



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



EUIPO
URZĄD UNI EUROPEJSKIEJ DS.
WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ



KONWERGENCJA PRAKTYK

Klasyfikacja towarów i usług

KONWERGENCJA PRAKTYK

Klasyfikacja towarów i usług



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



EUIPO
URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS.
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Opracowanie graficzne serii: Marek Sikorski
Skład oraz projekt okładki: Ewelina Gonera

© Urząd Patentowy RP
Warszawa 2021

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Publikacja bezpłatna

ISBN 978-83-65470-71-3

SPIS TREŚCI

1. Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”	5
1.1. Stosowana przez urząd wykładnia zakresu ochrony jego własnych znaków towarowych zawierających cały nagłówek Klasyfikacji nicejskiej	8
1.2. W jaki sposób urząd odzwierciedla intencję wnioskodawcy w odniesieniu do nagłówków Klasyfikacji nicejskiej lub wykazu alfabetycznego?	11
1.3. Jaka będzie stosowana wykładnia zakresu ochrony unijnych znaków towarowych (EUTM) zawierających ogólne określenia nagłówków Klasyfikacji nicejskiej	12
1.4. Stosowana przez EUIPO wykładnia zakresu ochrony krajowych znaków towarowych zawierających ogólne określenia nagłówków Klasyfikacji nicejskiej	14
1.5. Sposób zapewnienia wnioskodawcy ochrony w odniesieniu do pełnego wykazu alfabetycznego	15
2. Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej	16
2.1. Dopuszczalne i niedopuszczalne ogólne określenia nagłówków Klasyfikacji nicejskiej	18
2.2. Przegląd dat wdrożenia wspólnej praktyki w zakresie dopuszczalności lub niedopuszczalności ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej	20
3. Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji	21

3.1. Wytyczne w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji	23
3.1.1. Wprowadzenie	24
3.1.2. Cel niniejszego dokumentu	24
3.1.3. Objasnienia	24
3.1.4. Streszczenie wytycznych	25
3.1.5. Wytyczne	25

1. Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”

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 ujednoczenia 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 nagłówek 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 nagłówek Klasyfikacji nicejskiej i wykazu alfabetycznego (Tabela 3);
- każdy z krajowych urzędów przekazuje informację na temat stosowanej przez niego wykładni zakresu ochrony unijnych znaków towarowych (EUTM) zawierających cały nagłówek Klasyfikacji nicejskiej, zgłoszonych przed wydaniem wyroku w sprawie „IP Translator” i po jego ogłoszeniu (Tabela 4);
- EUIPO 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, EUIPO, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO¹, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

¹ Obserwator.

1.1. Stosowana przez urząd wykładnia zakresu ochrony jego własnych znaków towarowych zawierających cały nagłówek Klasyfikacji nicejskiej

Tabela 1

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE PRZED WYDANIEM WYROKU W SPRAWIE „IP TRANSLATOR” ZAWIERAJĄCE CAŁY NAGŁÓWEK KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ

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	
EUIPO			X
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	

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
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**

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	
EUIPO		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	

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
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT			X
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

1.2. W jaki sposób urząd odzwierciedla intencję wnioskodawcy w odniesieniu do nagłówków Klasyfikacji Nicejskiej lub wykazu alfabetycznego?

Tabela 3

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE PO WYDANIU WYROKU W SPRAWIE „IP TRANSLATOR” ZAWIERAJĄCE CAŁY NAGŁÓWEK KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ

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, certyfikatach i rejestrze)	X (we wniosku)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
EUIPO	X	
FI	X (od 01.01.2014)	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	
PL	X	
PT	X	

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
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

1.3. Jaka będzie stosowana wykładnia zakresu ochrony unijnych znaków towarowych (EUTM) zawierających ogólne określenia nagłówków Klasyfikacji nicejskiej

Tabela 4

Urząd krajowy	EUTM zgłoszone przed wydaniem wyroku w sprawie „IP TRANSLATOR”			EUTM 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 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		

1. Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”

Urząd krajowy	EUTM zgłoszone przed wydaniem wyroku w sprawie „IP TRANSLATOR”			EUTM 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 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
CY	X			X		
CZ	X			X		
DE	X			X		
DK	X			X		
EE	X			X		
ES	X			X		
EUIPO			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		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

1.4. Stosowana przez EUIPO wykładnia zakresu ochrony krajowych znaków towarowych zawierających ogólne określenia nagłówków Klasyfikacji nicejskiej

Tabela 5

Znaki towarowe zgłoszone przed wydaniem wyroku w sprawie „IP TRANSLATOR”	Znaki towarowe zgłoszone po wydaniu wyroku w sprawie „IP TRANSLATOR”
<p>EUIPO zgodzi się na praktyki w zakresie zgłoszeń stosowane przez wszystkie urzędy patentowe w UE. Zakres ochrony krajowych znaków towarowych określa urząd krajowy, chyba że stosuje on wykładnię nagłówków klasyfikacji mającą na celu uwzględnienie wszystkich towarów i usług w danej klasie. 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>Określenia interpretuje się dosłownie</p>

1.5. Sposób zapewnienia wnioskodawcy ochrony w odniesieniu do pełnego wykazu alfabetycznego

Tabela 6

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE PO WYDANIU WYROKU W SPRAWIE „IP TRANSLATOR”, ZAWIERAJĄCE CAŁY NAGŁÓWEK KLASYFIKACJI

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
EUIPO			X
FI	X (do 31.12.2013)		X (od 01.01.2014)
FR			X
GR	X		
HR			X
HU	X	X	
IE			X
IT	X		
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X

2. Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówek Klasyfikacji nicejskiej

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 tyl-

ko współpraca w dążeniach do zharmonizowanego wdrożenia tego wyroku po-
skutkuje 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 zgłosze-
niu 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 nagłówków Klasyfikacji
nicejskiej w celu ustalenia, które określenia są wystarczająco jasne i precyzyj-
ne. W trakcie przeglądu stwierdzono, że 5 ogólnych określeń wyszczególnio-
nych 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 nagłówków Klasyfi-
kacji nicejskiej uznano za niewystarczająco jasne i precyzyjne.

Wdrożenie² nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego wspól-
nego komunikatu. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać prze-
dłużony 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 narzę-
dzia takie jak TMclass.

W odniesieniu do pytania trzeciego, we „Wspólnym komunikacie dotyczącym
wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”, przedstawiono sposoby podej-
ścia 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

² Przegląd końcowych dat wdrożenia dla każdego urzędu znajduje się na stronie 20.

jeszcze większą przejrzystość i przewidywalność z korzyścią zarówno dla ekspertów badających zgłoszenia, jak i dla użytkowników.

EUROPEJSKA SIEĆ ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW

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

2.1. Dopuszczalne i niedopuszczalne ogólne określenia nagłówek 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 nagłówek 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.

2.2. Przegląd dat wdrożenia wspólnej praktyki w zakresie dopuszczalności lub niedopuszczalności ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej

Tabela 7

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
EU IPO	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

3. Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji

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 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 ujednoczenie 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, wszystkie strony mają świadomość, że tylko współpraca w dążeniach do zharmonizowanego wdrożenia tego wyroku powoduje 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 nagłówek Klasyfikacji nicejskiej”, opublikowany dnia 20.11.2013 r., wyjaśnia wspólną praktykę w zakresie dopuszczalności ogólnych określeń nagłówek Klasyfikacji nicejskiej. Urzędy patentowe Unii Europejskiej stworzyły listę 11 niedopuszczalnych ogólnych określeń nagłówek 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.³

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

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

3.1. Wytyczne w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji

3.1.1. Wprowadzenie

W dniach 26–28 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej w ramach projektu Konwergencja nagłówek 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 nagłówek Klasyfikacji nicejskiej (terminów nagłówek 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 precy-

³ Terminy wdrożenia dla każdego z urzędów zostaną podane; niektóre urzędy mogą być jednak zmuszone do przesunięcia wdrożenia ze względu na ograniczenia prawne.

zyjne. 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”.

3.1.2. 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.

3.1.3. Objasnienia

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 Klasyfika-

cji 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.

3.1.4. 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. Objaśnienie, 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.

3.1.5. 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 zidentyfikowania⁴.**

⁴ Sektor rynkowy to grupa przedsiębiorstw, które kupują i sprzedają podobne towary i usługi i pozostają ze sobą w bezpośredniej konkurencji.

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.

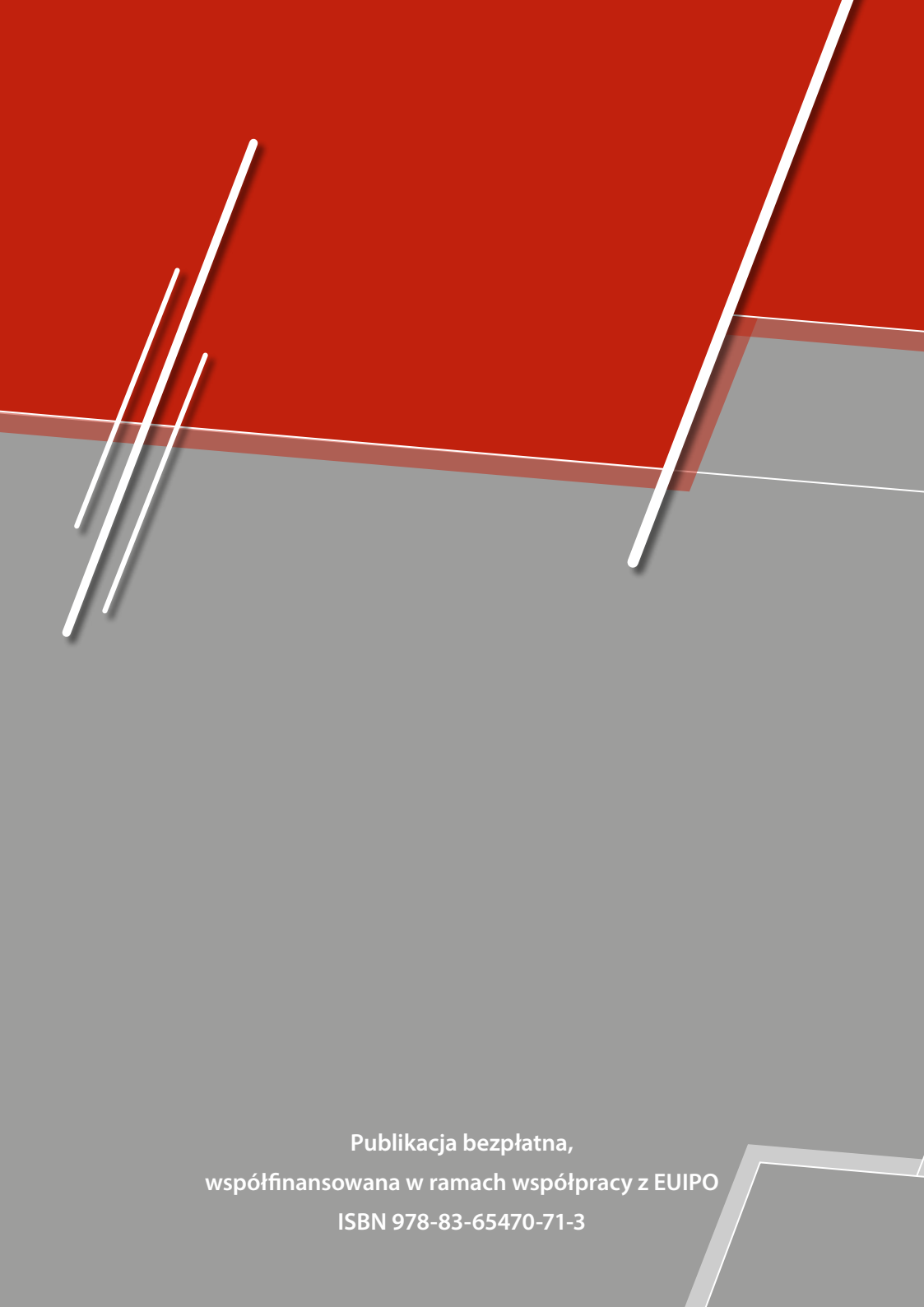
Przykłady

Niejasny i nieprecyzyjny termin	Propozycje / możliwe rozwiązania: (przykłady ze zharmonizowanej bazy danych)
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), Rękawice (kl. 25).

Jeżeli wnioskuje 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), **Rękawice** ogrodowe (kl. 21), **Rękawice** baseballowe (kl. 28).

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



Publikacja bezpłatna,
współfinansowana w ramach współpracy z EUIPO
ISBN 978-83-65470-71-3