

ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA

**O TUMAČENJU OPSEGA ZAŠTITE KOJU PRUŽAJU
NASLOVI RAZREDA NICANSKE KLASIFIKACIJE
(PRETHODNO *PROVEDBA PRESUDE „IP
TRANSLATOR”*)**

OŽUJAK 2022.

SADRŽAJ

1	UVOD	1
2	KONTEKST	1
3	POJMOVNIK	3
4	OPSEG ZAŠTITE ŽIGOVA KOJI SADRŽE CIJELE NASLOVE RAZREDA NICANSKE KLASIFIKACIJE	4
4.1	Tumačenje ureda za intelektualno vlasništvo o opsegu zaštite vlastitih žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije	4
4.2	Tumačenje nacionalnih ureda o opsegu zaštite žigova EU-a koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije	5
4.3	Tumačenje EUIPO-a o opsegu zaštite nacionalnih žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije	5
Prilozi 1. i 2.	Informacije o mjerama koje su poduzele Bugarska, Rumunjska i EUIPO radi pojašnjenja opsega zaštite koju pružaju žigovi koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije	6

1 Uvod

U prosincu 2015. Europski parlament i Vijeće donijeli su paket reformi u području žigova EU-a. Reforma je uključivala Direktivu br. 2015/2436 (u daljnjem tekstu „TMD”) te Uredbu br. 2017/1001 (u daljnjem tekstu „EUTMR”), koje su za cilj imale pojačati usklađivanje zakonodavstva o žigovima u Europskoj uniji. Nakon prijenosa TMD-a u nacionalno zakonodavstvo te stupanjem na snagu EUTMR-a te kako bi se poboljšala prilagođenost korisnicima i dostupnost, ova Zajednička komunikacija pruža smjernice za tumačenje opsega zaštite koji pružaju žigovi koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije (prethodno poznato kao *Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator”*).

2 Kontekst

Sud Europske unije 19. lipnja 2012. donio je odluku u [predmetu C-307/10 „IP Translator”](#), u kojoj je dao odgovore na pitanja u pogledu upotrebe općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije. Konkretno, jedno od tri pitanja upućena Sudu, a na koja je sud odgovorio glasi:

U kontekstu [Direktive 2008/95], je li potrebno ili dopušteno takvu upotrebu općih riječi naslova razreda [Nicanske klasifikacije] tumačiti u skladu s Komunikacijom br. 4/03...?

„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 svojom prijavom za registraciju obuhvatiti sve proizvode ili usluge uključene u abecedni popis tog razreda ili samo neke od tih proizvoda ili usluga. Ako se prijava odnosi na samo neke proizvode ili usluge, podnositelj prijave mora specificirati koje od proizvoda ili usluga u tom razredu namjerava obuhvatiti.”

S obzirom na učinak presude na europsku praksu klasifikacije u to vrijeme te na tumačenje opsega zaštite koji pruža upotreba općih oznaka naslova razreda Nicanske klasifikacije, bilo je jasno da bi usklađeno tumačenje presude ureda za intelektualno vlasništvo država članica, Ureda Beneluksa 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 **Zajedničkom komunikacijom o provedbi presude „IP Translator” v1.2**, koja je pružila pregled načina na koji se svaki ured za intelektualno vlasništvo nosio sa specifičnim temama povezanim s provedbom presude Suda, posebice u odnosu na gornje pitanje.

Na temelju članka 39. stavka 5. TMD-a i članka 33. stavka 5. EUTMR-a,

*„Uporaba općih izraza, uključujući opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije, tumači se tako da uključuje sve proizvode i usluge **koji su jasno obuhvaćeni doslovnim značenjem oznake ili izraza.** Uporaba takvih izraza ili oznaka neće se tumačiti kao da obuhvaća zahtjev prema proizvodima i uslugama koji se tako ne mogu shvatiti.”*

U kontekstu promjena TMD-a i EUTMR-a, uredi za intelektualno vlasništvo i udruge korisnika revidirale su *Zajedničku komunikaciju o provedbi presude „IP Translator”*. Konkretno, ažurirane su informacije u pogledu opsega zaštite koju pružaju cijeli naslovi razreda Nicanske klasifikacije, arhivirane su zastarjele tablice, pojašnjena je terminologija te su pružena objašnjenja povezana s praksama nekih ureda za intelektualno vlasništvo. Na kraju, naslov Zajedničke komunikacije promijenjen je kako bi bolje odražavao sadržaj dokumenta.

Pregled praksi svakog ureda za intelektualno vlasništvo obuhvaća sljedeće teme:

- Kako svaki ured tumači opseg zaštite vlastitih žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije
- Kako svaki ured tumači opseg zaštite žigova EU-a koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije
- Kako EUIPO tumači opseg zaštite nacionalnih žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije

3 Pojmovnik

Za potrebe ovog dokumenta, upotrijebljena je sljedeća terminologija:

DOSLOVNO: opseg zaštite žigova koji sadrže naslove razreda Nicanske klasifikacije tumači se tako da uključuje proizvode/usluge obuhvaćene doslovnim značenjem općih oznaka tih naslova razreda.

Npr.: „Odjeća, obuća, pokrivala za glavu” (cijeli naslov razreda 25. Nicanske klasifikacije) obuhvaća samo proizvode obuhvaćene doslovnim značenjem svake oznake, poput hlača, sandala i šešira.

DOSLOVNO I ABECEDNI POPIS: opseg zaštite žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije tumači se tako da uključuje proizvode/usluge obuhvaćene doslovnim značenjem općih oznaka tih naslova razreda te proizvode/usluge uključene u abecedni popis za te razrede (čak i ako ti proizvodi/usluge nisu obuhvaćeni doslovnim značenjem općih oznaka) u izdanju Nicanske klasifikacije važećem na dan podnošenja prijave.

Npr.: „Odjeća, obuća, pokrivala za glavu” (cijeli naslov razreda 25. Nicanske klasifikacije), uz proizvode obuhvaćene doslovnim značenjem svake oznake, također bi obuhvaćalo proizvode uključene u abecedni popis za razred 25., čak i ako oni nisu obuhvaćeni doslovnim značenjem odjeće, obuće i pokrivala za glavu, primjerice, džepovi za odjeću, pete za cipele, okviri za šešir [kosturi], ako su navedeni u izdanju Nicanske klasifikacije važeće u trenutku podnošenja prijave.

DOSLOVNO, ABECEDNI POPIS I DRUGI POJMOVI (naslov razreda Nicanske klasifikacije obuhvaća sve proizvode/usluge u razredu): opseg zaštite žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije tumači se tako da uključuje proizvode/usluge obuhvaćene doslovnim značenjem općih oznaka tih naslova razreda te proizvode/usluge uključene u abecedni popis za te razrede (čak i ako nisu obuhvaćeni doslovnim značenjem općih oznaka) u izdanju Nicanske klasifikacije koja je važeća u trenutku podnošenja prijave te sve druge pojmove klasificirane u odgovarajuće razrede, čak i ako nisu uključeni u odgovarajuće abecedne popise.

Npr.: „Odjeća, obuća, pokrivala za glavu” (cijeli naslov razreda br. 25 Nicanske klasifikacije), uz proizvode obuhvaćene doslovnim značenjem svake oznake i proizvode uključene u abecedni popis za razred 25. (u izdanju Nicanske klasifikacije važećemu trenutku podnošenja prijave), čak i ako oni nisu obuhvaćeni doslovnim značenjem odjeće, obuće i pokrivala za glavu, obuhvaćalo bi i bilo koji drugi pojam koji pripada tom razredu, ali nije uključen u abecedni popis, poput manžeta za čizme.

4 Opseg zaštite žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije

4.1 Tumačenje ureda za intelektualno vlasništvo o opsegu zaštite vlastitih žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije

Ured za intelektualno vlasništvo	Žigovi prijavljeni <u>prije</u> presude „IP Translator“	Žigovi prijavljeni <u>nakon</u> presude „IP Translator“ i <u>prije</u> prijenosa TMD-a / EUTMR-a	Žigovi prijavljeni <u>nakon</u> prijenosa TMD-a / EUTMR-a
AT	Doslovno	Doslovno	Doslovno
BG	Doslovno, abecedni popis i drugi pojmovi	Doslovno ¹	Doslovno
Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo (BOIP)	Doslovno	Doslovno	Doslovno
CY	Doslovno	Doslovno	Doslovno
CZ	Doslovno	Doslovno	Doslovno
DE	Doslovno	Doslovno	Doslovno
DK	Doslovno	Doslovno	Doslovno
EE	Doslovno	Doslovno	Doslovno
ES	Doslovno	Doslovno	Doslovno
EUIPO:	Doslovno ¹	Doslovno	Doslovno
FI	Doslovno ²	Doslovno	Doslovno
FR	Doslovno	Doslovno	Doslovno
GR	Doslovno, abecedni popis i drugi pojmovi	Doslovno	Doslovno
HR	Doslovno	Doslovno	Doslovno
HU	Doslovno, abecedni popis i drugi pojmovi	Doslovno i abecedni popis	Doslovno ³
IE	Doslovno	Doslovno	Doslovno
IT	Doslovno, abecedni popis i drugi pojmovi	Doslovno ⁴	Doslovno
LT	Doslovno i abecedni popis	Doslovno	Doslovno
LV	Doslovno	Doslovno	Doslovno
MT	Doslovno	Doslovno	Doslovno
PL	Doslovno	Doslovno	Doslovno
PT	Doslovno	Doslovno	Doslovno
RO	Doslovno ¹	Doslovno ¹	Doslovno
SE	Doslovno	Doslovno	Doslovno
SI	Doslovno	Doslovno	Doslovno
SK	Doslovno	Doslovno	Doslovno

(1) Vidjeti Prilog 1. (BG, RO) i Prilog 2. (EUIPO) za informacije o specifičnim mjerama koje su poduzeli uredi za intelektualno vlasništvo.

(2) Nakon prijenosa TMD-a, uspostavljeno je prijelazno razdoblje tijekom kojeg su nositelji žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije, a koji su prijavljeni prije 1. listopada 2012., mogli specificirati namjeravani opseg zaštite u trenutku prijave. Ta se dodatna specifikacija mora podnijeti putem posebnog zahtjeva, **najkasnije na dan na koji se prvi put podnosi zahtjev za produljenje žiga** nakon prijenosa TMD-a (odnosno od 1. svibnja 2019. i, u načelu, zaključno s 31. listopada 2029. – uključujući razdoblje kasnijeg produljenja). Nakon svakog takvog produljenja, proizvode/usluge obuhvaćene žigom mora se tumačiti samo na temelju njihova doslovnog značenja.

(3) Prijenos TMD-a proveden je 1. siječnja 2019.

(4) Od 20. svibnja 2014.

4.2 Tumačenje nacionalnih ureda o opsegu zaštite žigova EU-a koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije

Žigovi EU-a neovisno o datumu prijave
Pojmovi naslova razreda moraju se tumačiti doslovno.

4.3 Tumačenje EUIPO-a o opsegu zaštite nacionalnih žigova koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije

Za žigove prijavljene <u>prije</u> presude „IP Translator”	Za žigove prijavljene <u>nakon</u> presude „IP Translator”
<p>Nacionalnim žigovima mora se dati opseg zaštite koji im je dodijelio nacionalni ured za intelektualno vlasništvo, osim ako nacionalni ured naslove razreda tumači tako da obuhvaćaju sve proizvode i usluge u razredu.</p> <p>U tom će se slučaju nacionalni žigovi tumačiti kao da obuhvaćaju naslove razreda na „doslovnoj” bazi i abecedni popis izdanja Nicanske klasifikacije važećeg u trenutku podnošenja prijave.</p>	<p>Pojmovi naslova razreda moraju se tumačiti doslovno.</p>

Prilog 1. Informacije o mjerama koje su poduzeli bugarski i rumunjski uredi za intelektualno vlasništvo radi pojašnjenja opsega zaštite koju pružaju žigovi prijavljeni prije prijenosa TMD-a, a koji sadrže cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije

- **BG:**

Ured za intelektualno vlasništvo daje priliku nositeljima žigova da **specificiraju**, putem **izjave**, namjeravani opseg zaštite na dan prijave (za žigove prijavljene nakon presude „IP Translator” i prije prijenosa TMD-a). Stoga za proizvode/usluge uključene u abecedni popis te druge pojmove koje je moguće klasificirati u određeni razred, nositelji žigova mogu zahtijevati dodavanje.

U nedostatku takve izjave, proizvodi/usluge obuhvaćeni žigom koji je prijavljen nakon presude „IP Translator” i prije prijenosa TMD-a moraju se tumačiti isključivo na temelju njihova doslovnog značenja.

- **RO:**

Tijekom prijelaznog razdoblja od dva i pol mjeseca (od 13. srpnja 2020. do 30. rujna 2020.), nositelji žigova registriranih u odnosu na cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije mogli su **specificirati**, putem **izjave**, da je njihova namjera u trenutku prijave bila tražiti zaštitu proizvoda/usluga koji nisu obuhvaćeni doslovnim značenjem općih oznaka koje čine cijeli naslov razreda Nicanske klasifikacije, pod uvjetom da su tako specificirani proizvodi/usluge bili uključeni u abecedni popis tog razreda u važećem izdanju Nicanske klasifikacije u trenutku prijave.

Nadalje, u odnosu na žigove prijavljene nakon presude „IP Translator” (nakon 22. lipnja 2012.) i prije prijenosa TMD-a (prije stupanja na snagu *Zakona br. 112/2020* 13. srpnja 2020. o izmjeni *Zakona br. 84/1998*), nositelji žigova mogli su **specificirati, unutar same prijave**, da opseg zaštite treba uključivati i abecedni popis.

Za žigove za koje nije podnesena izjava u prethodno navedenom roku (u prvom stavku), ili za koje nije uključena specifikacija kako je prethodno navedeno (u drugom stavku), smatra se da se odnose samo na proizvode/usluge obuhvaćene doslovnim značenjem oznaka uključenih u naslov relevantnog razreda.

Prilog 2. Informacije o mjerama koje je poduzeo EUIPO radi pojašnjenja opsega zaštite koju pružaju žigovi prijavljeni prije presude „IP translator”, a koji sadrži cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije

- **EUIPO:**

Tijekom prijelaznog razdoblja od šest mjeseci (od 23. ožujka 2016. do 24. rujna 2016.), nositelji žigova mogli su **specificirati**, putem **izjave**, namjeravani opseg zaštite žiga u trenutku podnošenja prijave (za žigove prijavljene prije 22. lipnja 2012.). Nositelji žigova registriranih u odnosu na cijele naslove razreda Nicanske klasifikacije mogli su izjaviti da je njihova namjera u trenutku prijave bila tražiti zaštitu proizvoda/usluga koji nisu obuhvaćeni doslovnim značenjem naslova tog razreda, pod uvjetom da su tako označeni proizvodi ili usluge uključeni u abecedni popis za taj razred u izdanju Nicanske klasifikacije važećem u trenutku podnošenja prijave.

Za žigove EU-a za koje izjava nije podnesena u prethodno navedenom roku smatra se da se odnose samo na proizvode ili usluge jasno obuhvaćene doslovnim značenjem oznaka uključenima u naslov relevantnog razreda.