



**Wspólny komunikat  
dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń  
nagłówek Klasyfikacji nicejskiej v 1.2,  
28 października 2015 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 nagłówek 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 nagłówek 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, ma zagwarantować pewność systemu znaków towarowych i wymusza ujednoczenie wykładni ogólnych określeń nagłówek Klasyfikacji nicejskiej. Bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania przez wszystkie urzędy patentowe prawa krajowego, orzeczeń sądów krajowych i w niektórych przypadkach również poprzednich komunikatów, wszystkie strony mają świadomość, że tylko współpraca w dążeniach do zharmonizowanego wdrożenia tego wyroku poskutkuje 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 w zgłoszeniu do rejestracji, jak również nad stworzeniem wspólnego zbioru kryteriów, który będzie przedmiotem późniejszego wspólnego komunikatu.

W odniesieniu do pytania drugiego, urzędy patentowe w Unii Europejskiej dokonały już przeglądu wszystkich ogólnych określeń nagłówek Klasyfikacji nicejskiej w celu ustalenia, które określenia są wystarczająco jasne i precyzyjne. W trakcie przeglądu stwierdzono, że 5 ogólnych określeń wyszczególnionych poniżej, nie spełnia wymogu jasności i precyzyjności, w związku z czym nie można ich przyjąć bez dodatkowego sprecyzowania. Pozostałe ogólne określenia uważa się za dopuszczalne. Ponadto uzgodniono uzasadnienie, dlaczego każde z 5 niedopuszczalnych ogólnych określeń nagłówek Klasyfikacji nicejskiej uznano za niewystarczająco jasne i precyzyjne.

Wdrożenie\* nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego wspólnego komunikatu. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące.

Urzędy patentowe uzgodniły, że wyrok nie powinien mieć mocy wstecznej, co wymagałoby wprowadzenia z urzędu zmian w rejestrze w odniesieniu do wpisów zawierających jedno lub więcej spośród tych niedopuszczalnych 5 ogólnych określeń przed wdrożeniem niniejszego komunikatu.

W wyszukiwaniu i identyfikacji dopuszczalnych terminów pomocne są narzędzia takie jak [TMclass](#).

W odniesieniu do pytania trzeciego, we [„Wspólnym komunikacie dotyczącym wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”](#) przedstawiono sposoby podejścia urzędów patentowych Unii Europejskiej do poszczególnych zagadnień związanych z wdrożeniem wspomnianego wyroku.

Urzędy patentowe Unii Europejskiej przypominają o swoim zaangażowaniu w dalszą współpracę w kontekście Programu konwergencji, zapewniającą jeszcze większą przejrzystość i przewidywalność z korzyścią zarówno dla ekspertów badających zgłoszenia, jak i dla użytkowników.

## EUROPEJSKA SIEĆ ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW

\* Przegląd końcowych dat wdrożenia dla każdego urzędu znajduje się w załączniku.

Wykaz urzędów wdrażających:

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

## DOPUSZCZALNE I NIEDOPUSZCZALNE OGÓLNE OKREŚLENIA NAGŁÓWKÓW KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ

Ogólne określenia to wyrażenia pojawiające się w nagłówkach Klasyfikacji nicejskiej między średnikami; np. klasa 13 obejmuje cztery ogólne określenia: „Broń palna;”, „amunicja i pociski;”, „materiały wybuchowe;” oraz „sztuczne ognie.”

Zbadano 204 ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej w odniesieniu do wymogu dotyczącego jasności i precyzyjności. W przypadku 5 spośród nich uznano, że nie odznaczają się one jasnością i precyzyjnością, umożliwiającymi ustalenie zakresu zapewnianej przez nie ochrony, a w związku z tym nie mogą być dopuszczone bez dodatkowego sprecyzowania. Przedstawiono je poniżej, zaznaczając pogrubioną czcionką.

- Klasa 7 – **Maszyny** i obrabiarki
- Klasa 37 – **Naprawy**
- Klasa 37 – **Usługi instalacyjne**
- Klasa 40 – **Obróbka materiałów**
- Klasa 45 – **Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób**

W niektórych przypadkach można uznać, że część ogólnego określenia jest wystarczająco jasna i precyzyjna, jeśli używa się jej samej. Na przykład w ogólnym określeniu „maszyny i obrabiarki”, termin „obrabarki” sam w sobie jest dopuszczalny, ponieważ opisuje szczególny rodzaj towarów. W takich przypadkach odpowiednią część ogólnego określenia zaznaczono kolorem szarym. Nie dotyczy to jednak wyrażenia „nie ujęte w innych klasach”.

**Uzasadnienie, dlaczego każde z wymienionych 5 ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej nie jest jasne i precyzyjne, przedstawiono poniżej.**

- Klasa 7 – **Maszyny** i obrabiarki – w świetle wymogu jasności i precyzyjności termin „maszyny” nie wskazuje jasno, jakich maszyn dotyczy. Maszyny mogą mieć bardzo różne właściwości lub różne przeznaczenie, ich produkcja i/lub użycie może wymagać bardzo różnych poziomów umiejętności

technicznych i wiedzy fachowej, mogą być przeznaczone dla różnych odbiorców, być sprzedawane przez różne kanały sprzedaży, a zatem mogą odnosić się do różnych sektorów rynku.

- Klasa 37 - **Naprawy** – w świetle wymogu jasności i precyzyjności termin ten nie wskazuje jasno, jakie usługi są świadczone, gdyż po prostu określa, że są to naprawy, nie wskazuje zaś, co ma być naprawiane. Ponieważ naprawiane towary mogą mieć różne właściwości, naprawy będą przeprowadzane przez usługodawców o różnych poziomach umiejętności technicznych i wiedzy fachowej i mogą odnosić się do różnych sektorów rynku.
- Klasa 37 - **Usługi instalacyjne** – w świetle wymogu jasności i precyzyjności termin ten nie wskazuje jasno, jakie usługi są świadczone, gdyż po prostu określa, że są to usługi instalacyjne, nie wskazuje zaś, co ma być instalowane. Ponieważ instalowane towary mogą mieć różne właściwości, usługi instalacyjne będą świadczone przez usługodawców o różnych poziomach umiejętności technicznych i wiedzy fachowej i mogą odnosić się do różnych sektorów rynku.
- Klasa 40 – **Obróbka materiałów** – w świetle wymogu jasności i precyzyjności termin ten nie wskazuje jasno, jakie usługi są świadczone. Niejasny jest charakter obróbki, a także materiałów poddawanych obróbce. Usługi te obejmują szeroki zakres działalności prowadzonej przez różnych usługodawców w odniesieniu do materiałów o różnych właściwościach, wymagają bardzo różnych poziomów umiejętności technicznych i wiedzy fachowej i mogą odnosić się do różnych sektorów rynku.
- Klasa 45 – **Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób** – w świetle wymogu jasności i precyzyjności termin ten nie wskazuje jasno, jakie usługi są świadczone. Usługi te obejmują szeroki zakres działalności prowadzonej przez różnych usługodawców, wymagają bardzo różnych poziomów umiejętności i wiedzy fachowej i mogą odnosić się do różnych sektorów rynku.

PRZEGLĄD DAT WDROŻENIA WSPÓLNEJ PRAKTYKI W ZAKRESIE DOPUSZCZALNOŚCI LUB  
NIEDOPUSZCZALNOŚCI OGÓLNYCH OKREŚLEŃ NAGŁÓWKÓW KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ

Urząd krajowy	Data wdrożenia
AT	01.01.2014
BG	20.02.2014
BX	20.11.2013
CY	20.11.2013
CZ	01.05.2014
DE	01.02.2014
DK	01.01.2014
EE	20.02.2014
ES	20.02.2014
FI	01.01.2014
FR	21.11.2013
GR	01.05.2014
HR	01.01.2014
HU	20.02.2014
IE	16.01.2013
IT	20.05.2014
LV	01.01.2014
LT	20.02.2014
MT	20.02.2014
NO	01.02.2014
OHIM	02.12.2013
PL	20.11.2013
PT	21.11.2013
RO	01.02.2014
SE	01.01.2014
SI	01.12.2013
SK	20.11.2013
UK	05.08.2013