



**Společné prohlášení o společné praxi
týkající se přijatelnosti výrazů pro třídění**
20. února 2014

Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci [C-307/10 „IP Translator“](#), v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky:

1 – směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby tak příslušné orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce;

2 – směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění, pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná;

3 – přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění, musí upřesnit, zda se jeho přihláška vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do uvedené třídy se jedná.

Tento rozsudek má vliv na praxi všech úřadů pro ochranné známky v Evropské unii a v zájmu zabezpečení jistoty v rámci systému ochranných známek a jistoty pro jeho uživatele vyžaduje sblížení výkladu obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění. Aniž je dotčena skutečnost, že každý úřad je vázán svými vnitrostátními právními předpisy, rozhodnutími vnitrostátních soudů a v některých případech předešlými prohlášeními, všechny subjekty uznávají, že právní jistota jak pro příslušné orgány, tak pro hospodářské subjekty bude existovat pouze díky spolupráci při harmonizovaném provádění uvedeného rozsudku.

Pokud jde o první otázku, úřady pro ochranné známky v Evropské unii se společně snažily dosáhnout jednotného výkladu požadavků nutných pro dosažení jasnosti a přesnosti při identifikaci výrobků a služeb v přihláškách k zápisu a snažily se vypracovat společný soubor kritérií. Úřady pro ochranné známky v Evropské unii tak vytvořily soubor zásad, které pomohou určit, který výraz je pro třídění dostatečně jasný a přesný (přiložené Zásady o přijatelnosti výrazů pro třídění). Tyto zásady mohou rovněž pomoci odůvodnit přijetí nebo zamítnutí jakéhokoli výrazu z hlediska třídění, pro který je přihláška podána. Zásady budou podle potřeby neustále aktualizovány a zpřesňovány.

K vyhledávání a identifikaci přijatelných výrazů slouží nástroje jako [TMclass](#). Výraz pro třídění, pro který je podána přihláška, bude zařazen do harmonizované databáze za předpokladu, že splňuje kritéria stanovená v zásadách. Ostatní výrazy v harmonizované databázi budou následně přezkoumány s cílem určit, zda jsou

v souladu se zásadami. Zásady mohou rovněž pomoci při odůvodňování přijetí či zamítnutí výrazů, pro něž je podána přihláška.

Pokud jde o druhou otázku, společnou praxi ohledně přijatelnosti obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění vysvětluje [„Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění“](#) zveřejněné dne 20. listopadu 2013. Úřady pro ochranné známky v Evropské unii vytvořily seznam 11 nepřijatelných obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění a na základě zásad uvedly důvody, proč každé z těchto 11 nepřijatelných obecných označení nebylo shledáno dostatečně jasným a přesným, a tudíž není přijatelné bez dalšího upřesnění.

Pokud jde o třetí otázku, [„Společné prohlášení o uplatňování rozsudku ve věci „IP Translator“](#), jehož aktualizované znění bylo zveřejněno dne 20. listopadu 2013, poskytuje přehled, jak přistupují úřady pro ochranné známky v Evropské unii ke konkrétním tématům týkajícím se uplatnění uvedeného rozsudku.

Společná praxe týkající se přijatelnosti výrazů pro třídění bude implementována ke dni zveřejnění tohoto prohlášení. *

Úřady pro ochranné známky v Evropské unii potvrzují svůj závazek pokračovat ve spolupráci v rámci konvergenčního programu a ještě více zvýšit transparentnost a předvídatelnost ve prospěch jak průzkumových referentů, tak i uživatelů.

European Trade Mark and Design Network

* Data implementace jednotlivými úřady budou poskytnuta, některé úřady však mohou k implementaci přistoupit později v důsledku právních omezení.

Seznam provádějících úřadů:

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

ZÁSADY PŘIJATELNOSTI VÝRAZŮ PRO TŘÍDĚNÍ

Úvod

Ve dnech 26. – 28. června 2012 se konalo zasedání pracovní skupiny v rámci projektu Convergence of Class Headings (CP2). Na tomto zasedání si zúčastněné úřady vyměňovaly názory v souvislosti s rozsudkem ve věci C-307/10 „IP Translator“.

Z uvedeného rozsudku jasně vyplývají dvě věci:

- Přihlašovatel by měl vymezit výrobky a služby ochranné známky dostatečně jasně a přesně. Díky tomu mohou příslušné orgány a hospodářské subjekty určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce pouze na základě seznamu výrobků a služeb.
- Pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, lze použít obecná označení ze záhlaví tříd Niceského třídění (výrazy ze záhlaví tříd), pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná. V souladu s odstavcem 54 rozsudku ve věci C-307/10 „IP Translator“ tomu tak u všech obecných označení není.

Na zasedání se všichni účastníci shodli na potřebě společného výkladu přijatelnosti obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění pro třídění. Bylo odsouhlaseno, že budou vypracovány zásady, jež pomohou při určování, která obecná označení jsou dostatečně jasná a přesná a která nikoli. Na svém zasedání dne 28. února 2013 pracovní skupina rozhodla rozšířit tyto zásady na jakýkoli výraz pro třídění. Tento nejnovější návrh je popsán v tomto dokumentu.

Tuto iniciativu podporuje rovněž odstavec 41 rozsudku ve věci C-307/10 „IP Translator“: *„bod 8 odůvodnění směrnice 2008/95 zdůrazňuje, že dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů členských států sleduje, předpokládá, že podmínky pro nabytí práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné“.*

Cíl tohoto dokumentu

Tento dokument obsahuje soubor zásad, které pomohou určit, kdy je výraz pro třídění dostatečně jasný a přesný.

Tyto zásady pomohou při harmonizovaném postupu prací, jehož prostřednictvím se provádí hodnocení nových výrazů pro třídění s cílem jejich začlenění do harmonizované databáze. Zásady mohou rovněž pomoci odůvodnit přijetí nebo zamítnutí jakéhokoli výrazu pro třídění, pro který je podána přihláška.

Jedná se o živý dokument, který bude podle potřeby stále aktualizován.

Vysvětlivky

Niceské třídění je systém zařazování výrobků a služeb, které lze nalézt na světovém trhu, do „tříd“. Niceské třídění je založeno na Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek a spravuje je WIPO. Obsahuje seznam tříd, vysvětlivky a abecední seznam výrobků a služeb. Zahnuje 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb. Hlavním zdrojem pro výklad přijatelnosti jakéhokoli výrazu pro třídění je seznam tříd Niceského třídění, pokyny, vysvětlivky a všeobecné poznámky o postupu třídění zveřejněné Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Zahnuje 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb. Záhloví třídy jsou obecná označení vztahující se na obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří. Obecná označení ze záhlaví tříd Niceského třídění jsou výrazy, které jsou v záhlaví tříd oddělené středníky, například třídu 13 tvoří 4 obecná označení: „střelné zbraně;“, „střelivo (munice) a střely;“, „výbušniny;“ a „ohňostroje“. Číslo třídy může poskytnout další vysvětlení, ale nepředstavuje rozhodující faktor.

K vyhledávání a identifikaci přijatelných výrazů slouží nástroje jako [TMclass](#).

Shrnutí zásad

Byl vytvořen soubor 3 zásad, které popisují kritéria pro určování jasnosti a přesnosti (nebo nedostatku jasnosti či přesnosti) výrazu.

Jedná se o tento soubor zásad:

- I. Vysvětlení, kdy je popis výrobků a služeb dostatečně jasný a přesný;
- II. Příklady faktorů, které mohou zajistit dostatečnou jasnost a přesnost;
- III. Specifikace výrazů v řadě tříd.

Zásady

- I. Popis výrobků a služeb je dostatečně jasný a přesný tehdy, je-li možné rozsah ochrany vyvodit z jejich přirozeného a obvyklého významu.**
- II. Pokud tento rozsah ochrany vyvodit nelze, je možné dosáhnout dostatečné jasnosti a přesnosti určením faktorů, jako jsou vlastnosti, účel a/nebo odvětví trhu*. Prvky, které by mohly pomoci při určení odvětví trhu, mohou být, mimo jiné, tyto:**

- spotřebitelé a/nebo prodejní kanály,
- dovednosti a know-how, které mají být použity / předvedeny,
- technické schopnosti, které mají být použity / předvedeny.

Příklady:

<u>Výraz, který není jasný a přesný</u>	<u>Návrhy / možná řešení: (příklady z harmonizované databáze)</u>
Kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách (tř. 6)	Kovové stavební prvky (tř. 6)
	Kovové stavební materiály (tř. 6)
Stroje (tř. 7)	Zemědělské stroje (tř. 7)
	Stroje na zpracování plastů (tř. 7)
	Dojící stroje (tř. 7)
Výrobky ze vzácných kovů a jejich slitin nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu (tř. 14)	Umělecká díla z drahých kovů (tř. 14)
Výrobky z papíru a lepenky (tř. 16)	Filtreační materiály z papíru (tř. 16)
Výrobky z kaučuku, gutaperči, gumy, azbestu a slídy (tř. 17)	Gumové kroužky (tř. 17)
Zboží vyrobené z těchto materiálů [kůže a její imitace] (tř. 18)	Aktovky [kožené zboží] (tř. 18)
Výrobky (nejmenované v jiných třídách) ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot (tř. 20)	Kování dveří vyrobená z plastu (tř. 20)
	Figurky vyrobené ze dřeva (tř. 20)
Opravy (tř. 37)	Opravy obuvi (tř. 37)
	Opravy počítačových hardwarů (tř. 37)
Instalační služby (tř. 37)	Montáž dveří a oken (tř. 37)

	Instalace alarmů proti krádeži (tř. 37)
Zpracování materiálů (tř. 40)	Zpracování toxického odpadu (tř. 40)
	Čištění vzduchu (tř. 40)
Osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců (tř. 45)	Vyhledávání osobních informací (tř. 45)
	Osobní nákupy pro třetí osoby (tř. 45)
	Služby adopčních agentur (tř. 45)

- III. **Výraz může být součástí popisu výrobků a služeb v řadě tříd; takový výraz může být jasný a přesný v konkrétní třídě bez dalšího upřesnění.** Například [nábytek](#) (tř. 20), [oděvy](#) (tř. 25).

Je-li požadována ochrana pro specializovanou kategorii výrobků a služeb nebo pro specializované odvětví trhu náležící do jiné třídy, může být nezbytné další upřesnění výrazu. Například [nábytek speciálně vyrobený k lékařským účelům](#) (tř. 10), [laboratorní nábytek speciální](#) (tř. 9), [ochranné oděvy](#) (tř. 9), [speciální oděvy pro operační sály](#) (tř. 10), [pokrývky pro zvířata](#) (tř. 18).

K určení, zda konkrétní kategorie výrobků nebo služeb toto další upřesnění vyžaduje či nikoli, jsou k dispozici nástroje, jako je [TMclass](#).

*odvětví trhu označuje skupinu podniků, které kupují a prodávají podobné výrobky a služby a vzájemně si přímo konkurují.