

ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA
O PRIHVATLJIVOSTI KLASIFIKACIJSKIH
POJMOVA I OPĆIH OZNAKA NASLOVA
RAZREDA NICANSKE KLASIFIKACIJE

OŽUJAK 2022.

*Zajednička praksa u pogledu prihvatljivosti klasifikacijskih pojmova,
izvorno objavljeno 20. veljače 2014.*

*Zajednička praksa u pogledu općih oznaka naslova razreda Nicanske
klasifikacije, 2. verzija, izvorno objavljeno 28. listopada 2015.*

SADRŽAJ

1	UVOD	1
2	KONTEKST	1
	POGLAVLJE 1.: ZAJEDNIČKA PRAKSA U POGLEDU PRIHVATLJIVOSTI KLASIFIKACIJSKIH POJMOVA	3
	POGLAVLJE 2.: ZAJEDNIČKA PRAKSA U POGLEDU OPĆIH OZNAKA NASLOVA RAZREDA NICANSKE KLASIFIKACIJE	6

1 Uvod

Kao posljedica prijenosa Direktive br. 2015/2436 (u daljnjem tekstu „TMD”) u nacionalno zakonodavstvo i provedbe Uredbe br. 2017/1001 (u daljnjem tekstu „EUTMR”) te kako bi se poboljšala prilagođenost korisnicima i dostupnost, ova Zajednička komunikacija ima za cilj konsolidirati postojeće Zajedničke prakse u pogledu prihvatljivosti klasifikacijskih pojmova i općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije, koje ostaju relevantne i primjenjive u kontekstu TMD/EUTMR.

2 Kontekst

Sud Europske unije 19. lipnja 2012. donio je odluku u [predmetu C-307/10](#) „IP Translator”, u kojoj je pružio odgovore na pitanja povezana s upotrebom općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije. Konkretno, dva od tri pitanja upućena Sudu i na koja je Sud odgovorio glase:

1. U kontekstu [Direktive 2008/95], je li potrebno da različiti proizvodi i usluge na koje se odnosi prijava za registraciju žiga budu identificirani bilo kakvim, i ako da, kakvim točno stupnjem jasnoće i preciznosti?

„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 nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima omogućio da utvrde opseg zaštite koju žig pruža po toj osnovi.”

2. U kontekstu [Direktive 2008/95], je li dopušteno upotrijebiti općenite riječi naslova razreda [Nicanske klasifikacije] za potrebe identificiranja različitih proizvoda i usluga na koje se odnosi prijava žiga?

„Direktiva 2008/95 mora se tumačiti tako da ne sprječava 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.”

S obzirom na učinak presude na europsku praksu klasifikacije u to vrijeme, bilo je jasno da bi usklađeno tumačenje presude ureda za intelektualno vlasništvo država članica, Ureda Beneluxa za intelektualno vlasništvo te Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu zajedno „uredi za intelektualno vlasništvo”) donijelo veću transparentnost, predvidljivost te pravnu sigurnost za nadležna tijela i za gospodarske subjekte. Uredi za intelektualno vlasništvo te udruge korisnika izrazili su spremnost da surađuju na takvoj inicijativi te su održali niz sastanaka i korisnih rasprava o različitim područjima presude.

Izniman trud koji su uredi za intelektualno vlasništvo i udruge korisnika uložili rezultirao je sljedećim:

- **Zajednička praksa o prihvatljivosti klasifikacijskih pojmova v1.0** koja sadrži skup smjernica koje pomažu pri identifikaciji kada je klasifikacijski pojam dovoljno jasan i precizan. Ona pruža smjernice za odgovor na [ranije navedeno](#) prvo pitanje presude.

Alati kao što je [TMclass](#) dostupni su za pomoć pri pretraživanju i identificiranju prihvatljivih pojmova. Klasifikacijski pojam za koji se podnosi prijava bit će dodan usklađenoj bazi podataka pod uvjetom da ispunjava kriterije utvrđene u smjernicama. Preostali pojmovi sadržani u usklađenoj bazi podataka revidirat će se da bi se utvrdilo jesu li u skladu sa smjernicama. Smjernice također mogu biti korisne u prosudbi u pogledu toga treba li se bilo koji od klasifikacijskih pojmova za koji je podnesena prijava prihvatiti ili odbiti.

- **Zajednička praksa o općim oznakama naslova razreda Nicanske klasifikacije, v1.2** koja koristeći smjernice o prihvatljivosti klasifikacijskih pojmova, uključuje popis neprihvatljivih općih oznaka te

obrazloženja njihove neprihvatljivosti. Ona pruža smjernice za odgovor na [ranije navedeno](#) drugo pitanje presude.

Na temelju članka 39. stavka 3. TMD-a / članka 33. stavka 3. EUTMR-a,

„...opće oznake uključene u naslove razreda Nicanske klasifikacije ili drugi opći izrazi pod uvjetom da zadovoljavaju potrebne standarde jasnoće i preciznosti određene u ovom članku.”

i članka 39. stavka 4. TMD-a / članka 33. stavka 4. EUTMR-a,

„Ured odbija prijavu u odnosu na oznake ili izraze koji su nejasni ili neprecizni ako podnositelj prijave ne podnese prihvatljiv izričaj unutar roka koji u tu svrhu odredi ured.”

U kontekstu promjena u TMD-u i EUTMR-u, provedena je procjena relevantnosti CP1 Zajedničkih praksi. Zaključeno je da su TMD i EUTMR u skladu s presudom „IP Translator” te da su, posljedično, smjernice o prihvatljivosti klasifikacijskih pojmova i dalje relevantne i korisne u kontekstu članka 39. stavka 3. TMD-a / članka 33. stavka 3. EUTMR-a. Slično tome, popis neprihvatljivih općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije ostaje valjan u kontekstu članka 39. stavka 4. TMD-a / članka 33. stavka 4. EUTMR-a.

[Popis provedbenih ureda](#)

Poglavlje 1.: Zajednička praksa u pogledu prihvatljivosti klasifikacijskih pojmova

Cilj ove Zajedničke prakse

Ova Zajednička praksa sadrži skup 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.

Objašnjenja

Nicanska klasifikacija sustav je 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 naslovima 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](#) dostupni su za pomoć pri pretraživanju i identificiranju prihvatljivih pojmova.

Sažetak smjernica

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

Skup smjernica čini sljedeće:

- I. Objašnjenje 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 razumljiv iz njihovog prirodnog i uobičajenog značenja.

II. Ako taj opseg zaštite nije razumljiv, dovoljna jasnoća i preciznost mogu se postići identifikacijom čimbenika kao što su obilježja, svrha i/ili prepoznatljiv tržišni sektor ⁽¹⁾. Elementi koji mogu pomoći u utvrđivanju tržišnog sektora mogu biti, među ostalim

- korisnici ili prodajni kanali
- vještine i znanja o tome kako ih se treba upotrebljavati/proizvoditi
- tehničke sposobnosti (potrebne) za uporabu/proizvodnju.

Primjeri

<u><i>Nedovoljno jasan i precizan pojam</i></u>	<u><i>Prijedlozi / moguća rješenja: (prijedlozi iz usklađene baze podataka)</i></u>
Proizvodi od običnih metala koji nisu obuhvaćeni drugim razredima (razred 6.)	Metalni konstrukcijski elementi (razred 6.)
	Metalni građevni elementi (razred 6.)
Strojevi (razred 7.)	Poljoprivredni strojevi (razred 7.)
	Strojevi za obradu plastike (razred 7.)
	Strojevi za mužnju (razred 7.)
Proizvodi od plemenitih metala ili obloženi njima (razred 14.)	Umjetnički radovi od plemenitog metala (razred 14.)
Proizvodi od papira i kartona (razred 16.)	Materijali za filtriranje od papira (razred 16.)
Proizvodi od gume, gutaperke, biljne smole, azbesta i tinjca (razred 17.)	Gumeni prstenovi (razred 17.)
Proizvodi od tih materijala [kože i imitacije kože] (razred 18.)	Aktovke [kožni proizvodi] (razred 18.)

⁽¹⁾ Tržišni sektor podrazumijeva skup poduzeća koja kupuju ili prodaju slične proizvode i usluge i koja su iz tog razloga izravna konkurencija jedno drugom.

Proizvodi (koji nisu obuhvaćeni drugim razredima) od drva, pluta, trske, šiblja, pruća, rožine, kosti, bjelokosti, usovine, kornjačevine, ambre, sedefa, morske zgure (stive) te nadomjestci svih tih materijala ili plastični proizvodi (razred 20.)	Oprema za vrata od plastike (razred 20.)
	Drvene figurice (razred 20.)
Popravci (razred 37.)	Popravak obuće (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.)
	Pročišćavanje zraka (razred 40.)
Osobne i društvene usluge koje pružaju treći, namijenjene zadovoljenju ljudskih potreba (razred 45.)	Istraživanje osobne povijesti pojedinaca (razred 45.)
	Osobno kupovanje za druge (razred 45.)
	Agencije za usvajanje (razred 45.)

III. Pojam može biti dio opisa proizvoda i usluga u više razreda, a 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.), [Odjeća 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.

Poglavlje 2.: Zajednička praksa u pogledu općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije

Opće oznake izrazi su koji se pojavljuju u naslovima razreda između znakova točke-zareza; na primjer razred 13. sastoji se od četiri opće oznake: „vatreno oružje;“, „streljivo i projektili;“, „eksplozivi;“ i „sredstva za vatromet“.

Opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije ispitane su u pogledu zahtjeva jasnoće i preciznosti. Za pet oznaka procijenjeno je da im nedostaje jasnoće i preciznosti za specifikaciju opsega zaštite koju pružaju te se stoga ne mogu prihvatiti bez daljnje specifikacije ⁽²⁾. Navedene su niže i istaknute podebljanim fontom.

- Razred 7. – **Strojevi** i alatni strojevi
- Razred 37. – **Popravci**
- Razred 37. – **Usluge postavljanja**
- Razred 40. – **Obrada materijala**
- Razred 45. – **Osobne i društvene usluge koje pružaju treći, namijenjene za zadovoljenje ljudskih potreba**

U nekim slučajevima, dio opće oznake može se smatrati dovoljno jasnim i preciznim ako se koristi samostalno, na primjer, u općoj oznaci „Strojevi i alatni strojevi“, opis „alatni strojevi“ bio bi samostalno prihvatljiv jer opisuje specifičnu vrstu proizvoda. Kad je to primjenjivo, dio opće oznake prikazan je sivom bojom.

U nastavku su navedeni razlozi zbog kojih svaka od pet općih naznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije nije jasna i precizna.

- Razred 7. – **Strojevi** i alatni strojevi – U smislu potrebe za jasnoćom i preciznošću pojmom „strojevi“ ne pruža se jasna naznaka o tome koji su strojevi obuhvaćeni. Strojevi mogu imati vrlo različita obilježja ili svrhe, mogu zahtijevati vrlo različite razine tehničkih sposobnosti i znanja za proizvodnju i/ili uporabu tih strojeva, mogli bi biti namijenjeni različitim potrošačima, prodavati se putem različitih kanala prodaje te stoga pripadati različitim tržišnim sektorima.
- Razred 37. – **Popravci** – U smislu potrebe za jasnoćom i preciznošću tim pojmom ne pruža se jasna naznaka usluga koje se pružaju jer se njime samo utvrđuje da su to usluge popravka, a ne što se popravljaju. S obzirom na to da proizvodi koji se moraju popraviti mogu imati različita obilježja, usluge popravka obavljaju davatelji usluga s različitim razinama tehničkih sposobnosti i znanja te se mogu odnositi na različite tržišne sektore.
- Razred 37. – **Usluge postavljanja** – U smislu potrebe za jasnoćom i preciznošću tim pojmom ne pruža se jasna naznaka usluga koje se pružaju jer se njime samo utvrđuje da su to usluge postavljanja, a ne što se postavlja. S obzirom na to da proizvodi koji se moraju postavljati mogu

⁽²⁾ Izvorni popis od 11 općih oznaka ažuriran je na pet oznaka nakon ažuriranja verzije Nicanske klasifikacije (verzija iz 2016. iz 10. izdanja Nicanske klasifikacije). Sljedećih šest općih oznaka uklonjeno je iz Zajedničke prakse kao rezultat ažuriranja: *Proizvodi od običnih metala koji nisu obuhvaćeni drugim razredima (Razred 6.)*, *Proizvodi od plemenitih metala ili obloženi njima (Razred 14.)*, *Proizvodi od papira i kartona (Razred 16.)*, *Proizvodi od gume, gutaperke, biljne smole, azbesta, i tinjca (Razred 17.)*, *Proizvodi od tih materijala [kože i imitacije kože] (Razred 18.)*, *Proizvodi (koji nisu obuhvaćeni drugim razredima) od drva, pluta, trske, šiblja, pruća, rožine, kosti, bjelokosti, usovine, kornjačevine, ambre, sedefa, morske zgure (stive) te nadomjestci svih tih materijala ili plastični proizvodi (razred 20.)*. Tih šest općih oznaka ostaju neprihvatljive u pogledu manjka jasnoće i preciznosti.

imati različita obilježja, usluge postavljanja obavljaju davatelji usluga s različitim razinama tehničkih sposobnosti i znanja te se mogu odnositi na različite tržišne sektore.

- Razred 40. – **Obrada materijala** – U smislu potrebe za jasnoćom i preciznošću tim pojmom ne pruža se jasna naznaka pruženih usluga. Nejasna je priroda obrade, kao i materijali koji se obrađuju. Te usluge obuhvaćaju širok raspon aktivnosti koje izvode različiti pružatelji usluga na materijalima različitih obilježja koji zahtijevaju vrlo različite razine tehničkih sposobnosti i znanja te se mogu odnositi na različite tržišne sektore.
- Razred 45. – **Osobne i društvene usluge koje pružaju treći, namijenjene za zadovoljenje ljudskih potreba** – U smislu potrebe za jasnoćom i preciznošću tim pojmom ne pruža se jasna naznaka pruženih usluga. Te usluge obuhvaćaju širok spektar aktivnosti koje izvode različiti pružatelji usluga, koje zahtijevaju vrlo različite razine tehničkih sposobnosti i znanja te se mogu odnositi na različite tržišne sektore.