



Spoločné oznámenie
o spoločnom postupe pri určovaní
akceptovateľnosti výrazov pre triedenie v1.0,
20. februára 2014

Dňa 19. júna 2012 vyniesol Súdny dvor rozsudok vo [veci C-307/10 „IP Translator“](#), ktorý obsahuje tieto odpovede na položené otázky:

1 – Smernica 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby výrobky alebo služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, boli prihlasovateľom identifikované dostatočne jasne a presne, tak aby umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah ochrany udeľovanej prostredníctvom ochrannej známky iba na tomto základe.

2 – Smernica 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni používaniu všeobecných označení názvov tried niceského triedenia s cieľom identifikovať výrobky a služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, pokiaľ je takáto identifikácia dostatočne jasná a presná.

3 – Prihlasovateľ národnej ochrannej známky, ktorý používa všetky všeobecné označenia názvu konkrétnej triedy niceského triedenia, musí na identifikovanie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana ochrannej známky, spresniť, či sa jeho prihláška vzťahuje na všetky výrobky alebo služby vymenované v abecednom zozname tejto triedy alebo iba na niektoré z týchto výrobkov alebo služieb. V prípade, ak sa prihláška týka iba niektorých z uvedených výrobkov alebo služieb, musí prihlasovateľ spresniť, ktoré výrobky alebo služby patriace do tejto triedy sa tým majú na mysli.

Tento rozsudok má vplyv na postup všetkých úradov pre ochranné známky v Európskej únii a v záujme vytvorenia istoty v systéme ochranných známok a pre jeho používateľov, vyzýva na zosúladenie interpretácie všeobecných označení názvov tried niceského triedenia. Bez ohľadu na skutočnosť, že jednotlivé úrady sú viazané príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, rozsudkami vnútroštátnych súdov a v niektorých prípadoch predchádzajúcimi pokynmi, všetci uznávajú, že len spoluprácou pri harmonizovanom vykonávaní tohto rozsudku bude možné dosiahnuť právnu istotu tak pre príslušné orgány, ako aj pre hospodárske subjekty.

Pokiaľ ide o prvú otázku, úrady pre ochranné známky v Európskej únii spolupracujú na tom, aby dosiahli jednotný výklad požiadaviek potrebných na zabezpečenie jasnosti a presnosti pri identifikácii výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky na zápis a pripravili spoločný súbor kritérií. Úrady pre ochranné známky v Európskej únii preto vypracovali súbor kritérií, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pri určovaní toho, či je daný výraz pre triedenie dostatočne jasný a presný (Manuál akceptovateľnosti výrazov pre triedenie je v prílohe). Tento Manuál môže tiež pomôcť pri odôvodňovaní akceptovateľnosti alebo odmietnutia ktoréhokolvek výrazu navrhnutého pre triedenie. Manuál bude podľa potreby priebežne aktualizovaný a spresňovaný.

Pri vyhľadávaní a zisťovaní akceptovateľnosti výrazov je možné využiť nástroje ako napríklad [TMclass](#). Navrhnutý výraz pre triedenie sa zaradí do harmonizovanej databázy pod podmienkou, že bude spĺňať

kritériá stanovené v Manuáli. Ostatné termíny obsiahnuté v harmonizovanej databáze následne prejdú revíziou, aby sa posúdil ich súlad s kritériami uvedenými v Manuáli. Manuál môže tiež slúžiť ako pomôcka pri odôvodňovaní akceptácie alebo odmietnutia takýchto navrhnutých výrazov.

Pokiaľ ide o druhú otázku, [„Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia“](#) uverejnené 20. novembra 2013 vysvetľuje spoločný postup týkajúci sa akceptovateľnosti všeobecných označení názvov tried niceského triedenia. Úrady pre ochranné známky v Európskej únii vypracovali zoznam 11 neakceptovateľných všeobecných označení názvov tried niceského triedenia a na základe kritérií uvedených v Manuáli uviedli dôvody, pre ktoré sa každé z týchto 11 neakceptovateľných všeobecných označení považuje za nedostatočne jasné a presné, a teda bez bližšej špecifikácie za neprijateľné.

Pokiaľ ide o tretiu otázku, [„Spoločné oznámenie o vykonávaní rozsudku vo veci IP Translator“](#), ktoré bolo v aktualizovanej verzii uverejnené 20. novembra 2013, poskytuje prehľad toho, ako jednotlivé úrady pre ochranné známky v Európskej únii pristupujú ku konkrétnym témam týkajúcim sa vykonávania uvedeného rozsudku.

Spoločný postup pri určovaní akceptovateľnosti výrazov pre triedenie bude implementovaný dňom uverejnenia tohto oznámenia. *

Úrady pre ochranné známky v Európskej únii znovu pripomínajú svoje predsavzatie naďalej spolupracovať v rámci konvergentného programu, s cieľom zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť v prospech prieskumových pracovníkov aj používateľov.

EURÓPSKA SIEŤ PRE OCHRANNÉ ZNÁMKY A DIZAJNY

* Dátum implementácie bude stanovený pre každý úrad; v prípade niektorých úradov, vzhľadom na právne prekážky, môže byť tento dátum posunutý.

Zoznam implementujúcich úradov:

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

MANUÁL AKCEPTOVATEĽNOSTI VÝRAZOV PRE TRIEDENIE

Úvod

V dňoch 26. – 28. júna 2012 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny v rámci projektu Konvergencia názvov tried (CP2). Na tomto stretnutí si zúčastnené úrady vymieňali názory na rozsudok vo [veci C-307/10 „IP Translator“](#).

Z rozsudku zreteľne vyplývajú dve veci:

- Prihlasovateľ má dostatočne jasne a presne špecifikovať výrobky a služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky. Príslušným orgánom a hospodárskym subjektom to umožní len na základe samotného zoznamu výrobkov a služieb určiť rozsah ochrany, ktorú ochranná známka poskytuje.
- Všeobecné označenia názvov tried niceského triedenia (výrazy v názvoch tried) možno používať na identifikáciu výrobkov a služieb, pre ktoré sa žiada ochrana, za predpokladu, že takáto identifikácia bude dostatočne jasná a presná. Podľa odseku 54 rozsudku vo veci C-307/10 „IP Translator“ to pre všetky všeobecné označenia vždy neplatí.

V priebehu zasadnutia sa všetci účastníci dohodli, že pripravia spoločný výklad akceptovateľnosti všeobecných označení názvov tried niceského triedenia pre triedenie. Dohodli sa na vypracovaní kritérií, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pri určovaní toho, ktoré všeobecné označenia názvov tried sú dostatočne jasné a presné a ktoré nie. Na svojom stretnutí dňa 28. februára 2013 sa pracovná skupina rozhodla rozšíriť uplatňovanie týchto kritérií na akýkoľvek výraz pre triedenie. Najnovší návrh je opísaný v tomto dokumente.

K tejto iniciatíve vyzýva tiež odsek 41 rozsudku vo veci C-307/10 „IP Translator“: „*odôvodnenie 8 smernice 2008/95 zdôrazňuje, že dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná aproximácia právnych predpisov členských štátov, si vyžaduje, aby boli podmienky získania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch zhodné*“.

Cieľ tohto dokumentu

Tento dokument obsahuje súbor kritérií, ktoré pomôžu určiť, či akýkoľvek výraz je pre triedenie dostatočne jasný a presný.

Tieto kritériá budú slúžiť ako pomôcka pri harmonizácii, prostredníctvom ktorých, sa nové výrazy pre triedenie budú posudzovať pred zaradením do harmonizovanej databázy. Kritériá tiež môžu pomôcť pri odôvodňovaní akceptácie alebo odmietnutia akéhokoľvek navrhnutého výrazu.

Ide o živý dokument, ktorý sa bude podľa potreby neustále aktualizovať.

Vysvetlivky

Niceské triedenie je systém zaraďovania výrobkov a služieb dostupných na svetovom trhu do „tried“. Niceské triedenie vychádza z Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk, ktorú spravuje WIPO. Tvorí ju zoznam tried, vysvetlivky a abecedný zoznam výrobkov a služieb. Primárnym zdrojom pre výklad akceptovateľnosti akéhokoľvek výrazu pre triedenie je zoznam tried niceského triedenia, návod, vysvetlivky a všeobecné poznámky k postupu triedenia, ktoré uverejňuje WIPO.

Niceské triedenie obsahuje 34 tried výrobkov a 11 tried služieb. Názvy tried sú všeobecné označenia súvisiace s odvetvami, do ktorých príslušné výrobky a služby v zásade patria. Všeobecné označenia názvov tried niceského triedenia sú výrazy, ktoré sú uvedené v názve triedy medzi bodkočiarkami, napríklad triedu 13 tvoria štyri všeobecné označenia: „strelné zbrane;“, „strelivo a strely;“, „výbušniny;“ a „ohňostroje“. Číslo triedy môže poskytovať bližšie objasnenie, ale nie je rozhodujúcim faktorom.

Pri vyhľadávaní a zisťovaní akceptovateľnosti výrazov je možné využiť nástroje ako napríklad [TMclass](#).

Súhrn kritérií

Bol stanovený súbor 3 kritérií, ktoré vymedzujú princípy pre určenie jasnosti a presnosti (alebo nejasnosti a nepresnosti) daného výrazu.

Súhrn kritérií je nasledovný:

- I. Vysvetlenie, kedy je opis výrobkov a služieb dostatočne jasný a presný.
- II. Príklady faktorov, ktoré môžu doplniť dostatočnú jasnosť a presnosť.
- III. Špecifikácia výrazov podľa čísla tried.

Manuál

- I. Opis výrobkov a služieb je dostatočne jasný a presný, ak sa rozsah ochrany dá stanoviť z ich skutočného a obvyklého významu.**
- II. Ak sa rozsah ochrany nedá stanoviť, ich dostatočnú jasnosť a presnosť je možné dosiahnuť ďalšími identifikačnými faktormi, ako sú napríklad charakteristické vlastnosti, účel a/alebo identifikovateľná oblasť trhu*. Faktory, ktoré môžu identifikovať oblasť trhu, môžu byť okrem iných tieto**

- nákupné miesta a/alebo distribučné kanály
- ponúkané/poskytované zručnosti a vedomosti
- ponúkané/poskytované technické schopnosti

Príklady:

<u>Výraz, ktorý nie je jasný a presný</u>	<u>Návrhy / možné riešenia: (príklady z harmonizovanej databázy)</u>
Kovové výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach (tr. 6)	Kovové stavebné prvky (tr. 6)
	Kovové stavebné materiály (tr. 6)
Stroje a obrábacie stroje (tr. 7)	Poľnohospodárske stroje (tr. 7)
	Stroje na spracovanie plastov (tr. 7)
	Dojacie stroje (tr. 7)
Výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi (tr. 14)	Umelecké diela z drahých kovov (tr. 14)
Výrobky z papiera a lepenky (tr. 16)	Papierové filtračné materiály (tr. 16)
Výrobky z kaučuku, gutaperče, gummy, azbestu a sľudy (tr. 17)	Gumové krúžky (tr. 17)
Výrobky z kože a koženky (tr. 18)	Kožené aktovky (tr. 18)
Výrobky (ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) z dreva, korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo z plastov (tr. 20)	Dverové vybavenia z plastu (tr. 20)
	Figuríny z dreva (tr. 20)
Opravy (tr. 37)	Oprava obuvi (tr. 37)
	Oprava počítačového hardvéru (tr. 37)
Inštalčné služby (tr. 37)	Inštalácia okien a dverí (tr. 37)

	Inštalácia poplašných zariadení (tr. 37)
Spracovanie a úprava materiálov (tr. 40)	Spracovanie toxického odpadu (tr. 40)
	Čistenie vzduchu (tr. 40)
Osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov (tr. 45)	Pátranie po minulosti osôb (tr. 45)
	Osobné nákupné služby (tr. 45)
	Adopčné agentúry (tr. 45)

- III. **Výraz môže byť súčasťou opisu výrobkov alebo služieb vo viacerých triedach; v určitej triede môže byť výraz jasný a presný bez ďalšej špecifikácie.** Napríklad [Nábytok](#) (tr. 20), [Odevy](#) (tr. 25).

Ak sa žiada ochrana pre špecifickú kategóriu výrobkov a služieb alebo špecifickú oblasť trhu, ktorý patrí do odlišnej triedy, je potrebná ďalšia bližšia špecifikácia daného pojmu. Napríklad [Špeciálny nábytok na lekárske účely](#) (tr. 10), [Špeciálny](#) laboratórny nábytok (tr. 9), [Ochranné oblečenie](#) (tr. 9), [Odevy do operačných sál](#) (tr. 10), [Pokrývky na zvieratá](#) (tr. 18).

Pomocou nástrojov ako napríklad [TMclass](#) je možné určiť, či je takáto bližšia špecifikácia pre konkrétnu kategóriu výrobkov a služieb potrebná alebo nie.

*oblasť trhu definuje súbor podnikov, ktoré kupujú a predávajú výrobky a služby natoľko podobné, že si navzájom priamo konkurujú.