



**Zajednička komunikacija o
provedbi presude „IP Translator” v1.1,
20. studenoga 2013.**

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. Ne dovodeći u pitanje činjenicu da svaki ured podliježe svojem nacionalnom zakonodavstvu, odlukama nacionalnog suda te, u nekim slučajevima, prethodnim komunikacijama, postoji volja i potreba za suradnjom radi provedbe ove presude na usklađen način da bi se osigurala pravna sigurnost za nadležna tijela te gospodarske subjekte.

Glede prvog pitanja, uredi za žigove Europske unije surađuju kako bi uspostavili zajedničko shvaćanje zahtjeva jasnoće i preciznosti u označavanju proizvoda i usluga te razvoj zajedničkog skupa načela koja će se primijeniti na odgovarajuće klasifikacijske prakse.

Glede drugog pitanja, uredi za žigove Europske unije surađuju kako bi utvrdili koje su opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije prihvatljive za klasifikaciju u skladu s prethodnim kriterijima jasnoće i preciznosti. To će dovesti do usklađenog pristupa u prihvaćanju svakog pojma za klasifikaciju. Po zaključivanju sporazuma objavit će se komunikacija o tome.

Glede trećeg pitanja, uredi za žigove Europske unije izradili su pregled (vidi Prilog) u kojem se potpuno transparentno navodi kako su pojedinačni uredi riješili specifične cjeline povezane s provedbom presude Suda. Pregled obuhvaća sljedeće teme:

- Prikazuje kako svaki ured tumači opseg zaštite vlastitih žigova koji sadrži cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije prijavljene prije i nakon presude „IP Translator”. (Tablica 1, Tablica 2)
- Sadrži informacije o tome kako svaki ured prikazuje u svom registru, publikacijama i certifikatima namjeru podnositelja prijave glede naslova razreda Nicanske klasifikacije i abecednog popisa. (Tablica 3)

- Svaki nacionalni ured obavješćuje o tome kako tumači opseg zaštite žigova Zajednice prijavljenih prije i nakon presude „IP Translator” koji sadrže cijeli naslov razreda Nicanske klasifikacije. (Tablica 4)
- Svaki nacionalni ured obavješćuje o tome kako tumači opseg zaštite nacionalnih žigova prijavljenih prije i nakon presude „IP Translator” koji sadrže cijeli naslov razreda Nicanske klasifikacije. (Tablica 5)
- Žigovi prijavljeni nakon presude „IP Translator” koji sadrže cijeli naslov razreda: Kako podnositelj prijave može ostvariti zaštitu cjelovitog abecednog popisa? (Tablica 6)

Uredi za žigove Europske unije ističu svoju obvezu nastavka suradnje u kontekstu programa usklađenja radi daljnjeg povećanja transparentnosti i predvidivosti u korist ispitivača, kao i korisnika.

Prvi je konkretan cilj usklađen popis prihvatljivih proizvoda i usluga. Predstavit će se u obliku vizualne hijerarhijske strukture koja će omogućiti korisniku da jednostavno pronađe opise proizvoda i usluga koji odgovaraju željenoj razini zaštite. To će se uvesti u klasifikacijske alate kao što je TMClass.

Iako hijerarhijska struktura ima isključivo administrativnu svrhu i nema pravnih posljedica, rezultat je sveobuhvatan i dinamičan klasifikacijski alat koji korisniku pruža veći stupanj sigurnosti pri izradi specifikacija proizvoda i usluga jer sadrži općeprihvatljivu terminologiju. To će pomoći podnositeljima prijave u ispunjavanju zahtjeva jasnoće i preciznosti utvrđenih u presudi „IP Translator”.

EUROPSKA MREŽA ŽIGOVA I DIZAJNA

POPIS 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

*promatrač

Tablica 1

**ŽIGOVI PRIJAVLJENI PRIJE PRESUDE „IP TRANSLATOR“ KOJI SADRŽE CIJELE NASLOVE RAZREDA
 NICANSKE KLASIFIKACIJE
 TUMAČENJE UREDA O OPSEGU ZAŠTITE NASLOVA RAZREDA VLASTITIH ŽIGOVA**

Nacionalni ured	Naslovi razreda obuhvaćaju cijeli razred	Pojmovi u naslovima razreda moraju se doslovno shvatiti (znači što piše)	Naslovi razreda obuhvaćaju doslovna značenja naslova razreda i abecedni popis izdanja Nicanske klasifikacije u trenutku podnošenja prijave
AT		X	
BG	X		
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	
OHIM			X
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tablica 2

ŽIGOVI PRIJAVLJENI <u>NAKON</u> PRESUDE „IP TRANSLATOR“ KOJI SADRŽE CIJELE NASLOVE RAZREDA NICANSKE KLASIFIKACIJE TUMAČENJE UREDA O OPSEGU ZAŠTITE <u>VLASTITIH</u> ŽIGOVA			
Nacionalni ured	Naslovi razreda obuhvaćaju cijeli razred	Pojmovi u naslovima razreda moraju se doslovno shvatiti (znači što piše)	Naslovi razreda obuhvaćaju doslovna značenja naslova razreda i abecedni popis izdanja Nicanske klasifikacije u trenutku podnošenja prijave
AT		X	
BG		X	
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT			X
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
OHIM		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tablica 3

**ŽIGOVI PRIJAVLJENI NAKON PRESUDE „IP TRANSLATOR“ KOJI SADRŽE CIJELE NASLOVE RAZREDA NICANSKE
KLASIFIKACIJE
KAKO URED PRIKAZUJE NAMJERU PODNOSITELJA ZAHTJEVA U POGLEDU NASLOVA RAZREDA I/ILI
ABECEDNOG POPISA**

Nacionalni ured	Svi proizvodi i usluge za koje je podnesena prijava ili su registrirane, bit će ispisane zasebno	Bit će dostupna opća referenca na primjenjivo izdanje abecednog popisa
AT	X	
BG	X	
BX	X (u publikacijama, certifikatima i registru)	X (u zahtjevu)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
FI		X
FR	X	
GR		X
HR	X	
HU		X
IE	X	
IT		X
LV	X	
LT	X	
MT	X	
NO	X	
OHIM	X	
PL	X	
PT	X	
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

Tablica 4

KAKO ĆE SE TUMAČITI OPSEG ZAŠTITE ŽIGOVA ZAJEDNICE KOJI SADRŽE OPĆE OZNAKE NASLOVA RAZREDA NICANSKE KLASIFIKACIJE						
Nacionalni ured	Za žigove Zajednice prijavljene prije presude „IP Translator”			Za žigove Zajednice prijavljene nakon presude „IP Translator”		
	Pojmovi naslova razreda moraju se doslovno tumačiti	Naslovi razreda obuhvaćaju sve proizvode i usluge u razredu	Naslovi razreda obuhvaćaju doslovna značenja pojmova naslova razreda i abecedni popis izdanja Nicanske klasifikacije važeće u trenutku podnošenja prijave	Pojmovi naslova razreda moraju se doslovno tumačiti	Naslovi razreda obuhvaćaju sve proizvode i usluge u razredu	Naslovi razreda obuhvaćaju doslovna značenja pojmova naslova razreda i abecedni popis izdanja Nicanske klasifikacije važeće u trenutku podnošenja prijave
AT	X			X		
BG		X		X		
BX	X			X		
CY	X			X		
CZ	X			X		
DE	X			X		
DK	X			X		
EE	X			X		
ES	X			X		
FI			X	X		
FR	X			X		
GR		X		X		
HR	X			X		
HU			X	X		
IE	X			X		
IT		X		X		
LV	X			X		
LT			X	X		
MT		X		X		
OHIM			X	X		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

Tablica 5

TUMAČENJE OHIM-a O OPSEGU ZAŠTITE NACIONALNIH ŽIGOVA KOJI SADRŽE OPĆE OZNAKE NASLOVA RAZREDA NICANSKE KLASIFIKACIJE

Za žigove prijavljene prije presude „IP TRANSLATOR”

OHIM će prihvatiti praksu svih ureda za žigove u EU-u koja se odnosi na podnošenje prijave. Nacionalni žigovi imaju opseg zaštite koji im je dodijelio nacionalni ured **osim ako nacionalni ured ne tumači naslove razreda tako da obuhvaća sve proizvode i usluge u razredu.** U tom će se slučaju nacionalni žig koji sadrži naslove razreda Nicanske klasifikacije tumačiti kao da obuhvaća naslove razreda na „doslovnoj” bazi i abecedni popis izdanja Nicanske klasifikacije važećeg u trenutku podnošenja prijave.

Za žigove prijavljene nakon presude „IP TRANSLATOR”

Pojmovi se moraju doslovno tumačiti

Tablica 6

„Žigovi prijavljeni nakon presude 'IP Translator' koji sadrže cijeli naslov razreda: Kako podnositelj zahtjeva može ostvariti zaštitu cjelovitog abecednog popisa?”

Nacionalni ured	Ispunjavanjem deklaracije	S pomoću elektroničke kućice	Zasebnim navođenjem svakog pojma
AT			X
BG	X		X
BX	X		
CY			X
CZ			X
DE			X
DK			X
EE			X
ES			X
FI	X		
FR			X
GR	X		
HR			X
HU	X	X	
IE			X
IT	X		
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
OHIM			X
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X