

WSPÓLNY KOMUNIKAT

**DOTYCZĄCY INTERPRETACJI ZAKRESU
OCHRONY NAGŁÓWKÓW KLAS
KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ
(WCZEŚNIEJ – WYKONANIA WYROKU W
SPRAWIE „IP TRANSLATOR”)**

MARZEC 2022 R.

SPIS TREŚCI

1	WPROWADZENIE	1
2	KONTEKST	1
3	GLOSARIUSZ	3
4	ZAKRES OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZAWIERAJĄCYCH CAŁY NAGŁÓWEK KLAS KLASYFIKACJI NICEJSKIEJ	4
4.1	Stosowana przez urzędy wykładnia zakresu ochrony ich własnych znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej	4
4.2	Stosowana przez urzędy krajowe wykładnia zakresu ochrony ZTUE zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej	5
4.3	Stosowana przez EUIPO wykładnia zakresu ochrony krajowych znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej	5
Załączniki 1 i 2 Informacje na temat środków wprowadzonych przez BG, RO i EUIPO w celu wyjaśnienia zakresu ochrony znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej		6

1 Wprowadzenie

W grudniu 2015 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet reform w zakresie znaków towarowych UE. Reforma obejmowała dyrektywę 2015/2436 (zwaną dalej „dyrektywą w sprawie znaków towarowych”, „DZTUE”) oraz rozporządzenie 2017/1001 (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej”, „RZTUE”), które miały na celu dalsze zwiększanie harmonizacji przepisów prawa w zakresie znaków towarowych w Unii Europejskiej. Po transpozycji DZTUE do ustawodawstwa krajowego i wejściu w życie RZTUE, a także w celu poprawy przyjazności i dostępności dla użytkowników, w niniejszym wspólnym komunikacie przedstawiono wytyczne dotyczące interpretacji zakresu ochrony znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej (wcześniej znanym jako *wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”*).

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 nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej. W szczególności jedno z trzech pytań skierowanych do Trybunału i udzielona odpowiedź brzmiała:

Biorąc pod uwagę przepisy dyrektywy 2008/95, czy wykładnia tego rodzaju ogólnych określeń zaczerpniętych z nagłówków klas wskazanej [...] [klasyfikacji] [...] powinna być oparta [...] na zaleceniach komunikatu nr 4/03 [...]?”

„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 omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.”

Biorąc pod uwagę wpływ wyroku na ówczesną europejską praktykę w zakresie klasyfikacji oraz na interpretację zakresu ochrony przyznawanej w wyniku stosowania ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, stało się jasne, że zharmonizowana wykładnia wyroku przez urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich, Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu 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 ***Wspólnego komunikatu dotyczącego wykonania wyroku w sprawie „IP Translator” v1.2***, w którym przedstawiono przegląd działań poszczególnych urzędów ds. własności intelektualnej w zakresie konkretnych zagadnień związanych z wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości, zwłaszcza w odniesieniu do powyższego pytania.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 DZTUE i art. 33 ust. 5 RZTUE

„Użycie ogólnych terminów, w tym ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, interpretuje się jako obejmujące wszystkie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu. Użycia takich terminów lub określeń nie można interpretować jako zastrzeżenia

towarów lub usług, które nie są objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu”.

Mając na uwadze zmiany DZTUE i RZTUE, *wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”* został zmieniony przez urzędy ds. własności intelektualnej i stowarzyszenia użytkowników. W szczególności zaktualizowano informacje dotyczące zakresu ochrony całych nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, zarchiwizowano nieaktualne tabele, wyjaśniono terminologię i podano objaśnienia dotyczące praktyk stosowanych przez niektóre urzędy ds. własności intelektualnej. Ponadto zmieniono tytuł wspólnego komunikatu, aby lepiej odzwierciedlał on treść dokumentu.

Przegląd praktyk stosowanych przez poszczególne urzędy ds. własności intelektualnej obejmuje następujące zagadnienia:

- sposób, w jaki każdy urząd ds. własności intelektualnej interpretuje zakres ochrony własnych znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej;
- sposób, w jaki każdy urząd ds. własności intelektualnej interpretuje zakres ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej (ZTUE) zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej;
- sposób, w jaki EUIPO interpretuje zakres ochrony krajowych znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej.

3 Glosariusz

Na potrzeby niniejszego dokumentu stosuje się następującą terminologię:

DOSŁOWNY: zakres ochrony znaków towarowych zawierających nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej interpretuje się jako obejmujący towary/usługi wpisujące się w dosłowne znaczenie ogólnych określeń nagłówków tych klas.

np.: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy” (cały nagłówek klasy 25 klasyfikacji nicejskiej) obejmuje jedynie towary wpisujące się w dosłowne znaczenie każdego określenia, takie jak spodnie, sandały i kapelusze.

DOSŁOWNY I ALFABETYCZNY WYKAZ: zakres ochrony znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej interpretuje się jako obejmujący towary/usługi wpisujące się w dosłowne znaczenie ogólnych określeń nagłówków tych klas oraz towary/usługi uwzględnione w alfabetycznym wykazie dotyczącym tych klas (nawet jeśli te towary/usługi nie wpisują się w dosłowne znaczenie ogólnych określeń) zawartym w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowiązującym w dniu zgłoszenia.

np.: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy” (cały nagłówek klasy 25 klasyfikacji nicejskiej), oprócz towarów wpisujących się w dosłowne znaczenie każdego określenia, obejmowałby również towary uwzględnione w alfabetycznym wykazie dotyczącym klasy 25, nawet jeśli nie wpisują się one w dosłowne znaczenie odzieży, obuwia i nakryć głowy, takie jak kieszenie ubrań, obcasy, ramy [stelaże] kapeluszy, jeżeli uwzględniono je w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowiązującym w dniu zgłoszenia.

DOSŁOWNY, ALFABETYCZNY WYKAZ I INNE TERMINY (nagłówek klasy klasyfikacji nicejskiej obejmuje wszystkie towary/usługi w danej klasie): zakres ochrony znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej interpretuje się jako obejmujący towary/usługi wpisujące się w dosłowne znaczenie ogólnych określeń nagłówków tych klas, towary/usługi uwzględnione w wykazie alfabetycznym dotyczącym tych klas (nawet jeśli nie wpisują się w dosłowne znaczenie ogólnych określeń) zawartym w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowiązującym w dniu zgłoszenia oraz wszelkie inne terminy zaliczane do odpowiednich klas, choć nieuwzględnione w odpowiednich wykazach alfabetycznych.

np.: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy” (cały nagłówek klasy 25 klasyfikacji nicejskiej), oprócz towarów wpisujących się w dosłowne znaczenie każdego określenia oraz towarów uwzględnionych w wykazie alfabetycznym dotyczącym klasy 25 (zawartym w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowiązującym w dniu zgłoszenia), nawet jeśli nie wpisują się one w dosłowne znaczenie odzieży, obuwia i nakryć głowy, obejmowałyby również wszelkie inne terminy należące do tej klasy, ale nieuwzględnione w wykazie alfabetycznym, takie jak kołnierz buta.

4 Zakres ochrony znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej

4.1 Stosowana przez urzędy wykładnia zakresu ochrony ich własnych znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej

Urząd ds. własności intelektualnej	Znaki towarowe zgłoszone <u>przed</u> wydaniem wyroku w sprawie „IP Translator”	Znaki towarowe zgłoszone <u>po</u> wydaniu wyroku w sprawie „IP Translator”, a <u>przed</u> transpozycją DZTUE/RZTUE	Znaki towarowe zgłoszone <u>po</u> transpozycji DZTUE/RZTUE
AT	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
BG	Dosłowny, alfabetyczny wykaz i inne terminy	Dosłowny ¹	Dosłowny
BOIP	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
CY	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
CZ	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
DE	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
DK	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
EE	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
ES	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
EUIPO	Dosłowny ¹	Dosłowny	Dosłowny
FI	Dosłowny ²	Dosłowny	Dosłowny
FR	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
GR	Dosłowny, alfabetyczny wykaz i inne terminy	Dosłowny	Dosłowny
HR	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
HU	Dosłowny, alfabetyczny wykaz i inne terminy	Dosłowny i alfabetyczny wykaz	Dosłowny ³
IE	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
IT	Dosłowny, alfabetyczny wykaz i inne terminy	Dosłowny ⁴	Dosłowny
LT	Dosłowny i alfabetyczny wykaz	Dosłowny	Dosłowny
LV	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
MT	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
PL	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
PT	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
RO	Dosłowny ¹	Dosłowny ¹	Dosłowny
SE	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
SI	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny
SK	Dosłowny	Dosłowny	Dosłowny

(1) Informacje na temat konkretnych środków wprowadzonych przez urzędy ds. własności intelektualnej znajdują się w załączniku 1 (BG, RO) i załączniku 2 (EUIPO).

(2) Po transpozycji DZTUE ustanowiono okres przejściowy, w którym właściciele znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej i zgłoszonych przed 1 października 2012 r. mogą określić zakres ochrony, o jaki się ubiegali w dniu zgłoszenia. Takiego dalszego doprecyzowania należy dokonać, składając odrębny wniosek **nie później niż w dniu, w którym wniosek o przedłużenie rejestracji znaku towarowego został złożony po raz pierwszy** po transpozycji DZTUE (tj. 1 maja 2019 r. i zasadniczo skutecznie do 31 października 2029 r. – z uwzględnieniem okresu spóźnionego złożenia wniosku o przedłużenie). Po każdym takim przedłużeniu towary/usługi oznaczone znakiem towarowym należy interpretować wyłącznie w oparciu o ich dosłowne znaczenie.

(3) Transpozycji DZTUE dokonano 1 stycznia 2019 r.

(4) Od 20 maja 2014 r.

4.2 Stosowana przez urzędy krajowe wykładnia zakresu ochrony ZTUE zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej

ZTUE niezależnie od daty zgłoszenia

Terminy zawarte w nagłówkach klas należy interpretować dosłownie.

4.3 Stosowana przez EUIPO wykładnia zakresu ochrony krajowych znaków towarowych zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej

W przypadku znaków towarowych zgłoszonych <u>przed</u> wydaniem wyroku w sprawie „IP Translator”	W przypadku znaków towarowych zgłoszonych <u>po</u> wydaniu wyroku w sprawie „IP Translator”
<p>Krajowym znakom towarowym należy zapewnić zakres ochrony przyznany przez krajowy urząd ds. własności intelektualnej, chyba że urząd krajowy zinterpretuje nagłówki klas klasyfikacji nicejskiej w taki sposób, że obejmują one wszystkie towary/usługi w danej klasie.</p> <p>W tym przypadku krajowe znaki towarowe należy interpretować w ten sposób, że obejmują one nagłówek klasy w sposób „dosłowny” i zawierają alfabetyczny wykaz wydania klasyfikacji nicejskiej obowiązującego w dniu zgłoszenia.</p>	<p>Terminy zawarte w nagłówkach klas należy interpretować dosłownie.</p>

Załącznik 1 Informacje na temat środków wprowadzonych przez urzędy ds. własności intelektualnej w BG i RO w celu wyjaśnienia zakresu ochrony znaków towarowych zgłoszonych przed transpozycją DZTUE, zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej

• BG

Urząd ds. własności intelektualnej daje właścicielom znaków towarowych możliwość **określenia**, w formie **oświadczenia**, zakresu ochrony, o jaki się ubiegali w dniu zgłoszenia (w przypadku znaków towarowych zgłoszonych po wydaniu wyroku w sprawie „IP Translator”, a przed transpozycją DZTUE). W związku z tym właściciele znaków towarowych mogą wnioskować o dodanie towarów/usług uwzględnionych w alfabetycznym wykazie oraz innych terminów, które można zaliczyć do danej klasy.

W przypadku braku takiego oświadczenia towary/usługi oznaczone znakiem zgłoszonym po wydaniu wyroku w sprawie „IP Translator”, a przed transpozycją DZTUE, należy interpretować wyłącznie na podstawie ich dosłownego znaczenia.

• RO

W trakcie dwupółmiesięcznego okresu przejściowego (od 13 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.) właściciele znaków towarowych zarejestrowanych w odniesieniu do całych nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej mogli **wskazać** w formie **oświadczenia**, że ich zamiarem w dniu zgłoszenia było ubieganie się o ochronę towarów/usług innych niż te objęte dosłownym znaczeniem ogólnych określeń składających się na całe nagłówki klas klasyfikacji nicejskiej, pod warunkiem że towary/usługi wskazane w ten sposób były uwzględnione w alfabetycznym wykazie dotyczącym tej klasy zawartym w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowiązującym w dniu zgłoszenia.

Ponadto w odniesieniu do znaków towarowych zgłoszonych po wydaniu wyroku w sprawie „IP Translator” (po 22 czerwca 2012 r.) i przed transpozycją DZTUE (przed wejściem w życie *ustawy nr 112/2020* w dniu 13 lipca 2020 r. zmieniającej *ustawę nr 84/1998*) właściciele znaków towarowych mieli możliwość **wskazania w samym zgłoszeniu**, że zakres ochrony powinien obejmować również alfabetyczny wykaz.

Znaki towarowe, w przypadku których nie złożono oświadczenia w terminie określonym powyżej (w akapicie pierwszym) lub których nie doprecyzowano, o czym mowa powyżej (w akapicie drugim), uważa się za obejmujące jedynie towary/usługi wpisujące się w dosłowne znaczenie określeń zawartych w nagłówku odpowiedniej klasy.

Załącznik 2 Informacje na temat środków wprowadzonych przez EUIPO w celu wyjaśnienia zakresu ochrony znaków towarowych zgłoszonych przed wydaniem wyroku w sprawie „IP Translator”, zawierających cały nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej

• EUIPO

W trakcie sześciomiesięcznego okresu przejściowego (od 23 marca 2016 r. do 24 września 2016 r.) właściciele znaków towarowych mogli **wskazać**, w drodze **oświadczenia**, zakres ochrony znaku towarowego, o który się ubiegali w dniu zgłoszenia (w przypadku znaków towarowych zgłoszonych przed 22 czerwca 2012 r.). Właściciele znaków towarowych zarejestrowanych w odniesieniu do całego nagłówka klasy klasyfikacji nicejskiej mogli oświadczyć, że ich zamiarem w dniu zgłoszenia było ubieganie się o ochronę towarów/usług innych niż te objęte dosłownym znaczeniem nagłówka tej klasy, pod warunkiem że towary lub usługi wskazane w ten sposób uwzględniono w alfabetycznym wykazie dotyczącym tej klasy zawartym w wydaniu klasyfikacji nicejskiej obowiązującym w dniu zgłoszenia.

Uznaje się, że ZTUE, w przypadku których nie złożono oświadczenia w terminie, o którym mowa powyżej, stosuje się jedynie do towarów lub usług wyraźnie wpisujących się w dosłowne znaczenie określeń zawartych w nagłówku odpowiedniej klasy.