



**Wspólny komunikat dotyczący praktyki
w zakresie dopuszczalności terminów
klasyfikacji v1.0,
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 nagłówek klasyfikacyjnych 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 nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego, musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z takich towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do określenia, których towarów lub usług należących do danej klasy dotyczy to zgłoszenie.

Wyrok ten wpływa na praktykę wszystkich urzędów patentowych w Unii Europejskiej, ma zagwarantować pewność systemu znaków towarowych i wymusza ujednolicenie 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 wspólnego zrozumienia wymogów niezbędnych do osiągnięcia jasności i precyzji przy identyfikacji towarów i usług w zgłoszeniu do rejestracji, jak również nad stworzeniem wspólnego zbioru kryteriów. W tym celu urzędy patentowe w Unii Europejskiej stworzyły zestaw wytycznych, które mają pomagać przy określaniu, czy dany termin klasyfikacji jest wystarczająco jasny i precyzyjny (załączone Wytyczne w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji). Wytyczne mogą być również pomocne przy uzasadnianiu przyjęcia lub odrzucenia danego terminu klasyfikacji będącego przedmiotem zgłoszenia. Wytyczne będą na bieżąco aktualizowane i uszczegółowiane w miarę potrzeb.

Dostępne są narzędzia, takie jak [TMclass](#), które są pomocne przy wyszukiwaniu i identyfikacji akceptowalnych terminów. Termin klasyfikacji będący przedmiotem zgłoszenia, zostanie dodany do zharmonizowanej bazy danych pod warunkiem, że spełnia kryteria określone w Wytycznych. Następnie przeglądowi zostaną poddane pozostałe terminy składające się na zharmonizowaną bazę danych, aby określić, czy są one zgodne z Wytycznymi. Wytyczne mogą być również pomocne przy uzasadnianiu przyjęcia lub odrzucenia danych terminów będących przedmiotem zgłoszenia.

W odniesieniu do pytania drugiego: [„Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej”](#), opublikowany dnia 20.11.2013 r., wyjaśnia wspólną praktykę w zakresie dopuszczalności ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej. Urzędy patentowe Unii Europejskiej stworzyły listę 11 niedopuszczalnych ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej i przedstawiły uzasadnienie w oparciu o Wytyczne, dlaczego każdy z tych 11 niedopuszczalnych określeń został uznany za niewystarczająco jasny i precyzyjny i tym samym nie został dopuszczony bez dalszego doprecyzowania.

W odniesieniu do pytania trzeciego: [Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”](#), którego zaktualizowana wersja została opublikowana 20.11.2013 r., zawiera przegląd tego, jak urzędy patentowe Unii Europejskiej postępują z określonymi zagadnieniami związanymi z wykonaniem ww. wyroku.

Wspólna praktyka w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji zostanie wdrożona z dniem opublikowania niniejszego komunikatu. *

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

EUROPEJSKA SIEĆ ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW

* Terminy wdrożenia dla każdego z urzędów zostaną podane; niektóre urzędy mogą być jednak zmuszone do przesunięcia wdrożenia ze względu na ograniczenia prawne.

Wykaz urzędów wdrażających:

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

WYTYCZNE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNOŚCI TERMINÓW KLASYFIKACJI

Wprowadzenie

W dniach 26-28 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej w ramach projektu Konwergencja nagłówków klas (CP2). Na spotkaniu tym, uczestniczące urzędy wymieniły się poglądami na temat wyroku w sprawie C-307/10 „IP Translator”.

Z wyroku tego wynikają w sposób oczywisty dwa zagadnienia:

- Zgłaszający powinien określić towary i usługi w ramach danego znaku towarowego z wystarczającą jasnością i precyzją. Umożliwia to właściwym władzom i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy jedynie na podstawie wykazu towarów i usług.
- Można używać ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej (terminów nagłówków klasyfikacyjnych) 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. Zgodnie z akapitem 54 wyroku w sprawie C-307/10 „IP Translator”, nie jest tak w przypadku wszystkich ogólnych określeń.

Wszyscy uczestnicy spotkania postanowili opracować wspólną interpretację dopuszczalności ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej. Postanowiono opracować wytyczne, które będą pomocne w ocenie, które określenia ogólne są wystarczająco jasne i precyzyjne, a które nie. Na spotkaniu dnia 28 lutego 2013 r. grupa robocza postanowiła rozszerzyć te wytyczne na wszystkie terminy klasyfikacyjne. Najnowsza propozycja została opisana w niniejszym dokumencie.

Inicjatywa ta została również poparta w akapicie 41 wyroku w sprawie C-307/10 „IP Translator”: „*motyw 8 dyrektywy 2008/95 podkreśla, że osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich zakłada, by uzyskanie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego było co do zasady poddane, we wszystkich państwach członkowskich, takim samym warunkom*”.

Cel niniejszego dokumentu

Niniejszy dokument zawiera zestaw wytycznych, które mają pomagać w określeniu, czy dany termin klasyfikacji jest wystarczająco jasny i precyzyjny.

Wytyczne te będą przydatne w ramach zharmonizowanego przepływu pracy, w którym ocenia się nowe terminy klasyfikacyjne przed dodaniem ich do zharmonizowanej bazy danych. Wytyczne mogą być również pomocne przy uzasadnianiu przyjęcia lub odrzucenia danego terminu klasyfikacji będącego przedmiotem zgłoszenia.

Jest to aktywny dokument, który będzie na bieżąco aktualizowany w miarę potrzeb.

Objaśnienia

Klasyfikacja nicejska to system klasyfikowania towarów i usług, zgodnie z którym towary i usługi występujące na globalnym rynku przyporządkowuje się do „klas”. Klasyfikacja nicejska opiera się na Porozumieniu nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, którego administratorem jest WIPO. Składa się z wykazu klas wraz z uwagami wyjaśniającymi oraz alfabetycznej listy towarów i usług. Wykaz klas Klasyfikacji nicejskiej, wytyczne, uwagi wyjaśniające oraz ogólne uwagi na temat praktyki klasyfikacyjnej, publikowane przez WIPO, stanowią podstawowe źródło interpretacji dopuszczalności wszelkich terminów klasyfikacyjnych.

Istnieją 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych. Nagłówki klas to ogólne określenia odnoszące się do dziedzin, do których zasadniczo należą dane towary i usługi. Ogólne określenia nagłówków Klasyfikacji nicejskiej to wyrażenia, które pojawiają się w nazwach nagłówków klas między średnikami; na przykład klasa 13 składa się z 4 określeń ogólnych: „Broń palna;”, „amunicja i pociski;”, „materiały wybuchowe;” oraz „sztuczne ognie”. Numer klasy może stanowić dalsze wyjaśnienie, ale nie jest czynnikiem decydującym.

Dostępne są narzędzia, takie jak [TMclass](#), które są pomocne przy wyszukiwaniu i identyfikacji akceptowalnych terminów.

Streszczenie wytycznych

Przyjęto zestaw trzech wytycznych, które opisują kryteria służące do oceny jasności i precyzyjności (lub ich braku) w odniesieniu do danego terminu.

Te wytyczne to:

- I. Objasnienie, kiedy opis towarów i usług jest wystarczająco jasny i precyzyjny
- II. Przykłady czynników, które mogą nadać odpowiednią jasność i precyzję
- III. Precyzowanie terminów w poszczególnych klasach

Wytyczne

- I. Opis towarów i usług jest wystarczająco jasny i precyzyjny, jeżeli zakres jego ochrony jest zrozumiały na podstawie jego naturalnego i zwyczajowego znaczenia.**
- II. Jeżeli zakres ochrony jest niezrozumiały, to można uzyskać odpowiednią jasność i precyzję poprzez zidentyfikowanie takich czynników, jak cechy charakterystyczne, cel lub sektor rynku**

możliwy do zidentyfikowania*. Elementy, które mogą być pomocne przy identyfikacji sektora rynkowego, mogą obejmować m.in.:

- konsumentów lub kanały sprzedaży
- umiejętności i wiedzę fachową, jakie są konieczne do użytkowania/produkcji
- możliwości techniczne, jakie są konieczne do użytkowania/produkcji.

Przykłady:

<u>Niejasny i nieprecyzyjny termin</u>	<u>Propozycje / możliwe rozwiązania: (przykłady ze zharmonizowanej bazy danych)</u>
Towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach (kl. 6)	Metalowe elementy budowlane (kl. 6)
	Budowlane materiały metalowe (kl. 6)
Maszyny (kl. 7)	Maszyny rolnicze (kl. 7)
	Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych (kl. 7)
	Dojarki (kl. 7)
Wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi (kl. 14)	Dzieła sztuki z metali szlachetnych (kl. 14)
Wyroby z papieru i kartonu (kl. 16)	Materiały filtracyjne z papieru (kl. 16)
Wyroby z kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu i miki (kl. 17)	Pierścienie gumowe (kl. 17)
Wyroby z tych materiałów [skóry i imitacji skóry] (kl. 18)	Teczki [wyroby skórzane] (kl. 18)
Wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych (kl. 20)	Osprzęt do drzwi, wykonany z tworzyw sztucznych (kl. 20)

	Figurki z drewna (kl. 20)
Naprawy (kl. 37)	Naprawa butów (kl. 37)
	Naprawa sprzętu komputerowego (kl. 37)
Usługi instalacyjne (kl. 37)	Montaż drzwi i okien (kl. 37)
	Instalacja alarmów przeciwwłamaniowych (kl. 37)
Obróbka materiałów (kl. 40)	Przetwarzanie odpadów toksycznych (kl. 40)
	Oczyszczanie powietrza (kl. 40)
Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób (kl. 45)	Sprawdzanie informacji o osobie (kl. 45)
	Zakupy osobiste dla innych osób (kl. 45)
	Usługi pośrednictwa adopcyjnego (kl. 45)

III. **Dany termin może stanowić część opisu towarów i usług w wielu klasach; może on być jasny i precyzyjny w danej klasie bez dalszej specyfikacji.** Na przykład: [Meble](#) (kl. 20), [Odzież](#) (kl. 25).

Jeżeli wnioskujecie się o ochronę dla wyspecjalizowanej kategorii towarów i usług lub dla wyspecjalizowanego sektora rynkowego należącego do innej klasy, może być konieczne dalsze dookreślenie tego terminu. Na przykład, [Meble wykonane specjalnie do celów medycznych](#) (kl. 10), [Meble wykonane specjalnie do laboratoriów](#) (kl. 9), [Odzież ochronna](#) (kl. 9), [Odzież specjalna do sal operacyjnych](#) (kl. 10), [Odzież dla zwierząt domowych](#) (kl. 18).

Dostępne są narzędzia w rodzaju [TMclass](#), dzięki którym można określić, czy dana kategoria towarów i usług wymaga takiej dalszej specyfikacji.

*sektor rynkowy to grupa przedsiębiorstw, które kupują i sprzedają podobne towary i usługi i pozostają ze sobą w bezpośredniej konkurencji.