

WSPÓLNY KOMUNIKAT

**DOTYCZĄCY PRAKTYKI W ZAKRESIE
DOPUSZCZALNOŚCI TERMINÓW
KLASYFIKACJI I OGÓLNYCH OKREŚLEŃ
NAGŁÓWKÓW KLAS KLASYFIKACJI
NICEJSKIEJ**

MARZEC 2022 R.

*Wspólna praktyka w zakresie dopuszczalności terminów
klasyfikacji, pierwotnie opublikowana 20 lutego 2014 r.*

*Wspólna praktyka w zakresie ogólnych określeń nagłówków
klas klasyfikacji nicejskiej, 2. wersja, pierwotnie opublikowana
28 października 2015 r.*

SPIS TREŚCI

1	WPROWADZENIE	1
2	KONTEKST	1
	ROZDZIAŁ 1: WSPÓLNA PRAKTYKA W ZAKRESIE DOPUSZCZALNOŚCI TERMINÓW KLASYFIKACJI	3
	ROZDZIAŁ 2: WSPÓLNA PRAKTYKA W ZAKRESIE OGÓLNYCH OKREŚLEŃ NAGŁÓWKÓW KLAS KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ	6

1 Wprowadzenie

W wyniku transpozycji dyrektywy 2015/2436 (zwanej dalej „dyrektywą w sprawie znaków towarowych”, „DZTUE”) do przepisów krajowych oraz wdrożenia rozporządzenia 2017/1001 (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej”, „RZTUE”), a także w celu poprawy przyjazności i dostępności dla użytkowników, niniejszy wspólny komunikat ma na celu konsolidację istniejących wspólnych praktyk w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji i ogólnych określeń nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej, które pozostają istotne i mają zastosowanie w świetle DZTUE/RZTUE.

2 Kontekst

W dniu 19 czerwca 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w [sprawie C-307/10](#) „IP Translator”, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania ogólnych określeń nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej. W szczególności dwa z trzech pytań skierowanych do Trybunału i udzielone odpowiedzi brzmiały:

1. Biorąc pod uwagę przepisy [dyrektywy 2008/95], czy niezbędne jest, by poszczególne towary lub usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego zostały wskazane w sposób wyraźny i dokładny [jasny i precyzyjny], a jeśli tak, to w jakim stopniu?

„Wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że wymaga ona, by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ich ochronę wynikającą ze znaku towarowego, były wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy.”

2. Biorąc pod uwagę przepisy dyrektywy 2008/95, czy można posługiwać się ogólnymi określeniami zaczerpniętymi z nagłówek klas [...] [klasyfikacji nicejskiej] [...] dla potrzeb wskazywania poszczególnych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego?

„Wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony wynikającej ze znaku towarowego, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne.”

Biorąc pod uwagę wpływ wyroku na ówczesną europejską praktykę w zakresie klasyfikacji, stało się jasne, że zharmonizowana wykładnia wyroku przez urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich, Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluxu i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zwane dalej łącznie „urzędami ds. własności intelektualnej”) zapewniłaby większą przejrzystość, przewidywalność i pewność prawa zarówno właściwym organom, jak i podmiotom gospodarczym. Urzędy ds. własności intelektualnej i stowarzyszenia użytkowników wyraziły chęć współpracy w ramach takiej inicjatywy i przeprowadziły szereg spotkań i owocnych dyskusji dotyczących różnych obszarów wyroku.

Urzędy ds. własności intelektualnej i stowarzyszenia użytkowników dołożyły usilnych starań w celu opracowania:

- **Wspólnej praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji v1.0** – wspólnej praktyki zawierającej zestaw wytycznych pomagających określić, kiedy dany termin klasyfikacji jest wystarczająco jasny i precyzyjny. Przedstawiono w niej wskazówki związane z odpowiedzią na pierwsze pytanie ujęte w [powyższym](#) wyroku.

Dostępne są narzędzia, takie jak [TMclass](#), które są pomocne przy wyszukiwaniu i identyfikacji dopuszczalnych 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 w uzasadnianiu przyjęcia lub odrzucenia danych terminów będących przedmiotem zgłoszenia.

- **Wspólnej praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej v1.2**, w której wykorzystano wytyczne dotyczące dopuszczalności terminów klasyfikacji. Ta wspólna praktyka zawiera wykaz niedopuszczalnych ogólnych określeń oraz uzasadnienie ich niedopuszczalności. Przedstawiono w niej wskazówki związane z odpowiedzią na drugie pytanie ujęte w [powyższym](#) wyroku.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 DZTUE / art. 33 ust. 3 RZTUE

„...dopuszcza się użycie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej lub innych ogólnych terminów, pod warunkiem że spełniają one wymagane standardy jasności i precyzji określone w niniejszym artykule.”

i art. 39 ust. 4 DZTUE / art. 33 ust. 4 RZTUE

„Urząd dokonuje odmowy zgłoszenia w odniesieniu do określeń lub terminów, które nie są jasne i precyzyjne, jeżeli zgłaszający nie zaproponuje możliwego do przyjęcia brzmienia tych terminów w terminie ustalonym w tym celu przez urząd.”

Mając na uwadze zmiany DZTUE i RZTUE, przeprowadzono ocenę przydatności wspólnych praktyk CP1. Stwierdzono, że DZTUE i RZTUE są zgodne z wyrokiem w sprawie „IP Translator”, a zatem wytyczne dotyczące dopuszczalności terminów klasyfikacji pozostają istotne i korzystne w świetle art. 39 ust. 3 DZTUE / art. 33 ust. 3 RZTUE. Wykaz niedopuszczalnych ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej również pozostaje ważny w świetle art. 39 ust. 4 DZTUE / art. 33 ust. 4 RZTUE.

[Wykaz urzędów wdrażających](#)

Rozdział 1: Wspólna praktyka w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji

Cel niniejszej wspólnej praktyki

Niniejsza wspólna praktyka 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.

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 dopuszczalnych 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 ⁽¹⁾. 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>
Wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte 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)

⁽¹⁾ sektor rynkowy to grupa przedsiębiorstw, które kupują i sprzedają podobne towary i usługi i pozostają ze sobą w bezpośredniej konkurencji.

Wyroby (nieujęte 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 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).

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

Rozdział 2: Wspólna praktyka w zakresie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej

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

Ogólne określenia nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej zostały sprawdzone pod kątem wymogów jasności i precyzji. 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⁽²⁾. 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 samodzielnie. 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.

Uzasadnienie, dlaczego każde z wymienionych pięciu 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 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.

⁽²⁾ Pierwotna lista 11 ogólnych określeń została od tego czasu zaktualizowana i obecnie, po aktualizacji wersji klasyfikacji nicejskiej (wersja z 2016 r. 10. wydania klasyfikacji nicejskiej), zawiera on pięć określeń. W wyniku aktualizacji ze wspólnej praktyki usunięto sześć następujących ogólnych określeń: *Wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach (kl. 6)*, *Wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi (kl. 14)*, *Wyroby z papieru i kartonu (kl. 16)*, *Wyroby z kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu i miki (kl. 17)*, *Wyroby wykonane z tych materiałów [skóry i imitacji skóry] (kl. 18)*, *Wyroby (nieujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych (kl. 20)*. Te sześć ogólnych określeń pozostaje niedopuszczalnych ze względu na brak jasności i precyzji.

- 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.