Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Pre-Approved Lists of Goods and Services

Experience from the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPI)

Madrid Roundtable 2023

Sébastien Tinguely
Coordinator International Registrations and
Classification Expert

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Plan

- IPI Promotion and Target Groups
- Coordination IPI Applicant
- Coordination IPI WIPO
- IPI Tools
- WIPO Tools
- Advantages
- Challenges
- IPI Contacts



IPI Promotion and Target Groups

- Newsletter to promote pre-approved lists of goods and services
- Big filers (companies and big law firms)
- Long «standard» lists



Coordination IPI - Applicant

- Single point of contact at IPI
- Examination of the list by a classification expert or a senior trade mark examiner
- Examination of TM applications with pre-approved lists by specific examiners



Coordination IPI - WIPO

- Pre-approved lists by IPI need to be approved by the IB
- Single point of contact at IB
- Format of the list for IB: Excel file
- Translation by IB (i.e. from French to English and Spanish), if required



IPI Tools

- Online application form (e-trademark)
 - Status of the list of goods and services

Liste de produits et services

État: 🌼 concordant avec la base de données

Votre liste de produits et services est conforme aux informations contenues dans la banque de données de l'Institut. La condition principale pour que votre demande soit traitée rapidement (« examen anticipé ») est ainsi remplie. S'il n'y a pas de motifs d'exclusion du signe à la protection, votre marque sera enregistrée après le paiement de la taxe de dépôt. Lorsque votre liste de produits et services correspond aux formulations de notre banque de données, vous vous assurez qu'elle ne contient pas d'erreurs et évitez une notification de notre part. Pour de plus amples informations voir sous.

- 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
- Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs.
- 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.



W

IPI Tools

Internal goods and services checker

Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles; groupes d'instruments électroniques de surveillance; mécanismes de commande électroniques pour propulseurs d'automobile s; mécanismes de commande électroniques pour carrosseries et châssis d'automobiles; systèmes de verrouillage de portes télécommandés; systèmes audio e t composants hi-fi; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le montage, le mixage et la reproduction des images et du son; appareils de radi o; appareils de télévision; écrans plats; écrans avec affichage à cristaux liquides; écrans à haute définition et écrans plasma; appareils de radi o; appareils de lecteurs de disques compacts; baladeurs pour CD; lecteurs de DVD; lecteurs de MP3; appareils de lecture contenant de la musique sous forme digitale; lecteurs de cassettes; lecteurs de minidisques; haut-parleurs; casques à écouteurs; microphones; télécommandes, télécommandes activées vocalement; appareils de navigation; assistants personnels digitaux (PDA); ordinateurs; appareils pour le traitement des donné es; claviers d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs; modems; sacoches pour le transport d'ordinateurs; souris informatiques; tapis de souris; traducteurs électroniques de poche; appareils à dicter; carnets de notes et agendas électroniques; scanneurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; appareils téléphones de poche; appareils à dicter; carnets de notes et agendas électroniques; scanneurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; appareils téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; appareils pour utiliser les téléphones à main libre; écouteurs et casques à écouteurs pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; lanières pour utiliser les téléphones à main libre; écouteurs et casques à écouteurs pour téléphones cellulaires; combinés de téléphones mobiles qui comprement une fonctionnalité de caméra; appareil

Prüfen in: Französisch Prüfen Alles löschen Bagis-Format Fliesstext Übersetzen

Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles; groupes d'instruments électroniques de surveillance; mécanismes de commande électroniques pour propulseurs d'automobiles; mécanismes de commande électroniques pour carrosseries et châssis d'automobiles; systèmes de verrouillage de portes télécommandés, systèmes audio et composants hi-fi; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le montage, le mixage et la reproduction des images et du son; appareils de radio; appareils de télévision; écrans plats; écrans avec affichage à cristaux liquides; écrans à haute définition et écrans plasma; appareils de systèmes Home Cinéma; magnétoscopes; lecteurs de disques compacts; baladeurs pour CD; lecteurs de DVD; lecteurs de MP3; appareils de lecture contenant de la musique sous forme digitale; lecteurs de cassettes; lecteurs de minidisques; haut-parleurs; casques à écouteurs; microphones; télécommandes, télécommandes activées vocalement; appareils de navigation; assistants personnels digitaux (PDA); ordinateurs; appareils pour le traitement des données; claviers d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs; modems; sacoches pour le transport d'ordinateurs; souris informatiques; tapis de souris; traducteurs électroniques de poche; appareils à dicter; carnets de notes et agendas électroniques; scanneurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; appareils téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; étuis spéciaux pour porter les téléphones cellulaires; combinés de téléphones mobiles qui comprennent une fonctionnalité de caméra; appareils photographiques et caméras vidéo intérrés dans des téléphones cellulaires; montres intelligentes (smartwatches); machines à calculer lecteurs de caméra; appareils photographiques et caméras vidéo intérrés dans des téléphones cellulaires; montres intelligentes (smartwatches); machines à calculer lecteurs de



WIPO Tools

- X-Mas Tree (internal tool)
- MGS



Advantages

- «Green» lists → fast track at IPI
- Faster examination process at IPI and at IB
- Consistency in the translation at IB



Challenges

- Common practice / Inconstistencies IPI WIPO
- Amendments in applications
- Amendments of the standard list
- Amendments of the Nice Classification (i.e. transfers)



IPI Contacts

- Contact for pre-approved lists wdl@ipi.ch
- Contact international registrations (OO and DO) sebastien.tinguely@ipi.ch