



Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku
w sprawie „IP Translator” v 1.2,
20 lutego 2014 r.

Dnia 19.06.2012 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie C-307/10 „IP Translator”, udzielając następujących odpowiedzi na skierowane do niego pytania:

1 – wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w taki sposób, że wymaga ona, by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ochronę wynikającą ze znaku towarowego, były wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym władzom i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy;

2 – wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w taki sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których wnosi się o ochronę wynikającą ze znaku towarowego, pod warunkiem, że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne;

3 – zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówków klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – musi określić, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym konkretnej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do określenia, których towarów lub usług należących do tej klasy dotyczy to zgłoszenie.

Wyrok ten wpływa na praktykę wszystkich urzędów patentowych w Unii Europejskiej i oznacza konieczność ujednolicenia wykładni ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej. Bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania przez wszystkie urzędy patentowe prawa krajowego, orzeczeń sądów krajowych i w niektórych przypadkach również poprzednich komunikatów, istnieje wola i potrzeba współpracy w dążeniach do zharmonizowanego wdrożenia tego wyroku, skutkującego pewnością prawa dla właściwych władz i podmiotów gospodarczych.

W odniesieniu do pytania pierwszego, urzędy patentowe w Unii Europejskiej współpracują nad wypracowaniem powszechnego rozumienia wymogów dotyczących jasnego i precyzyjnego wskazywania towarów i usług, jak również nad stworzeniem wspólnego zbioru zasad, które mają znaleźć zastosowanie w praktykach urzędów w obszarze klasyfikowania.

W odniesieniu do pytania drugiego, urzędy patentowe w Unii Europejskiej współpracują nad ustaleniem, które z ogólnych określeń nagłówków klasyfikacji nicejskiej można zastosować do celów klasyfikacji, przestrzegając wspomnianych wyżej kryteriów dotyczących jasnego i precyzyjnego wskazywania towarów i usług. Zaowocuje to zharmonizowanym stanowiskiem w kwestii przyjęcia każdego z tych określeń do celów klasyfikacji. Informacja o tym zostanie podana niezwłocznie po wypracowaniu porozumienia w tej kwestii.

W odniesieniu do pytania trzeciego, urzędy patentowe w Unii Europejskiej stworzyły przegląd, w którym ukazują sposoby podejścia każdego z urzędów do tematów związanych z wdrożeniem orzeczenia Trybunału. Przegląd ten zapewni pełną przejrzystość i obejmuje następujące tematy:

- pokazuje sposób, w jaki każdy z urzędów interpretuje zakres ochrony swoich własnych znaków towarowych zawierających cały nagłówek klasyfikacji nicejskiej, zgłoszonych przed wydaniem wyroku w sprawie „IP Translator” i po jego ogłoszeniu (Tabela 1, Tabela 2).
- zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki każdy z urzędów odzwierciedla w swoich rejestrach, publikacjach i świadectwach intencję wnioskodawcy w odniesieniu do nagłówków klasyfikacji nicejskiej i wykazu alfabetycznego (Tabela 3).
- każdy z krajowych urzędów przekazuje informację na temat stosowanej przez niego wykładni zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych (CTM) zawierających cały nagłówek klasyfikacji nicejskiej, zgłoszonych przed wydaniem wyroku w sprawie „IP Translator” i po jego ogłoszeniu (Tabela 4).
- OHIM podaje do wiadomości wykładnię, jaką stosuje w odniesieniu do zakresu ochrony krajowych znaków towarowych zawierających cały nagłówek klasyfikacji nicejskiej, zgłoszonych przed wydaniem wyroku w sprawie „IP Translator” i po jego ogłoszeniu (Tabela 5).
- znaki towarowe zgłoszone po wydaniu wyroku w sprawie „IP Translator”, zawierające cały nagłówek klasyfikacji – sposób zapewnienia wnioskodawcy ochrony w odniesieniu do pełnego wykazu alfabetycznego (Tabela 6).

Urzędy patentowe Unii Europejskiej przypominają o swoim zaangażowaniu w dalszą współpracę w kontekście Programu konwergencji, mającą na celu zapewnienie jeszcze większej przejrzystości i przewidywalności z korzyścią zarówno dla ekspertów badających zgłoszenia, jak i dla użytkowników.

Podstawowym konkretnym celem jest harmonizacja wykazu dopuszczalnych towarów i usług. Zostanie on przedstawiony w postaci hierarchicznego układu wizualnego, który umożliwi użytkownikowi łatwe zlokalizowanie towarów i usług odpowiadających oczekiwanemu poziomowi ochrony. Wykaz zostanie wdrożony w formie narzędzia klasyfikacji, takiego jak TMclass.

Chociaż układ hierarchiczny służy wyłącznie do celów administracyjnych i nie ma żadnych następstw prawnych, zapewnia on wszechstronne i dynamiczne narzędzie klasyfikacji, które dzięki powszechnie dopuszczalnej terminologii daje użytkownikowi większą pewność przy sporządzaniu wykazów towarów i usług. Pomoże to wnioskodawcom spełnić wymogi dotyczące jasności i precyzji, o których mowa w wyroku w sprawie „IP Translator”.

EUROPEJSKA SIEĆ ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW

WYKAZ URZĘDÓW: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO*, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

*obserwator

Tabela 1

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE PRZED WYDANIEM WYROKU W SPRAWIE „IP TRANSLATOR” ZAWIERAJĄCE
CAŁY NAGŁÓWEK KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ.
 STOSOWANA PRZEZ URZĄD WYKŁADNIA ZAKRESU OCHRONY NAGŁÓWKÓW KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ
 JEGO **WŁASNYCH** ZNAKÓW TOWAROWYCH

Urząd krajowy	Nagłówki klasyfikacji obejmują całą klasę	Określenia stosowane w nagłówkach klasyfikacji interpretuje się dosłownie (dosłowne znaczenie danego opisu)	Nagłówki klasyfikacji obejmują dosłowne znaczenie określonych nagłówków klasyfikacji oraz alfabetyczny wykaz zawarty w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowiązującym w czasie zgłoszenia
AT		X	
BG	X		
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	
OHIM			X
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabela 2

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE PO WYDANIU WYROKU W SPRAWIE „IP TRANSLATOR” ZAWIERAJĄCE
CAŁY NAGŁÓWEK KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ.
 STOSOWANA PRZEZ URZĄD WYKŁADNIA ZAKRESU OCHRONY JEGO **WŁASNYCH** ZNAKÓW TOWAROWYCH

Urząd krajowy	Nagłówki klasyfikacji obejmują całą klasę	Określenia stosowane w nagłówkach klasyfikacji interpretuje się dosłownie (dosłowne znaczenie danego opisu)	Nagłówki klasyfikacji obejmują dosłowne znaczenie określonych nagłówków klasyfikacji oraz alfabetyczny wykaz zawarty w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowiązującym w czasie zgłoszenia
AT		X	
BG		X	
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT			X
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
OHIM		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabela 3

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE PO WYDANIU WYROKU W SPRAWIE „IP TRANSLATOR” ZAWIERAJĄCE
CAŁY NAGŁÓWEK KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ.
 W JAKI SPOSÓB URZĄD ODZWIERCIEDLA INTENCJĘ WNIOSKODAWCY W ODNIESIENIU DO NAGŁÓWKÓW
 KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ LUB WYKAZU ALFABETYCZNEGO

Urząd krajowy	Wszystkie towary i usługi ujęte we wnioskach lub zarejestrowane będą umieszczane w wykazie indywidualnie	Dostępne będzie ogólne odniesienie do obowiązującego wydania wykazu alfabetycznego
AT	X	
BG	X	
BX	X (w publikacjach i rejestrze)	X (we wniosku)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
FI	X (od 1. 1. 2014)	X (do 31. 12. 2013)
FR	X	
GR		X
HR	X	
HU		X
IE	X	
IT		X
LV	X	
LT	X	
MT	X	
NO	X	
OHIM	X	
PL	X	
PT	X	
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

Tabela 4
JAKA BĘDZIE STOSOWANA WYKŁADNIA ZAKRESU OCHRONY WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH (CTM) ZAWIERAJĄCYCH OGÓLNE OKREŚLENIA NAGŁÓWKÓW KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ

Urząd krajowy	CTM zgłoszone przed wydaniem wyroku w sprawie „IP TRANSLATOR”			CTM zgłoszone po wydaniu wyroku w sprawie „IP TRANSLATOR”		
	Nagłówki klasyfikacji należy interpretować dosłownie	Nagłówki klasyfikacji obejmują wszystkie towary lub usługi danej klasy	Nagłówki klasyfikacji obejmują dosłowne znaczenie określonych nagłówków klasyfikacji oraz alfabetyczny wykaz obowiązujący w czasie zgłoszenia	Nagłówki klasyfikacji i należy interpretować dosłownie	Nagłówki klasyfikacji obejmują wszystkie towary lub usługi danej klasy	Nagłówki klasyfikacji obejmują dosłowne znaczenie określonych nagłówków klasyfikacji oraz alfabetyczny wykaz obowiązujący w czasie zgłoszenia
AT	X			X		
BG		X		X		
BX	X			X		
CY	X			X		
CZ	X			X		
DE	X			X		
DK	X			X		
EE	X			X		
ES	X			X		
FI			X	X		
FR	X			X		
GR		X		X		
HR	X			X		
HU			X	X		
IE	X			X		
IT		X		X		
LV	X			X		
LT			X	X		
MT		X		X		
OHIM			X	X		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

Tabela 5

STOSOWANA PRZEZ OHIM WYKŁADNIA ZAKRESU OCHRONY KRAJOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH ZAWIERAJĄCYCH OGÓLNE OKREŚLENIA NAGŁÓWKÓW KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ	
<p>Znaki towarowe zgłoszone <u>przed</u> wydaniem wyroku w sprawie „IP TRANSLATOR”</p> <p>OHIM zgodzi się na praktyki w zakresie zgłoszeń stosowane przez wszystkie urzędy patentowe w UE. Zakres ochrony krajowych znaków towarowych określa urząd krajowy, <u>chyba że stosuje on wykładnię nagłówków klasyfikacji mającą na celu uwzględnienie wszystkich towarów i usług w danej klasie.</u></p> <p>W tym przypadku krajowy znak towarowy zawierający nagłówki klasyfikacji nicejskiej będzie rozumiany jako obejmujący dosłownie nagłówek klasyfikacji wraz z alfabetycznym wykazem wydania klasyfikacji nicejskiej obowiązującym w czasie dokonania zgłoszenia</p>	<p>Znaki towarowe zgłoszone <u>po</u> wydaniu wyroku w sprawie „IP TRANSLATOR”</p> <p>Określenia interpretuje się dosłownie</p>

Tabela 6

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE PO WYDANIU WYROKU W SPRAWIE „IP TRANSLATOR”, ZAWIERAJĄCE CAŁY NAGŁÓWEK KLASYFIKACJI – SPOSÓB ZAPEWNIENIA WNIOSKODAWCY OCHRONY W ODNIESIENIU DO PEŁNEGO WYKAZU ALFABETYCZNEGO

Urząd krajowy	Przez wypełnienie oświadczenia	Przy pomocy elektronicznego pola wyboru	Przez oddzielne umieszczenie każdego określenia w wykazie
AT			X
BG	X		X
BX	X		
CY			X
CZ			X
DE			X
DK			X
EE			X
ES			X
FI	X (do 31. 12. 2013)		X (od 1. 1. 2014)
FR			X
GR	X		
HR			X
HU	X	X	
IE			X
IT	X		
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
OHIM			X
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X