



**Zajednička komunikacija o zajedničkoj
praksi u pogledu prihvatljivosti
klasifikacijskih pojmova v1.0,
20. veljače 2014.**

Dana 19. lipnja 2012. Sud je donio presudu u [slučaju C-307/10 „IP Translator”](#), pružajući sljedeće odgovore na upućena pitanja:

1 – Direktiva 2008/95 mora se tumačiti kao zahtjev da podnositelj prijave s dovoljnom jasnoćom i preciznošću identificira proizvode i usluge za koje se traži zaštita žiga kako bi omogućio nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima da utvrde opseg zaštite koju pruža žig po toj osnovi;

2 – Direktiva 2008/95 mora se tumačiti tako da ne sprečava uporabu općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije za identifikaciju proizvoda i usluga za koje se traži zaštita žiga ako je takva identifikacija dovoljno jasna i precizna;

3 – podnositelj prijave za nacionalni žig koji koristi sve opće oznake određenog naslova razreda Nicanske klasifikacije za identifikaciju proizvoda i usluga za koje se traži zaštita žiga mora specificirati namjerava li njegova prijava za registraciju obuhvatiti sve proizvode ili usluge uključene u abecedni popis tog razreda ili samo neke od tih proizvoda ili usluga. Ako se prijava tiče samo nekih proizvoda ili usluga, podnositelj prijave mora specificirati koje od proizvoda ili usluga u tom razredu namjerava obuhvatiti.

Ova presuda utječe na praksu svih ureda za žigove Europske unije i poziva na usklađeno tumačenje općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije u interesu uspostave sigurnosti u sustavu žigova te za njihove korisnike. Ne dovodeći u pitanje činjenicu da svaki ured podliježe svojem nacionalnom zakonodavstvu, odlukama nacionalnog suda te, u nekim slučajevima, prethodnim komunikacijama, svi su prepoznali da se pravna sigurnost za nadležna tijela te gospodarske subjekte može postići samo suradnjom u provedbi ove presude na usklađen način.

Glede prvog pitanja, uredi za žigove Europske unije surađuju kako bi postigli zajedničko shvaćanje zahtjeva koji su nužni za postizanje jasnoće i preciznosti u identifikaciji proizvoda i usluga u zahtjevu za registraciju te kako bi razvili zajednički skup kriterija. Uredi za žigove Europske unije stoga su izradili niz smjernica koje pomažu pri identifikaciji kada je klasifikacijski pojam dovoljno jasan i precizan (priložene Smjernice o prihvatljivosti klasifikacijskih pojmova). Smjernice također mogu biti korisne za prosudbu u pogledu toga treba li se prihvatiti ili odbiti bilo koji od klasifikacijskih pojmova za koji je podnesena prijava. Smjernice će se stalno održavati ažurnima i po potrebi prilagođavati.

Alati kao što je [TMclass](#) dostupna su pomoć u pretraživanju i identifikaciji prihvatljivih pojmova. Klasifikacijski pojam za koji je podnesena prijava dodaje se u usklađenu bazu podataka ako ispunjava kriterije utvrđene u smjernicama. Preostali pojmovi sadržani u usklađenoj bazi podataka bit će predmet revizije kako bi se utvrdilo jesu li usklađeni sa smjernicama. Smjernice također mogu biti korisne u prosudbi u pogledu toga trebaju li se ti pojmovi za koje je podnesena prijava prihvatiti ili odbiti.

Glede drugog pitanja, [„Zajednička komunikacija o zajedničkoj praksi koja se odnosi na opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije”](#), objavljena 20. studenog 2013., donosi objašnjenje zajedničke prakse u pogledu prihvatljivosti općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije. Uredi za žigove Europske unije utvrdili su popis koji sadrži 11 neprihvatljivih općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije te su na osnovi smjernica obrazložili zašto se svaka od 11 neprihvatljivih općih oznaka ne smatra dovoljno jasnom i preciznom i stoga ne može biti prihvaćena bez dodatne specifikacije.

Glede trećeg pitanja, [„Zajednička komunikacija o provedbi presude 'IP Translator'”](#), čija je ažurirana verzija objavljena 20. studenoga 2013., pruža pregled načina na koji uredi za žigove Europske unije rješavaju specifične teme povezane s provedbom spomenute presude.

Zajednička praksa u pogledu prihvatljivosti klasifikacijskih pojmova usvaja se na datum objave ovog priopćenja. *

Uredi za žigove Europske unije ističu svoju obvezu nastavka suradnje u kontekstu programa usklađivanja, dalje povećavajući transparentnost i predvidivost u korist ispitivača i korisnika.

EUROPSKA MREŽA ŽIGOVA I DIZAJNA

* Datumi provedbe za svaki ured bit će objavljeni. Zbog pravnih ograničenja neki uredi će možda morati odgoditi provedbu.

Popis provedbenih ureda:

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

UPUTE U POGLEDU PRIHVATLJIVOSTI KLASIFIKACIJSKIH POJMOVA

Uvod

Od 26. do 28. lipnja 2012. održan je sastanak radne skupine u kontekstu projekta o usklađivanju naslova klasifikacijskih razreda (CP2). Uredi koji su sudjelovali na tom sastanku razmjenjivali su ideje o [slučaju C-307/10 „IP Translator“](#).

Na osnovi ove presude jasne su dvije stvari:

- Podnositelj prijave treba dovoljno jasno i precizno navesti proizvode i usluge dotičnog žiga. Time se nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima omogućuje da utvrde opseg zaštite koju pruža taj žig na osnovi samog popisa proizvoda i usluga.
- Opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije (pojmovi naslova klasifikacijskih razreda) mogu se koristiti za identifikaciju proizvoda i usluga za koje se traži zaštita dotičnog žiga ako je ta identifikacija dovoljno jasna i precizna. Sukladno sa stavkom 54. slučaja C-307/10 „IP Translator“ to nije uvijek slučaj za sve opće oznake.

Svi sudionici sastanka sporazumjeli su se da će dogovoriti zajedničko tumačenje prihvatljivosti u pogledu klasifikacije općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije. Dogovoreno je da će se izraditi smjernice koje će pružati pomoć pri identifikaciji općih oznaka koje su dovoljno jasne i precizne te identifikacije onih koje to nisu. Na sastanku održanom 28. veljače 2013. radna je skupina odlučila da će se smjernice odnositi na sve klasifikacijske pojmove. Najnoviji prijedlog opisan je u ovom dokumentu.

Ovakva se inicijativa također potiče u stavku 41. slučaja C-307/10 „IP Translator“: „*U uvodnoj izjavi 8. preambule Direktivi 2008/95 istaknuto je da ostvarivanje ciljeva kojima stremi usklađivanje zakona država članica zahtijeva da, općenito, uvjeti za dobivanje i održavanje registriranog žiga trebaju biti jednaki u svim državama članicama*“.

Cilj ovog dokumenta

Ovaj dokument sadrži niz smjernica koje pružaju pomoć pri identifikaciji dovoljno jasnog i preciznog klasifikacijskog pojma.

Ove će smjernice biti korisne za usklađen tijek rada putem kojeg će se ocjenjivati novi klasifikacijski pojmovi kako bi se mogli dodati u usklađenu bazu podataka. Smjernice također mogu biti korisne za prosudbu u pogledu toga treba li se bilo koji od klasifikacijskih pojmova za koji je podnesena prijava prihvatiti ili odbiti.

Ovaj dokument nije konačan i stalno će se ažurirati prema potrebi.

Objašnjenja

Nicanska klasifikacija je sustav kojim se proizvodi i usluge na tržištu klasificiraju u „razrede”. Nicanska klasifikacija temelji se na Nicanskom sporazumu o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova kojom upravlja Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO). Sastoji se od popisa razreda, objašnjenja i abecednog popisa proizvoda i usluga. Popis razreda Nicanske klasifikacije, smjernice, objašnjenja i opće napomene o praksi klasifikacije koje je izdala Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) primarni su izvor tumačenja prihvatljivosti svakog klasifikacijskog pojma.

Postoje 34 razreda proizvoda i 11 razreda usluga. Naslovi razreda opće su oznake koje se odnose na područja kojima načelno pripadaju proizvodi i usluge. Opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije izrazi su koji se pojavljuju u nazivima razreda između znakova točke-zareza; na primjer razred 13. sastoji se od četiri opće oznake: „vatreno oružje”, „streljivo i projektili”, „eksplozivi” i „sredstva za vatromete”. Broj razreda može dati dodatno objašnjenje, no nije odlučujući čimbenik.

Alati kao što je [TMclass](#) dostupna su pomoć u pretraživanju i identifikaciji prihvatljivih pojmova.

Sažetak smjernica

Utvrđen je skup od tri smjernice koji opisuju kriterije za ispitivanje jasnoće i preciznosti (ili nedostatka istog) pojma.

Skup smjernica čini sljedeće:

- I. Objašnjenje o tomu kada je opis proizvoda i usluga dovoljno jasan i precizan
- II. Primjeri čimbenika koji mogu pružiti dovoljnu jasnoću i preciznost
- III. Specifikacija pojmova koji se nalaze u više razreda

Smjernice

- I. **Opis proizvoda i usluga dovoljno je jasan i precizan ako je opseg zaštite tih proizvoda i usluga dovoljno razumljiv iz njihova prirodnog i uobičajenog značenja.**
- II. **Ako opseg zaštite nije dovoljno razumljiv, dovoljna jasnoća i preciznost može se postići identifikacijom čimbenika poput obilježja, svrhe i/ili prepoznatljivog tržišnog sektora*. Elementi koji mogu biti korisni pri identifikaciji tržišnog sektora mogu biti, no nisu ograničeni na sljedeće navedeno:**
 - korisnički i/ili prodajni kanali
 - vještine i znanja o tome kako se treba koristiti/proizvoditi

- tehničke mogućnosti koje se trebaju koristiti/proizvesti.

Primjeri:

<u>Nedovoljno jasan i precizan pojam</u>	<u>Prijedlozi/moguća rješenja: (prijedlozi iz usklađene baze podataka)</u>
Proizvodi od običnih metala koji nisu obuhvaćeni drugim razredima (razred 6.)	Metalni građevinski i konstrukcijski materijali i elementi (razred 6.)
	Metalni građevinski materijali (razred 6.)
Strojevi (razred 7.)	Poljoprivredni strojevi (razred 7.)
	Strojevi za obradu plastičnih predmeta (razred 7.)
	Strojevi za mužnju (razred 7.)
Proizvodi od plemenitih metala ili prevučeni njima (razred 14.)	Umjetnički radovi od plemenitih metala (razred 14.)
Proizvodi od papira i kartona (razred 16.)	Filtrirni materijali od papira (razred 16.)
Proizvodi od gume, gutaperke, biljne smole, azbesta i tinjca (razred 17.)	Gumeni prsteni (razred 17.)
Proizvodi od tih materijala [kože i imitacije kože] (razred 18.)	Aktovke [kožni proizvodi] (razred 18.)
Proizvodi (koji nisu obuhvaćeni drugim razredima) od drva, pluta, trske, šiblja, rožine, kosti, bjelokosti, usovine, kornjačevine, ambre, sedefa, morse zgure (stive) te nadomjesci svih tih materijala ili plastični proizvodi (razred 20.)	Oprema za vrata od plastike (razred 20.)
	Drvene figurice (razred 20.)
Popravci (razred 37.)	Postolarski radovi (razred 37.)
	Popravak računalnog hardvera (razred 37.)
Usluge postavljanja (razred 37.)	Ugradnja vrata i prozora (razred 37.)
	Ugradnja protuprovalnih alarma (razred 37.)

Obrada materijala (razred 40.)	Obrada toksičnog otpada (razred 40.)
	Pročišćivanje zraka (razred 40.)
Osobne i društvene usluge koje pružaju treći, namijenjene za zadovoljenje ljudskih potreba (razred 45.)	Istraživanje osobne povijesti pojedinaca (razred 45.)
	Osobna kupovina za druge (razred 45.)
	20.Agencije za usvajanje (razred 45.)

- III. **Pojam može biti dio opisa proizvoda i usluga u više razreda; može biti jasan i precizan u određenom razredu bez dodatne specifikacije.** Na primjer [Namještaj](#) (razred 20.), [Odjeća](#) (razred 25.).

Ako se zaštita traži za specijaliziranu kategoriju proizvoda i usluga ili specijalizirani tržišni sektor koji pripada drugom razredu, možda će biti potrebna dodatna specifikacija. Na primjer [Namještaj](#) posebno izrađen za medicinsku uporabu (razred 10.), [Namještaj](#) posebno izrađen za laboratorije (razred 9.), [Zaštitna odjeća](#) (razred 9.), [Specijalna odjeća](#) za operacijske dvorane (razred 10.), [Pokrivači za životinje](#) (razred 18.).

Dostupni su alati kao što je [TMclass](#) koji omogućuju da se utvrdi treba li određena kategorija proizvoda i usluga dodatnu specifikaciju ili ne.

*tržišni sektor podrazumijeva skup poslovanja u kojima se kupuju ili prodaju slični proizvodi i usluge i koja su iz tog razloga konkurencija jedno drugom.