



РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

ПРИКАЗ

от 2 марта 1998 г. N 41

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИСПРАШИВАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ

В целях совершенствования процесса экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания приказываю:

1. Утвердить Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (Приложение к настоящему Приказу).
2. Федеральному институту промышленной собственности и Апелляционной палате обеспечить использование в работе методических рекомендаций, утвержденных пунктом 1 настоящего Приказа.
3. Контроль за соблюдением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
А.Д.КОРЧАГИН

Приложение
к Приказу Генерального
директора Роспатента
от 2 марта 1998 г. N 41

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИСПРАШИВАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Введение

Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (далее - Рекомендации) основаны на Законе Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", введенного в действие 17.10.92, и Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, введенных в действие 29.02.96. Рекомендации могут быть использованы в качестве практического пособия при оформлении заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

В Рекомендациях используются следующие сокращения:

Закон - Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров";

Правила - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания;

МКТУ - Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков.

Законом установлено, что правовая охрана товарному знаку и/или знаку обслуживания предоставляется на основании его государственной регистрации для тех товаров и/или услуг, которые указаны в отношении этого знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (см. пункт 1 статьи 2 и статью 14 Закона).

Как следует из содержания статьи 4 Закона, перечень товаров и услуг вместе с товарным знаком определяет объем исключительных прав его владельца. В связи с этим термины, используемые в перечне, не должны допускать двойного толкования. Они должны согласно подпункту (2) пункта 3.3 Правил позволять идентифицировать товар (услуги), т.е. быть понятны широкому кругу пользователей, должны поддаваться сравнительному анализу, что особенно важно, например, при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на товарный знак.

Именно этим целям служит Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков.

Помимо вышеуказанного с помощью МКТУ определяются однородные товары, которые, как правило, сгруппированы по классам. Это, в свою очередь, способствует более качественному проведению экспертизы заявленных обозначений в случае выявления тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков.

Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков учреждена Ницким соглашением, заключенным в 1957 году, впоследствии неоднократно пересматривавшимся. Сама МКТУ исходя из содержания пунктов (5), (6) статьи 3 Ницкого соглашения подлежит периодическому пересмотру. Ницкое соглашение является открытым для государств - участников Парижской конвенции.

В соответствии с Ницким соглашением страны - участницы принимают единую классификацию товаров и услуг в целях регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Классификация разрабатывается на английском и французском языках. Национальные ведомства обязаны включать в свои официальные документы, а также в публикации о регистрации товарных знаков (например, официальный бюллетень патентного ведомства) номера классов МКТУ. Классификация имеет важное значение, во многих странах, как и в России, объем исключительного права на зарегистрированный товарный знак определяется в том числе указанным в Государственном реестре перечнем товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ.

Составление перечня товаров и услуг

1. Составление перечня товаров и услуг следует начинать с определения круга товаров и услуг, для которых предполагается зарегистрировать товарный знак или знак обслуживания. Это могут быть не только те товары и услуги, которые производятся и оказываются заявителем на момент оформления заявки, но также товары и услуги, которые предполагается производить и оказывать в будущем (далее по тексту - производит, оказывает).

При составлении перечня услуг следует обратить внимание на то, что знак обслуживания предназначен для индивидуализации услуг, оказываемых возмездно другим лицам. Поэтому в перечень услуг не следует включать услуги, которые направлены на удовлетворение потребностей самого заявителя (например, реклама собственных товаров, их перевозка, упаковка, хранение и т.п.).

2. В перечне товары и услуги должны быть сгруппированы по классам и должны быть указаны, если возможно, соответствующие классы согласно МКТУ (см. статью 8 Закона, а также, например, пункт (2) статьи 3 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков).

Наименования товаров и услуг, приводимые в перечне, должны, по возможности, совпадать с наименованиями, содержащимися в МКТУ. Так, нежелательно приводить в перечне такие наименования, как "сувениры", "лизинг", "консалтинг".

Целесообразно приводить конкретные наименования товаров и услуг согласно МКТУ. Например, наименование "сувениры" может быть заменено на наименование "художественные изделия" с указанием материала, из которого они изготовлены (например, "художественные изделия из дерева, воска, гипса или пластмасс"). Вместо наименования "лизинг" следует указывать следующие услуги: "сдача недвижимого имущества в аренду", "аренда гаражей", "аренда складов", "аренда машинного времени для доступа к базе данных" и т.п. Наименование "консалтинг" может быть заменено на наименования "профессиональные консультации", "консультативные службы" с указанием области, к которой они относятся (например, "профессиональные консультации в области бизнеса", "консультативные службы по организации и управлению делами", "консультации по вопросам штата сотрудников").

Если подобрать нужное наименование товара согласно МКТУ не представляется возможным, то при указании в перечне редкоупотребляемых специальных терминов следует давать их разъяснения.

3. Перечень товаров и услуг не должен быть ни излишне обобщенным, ни излишне подробным. Наименования, приводимые в перечне, не должны иметь слишком общий характер, который оставлял бы сомнения по поводу их отнесения к тому или иному классу МКТУ. Недопустимы в перечне такие наименования, как "товары широкого потребления", "швейные изделия", "прокат", "посредничество", "спортивные товары", т.к. охватываемые этими понятиями товары и услуги могут относиться к разным классам МКТУ. Например, в понятие "спортивные товары" могут входить: "спортивная обувь",

"спортивные трикотажные изделия" - 25 кл., "гимнастические снаряды", "боксерские перчатки" - 28 кл. К "швейным изделиям" могут относиться "белье нижнее" и "одежда" - 25 кл., "белье постельное" - 24 кл. В понятие "прокат" входят, например, "прокат одежды" - 42 кл., "прокат лошадей" - 39 кл., "прокат звукозаписей" - 41 кл., "прокат строительной техники" - 37 кл., "прокат рекламных материалов" - 35 кл. К понятию "посредничество" могут относиться такие услуги, как "посредничество (предоставление агентов - посредников)" - 36 кл., "посредничество в морских перевозках" - 39 кл.

В тех случаях, когда заявитель производит большой ассортимент товаров, имеющих общую область применения, или оказывает разнообразные услуги, то в перечне товаров и услуг следует указывать обобщенные наименования товаров и услуг из перечня классов МКТУ, например, "одежда", "реклама", "воспитание", "образование", "строительство", "ремонт", "транспорт". Однако при этом необходимо помнить, что нельзя объединять под общим наименованием, например "одежда", такие разноплановые (по назначению) товары, как "костюмы", относящиеся к 25 классу, и "костюмы специальные защитные для летчиков", относящиеся к 9 классу.

Если заявитель хочет зарегистрировать товарный знак для всех товаров, содержащихся в каком-либо классе МКТУ, то в перечне товаров не следует приводить формулировку названия данного класса или указывать фразу "весь класс". В этом случае необходимо подобрать из перечня наименований товаров данного класса наиболее обобщенные наименования, охватывающие максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя. Если ряд товаров не войдет в отобранные наименования, то они приводятся дополнительно, наряду с обобщенными наименованиями.

4. Если на регистрацию заявляется обозначение, содержащее в своем составе словесное указание на вид (род) товара или услуги (т.е. наименование этого товара или услуги), то в перечне товаров и услуг следует указывать только именно это наименование товара или услуги, и не указывать наименований других видов товаров и услуг или более общих наименований. Например, если обозначение содержит наименование "минеральная вода", то в перечне товаров не следует указывать такие наименования, как "безалкогольные напитки", "газированные воды", "пиво", "лимонады" и т.п.

5. При составлении перечня товаров и услуг необходимо учитывать, что наименования товаров МКТУ могут быть указаны в редакции, специально измененной при написании МКТУ для удобства пользования, например, "подметание (связующие составы для пыли, используемые при -)". В таких случаях в перечне приводится формулировка, соответствующая нормам русского языка ("связующие составы для пыли, используемые при подметании"). Кроме того, по этой же причине перечень наименований товаров в классе МКТУ может содержать повторы наименований (например, "подкладочные ткани" и "ткани подкладочные"). В заявке наименование товара должно быть приведено только один раз по усмотрению заявителя.

В перечне не следует указывать габариты изделий, их артикулы, номера стандартов, специальные названия (типа "Рубин", "Волна") и т.п.

Классификация товаров и услуг

1. Первоначально наименование товара проверяется по Алфавитному перечню товаров и услуг МКТУ (далее – Алфавитный перечень). Например, необходимо проклассифицировать такой вид товара как "модемы". По Алфавитному перечню осуществляется поиск этого наименования в разделе на букву "М". "Модемы" проклассифицированы в МКТУ по 9 классу.

При классификации товаров с помощью Алфавитного перечня необходимо обращать внимание на все пояснения и дополнения, сопутствующие искомому наименованию товара или услуги. Например, заявитель производит паровые котлы, являющиеся частью машин. В Алфавитном перечне он находит наименование "паровые котлы", проклассифицированное по 11 классу. Однако далее в Алфавитном перечне содержится наименование "паровые котлы машин", проклассифицированное по 7 классу. Таким образом, не обратив внимание на соответствующее дополнение (а именно, "... машин") к наименованию товара, заявитель может проклассифицировать свой товар неправильно.

2. В том случае, если нужное наименование не обнаружено в Алфавитном перечне, то следует изучить Перечень классов товаров и услуг МКТУ (далее - Перечень классов) и пояснения к классам. Например, Алфавитный перечень не содержит наименование "зефир (род пастилы)". Однако т.к. зефир относится к кондитерским изделиям, которые включены в 30 класс, его следует проклассифицировать также по 30 классу.

Для классификации товаров "слабоалкогольные напитки" необходимо ознакомиться с разделом МКТУ "Перечень товаров и услуг с пояснениями". Из содержания пояснений следует, что к 32 классу относятся, в частности, напитки с незначительным содержанием алкоголя. Таким образом, "слабоалкогольные напитки" должны быть проклассифицированы по 32 классу.

3. Если классификацию товара не удастся произвести с помощью Алфавитного перечня или Перечня классов с пояснениями, то следует применить следующие критерии, лежащие в основе МКТУ:

3.1. Товары (готовые изделия или полуфабрикаты) классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией или назначением. Например, "защитные коврики" должны быть проклассифицированы по 9 классу, а не по 27 классу, к которому отнесены "ковры".

Вспомогательными критериями для классификации готовых изделий являются материал, из которого они изготовлены, и/или их принцип действия. Например, "салфетки из пластмассы" классифицируются по 20 классу, т.к. классификация основывается в данном случае на виде материала, из которого изготовлены изделия. "Салфетки бумажные" и "салфетки косметические бумажные" - по 16 классу,

"салфетки столовые текстильные" и "салфетки косметические текстильные" - по 24 классу. В зависимости от принципа действия бытовые "устройства для очистки картофеля ручные" должны быть проклассифицированы по 21 классу как предмет домашней утвари, приводимой в действие вручную, а электрические - по 7 классу.

3.2. Готовые изделия многоцелевого назначения, имеющие составные элементы, могут быть проклассифицированы по всем классам МКТУ, соответствующим выполняемым ими функциям или целям, для которых они предназначены. Например, часы, содержащие калькулятор, могут быть проклассифицированы одновременно по 9 и 14 классам.

3.3. Сырье, необработанное или частично обработанное, классифицируется по материалу. Например, "алкидные смолы", являющиеся синтетическими смолами, следует проклассифицировать по 1 классу.

3.4. Изделие, являющееся составной частью другого изделия, классифицируется по тому же классу, что и основное изделие, но при условии, что это изделие не используется самостоятельно. Например, рули для транспортных средств классифицируются как и сами транспортные средства по 12 классу, поскольку вне транспортного средства рули не имеют применения. Однако "устройства для кондиционирования воздуха для транспортных средств" классифицируются по 11 классу, т.к. их можно также использовать, например, в помещении.

3.5. Если изделия (готовые или полуфабрикаты) классифицируются в МКТУ в зависимости от вида материала, из которого они изготовлены, и если они изготовлены из разных видов материалов, то такие изделия следует классифицировать по преобладающему в их составе материалу. Например, "трубы водопроводные из металлопластика" должны быть проклассифицированы по 6 классу, если в их составе преобладает обычный металл, или по 19 классу – если преобладает пластик.

3.6. Емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, классифицируются по тому же классу, что и сами товары. Например, "футляры для контактных линз" классифицируются как и сами "контактные линзы" по 9 классу.

Если емкости не имеют конкретного назначения, то при классификации следует учитывать вид материала, из которого эти емкости изготовлены. Например, "бочонки металлические" классифицируются по 6 классу, а "бочонки неметаллические" - по 20 классу.

4. Если классификацию услуги не удастся произвести с помощью Алфавитного перечня, то следует учитывать следующие критерии, применяемые в МКТУ:

4.1. Услуги классифицируются в основном в соответствии с направлениями деятельности, перечисленными в названиях классов, и пояснениями к классам, а также в дополнение к этому, по аналогии со сходными услугами из Алфавитного перечня. Например, "аудиторские услуги" следует проклассифицировать по 35 классу, "повышение квалификации (обучение)" - по 41 классу.

4.2. Услуги по аренде (прокату) классифицируются по тем классам, которые содержат услуги, осуществляемые при помощи арендуемых предметов. Например,

"аренда телефонных станций" должна быть отнесена к 38 классу, а "прокат стоматологического оборудования" - к 42 классу.

4.3. Услуги, которые не могут классифицироваться в соответствии с перечисленными выше критериями, классифицируются, в основном, по 42 классу (например, все виды реализации товаров, осуществляемые напрямую, без посредников).

5. Перечень товаров и услуг рекомендуется приводить в заявке следующим образом: сначала указывается номер класса, затем перечисляются товары или услуги этого класса (без указания названия класса). Номера классов располагаются в порядке возрастания, например: 16 класс - печатная продукция; печатные издания; 41 класс - издание книг; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; 42 класс - печать; типографское дело.