



Sodišče pojasni zahteve za določitev proizvodov in storitev, za katere se zahteva varstvo znamke

Te proizvode in storitve mora namreč prijavitelj določiti dovolj jasno in natančno, da bi lahko pristojni organi in gospodarski subjekti le na tej podlagi ugotovili zahtevani obseg varstva, ki ga zagotavlja znamka

Dve bistveni sestavini registracije znamke sta znak ter proizvodi in storitve, ki naj bi jih ta znak označeval. Vsaka od teh sestavin omogoča, da se opredeli natančen predmet in obseg varstva, ki ga registrirana znamka zagotavlja njenemu imetniku.

Potem, ko je Sodišče v svoji sodni praksi¹ že določilo pogoje, ki jih mora izpolnjevati znak, da bi predstavljal znamko, se v obravnavani zadevi ukvarja z zahtevama za določitev proizvodov ali storitev, za katere se zahteva varstvo znamke. To vprašanje je posebnega pomena v trenutku, ko nacionalni uradi za znamke in UUNT (urad za znamke Skupnosti) razvijajo različno prakso, ki vodi do različnih pogojev za registracijo, ki so v nasprotju s cilji evropske direktive o znamkah².

Pravo znamk na mednarodni ravni ureja Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine³. Ta konvencija je bila podlaga za sprejetje Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk⁴. Nicejska klasifikacija od 1. januarja 2002 vsebuje 34 razredov proizvodov in 11 razredov storitev. Vsak razred je označen z eno ali več splošnimi navedbami, ki se običajno uporabljajo za „naslov razreda“ in označujejo splošna področja, na katera načeloma spadajo proizvodi ali storitve iz tega razreda. Abecedni seznam proizvodov in storitev vsebuje približno 12.000 vnosov.

Chartered Institute of Patent Attorneys (v nadaljevanju: CIPA) je 16. oktobra 2009 vložila zahtevo za registracijo oznake „IP TRANSLATOR“ kot nacionalne znamke. CIPA je za določitev storitev, na katere se nanaša ta registracija, uporabila splošno besedilo iz naslova razreda Nicejske klasifikacije, in sicer „izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti“.

Registrar of Trade Marks (pristojni organ za registracijo znamk v Združenem kraljestvu) je z odločbo z dne 12. februarja 2010 to zahtevo zavrnil na podlagi nacionalnih določb, s katerimi je bila prenesena Direktiva o znamkah. Registrar je namreč to zahtevo v celoti razlagal v skladu s Sporočilom UUNT⁵. Ugotovil je, da se ta ne nanaša le na tiste vrste storitev, ki jih je navedla CIPA, ampak na vse druge storitve, ki spadajo v ta razred Nicejske klasifikacije, vključno s prevajalskimi storitvami. Zato naj za te storitve oznaka „IP TRANSLATOR“, prvič, ne bi imela razlikovalnega

¹ Sodba Sodišča z dne 12. decembra 2002 v zadevi Sieckmann (C-273/00)

² Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25).

³ Konvencija za varstvo industrijske lastnine, podpisana v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjena 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 828, št. 11851, str. 305). Vse države članice so pogodbenice te konvencije.

⁴ Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk, ki je bil sprejet na diplomatski konferenci v Nici 15. junija 1957, nazadnje revidiran v Ženevi 13. maja 1977 in spremenjen 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 1154, št. I-18200, str. 89).

⁵ Sporočilo št. 4/03 predsednika Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 16. junija 2003 v zvezi z uporabo naslovov razredov na seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti (UL UUNT 9/03, str. 1647).

učinka, in drugič, bila naj bi opisna. Poleg tega naj ne bi bilo nobenega dokaza, da je besedni znak „IP TRANSLATOR“ v zvezi s prevajalskimi storitvami pred datumom zahteve za registracijo z uporabo dobil razlikovalni učinek. CIPA naj tudi ne bi predlagala, naj se te storitve izključijo iz njene zahteve za registracijo znamke.

CIPA je zoper to odločbo vložila pritožbo, v kateri je trdila, da v njeni zahtevi za registracijo niso bile navedene prevajalske storitve in da jih torej njena zahteva ne vključuje. Zato naj bi bili ugovori zoper registracijo, ki jih je podal Registrar, napačni, zahteva CIPA za registracijo pa nepravilno zavrnjena.

High Court of Justice (Združeno kraljestvo), ki odloča o sporu, Sodišče sprašuje o potrebnih zahtevah jasnosti in natančnosti za določitev proizvodov in storitev, za katere se zahteva varstvo znamke in, ali je mogoče v ta namen uporabiti splošne navedbe naslovov razredov Nicejske klasifikacije.

Sodišče v danes izrečeni sodbi poudarja, prvič, da je treba Direktivo o znamkah razlagati tako, da zahteva, da prijavitelj dovolj jasno in natančno določi proizvode oziroma storitve, za katere se zahteva varstvo znamke, da bi lahko pristojni organi in gospodarski subjekti le na tej podlagi ugotovili zahtevani obseg varstva, ki ga zagotavlja znamka.

Po eni strani morajo namreč pristojni organi zaradi izpolnjevanja svoje obveznosti glede predhodnega preizkusa zahtev za registracijo in zaradi objave in vzdrževanja ustreznega in natančnega registra znamk dovolj jasno in natančno poznati proizvode oziroma storitve, na katere se nanaša znamka. Po drugi strani morajo imeti gospodarski subjekti možnost, da se jasno in natančno prepričajo o opravljenih registracijah ali o zahtevah za registracijo, ki so jih vložili njihovi sedanji ali potencialni konkurenti, in da tako uporabljajo upoštevne informacije, ki zadevajo pravice tretjih.

Drugič, Sodišče je odločilo, da Direktiva ne nasprotuje uporabi splošnih navedb naslovov razredov iz Nicejske klasifikacije za določitev proizvodov in storitev, za katere se zahteva varstvo znamke. Taka določitev pa mora biti dovolj jasna in natančna, da pristojnim organom in gospodarskim subjektom omogoči ugotoviti obseg zahtevanega varstva. Sodišče v tem okviru navaja, da so nekatere splošne navedbe naslovov razredov Nicejske klasifikacije same po sebi dovolj jasne in natančne, medtem ko so druge preveč splošne in pokrivajo preveč različne proizvode ali storitve, da bi bile v skladu s funkcijo znamke kot označbe izvora. Zato morajo pristojni organi opraviti presojo v vsakem posameznem primeru glede na proizvode oziroma storitve, za katere prijavitelj zahteva varstvo, ki ga zagotavlja znamka, da bi ugotovili, ali te navedbe izpolnjujejo zahtevi po jasnosti in natančnosti.

Nazadnje Sodišče pojasnjuje, da mora prijavitelj nacionalne znamke, ki za določitev proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva varstvo znamke, uporabi vse splošne navedbe posameznega naslova razreda Nicejske klasifikacije, pojasniti, ali se njegova zahteva nanaša na vse proizvode oziroma storitve, naštetih v abecednem seznamu tega razreda ali le na nekatere od teh proizvodov ali storitev. Če se zahteva nanaša le na nekatere od navedenih proizvodov ali storitev, mora prijavitelj pojasniti, na katere proizvode ali storitve iz tega razreda se nanaša.

Tako mora predložitveno sodišče ugotoviti, ali je CIPA, ko je uporabila vse splošne navedbe iz naslova razreda Nicejske klasifikacije, v svoji zahtevi pojasnila, ali se ta nanaša na vse storitve iz tega razreda in zlasti ali se njena zahteva nanaša tudi na prevajalske storitve.

OBVESTILO: S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

[Celotno besedilo](#) sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793