pravidel.

Madridský systém poskytuje vlastníkům ochranných známek možnost ochrany jejich známek v různých teritoriích v rámci jediného mezinárodního zápisu. Madridský systém se řídí Protokolem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (Protokol).

K získání mezinárodního zápisu je třeba, aby vlastníci ochranných známek podali žádost o mezinárodní zápis prostřednictvím úřadu průmyslového vlastnictví smluvní strany (úřad původu), u kterého již podali přihlášku, nebo u kterého již získali základní zápis ochranné známky (základní ochranná známka). Kromě toho musí být vlastníci známek státní příslušníci této smluvní strany, nebo v ní mít místo trvalého pobytu nebo sídlo, nebo skutečný obchodní nebo průmyslový závod (oprávnění k podání mezinárodní přihlášky).

Úřad původu musí potvrdit datum přijetí mezinárodní přihlášky a zároveň musí potvrdit, že určité údaje uvedené v této přihlášce odpovídají údajům obsaženým v základní ochranné známce. Úřad původu následně předá mezinárodní přihlášku Mezinárodnímu úřadu.

Podle čl. 3.2) Protokolu k Madridské dohodě „musí přihlašovatel uvést výrobky a služby, pro něž se nárokuje ochrana známky, jakož i podle možností příslušnou třídu nebo třídy podle třídění zřízeného Niceskou dohodou [...]“.

Navíc podle ustanovení zmíněného článku „Mezinárodní úřad provede ve spolupráci s úřadem původu kontrolu třídění provedeného přihlašovatelem“.

Na závěr je v článku uvedeno, že „v případě neshody mezi tímto úřadem a Mezinárodním úřadem je určující názor Mezinárodního úřadu.“

Cílem pravidel je informovat uživatele Madridského systému a příslušné úřady o postupech uplatňovaných Mezinárodním úřadem; podpořit uživatele při vyjmenování výrobků a služeb do mezinárodních přihlášek; zvýšit předvídatelnost výsledku průzkumu prováděného Mezinárodním úřadem a prohloubit větší shodu v úředních postupech. Celkově vzato by pravidla měla pozitivně ovlivnit průběh řízení o mezinárodních přihláškách ochranných známek.

Je třeba si uvědomit, že tato pravidla obsahují pouze zásady uplatňované Mezinárodním úřadem, a tudíž poskytují uživatelům Madridského systému jen obecný návod.

Dokument má tři části. První část poskytuje všeobecné informace o mezinárodním třídění výrobků a služeb (Niceské třídění) a Madridském systému. Druhá část se zabývá zásadami třídění uplatňovanými Mezinárodním úřadem. Třetí část obsahuje praktické informace ohledně přijatelného formátu pro správné označení výrobků a služeb v jejich seznamu v mezinárodní přihlášce (např. použití interpunkčních znamének a závorek).

1. Mezinárodní třídění výrobků a služeb (Niceské třídění)

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek z roku 1957 stanoví třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (Niceské třídění). Státy, které jsou členy Niceské dohody, používají za tímto účelem Niceské třídění.

Ačkoliv je stranou Niceské dohody jen 84 států, používají Niceské třídění známkové úřady více než 145 států a mezivládních organizací.

Užití Niceského třídění se vyžaduje pro mezinárodní zápis ochranných známek u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v rámci Madridského systému.

Niceské třídění obsahuje 45 tříd – 34 tříd pro výrobky a 11 tříd pro služby. Niceský systém třídění sestává z následujících částí::

1. *Záhlaví tříd:* Záhlaví tříd obecně označují obory, do nichž v zásadě patří konkrétní výrobky nebo služby;
2. *Vysvětlivky:* Vysvětlivky blíže popisují, které výrobky nebo služby mohou, nebo naopak nemohou, být zařazeny do každé jednotlivé třídy;
3. *Abecední seznam:* seznam výrobků a služeb v abecedním pořadí s označením čísla třídy, do níž výrobek nebo služba patří;
4. *Všeobecné poznámky:* objasňují, jaká kritéria třídění lze použít pro případy, kdy určitý výraz není v abecedním seznamu a není možné jej j zařadit podle vysvětlivek.

Abecední seznam výrobků a služeb dle Niceského třídění není vyčerpávající, ve svém 11. vydání ve verzi z roku 2018 obsahuje přibližně 11.000 názvů. Hodnota Niceského třídění spočívá v kritériích pro třídění, a dále ve vysvětlivkách a všeobecných poznámkách, které jsou pomůckou v případě, kdy specifický výrobek nebo službu nelze nalézt v abecedním seznamu.

Niceské třídění mění a doplňuje Výbor expertů sestávající ze zástupců smluvních států Niceské dohody.

Výbor expertů rozhoduje o změnách Niceského třídění. Změny vstupují v platnost a jsou publikovány v nové verzi Niceského třídění každým rokem, s výjimkou změn, které znamenají převod výrobků nebo služeb z jedné třídy do jiné třídy, nebo jde o vytvoření nových tříd. Tyto změny nesou obecné označení "Doplňky" a vstupují v platnost po uplynutí pětileté lhůty pro revizi. Následně jsou všechny změny a doplňky zařazeny do nového vydání Niceského třídění.

2. Kontrola seznamu výrobků a služeb v mezinárodních přihláškách

Úřad původu

Mezinárodní přihlášky jsou přijímány a potvrzovány úřadem původu, který je předá Mezinárodnímu úřadu. Úřad původu musí potvrdit, že položky uvedené v mezinárodní přihlášce odpovídají položkám v základní ochranné známce. Zejména musí úřad původu potvrdit, že se seznam výrobků a služeb v mezinárodní přihlášce shoduje se seznamem výrobků a služeb v základní ochranné známce nebo že je tímto seznamem pokrytý.

Mezinárodní úřad

Mezinárodní úřad musí provést průzkum mezinárodní přihlášky za účelem zjištění, zda přihláška splňuje předepsané náležitosti. Podle pravidla 9 odst. 4, písm. a) (XIII) Společného prováděcího řádu „musí mezinárodní přihláška obsahovat nebo uvádět [...] názvy výrobků a služeb [...] seskupené podle náležitých tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, přičemž každé skupině musí předcházet číslo třídy a musí být seřazeny v pořadí tříd tohoto třídění.“

Zmíněné pravidlo navíc požaduje, aby výrobky a služby byly uvedeny „[...] v přesných termínech, [...] nejlépe v termínech obsažených v abecedním seznamu uvedeného třídění.“

Jestliže Mezinárodní úřad shledá, že mezinárodní přihláška nespĺňuje náležitosti podle pravidla 9 odst. 4)

písm. (a)XIII) Společného prováděcího řádu (tj., že jde o nesprávné zatřídění nebo nedostatečně přesné výrazy), musí Mezinárodní úřad dále postupovat podle í pravidel 12 a 13 Společného prováděcího řádu.

2.1. Legislativní rámec

Pravidlo 12

Pravidlo 12 Společného prováděcího řádu upravuje postup, podle kterého Mezinárodní úřad, pokud nesouhlasí se zatříděním uvedeným přihlašovatelem, určí společně s úřadem původu správné zatřídění termínů v mezinárodní přihlášce.

Podle pravidla 12 oznámí Mezinárodní úřad svůj návrh na zatřídění úřadu původu a případně vyčíslí částku poplatků nárokovaných v důsledku tohoto návrhu. Jestliže Mezinárodní úřad neobdrží odpověď úřadu původu do dvou měsíců od svého oznámení, opakovaně předloží úřadu původu svůj návrh v novém sdělení.

Přihlašovatel je informován o veškeré komunikaci s úřadem původu, avšak sám přihlašovatel nemůže přímo zaslat své stanovisko Mezinárodnímu úřadu. Mezinárodní úřad nebude brát zřetel na jakékoli sdělení zaslané přímo přihlašovatelem.

Úřad původu může Mezinárodnímu úřadu sdělit své stanovisko k jeho návrhu na zatřídění do tří měsíců ode dne oznámení tohoto návrhu. Úřad původu může na základě požadavku přihlašovatele požádat, aby výrazy, jichž se návrh Mezinárodního úřadu na zatřídění týká, byly z mezinárodní přihlášky vypuštěny.

Na základě stanoviska úřadu původu může Mezinárodní úřad svůj návrh na zatřídění vzít zpět, potvrdit jej nebo jej změnit, což a oznámí úřadu původu a současně o tom informuje přihlašovatele.

Částky poplatků nárokované v důsledku návrhu Mezinárodního úřadu na zatřídění musí být zaplacený do tří měsíců od data oznámení, v němž Mezinárodní úřad potvrdí návrh na zatřídění nebo sdělí změnu tohoto návrhu. V případě, kdy úřad původu nesdělí své stanovisko Mezinárodnímu úřadu, musí být částky poplatků zaplacený do čtyř měsíců od data oznámení původního návrhu Mezinárodního úřadu.

Jestliže poplatek nebyl zaplacen v odpovídající výši, má Mezinárodní úřad za to, že bylo od mezinárodní přihlášky upuštěno a vrátí poplatky zaplacené za tuto přihlášku plátcí po odečtení částky odpovídající padesáti procentům základního poplatku.

V případě, kdy je částka poplatku zaplacená v odpovídající výši a nejsou zjištěny žádné další nedostatky, Mezinárodní úřad zapíše ochrannou známku do mezinárodního rejstříku ochranných známek se zatříděním, které Mezinárodní úřad považuje za správné.

Pravidlo 13

Pravidlo 13 Společného prováděcího řádu upravuje postup k vyjasnění termínu nebo výrazu uvedeného v mezinárodní přihlášce, má-li Mezinárodní úřad za to, že některý termín je (i) příliš obecný a neurčitý pro účely zatřídění, (ii) nesrozumitelný nebo (iii) z jazykového hlediska nesprávný.

Podle pravidla 13 oznámí Mezinárodní úřad tuto skutečnost úřadu původu a může navrhnout nahrazení termínu nebo výrazu jiným termínem nebo výrazem, nebo může navrhnout vypuštění takového termínu nebo výrazu.

Podobně jako v předchozím pravidle platí, že přihlašovatel je informován o veškeré komunikaci s úřadem původu a sám přihlašovatel nemůže přímo zaslat své stanovisko Mezinárodnímu úřadu. Mezinárodní úřad nebude brát zřetel na jakékoli sdělení zaslané přímo přihlašovatelem. Úřad původu sdělí svůj návrh Mezinárodnímu úřadu do tří měsíců od data oznámení.

Jestliže je návrh úřadu původu přijatelný, Mezinárodní úřad provede zápis ochranné známky s přihlédnutím k tomuto návrhu.

Pokud návrh není přijatelný, nebo pokud úřad původu takový návrh nesdělil, Mezinárodní úřad buď a) zapíše ochrannou známku s dotčeným termínem nebo výrazem a s údajem, že Mezinárodní úřad považuje tento termín nebo výraz za příliš obecný a neurčitý pro zatřídění nebo nesrozumitelný nebo nesprávný z jazykového hlediska; nebo b) Mezinárodní úřad tento termín či výraz vypustí, jestliže nebyla uvedena žádná třída.

Příklad oznámení odeslaného Mezinárodním úřadem podle pravidel 12 a 13 Společného prováděcího řádu:

OZNÁMENÍ VAD V MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠCE

UPOZORNĚNÍ:

Vady, které jsou uvedeny v tomto oznámení, musí být odstraněny úřadem původu.

Mezinárodní úřad obdrží odpověď na toto oznámení nejpozději do **11. června 2017**.
Prosím, v každé komunikaci s Mezinárodním úřadem vždy uvádějte
referenční číslo WIPO **1234567890**.

Re.: mezinárodní přihláška na základě zápisu č. **402418**

pro ochrannou známku **ROMARIN**

náležející **ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Datum přijetí mezinárodní přihlášky úřadem původu: 25. ledna 2017

Mezinárodním úřadem: 16. února 2017

Naše zn : EN-I/1234567890/JS

Zn. úřadu: MM201604860R

Zn. přihlašovatele: ER/YR/9201500203/SMS

Průzkumový referent: John Smith

Telefon: +412222222

E-mail: madrid.infoline@wipo.int

Potvrzujeme přijetí výše uvedené mezinárodní přihlášky.

Na základě jejího průzkumu byly zjištěny níže uvedené vady:

VADY ZATŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB: ODSTRANÍ ÚŘAD PŮVODU (pravidlo 12).

1. Mezinárodní úřad má za to, že výrobky a/nebo služby uvedené v mezinárodní přihlášce nejsou zatříděny v odpovídajících třídách podle mezinárodního třídění výrobků a služeb (pravidlo 9odst. 4) písm. a)(XIII)). Mezinárodní úřad navrhuje přeřadit následující termíny:

"přívěsky k mobilním telefonům" ze třídy 9 do třídy 26 analogicky s NCL 260133
"přívěsky, s výjimkou šperků a přívěsků na klíče".

- prosím použijte (naši databázi) MGS - Madrid Goods and Services Manager na webu
<http://www.wipo.int/mgs>.

Z návrhu zatřídění mohou vyplývat další poplatky (viz příložený výčet poplatků).

Stanovisko k tomuto návrhu lze sdělit Mezinárodnímu úřadu.

Jakékoli stanovisko k návrhu na zatřídění musí být **ZASLÁNO PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PŮVODU do tří měsíců od data oznámení tohoto návrhu, to znamená do 11. června 2017.**

Neobdrží-li Mezinárodní úřad žádné stanovisko ve stanovené lhůtě, ochranná známka bude zapsána **se zaříděním navrženým Mezinárodním úřadem**. Jestliže z tohoto návrhu vyplývá zaplacení dalších poplatků a tyto poplatky nebudou zaplaceny do čtyř měsíců od data tohoto oznámení, Mezinárodní úřad bude mít za to, že bylo od mezinárodní přihlášky **upuštěno**.

Přihlašovatelům se důrazně doporučuje, aby kontrolovali existenci a třídění termínů podle svých potřeb v databázi Madrid Goods & Services Manager na webové adrese <http://www.wipo.int/mgs>.

VADY OZNAČENÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB: ODSTRANÍ ÚŘAD PŮVODU

2. Mezinárodní úřad shledal, že následující termíny v seznamu výrobků a/nebo služeb jsou příliš obecné a neurčité pro účely zařídění (pravidlo 13):

- 1) "stínítka" (třída 9)
- 2) "příslušenství pro měření integrovaných obvodů" (třída 9).

Mezinárodní úřad navrhuje následující:

- 1) "antireflexní clony" (třída 9) nebo "stínítka (clony) pro helmy" (NCL 090047)
- 2) "přístroje pro měření integrovaných obvodů" (třída 9)

VAŠE ODPOVĚĎ NESMÍ BÝT ZASLÁNA PŘÍMO WIPO, ALE MUSÍ BÝT ZASLÁNA

PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO NÁRODNÍHO ÚŘADU. Návrhy k jednotlivým termínům můžete sdělit Mezinárodnímu úřadu. Každý takový návrh musí být sdělen **PROSTŘEDNICTVÍM**

ÚŘADU PŮVODU do tří měsíců od data tohoto oznámení, to znamená **do 11. června 2017**.

Neobdrží-li Mezinárodní úřad v uvedené lhůtě přijatelný návrh, pak Mezinárodní úřad zahrne do mezinárodního zápisu tyto termíny tak, jak jsou uvedeny v mezinárodní přihlášce s údajem, že Mezinárodní úřad shledává uvedené termíny příliš obecné a neurčité pro účely zařídění.

Přihlašovatelům se důrazně doporučuje, aby kontrolovali existenci a třídění termínů podle svých potřeb v databázi Madrid Goods & Services Manager na webu <http://www.wipo.int/mgs>.

Příloha k oznámení vad v mezinárodní přihlášce založené na národní přihlášce nebo národním zápisu č. 402418

Naše zn.: EN-I/1234567890/JS

Zn. úřadu: MM201604860R

Zn. přihlašovatele: ER/YR/9201500203/SMS

	Švýcarské franky
Základní poplatek, je-li reprodukce ochranné známky barevná	
(Protokol):	903.00
Individuální poplatek (mezinárodní přihláška): CN	249.00
Individuální poplatek za další třídu (mezinárodní přihláška): CN	125.00
Individuální poplatek (mezinárodní přihláška): EM	912.00
Individuální poplatek (mezinárodní přihláška): US	301.00
Individuální poplatek za další třídu (mezinárodní přihláška): US	301.00

Celkem k platbě:	2,791.00

2.2. Obecné zásady pro kontrolu označení výrobků a služeb uvedených v mezinárodní přihlášce

Mezinárodní úřad kontroluje, zda jsou výrobky a služby uvedené v mezinárodní přihlášce zatříděny v souladu s vydáním a verzí Niceského třídění platných k datu přijetí mezinárodní přihlášky úřadem původu, jak je tímto úřadem potvrzeno, nebo k datu přijetí mezinárodní přihlášky Mezinárodním úřadem, byla-li mezinárodní přihláška Mezinárodním úřadem přijata po uplynutí lhůty dvou měsíců dle čl. 3.4 Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.

Niceské třídění obsahuje seznam tříd, vysvětlivky a abecední seznam výrobků a služeb. Jestliže některý výrobek nebo některá služba nejsou uvedeny v abecedním seznamu výrobků a služeb a nelze je zatřídít ani s pomocí seznamu tříd a vysvětlivek, pak je třeba postupovat podle kritérií všeobecných poznámek vydaných Výborem expertů Niceské unie:

Třídění výrobků

(a) “Hotový výrobek se zásadně zatřídí podle své funkce nebo účelu. Jestliže funkce nebo účel hotového výrobku nejsou uvedeny v žádném záhlaví třídy, pak se příslušný hotový výrobek zatřídí analogicky podle jiných slučitelných hotových výrobků uvedených v abecedním seznamu výrobků a služeb. Jestliže se ovšem žádný takovýto výrobek nenajde, musí se k jeho zatřídění použít další náhradní kritéria, jako například materiál, z něhož je výrobek vyroben, nebo způsob jeho činnosti.”

Například “kožené bundy” jsou zařazeny do třídy 25, protože podle své funkce nebo účelu mají určené jako oděvní výrobek. Skutečnost, že jsou vyrobeny z kůže, neznamená, že mohou být též zařazeny do třídy 18.

Kromě toho “kožené oděvy”, které mohou zahrnovat kožené bundy, jsou zařazeny v abecedním seznamu Niceského třídění ve třídě 25.

V podstatě to znamená, že materiál, z kterého jsou výrobky vyrobeny, je jen náhradním kritériem, podle něhož lze postupovat jen v případě, že dané výrobky nelze zatřídít podle jejich funkce nebo účelu.

“Figurka” je příkladem hotového výrobku, který nelze zatřídít podle funkce nebo účelu. Figurka je “soška, znázorňující především lidskou postavu”¹, kterou lze použít například pro umělecké, dekorativní nebo náboženské účely. Výsledkem je zatřídění figurek podle materiálu, z kterého jsou vyrobeny.

(b) “Je-li hotovým výrobkem víceúčelový kombinovaný předmět (například hodiny, v nichž je zabudováno rádio), pak lze takovýto výrobek zatřídít do všech tříd, které odpovídají kterékoli z jeho funkcí nebo zamýšlenému účelu. Jestliže nejsou tyto funkce nebo účel uvedeny v žádném záhlaví tříd, musí se pro zatřídění takového výrobku použít další náhradní kritéria uvedená pod bodem (a) výše.”

Výrobky mohou mít více funkcí nebo účelů a v takových případech může Mezinárodní úřad akceptovat zařazení takových výrobků do kterékoli třídy ze tříd, které odpovídají jejich funkcím nebo účelům.

Například “hodiny s rádiem” mohou být zařazeny do třídy 9 a/nebo do třídy 14, protože jejich funkce je stejná jako funkce “radiopřijímačů” ve třídě 9 nebo jako funkce “hodin” ve třídě 14.

Více frekventovaný výraz “radiobudíky” je přijatelný pro zařazení jak do třídy 9, tak do třídy 14 a lze jej definovat pod názvem “hodiny s budíkem se zabudovaným radiopřijímačem umožňující nastavení určitého času pro spuštění radiopřijímače”².

(c) “Suroviny nezpracované nebo částečně zpracované se v principu zatřídí podle materiálu, z něhož se skládají.” Suroviny, nezpracované nebo částečně zpracované, nemají samy o sobě funkci ani účel. V tomto smyslu jsou suroviny tříděny podle druhu materiálu, z něhož sestávají.

¹ figurine, n.” [figurína] Oxford living Dictionaries. 2016, Oxford University Press, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/figurine> (zdroj z 26. května, 2016).

² “radio alarm clock, n.” [hodiny s radiovým budíkem] Oxford living Dictionaries. 2016. Oxford University Press, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/radio-alarm-clock> (zdroj z 26. května, 2016).

Některé hotové výrobky mohou být nesprávně zaměněny se surovinami. Například “kuchyňská sůl,” která je zařazena do třídy 30, protože je určena k ochucení jídla, nesmí být zaměněna za “surovou sůl”, která patří do třídy 1.

(d) “Výrobky, s nimiž se uvažuje jako se součástí jiného výrobku, se v principu zařadí do stejné třídy jako příslušný výrobek pouze v případech, kdy stejný typ výrobků nelze normálně použít k jinému účelu. Ve všech ostatních případech se musí použít kritérium uvedené pod bodem (a) výše.”

Například “kartáče k vysavačům” jsou zařazeny do třídy 7 společně s vysavači prachu, spíše než do třídy 21, kde je většina “kartáčů”.

(e) “Jestliže se výrobek, ať již hotový nebo ne, zařadí podle materiálu, z něhož je vyroben, a přitom je vyroben z různých materiálů, je třeba takovýto výrobek v principu zařadit podle materiálu, který v něm převažuje”. Shodně s tímto ustanovením jsou “mléčné výrobky s převažujícím podílem mléka” zařazeny do třídy 29; avšak “kávévé nápoje s mlékem” jsou zařazeny do třídy 30, protože mléko je zde jen přidanou nikoli převládající složkou.

(f) “Kazety (pouzdra, schránky, bedny) přizpůsobené výrobku, pro který jsou určeny, jsou v principu zařazovány do stejné třídy jako výrobek”.

Například “pouzdra na chytré telefony” a “tašky na přenosné počítače” jsou zařazeny ve třídě 9, protože “chytré telefony” a “přenosné počítače” jsou rovněž zařazeny v této třídě a zmíněné tašky a pouzdra jsou uzpůsobené a určené k uložení těchto výrobků.

Podobně jsou “sportovní tašky” zařazeny do třídy 18, ale “tašky na tenisové rakety” by byly zařazeny do třídy 28, protože do této třídy patří “tenisové rakety”.

Třídění služeb

(a) “Služby se v zásadě zařadí podle oborů činností specifikovaných v záhlaví tříd služeb a podle jejich vysvětlivek nebo v případě, že nejsou uvedeny, pak analogicky podle jiných srovnatelných služeb uvedených v abecedním seznamu služeb.”

Například bankovníctví a finanční plánování jsou zařazeny ve třídě 36, protože jde o služby vztahující se k oboru financí.

(b) “Služby týkající se pronájmu se v podstatě zařadí do stejných tříd jako služby poskytované pronajatými předměty (například pronájem telefonů zahrnutý ve třídě 38). Služby půjčování věcí jsou analogické se službami pronájmu, a proto musí být tříděny stejným způsobem. Nicméně financování formou koupě na splátky nebo služby leasingu jsou služby zařazené ve třídě 36, protože se jedná o finanční služby.”

(c) “Služby poradenské, informační nebo konzultační se v podstatě zařadí do stejných tříd jako služby odpovídající předmětu porady, informace nebo konzultace, například poradenství v oblasti dopravy (třída 39), poradenství v oblasti podnikového řízení (třída 35), finanční poradenství (třída 36), konzultace v kosmetickém oboru (třída 44). Poskytování porady, informace nebo konzultace elektronickými prostředky (telefonicky, pomocí počítače) nemá na zařazení těchto služeb žádný negativní dopad.”

(d) “Služby týkající se franchisingu (poskytování licencí) jsou v zásadě zařazeny do stejné třídy jako určité služby poskytované koncesionářem (tj. poradenství v oblasti franchisingu (třída 35), finanční služby v oblasti franchisingu (třída 36), právní služby v oblasti franchisingu (třída 45).”

Výraz uvedený v mezinárodní přihlášce, který dostatečně nedefinuje obor činnosti v rámci poskytované služby, Mezinárodní úřad vyhodnotí jako příliš obecný a neurčitý termín pro účely zařazení. Z toho plyne, že Mezinárodní by například považoval výraz „poskytování webových stránek“ za příliš obecný a neurčitý, protože charakter služby a zejména zaměření na určitý obor činnosti není jasně stanoven. Obor činnosti musí být v zásadě uveden na začátku výrazu, který specifikuje danou službu.

Mezinárodní úřad nebude například akceptovat výraz „poskytování webových stránek s obchodními informacemi“ ve třídě 35, protože tato služba označuje prostředek, jakým je služba poskytována. Naopak, Mezinárodní úřad bude akceptovat označení „poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek“ ve třídě 35. Podobně bude Mezinárodní úřad akceptovat označení „poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek“ ve třídě 36, ale nebude akceptovat označení „poskytování webových stránek s finančními informacemi.“

Mezinárodní úřad bude také akceptovat výrazy jako „poskytování přístupu na webové stránky“ ve třídě 38 ve smyslu poskytování služeb v oblasti telekomunikací, nebo „hosting webových stránek“ ve třídě 42 ve smyslu poskytování služeb v oblasti informačních technologií.

2.3. Záhloví tříd

Záhloví jednotlivých tříd obecně označují obory, do nichž výrobky a služby v jednotlivých třídách v zásadě patří.

O změnách v záhlaví tříd rozhoduje Výbor expertů Niceské unie.

Záhloví tříd zahrnují „obecná označení“ výrobků nebo služeb, která jsou oddělena středníkem.

Například záhlaví třídy 12 obsahuje následující údaje:

“Vozidla; dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem“.

Záhloví třídy 12 tudíž obsahuje dvě obecná označení: „vozidla“ a „dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem“.

Zásady průzkumového řízení

Mezinárodní úřad má za to, že záhlaví tříd nebo jejich „obecná označení“ jsou srozumitelná, jazykově bezchybná a dostatečně přesná a že jejich použití je základem správné specifikace výrobků a služeb pro účely zatřídění.

Mezinárodní úřad proto akceptuje záhlaví tříd, pokud jsou v mezinárodních přihláškách uvedena jako označení výrobků a služeb. Záhloví tříd mohou být uvedena celá nebo lze použít jen zčásti některá jejich obecná označení.

Mezinárodní úřad tudíž neshledá jako vadu, pokud budou v seznamu výrobků a služeb v mezinárodní přihlášce uvedena obecná označení ze záhlaví tříd nebo celá záhlaví tříd Niceského třídění.

Postup Mezinárodního úřadu, který akceptuje záhlaví tříd, se nemusí shodovat s postupy některých národních nebo regionálních úřadů. Některé z těchto úřadů neakceptují záhlaví tříd a mohou požadovat, aby vlastník mezinárodního zápisu blíže upřesnil výrobky nebo služby, pro něž se požaduje ochrana.

Navíc mohou smluvní strany akceptující částečné nebo úplné použití záhlaví tříd, odlišně vykládat, které výrobky a služby záhlaví tříd pokrývají.

Od chvíle, kdy je Mezinárodním úřadem proveden zápis ochranné známky do mezinárodního rejstříku, nebudou mít změny v jednotlivém záhlaví třídy žádný vliv na mezinárodní zápisy, v nichž je uvedena starší verze tohoto záhlaví třídy (to znamená, že na mezinárodní zápisy nebudou uplatněny žádné změny se zpětnou účinností).

2.4. Označení, která mohou být zařazena ve více třídách

Názvy některých výrobků nebo služeb mohou být zařazeny ve více třídách.

Například „deodoranty“ mohou patřit do třídy 3, (která zahrnuje „deodoranty pro lidskou potřebu nebo pro zvířata“) nebo do třídy 5, (která zahrnuje „deodoranty, jiné než pro lidskou potřebu nebo pro zvířata“).

Zásady průzkumového řízení

V souladu s pravidly Společného prováděcího řádu Mezinárodní úřad vyžaduje, označení výrobků a služeb v mezinárodní přihlášce byla srozumitelná, jazykově bezchybná a dostatečně přesná pro účely správného zatřídění.

Výrobky

Podle všeobecných poznámek Niceského třídění jsou hotové výrobky zařazovány podle svého účelu nebo funkce, jak je specifikováno v odpovídajících záhlavích tříd a vysvětlivkách k Niceskému třídění. Jestliže v žádném ze záhlaví tříd nelze nalézt účel anebo funkci daného hotového výrobku, pak lze výrobek zatřídit podle dalších kritérií jako je materiál nebo způsob činnosti.

Určitý hotový výrobek může být tedy zatříděn do více tříd podle toho, jak je tento výrobek vymezen.

Z hlediska třídění vezme Mezinárodní úřad v úvahu číslo třídy uvedené v mezinárodní přihlášce, protože číslo třídy vytváří souvislost s povahou výrobku. V případě, kdy je označení dostatečně jasné v kontextu určité třídy, může být výrobek zařazen do dané třídy bez dalšího upřesnění.

Z toho plynou následující zásady pro třídění:

1. Účel:

Jestliže může být určitý výrobek na základě svého zamýšleného účelu zařazen do více tříd a je uvedena některá ze tříd přicházejících v úvahu, Mezinárodní úřad toto označení akceptuje.

Například:

Výraz “deodorizační přístroje” může být zařazen následovně:

- Třída 11, která zahrnuje výraz “deodorizační přístroje, ne pro osobní potřebu”
- Třída 21, která zahrnuje výraz “zařízení pro deodoraci pro osobní potřebu”

Výraz “mořská voda” může být zařazen následovně:

- Třída 5, která zahrnuje výraz “mořská voda pro léčebné koupele”
- Třída 30, která zahrnuje výraz “mořská voda na vaření”

2. Materiál:

Jestliže může být určitý výrobek na základě materiálu, ze kterého je vyroben, zařazen do více tříd a je uvedena některá ze tříd přicházejících v úvahu, Mezinárodní úřad toto označení akceptuje.

Například:

Výraz “figurky” může být zařazen následovně:

- Třída 6, která zahrnuje výraz “figurky (sošky) z obecných kovů”
- Třída 14, která zahrnuje výraz “figurky [sošky] z drahých kovů”
- Třída 16, která zahrnuje výraz “figurky (sošky) z papírové hmoty”
- Třída 19, která zahrnuje výraz “figurky [sošky] z kamene, betonu nebo mramoru”
- Třída 20, která zahrnuje výraz “figurky (sošky) ze dřeva, vosku, sádky nebo plastu”
- Třída 21, která zahrnuje výraz “figurky (sošky) z porcelánu, keramiky, kameniny nebo skla”

Výraz “dárkové tašky” může být zařazen následovně:

- Třída 16, která zahrnuje výraz “dárkové tašky vyrobené z papíru”
- Třída 22, která zahrnuje výraz “dárkové tašky vyrobené z textilního/tkaného materiálu”

3. Funkce:

Jestliže může být určitý výrobek na základě své funkce zařazen do více tříd a je uvedena některá ze tříd přicházejících v úvahu, Mezinárodní úřad toto označení akceptuje.

Například:

Výraz “roboty/roboti” může být zařazen následovně:

- Třída 7, která zahrnuje výraz “průmyslové roboty”
- Třída 10, která zahrnuje výraz “chirurgičtí roboti”
- Třída 28, která zahrnuje výraz “roboti [hračky]”

Výraz “antikoncepční prostředky” může být zařazen následovně:

- Třída 5, která zahrnuje výraz “chemické antikoncepční prostředky”
- Třída 10, která zahrnuje výraz “antikoncepční prostředky, nechemické”

4. Způsob činnosti:

Jestliže může být určitý výrobek na základě svého způsobu činnosti zařazen do více tříd a je uvedena některá ze tříd přicházejících v úvahu, Mezinárodní úřad toto označení akceptuje.

Například:

Výraz “otevirače dveří” může být zařazen následovně:

- Třída 6, která zahrnuje výraz “otevirače dveří, ne elektrické”
- Třída 7, která zahrnuje výraz “elektrické otevirače dveří” nebo “pneumatické otevirače dveří “ nebo “hydraulické otevirače dveří”

5. Podstata:

Jestliže může být určitý výrobek zařazen do více tříd podle toho, zda jde o výrobek v nezpracovaném stavu, polotovar, zpracovaný výrobek nebo konzervovaný výrobek, a je uvedena některá ze tříd přicházejících v úvahu, Mezinárodní úřad toto označení akceptuje.

Například:

Výraz “bobuloviny” může být zařazen následovně:

- Třída 29, která zahrnuje výraz “zpracované plody bobulovin”
- Třída 31, která zahrnuje výraz “čerstvé plody bobulovin”

Výraz “akrylové pryskyřice” může být zařazen následně:

- Třída 1, která zahrnuje popis “akrylové pryskyřice v surovém stavu”
- Třída 17, která zahrnuje popis “akrylátové pryskyřice [polotovary]”

6. Přesah kritérií:

Může-li být však určitý výrobek zařazen do více tříd na základě více než jednoho z pěti shora uvedených kritérií, ale je uvedena pouze jedna ze tříd přicházejících v úvahu, Mezinárodní úřad takové označení NEAKCEPTUJE a sdělí vadu označení s požadavkem na další upřesnění.

Například:

Výraz “potrubí” nebo “trubky” jako samostatné označení nelze akceptovat, protože může spadat do více různých tříd, buď na základě materiálu, z něhož je tento produkt vyroben (např. ocelové trubky), nebo na základě účelu (vodovodní potrubí) nebo podle funkce (tabákové dýmky) (anglický termín “pipes” znamená “potrubí” i “dýmky”):

- Třída 6: “kovové trubky”, “ocelové trubky”, “kovové odtokové trubky”, “kovové okapové roury”, “kovové vodovodní potrubí”, “kovové trubky pro instalace ústředního topení”
- Třída 7: “plynové řezací hořáky”, “plynové dmuchavky (prostředky pro pájení)”, “výfuky vozidel”
- Třída 11: “vodovodní potrubí pro sanitární zařízení”, “kotelní trubky pro vytápěcí zařízení”
- Třída 15: “píšťaly pro varhany”, “ladicí píšťaly”
- Třída 17: “plátěné hadice”, “ohebná potrubí, ne kovová”
- Třída 19: “odtokové trubky, ne kovové”, “neohebné trubky, ne kovové”, “okapové roury, ne kovové”, “vodovodní potrubí, ne kovové”
- Třída 34: “dýmky”

Výraz “dveře” jako samostatné označení nelze akceptovat, protože tento výraz může spadat do pěti různých tříd, buď na základě materiálu, z něhož je tento produkt vyroben (např. kovové dveře), nebo na základě účelu (dvířka k nábytku):

- Třída 6: “kovové dveře”
- Třída 11: “sprchové dveře”
- Třída 12: “dveře vozidel”
- Třída 19: “dveře, ne kovové”
- Třída 20: “dvířka k nábytku”

Služby

V souladu se všeobecnými poznámkami k Niceskému třídění jsou služby v zásadě zařazovány do příslušných tříd podle jejich oborů činností specifikovaných v příslušném záhlaví třídy a podle příslušných vysvětlivek.

Podobně jako u hotových výrobků může být určitá služba zařazena do více tříd podle toho, jak je tato služba vymezena. Mezinárodní úřad v takových případech uplatní přiměřeně stejný postup jako u hotových výrobků.

Mezinárodní úřad by tak akceptoval označení služeb, pokud je toto označení dostatečně jasné v kontextu určité třídy, což umožňuje jeho zařazení do dané třídy bez dalšího upřesnění.

Následují příklady označení služeb, která by Mezinárodní úřad akceptoval ve více třídách bez dalšího upřesnění.

Výraz “služby ubytovací kanceláře” může být zařazen následovně:

- Třída 36, která zahrnuje výraz “služby ubytovací kanceláře [byty]”
- Třída 43, která zahrnuje výraz “služby ubytovací kanceláře [hotely, penziony]”

Výraz “rezervace místenek” může být zařazen následovně:

- Třída 39, která zahrnuje výraz “rezervace místenek”
- Třída 41, která zahrnuje výraz “rezervace vstupenek na estrády”

Výraz “hubení škůdců” může být zařazen následovně:

- Třída 37, která zahrnuje výraz “hubení škůdců, s výjimkou zemědělských, akvakulturních, zahradních a lesních”
- Třída 44, která zahrnuje výraz “hubení škůdců v zemědělství, akvakultuře, zahradnictví a lesnictví”

Výraz “služby grafické úpravy” může být zařazen následovně:

- Třída 35, která zahrnuje výraz “grafická úprava pro reklamní účely”
- Třída 41, která zahrnuje výraz “grafická úprava, nikoliv k reklamním účelům”

Výraz “pořádání výstav” může být zařazen následovně:

- Třída 35, která zahrnuje výraz “pořádání výstav pro obchodní či reklamní účely”
- Třída 41, která zahrnuje výraz “pořádání výstav ke kulturním nebo vzdělávacím účelům”

Výraz “vydávání publikací” může být zařazen následovně:

- Třída 35, která zahrnuje výraz “vydávání reklamních textů”
- Třída 41, která zahrnuje výraz “vydávání knih” a “vydávání textů, s výjimkou reklamních”

Výraz “pořádání módních přehlídek” může být zařazen následovně: :

- Třída 35, která zahrnuje výraz “pořádání módních přehlídek pro reklamní účely”
- Třída 41, která zahrnuje výraz “pořádání módních přehlídek pro zábavu”

Obecné termíny

Obecný termín je termín uvedený v abecedním seznamu Niceského třídění ve vztahu k určité třídě (také lze použít pojem „přirozená třída“) a také ve spojení s jinými třídami, a to v závislosti na způsobu vymezení daného termínu. V takových případech jsou obecné termíny v abecedním seznamu označeny hvězdičkou.

Obecné termíny jsou například kyseliny ve třídě 1; abraziva ve třídě 3; kotvy ve třídě 6; alarmy ve třídě 9; tašky ve třídě 18; urny ve třídě 21; plst ve třídě 24; rohože ve třídě 27; výstavba ve třídě 37; psaní textů ve třídě 41; pronájem přenosných staveb ve třídě 43.

Průzkumovní referenti sdělí vadu označení v případě, kdy je obecný termín uveden v mezinárodní přihlášce v jiné třídě, než je jeho “přirozená třída” bez jakéhokoli dalšího vymezení. V takovém případě bude přihlašovatel vyzván, aby výrobek nebo službu, pro které požaduje ochranu, dále upřesnil, aby bylo možné výrobek nebo službu správně zatřídit.

Mezinárodní úřad bude například akceptovat “oděvy” ve třídě 25, ale nebude stejný pojem akceptovat ve třídě 9. V takovém případě bude přihlašovatel vyzván, aby tento termín dále vymezil, například jako „protipožární ochranné oděvy.“

Dalším příkladem může být označení “makléřství, jednatelství”, které Mezinárodní úřad akceptuje ve třídě 36, ale nebude jej akceptovat ve třídě 39. V takovém případě může přihlašovatel blíže specifikovat tuto službu, například jako “zprostředkování dopravy. “

2.5. Používání určitých výrazů v seznamu výrobků a služeb

2.5.1. Používání výrazů “zejména”, “a to”, “tj.” a podobných výrazů

Přihlašovatelé často používají některé výrazy v seznamu výrobků a služeb k bližšímu upřesnění (například “zejména”, “zvláště”, “včetně”) nebo k vymezení (“a to”, “tj.”) seznamu výrobků a služeb. Mezinárodní úřad tyto výrazy akceptuje, pokud jsou následovány názvy konkrétních výrobků nebo služeb.

Například:

- Třída 9: Počítačový software, a to software pro počítačové hry
- Třída 12: Auta, zejména sportovní auta

Mezinárodní úřad rovněž akceptuje výrazy, které mohou být uvedeny na konci seznamu výrobků a služeb pro bližší specifikaci nebo zúžení seznamu výrobků a služeb.

Například:

- Třída 44: Terénní úprava zahrad; navrhování a údržba zahrad; sekání trávy; všechny zmíněné služby vztahující se k veřejným parkům a zahradám.

2.5.2. Používání výrazů “a podobně” nebo “atd.”

Přihlašovatelé někdy používají výrazy “a podobně” nebo “atd.” ve snaze rozšířit ochranu na výrobky nebo služby podobného charakteru, jako jsou výrobky nebo služby uvedené v určité třídě, aniž by takové výrobky nebo služby blíže specifikovali.

Mezinárodní úřad neakceptuje žádný z výše uvedených výrazů, které nejsou dostatečně přesné a neumožňují jasnou identifikaci výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje ochrana.

2.5.3. Nárokování “všech výrobků” nebo “všech ostatních služeb” v dané třídě

Mezinárodní úřad neakceptuje použití výrazů jako “všechny výrobky ve třídě X”, “všechny služby v této třídě”, “všechny ostatní výrobky v této třídě”. Podle pravidla 9 odst. 4 (XIII) Společného prováděcího řádu musí přihlašovatel uvést “názvy výrobků a služeb, pro které se požaduje mezinárodní zápis ochranné známky”.

Průzkumoví referenti shledají vadu označení podle pravidla 13 Společného prováděcího řádu v případě, kdy jsou takové výrazy uvedeny samostatně, ((tj. nejsou uvedeny žádné výrobky nebo služby), nebo jsou uvedeny spolu s reálnými názvy výrobků nebo služeb.

2.5.4. Odkazování na jiné třídy v seznamu

Jasný popis je podmínkou pro náležitou identifikaci a správné zařazení výrobků a služeb. Označení výrobků a služeb, které se zakládá na odkazu na obsah jiné třídy, není Mezinárodním úřadem akceptovatelné pro účely zařazení.

Například formulace ve třídě 9: “počítačové programy pro služby ve třídě 36”, nebo ve třídě 37 “instalační služby pro výrobky uvedené ve třídě 11 výše” nejsou Mezinárodním úřadem akceptovány.

Proto je-li uveden odkaz na jiné třídy v seznamu výrobků a služeb, Mezinárodní úřad sdělí vadu označení dle pravidla 13 Společného prováděcího řádu.

2.6. Zařazení specifických výrobků a služeb

Zařazení některých označení výrobků a služeb do tříd může být někdy náročné. Následující vysvětlivky mají za cíl objasnit některé výrazy pro jejich správné zařazení.

(a) Elektronické hry

Od ledna 2012 (NCL10-2012) jsou všechny elektronické hry zařazeny do třídy 28. Software a programy počítačových her zůstávají ve třídě 9 bez ohledu na charakter dané hry.

(b) Nápoje a vína s nízkým obsahem alkoholu

“Nápoje s nízkým obsahem alkoholu” a “vína s nízkým obsahem alkoholu” patří do třídy 33 bez ohledu na množství alkoholu, které obsahují. Niceské třídění nestanovuje mezní obsah alkoholu v nápoji nebo ve víně, podle kterého by se dalo určit, zda se jedná o alkoholický nebo nealkoholický nápoj.

Niceské třídění jednoduše určuje, že všechny alkoholické nápoje musí být zařazeny do třídy 33 s výjimkou piva, které patří do třídy 32.

(c) Filtry a filtrační materiály

Filtry jsou hotové výrobky a jsou zařazeny podle jejich funkce nebo účelu, nebo jsou zařazeny do stejné třídy jako výrobky, jichž jsou součástí, to znamená “filtry jako součásti strojů nebo motorů” (třída 7), “fotografické filtry” (třída 9), “filtry pro ultrafialové paprsky používané pro lékařské účely” (třída 10), “filtry jako součásti elektrických kávovarů nebo zařízení pro dodávku vody” (třída 11), “cigaretové filtry” (třída 34).

Filtrační materiály jsou zatříděny na základě materiálu, z jakého jsou vyrobeny, to znamená “papírové filtrační materiály” (třída 16), “textilní filtrační materiály” (třída 24) a “filtrační materiály [z částečně zpracovaných pěn nebo plastů]” (třída 17).

(d) Ventily

Ventily jsou hotové výrobky a jsou zatříděny podle funkce nebo účelu, nebo jsou zařazeny do stejné třídy jako výrobky, jichž jsou součástí, to znamená “tlakové ventily [součásti strojů]” (třída 7), “uzávěry kojeneckých lahví” (třída 10), “ventilky do pneumatik vozidel” (třída 12), “klapky pro hudební nástroje” (třída 15).

V případech, kdy nelze použít výše uvedené třídění, mohou být ventily zatříděny na základě materiálu, z kterého jsou vyrobeny, to znamená “kožené klapky (chlopně)” (třída 18), “klapky z přírodního kaučuku nebo vulkanizovaného vlákna” (třída 17), “vodovodní ventily z plastu” (třída 20).

(e) Výroba zboží

Mezinárodní úřad neakceptuje obecný termín “výroba zboží”.

Akceptuje však výraz “zakázková výroba zboží pro jiné osoby” nebo “zakázková výroba zboží pro jiné osoby na základě objednávky zákazníka” jako službu ve třídě 40, protože zakázková výroba zboží je výslovně uvedená ve vysvětlivkách Niceského třídění.

Akceptace termínu “zakázková výroba zboží pro jiné osoby” Mezinárodním úřadem se může lišit od akceptace tohoto termínu národním nebo regionálním úřadem. Na základě požadavků jednotlivých úřadů vycházejících z jejich zákonných nebo prováděcích předpisů může být požadováno bližší upřesnění těchto služeb.

(f) Služby zajišťované sdružením

Sdružení je “skupina lidí organizovaná pro společný záměr”³. Některá sdružení mohou zajišťovat vzdělávací služby, jakož i právní zastupování nebo agitační činnosti ve společném zájmu jejich členů, zatímco jiná sdružení mohou rozvíjet činnosti zaměřené na sociální programy nebo zábavní projekty.

Služby v oblasti poskytování služeb sdružení jejich členům jsou v zásadě řazeny do tříd podle povahy poskytované služby. Mezinárodní úřad bere v úvahu vymezené znění služby, aby vystihovalo specifickou povahu činností, které sdružení vykonává.

Například:

- Třída 35: “služby poskytované sdružením, a to propagace obchodních zájmů odborníků a firem v oblasti vývoje mobilních softwarových aplikací ”
- Třída 36: “služby poskytované sdružením, a to uzavírání pojištění pro své členy”
- Třída 39: “organizování zájezdů sdružením pro své členy”
- Třída 41: “výchovné a vzdělávací služby poskytované sdružením pro své členy”
- Třída 45: “služby ověřování právních dokumentů poskytované sdružením pro své členy”

Mezinárodní úřad bude nicméně považovat následující termíny jako příliš obecné a neurčité pro účely zatřídění: “služby sdružení, a to prosazování zájmů členů sdružení”, “služby zahrnuté v této třídě poskytované sdružením pro své členy” nebo “služby poskytované sdružením pro členy sdružení”. Taková označení je třeba blíže upřesnit.

(g) Sady

Mezinárodní úřad zatřídí sady buď podle jejich účelu (např. “kosmetické sady” do třídy 3, “sady první pomoci” do třídy 5, nebo “sady pro malování” do třídy 16), nebo podle jejich složení (např. “sady

³ “association, n.” Oxford living Dictionaries. 2016. Oxford University Press, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/association> (zdroj z 26. května 2016).

obsahující tkaniva pro výrobu pokrývek” do třídy 24, “sady pro dentální hygienu obsahující kartáčky na zuby a zubní nitě” do třídy 21), ve druhém případě jen za předpokladu, že všechny výrobky obsažené v sadě lze zařadit do stejné třídy.

Proto “sady” bez jasně stanoveného účelu musí obsahovat výčet položek, z kterých je sada sestavena. Průzkumoví referenti v souladu s pravidlem 13 sdělí vadu označení v případě, kdy seznam výrobků a služeb v přihlášce obsahuje slovo “sada” nebo “sady” bez určení jejich účelu, nebo bez vyjmenování výrobků obsažených v sadě.

Navíc Mezinárodní úřad nebude akceptovat sady, které nemají jasně určený účel a které sestávají z výrobků, jež je možné zařadit do různých tříd. V takovém případě musí přihlašovatel uvést každý výrobek do příslušné třídy. Průzkumoví referenti v souladu s pravidlem 12 sdělí vadu zatřídění v případě, kdy seznam výrobků a služeb v mezinárodní přihlášce obsahuje slovo sada s navazujícím seznamem výrobků, které lze zatřídít do různých tříd.

(h) Součásti a vybavení (nebo příslušenství)

Mezinárodní úřad neakceptuje výrazy jako “součásti a vybavení” nebo “součásti a příslušenství” bez dalšího upřesnění, protože takové výrazy nemohou samy o sobě dostatečně identifikovat výrobky, které zahrnují.

Z toho plyne, že přihlašovatelé musí přesněji specifikovat výrobky, pro něž jsou zmíněné součásti nebo vybavení určené. Například odpovídající výraz může být “součásti a vybavení pro motorová vozidla” ve třídě 12, nebo “počítače a jejich příslušenství” ve třídě 9.

(i) Služby velkoobchodu a maloobchodu

Mezinárodní úřad akceptuje termíny typu “služby v oblasti velkoobchodu a maloobchodu”, “maloobchod” a “velkoobchod”, které mohou být uvedeny v mezinárodní přihlášce ve třídě 35 bez dalšího upřesnění.

Akceptace termínů “služby v oblasti velkoobchodu a maloobchodu”, “maloobchod” a “velkoobchod” Mezinárodním úřadem se může lišit od akceptace těchto termínů národním nebo regionálním úřadem. Na základě požadavků jednotlivých úřadů vycházejících z jejich zákonných nebo prováděcích předpisů může být požadováno bližší upřesnění těchto služeb.

2.7. Používání chráněných názvů

Některé mezinárodní přihlášky obsahují v seznamu výrobků a služeb, pro něž se žádá o zápis, chráněné názvy.

Zásady průzkumového řízení

Mezinárodní úřad akceptuje použití chráněných názvů, pokud identifikují výrobek, pro nějž se žádá o zápis, dostatečně jasným způsobem umožňujícím jeho správné zatřídění podle Niceského třídění. Jestliže chráněný název není dostatečně jasný, bude Mezinárodní úřad považovat takový výraz za vadný ve smyslu pravidla 13 z důvodu, že je příliš obecný a neurčitý pro účely zatřídění.

3. Formátování seznamu výrobků a služeb

3.1. Interpunkce

Je velice důležité dodržovat správné použití interpunkčních znamének v seznamu výrobků a služeb, pro něž přihlašovatel požaduje ochranu, protože správně oddělené výrazy usnadňují jejich pochopení, třídění a následný překlad.

Zejména většina národních úřadů tradičně používá středníky k jasnému rozlišení jednotlivých kategorií výrobků a služeb v rámci určité třídy. Samotné užívání čárek neumožňuje toto rozlišení v dostatečné míře.

Obdobně jsou ve formuláři MM2 uvedeny pokyny přihlašovatelům, aby používali středníky pro jasnou specifikaci označení výrobků a služeb:

Prosím používejte důsledně středníky (;) k jasné specifikaci označení výrobků a služeb ve vašem seznamu, to znamená například:

09 *Vědecké, optické a elektronické přístroje a zařízení; rastry na výrobu štočků; počítače.*

35 *Reklama; sestavování statistiky; zprostředkování obchodních informací.*

Kromě toho je nutné dodržovat použití teček pouze na konci seznamu konkrétní třídou, aby se tím zřetelně vyznačil konec seznamu pro danou třídu.

Příklady interpunkce

, Jak je uvedeno výše, používání středníků usnadňuje správný výklad výrobků a služeb uvedených v mezinárodní přihlášce.

Jakékoli pochybení v použití středníku nebo čárky může vést k chybné interpretaci výrobků a služeb uvedených v mezinárodní přihlášce, jak ve fázi průzkumového řízení, tak ve fázi jazykového překladu, jak je znázorněno v následujícím příkladu:

Třída 1

- *Třída 1: Vitamíny; proteiny pro použití při výrobě doplňků stravy.*

V uvedeném seznamu je zřejmé, že "vitamíny" nemají žádnou vazbu na "pro použití při výrobě doplňků stravy", a proto by vitamíny měly být přeřazeny do třídy 5.

Označení by také mohlo mít jinou formulaci:

- *Třída 1: Vitamíny, proteiny pro použití při výrobě doplňků stravy.*

V uvedeném seznamu je zřejmé, že "vitamíny" souvisí s "pro výrobu potravinářských doplňků", takže jsou tyto výrobky správně zařazeny do třídy 1.

Třída 41

- *Třída 41: Vydávání knih; časopisy.*

V uvedeném seznamu je zřejmé, že "časopisy" nemají souvislost se službou "vydávání" a proto by časopisy měly být přeřazeny do třídy 16

Označení by také mohlo mít jinou formulaci:

- *Třída 41: Vydávání knih, časopisů.*

V uvedeném seznamu je zřejmé, že slovo "časopisů" má souvislost se službou "vydávání", takže je tato služba správně zařazena do třídy 41.

Podobně platí, že je třeba správně používat čárky a středníky, má-li se vyjádřit omezení nebo bližší upřesnění, například:

Třída 12

- *Třída 12: Pneumatiky pro automobily, motocykly a jízdní kola.*

Uvedený seznam obsahuje tři druhy pneumatik pro dopravní prostředky.

Označení by také mohlo mít jinou formulaci:

- *Třída 12: Pneumatiky pro automobily; motocykly a jízdní kola.*

V uvedeném seznamu je jen jeden druh pneumatik (*pneumatiky pro automobily*) a dále obsahuje další dva dopravní prostředky (*motocykly a jízdní kola*).

Třída 20

- *Třída 20: Stoly, židle, nábytkové lišty; všechny uvedené výrobky vyrobené ze dřeva.*

V uvedeném seznamu by se omezení vztahovalo ke všem vyjmenovaným výrobkům. Omezení by také mohlo mít jinou formulaci:

- *Třída 20: Stoly; židle, nábytkové lišty, všechny uvedené výrobky vyrobené ze dřeva.*

V uvedeném seznamu se omezení vztahuje pouze k židlím a nábytkovým lištám. T

Třída 25

- *Třída 25: Hedvábné košile, kalhoty a šaty.*

V uvedeném seznamu jsou všechny vyjmenované výrobky, *košile, kalhoty a šaty*, vyrobeny z hedvábí.

Označení by také mohlo mít jinou formulaci:

- *Třída 25: Hedvábné košile; kalhoty a šaty.*

V uvedeném seznamu jsou pouze *košile* vymezené údajem, že jsou vyrobené z hedvábí. Zbývající dva druhy oděvů, *kalhoty a šaty*, jsou uvedeny bez bližšího vymezení.

Zásady průzkumového řízení

Průzkumovní referenti nesmí v mezinárodních přihláškách, které potvrdil a postoupil úřad původu, z moci úřední upravovat seznam výrobků a služeb tak, že by přidávali nebo měnili interpunkční znaménka.

Postupuje se podle obecných zásad pro průzkum.

Průzkumovní referenti neshledají vadu týkající se seznamu výrobků, a služeb tam, kde jsou všechna jeho označení dostatečně jasná pro účely zařazení a jsou správně zařazena pod příslušnými čísly tříd Niceského třídění.

Průzkumovní referenti shledají vadu označení výrobků a služeb dle pravidla 13 Společného prováděcího řádu, jestliže při průzkumu zjistí, že označení uvedené v mezinárodní přihlášce není j dostatečně jasné (pro účely zařazení).

Průzkumovní referenti dále shledají vadu zařazení výrobků a služeb dle pravidla 12 Společného prováděcího řádu, jestliže při průzkumu zjistí, že označení uvedené v mezinárodní přihlášce je zařazeno pod nesprávné číslo třídy Niceského třídění.

Úřad původu může reagovat na sdělení vady od Mezinárodního úřadu tím, že opraví interpunkční znaménka v seznamu výrobků a služeb v mezinárodní přihlášce. Například ve shora uvedených příkladech ohledně "vitaminů" ve třídě 1 a "časopisů" ve třídě 41 může úřad původu ve své odpovědi uvést, že středník má být nahrazen čárkou.

3.2. Používání velkých písmen a zvláštních znaků

Používání velkých písmen v seznamu výrobků a služeb by se mělo omezit pouze na první písmeno u první položky výrobků nebo služeb na začátku každé nové třídy uvedené v seznamu, a dále na zkrácená slova, zkratky, vlastní jména a místopisné názvy. Z toho plyne, že všechny seznamy výrobků a služeb předložené Mezinárodnímu úřadu, které budou obsahovat označení psaná pouze velkými písmeny, budou během průzkumového řízení přepsány do textu psaného malými písmeny a velká písmena budou ponechána pouze ve výše uvedených případech.

3.3. Duplicitní označení výrobků a služeb

V některých mezinárodních přihláškách jsou v rámci jedné třídy vícekrát uvedeny stejné termíny nebo výrazy výrobků nebo služeb. Může to být následkem chyby přihlašovatele, kterou úřad původu přehlédl, nebo může jít o záměr.

Zásady průzkumového řízení

V souladu se současnou právní úpravou je Mezinárodní úřad povinen zkontrolovat správnost třídění pro označení výrobků a služeb uvedených v mezinárodní přihlášce. Mezinárodní úřad nemůže záměr přihlašovatele zpochybňovat, ani sám vykládat.

Jestliže je tedy označení výrobku nebo služby v mezinárodní přihlášce uvedeno ve správné třídě vícekrát, nemohou průzkumoví referenti u této mezinárodní přihlášky, kterou potvrdil a postoupil úřad původu, shledat vadu, a nemohou ani z moci úřední upravovat seznam výrobků a služeb tak, že by shodné výrazy vypustili.

3.4. Názvy výrobků a služeb v jednotném nebo množném čísle

Výrobky jsou v mezinárodních přihláškách obvykle uváděny v množném čísle. Příkladem je obvyklé použití výrazu "počítače" místo "počítač." Naopak hromadné nebo nepočítatelné výrobky jsou uváděny v jednotném čísle, například použití výrazu "chléb" spíše než "chleby."

Z hlediska služeb jsou v mezinárodních přihláškách používána označení v jednotném i množném čísle, a to v závislosti na charakteru a obvyklém (*v daném jazyce zažitém*) vyjádření služeb uvedených v seznamu, na jedné straně například opravárenské služby, telekomunikace, kavárenské služby, kancelářské služby, vztahy s veřejností, na druhé straně například účetnictví, reklama, doprava.

Závěrem lze říci, že ačkoliv se obecně doporučuje, aby se v mezinárodní přihlášce ochranné známky u počítatelných výrobků a služeb používalo množné číslo, nebudou průzkumoví referenti považovat nedůslednost v užití jednotného nebo množného čísla v seznamu výrobků a služeb za vadu, ani nebudou v takovém seznamu užití jednotného nebo množného čísla měnit, aby se zajistilo důsledné užití jednotného nebo množného čísla.

3.5. Používání určitého členu

Použití členu určitého (*angl. "the", franc. le, la, les*) před názvem výrobku nebo služby není nutné a tudíž se určitý člen vypouští.

3.6. Používání zkratk a zkrácených názvů

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví⁴ (například apps pro původní slovo "aplikace").

Zkrácené názvy (*obvykle jsou to iniciálové zkratky*), akronyma, jsou převážně zkrácená označení složená z počátečních písmen slov⁵ (například SUV z anglického označení pro sportovní užitkové vozidlo, sport utility vehicle). Některé zkratky nebo zkrácené názvy se často používají k označení výrobků a služeb a jsou pro veřejnost obecně známé a zažité, například "CD-ROM", "DVD", "TV" a podobně, nebo jsou specifické pro určité průmyslové odvětví nebo speciální obor, například "DNA čipy", "PVC fólie", "konvertory AC/DC" a podobně. Někdy jsou zkratky a zkrácené názvy používány jako podstatná jména a můžeme se s nimi setkat i v množném čísle (zažité výrazy jako dévédéčka, cédéčka atd.).

Zásady průzkumového řízení

Použití zkratk nebo zkrácených názvů v seznamu výrobků a služeb je přípustné, jen pokud umožňuje přesnou a jednoznačnou identifikaci výrobku nebo služby za účelem zařídění.

Jestliže zkratka nebo zkrácený název není veřejnosti známý, musí být takový název předložen Mezinárodnímu úřadu v úplném znění doplněném zkratkou nebo zkráceným názvem psanými velkými písmeny v hranatých závorkách, například "bankomaty, angl. automated teller machines [ATM]". Takové vyjádření umožní správné zařídění a správný překlad.

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).

Následující označení obsažené v Niceském třídění zahrnuje zkrácený název, jemuž předchází celé znění výrobku:

(navigační zařízení Globálního polohového systému [GPS] ” (NCL - třída 9)

Zkratky a zkrácené názvy jsou také přípustné jako samostatně uvedené, pokud jsou všeobecně známé, snadno srozumitelné a jednoznačné pro účely zařazení. Příkladem jsou výrazy jako "software pro navigační systémy GPS" nebo "pronájem zařízení GPS pro účely navigace".

V průběhu průzkumu v seznamů výrobků a služeb v souladu s pravidly 12 a 13 Společného prováděcího řádu musí průzkumový referent rozhodnout, zda jsou konkrétní zkratky nebo zkrácené názvy přípustné. Průzkumový referent nemůže z moci úřední zkratku nebo zkrácený název měnit, protože by to mohlo změnit zamýšlenou podstatu vyjádření. Jestliže průzkumový referent nedokáže přesně porozumět některé zkratce či zkrácenému výrazu v seznamu výrobků a služeb, nebo je nedokáže přesně identifikovat, může v takovém případě sdělit vadu označení výrobku nebo služby podle pravidla 13.

3.7. Používání závorek

Kulaté závorky

Kulaté závorky byly původně používány v tištěných/papírových verzích Niceského třídění pro křížové odkazy na označení výrobků a služeb v abecedním seznamu. Například "adhezivní přípravky pro zubní protézy" zařazené pod písmenem "A" měly křížový odkaz na "zubní protézy (adhezivní přípravky pro –), pod písmenem "Z"; "kuchyňská sůl" pod písmenem "K" měla křížový odkaz na "sůl (kuchyňská –)" pod písmenem "S".

Kulaté závorky byly také používány pro označení, která začínala výrazem, pod nímž nebylo možné výrobek nebo službu v abecedním seznamu uvést z důvodu přílišné obecnosti. V takových případech byla uvedena nejdůležitější část výrazu následovaná zbytkem výrazu v kulatých závorkách. Například označení "přístroje na měření tloušťky kůží" nebylo zařazeno pod písmenem "P", ale bylo zařazeno pod písmenem "K" jako "kůže (přístroje na měření tloušťky –)".

"Směsi pro výrobu technické keramiky" byly zařazené pod písmenem "K" jako "keramika (směsi pro výrobu technické –)".

V některých případech bylo třeba za nejdůležitější část výrazu považovat jeho prostřední část, například "přípravky (urychlující vaření –) pro průmyslové účely" nebo "záplaty (adhezivní gumové –) na opravy duší."

Kulaté závorky usnadňovaly vyhledávání termínů v abecedním seznamu v době, kdy Niceské třídění bylo dostupné v tištěné verzi.

Od ledna 2013 je Niceské třídění publikováno výhradně online. Vzhledem k vyhledávacím funkcím v elektronické verzi třídění jsou kulaté závorky zbytečné a Výbor expertů Niceské unie rozhodlo o jejich úplném odstranění z abecedního seznamu.

Kulaté závorky jsou také používány v anglické verzi abecedního seznamu za účelem vyznačení odpovídajících výrazů, které jsou používány v americké angličtině a ty jsou uvedeny za standardním anglickým výrazem. Například "kalhoty / dlouhé kalhoty (Am.)" nebo "přeprava [spedice (Am.)]".

Hranaté závorky

Hranaté závorky se používají v abecedním seznamu Niceského třídění k zahrnutí výrazů, jejichž účelem je přesnější vymezení pojmu, který jim předchází, například v anglickém jazyce frekventované slovo "blinkers" může označovat blikače nebo klapky: "blikače [světelná signalizace]" (třída 9) nebo "klapky na oči [postroje]" (třída 18); "prázdninové tábory [zábava]" (třída 41) nebo "prázdninové tábory [ubytování]" (třída 43).

Výbor expertů Niceské unie schválil, aby se do abecedního seznamu přidaly typické národní nebo regionální produkty, podle potřeby doplněné o definici nebo vysvětlení v hranatých závorkách. Například "húquin [čínské housle]" NCL 150081, "randsely [japonské školní tašky]" NCL 180127, nebo "kimčchi [pokrm z kvašené zeleniny]" NCL 290162.

Ve stejném smyslu Mezinárodní úřad akceptuje používání typických národních nebo regionálních produktů uvedených v hranatých závorkách, jestliže jim předchází definice nebo vysvětlení produktu v anglickém, francouzském, nebo španělském jazyce. Například “rýžové kreky [senbei]” ve třídě 30.

Zásady průzkumového řízení

Používání kulatých a hranatých závorek v seznamu výrobků a služeb v mezinárodních přihláškách je přijatelné. Průzkumoví referenti nesmí seznam výrobků a služeb v mezinárodní přihlášce potvrzené a postoupené úřadem původu upravovat tak, že by přidávali, měnili nebo odstraňovali kulaté nebo hranaté závorky nebo že by v některém výrazu měnili pořadí slov.

Postupuje se podle obecných zásad pro průzkum.

Průzkumoví referenti neshledají vadu označení výrobků a služeb obsahujících kulaté či hranaté závorky v případech, že jsou taková označení dostatečně přesná pro účely zatřídění a v mezinárodní přihlášce jsou zařazená pod správným číslem třídy Niceského třídění.

Průzkumoví referenti sdělí vadu označení podle pravidla 13 Společného prováděcího řádu v případě, že se při průzkumu zjistí, že označení obsahující kulaté nebo hranaté závorky není dostatečně jasné pro účely zatřídění.

Závěrem lze říci, že průzkumoví referenti shledají vadu třídění podle pravidla 12 Společného prováděcího řádu, jestliže se při průzkumu zjistí, že označení obsahující kulaté nebo hranaté závorky není zařazené pod správným číslem třídy Niceského třídění.