



Allmänt meddelande om gemensam praxis
för godkännande av klassificeringstermer
v1.0,
20 februari 2014

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i [mål C-307/10 "IP Translator"](#) och gav följande svar på de ställda frågorna:

1 – Direktiv 2008/95 ska tolkas så att den som ansöker om skydd av ett varumärke måste ange vilka varor eller tjänster som ska omfattas av skyddet på ett tillräckligt klart och precist sätt. Syftet är att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer ska kunna avgöra hur omfattande varumärkesskyddet är enbart med ledning av den ingivna varumärkesansökningen.

2 – Direktiv 2008/95 ska tolkas så att det är möjligt att använda de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen för att ange vilka varor och tjänster som omfattas av ansökan om varumärkesskydd, förutsatt att de anges tillräckligt klart och precist.

3 – Den som ansöker om registrering av ett nationellt varumärke – och som använder alla allmänna beteckningar i en klassrubrik i Niceklassificeringen för att ange vilka varor eller tjänster som avses – måste uppge huruvida ansökan om registrering av varumärkesskyddet ska täcka alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller enbart vissa av dessa varor eller tjänster. Om ansökan endast gäller vissa av varorna eller tjänsterna ska den sökande ange vilka av dem i den aktuella klassen som avses.

Denna dom inverkar på verksamheten vid alla varumärkesmyndigheter i EU och manar till en samsyn i tolkningen av de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker, något som skapar förutsebarhet inom varumärkessystemet och för dem som använder det. Samtidigt som varje myndighet är bunden av sin nationella lagstiftning, sina nationella domstolsbeslut och i vissa fall tidigare meddelanden, är alla även införstådda med att det endast är genom ett harmoniserat samarbete i implementeringen av denna dom som rättssäkerhet kan skapas för såväl behöriga myndigheter som ekonomiska aktörer.

När det gäller den första frågan har EU-medlemsstaternas varumärkesmyndigheter samarbetat för att nå fram till en samsyn om vilka krav som ska gälla för att skapa klarhet och precision i identifieringen av varor och tjänster vid en registreringsansökan och för att ta fram en gemensam uppsättning kriterier avseende detta. EU-medlemsstaternas varumärkesmyndigheter har därför tagit fram riktlinjer som ska göra det lättare att avgöra om en klassificeringsterm är tillräckligt klar och precis (se riktlinjerna för godkännande av klassificeringstermer i detta meddelande). Dessa riktlinjer kan också fungera som referens när motivering ska ges till varför en klassificeringsterm godkänns respektive avslås. Riktlinjerna kommer att uppdateras kontinuerligt och finjusteras vid behov.

Verktyg som [TMclass](#) finns att tillgå som stöd vid sökning efter och identifiering av godtagbara termer. En klassificeringsterm för vilken det lämnats in en ansökan kommer att läggas till den harmoniserade databasen om den uppfyller kriterierna i riktlinjerna. Termer som finns med i den harmoniserade databasen kommer att

granskas för att avgöra om de överensstämmer med riktlinjerna. Riktlinjerna kan också fungera som referens när en term för vilken det lämnats in en ansökan ska godkännas respektive avslås.

När det gäller den andra frågan ges det en beskrivning av gemensam praxis i fråga om godtagbarheten för de allmänna termerna i Niceklassificeringens rubriker i det allmänna meddelandet "[Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings](#)" (Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker) från den 20 november 2013. EU-medlemsstaternas varumärkesmyndigheter har tagit fram en förteckning över elva icke-godtagbara allmänna termer i Niceklassificeringens rubriker och med hänvisning till riktlinjerna även angett skälen till varför var och en av de elva icke-godtagbara allmänna termerna inte anses klara eller precisa och därför inte kan godkännas utan ytterligare precisering.

När det gäller den tredje frågan ges det en översikt över hur EU-medlemsstaternas varumärkesmyndigheter hanterar vissa frågor med anknytning till genomförandet av ovannämnda dom i det allmänna meddelandet "[Common Communication on the Implementation of 'IP Translator'](#)" (Allmänt meddelande om tillämpningen av 'IP Translator'), som offentliggjordes i en uppdaterad version den 20 november 2013.

Den gemensamma praxisen för godkännande av klassificeringstermer ska börja tillämpas samma dag som detta meddelande offentliggörs. *

EU-medlemsstaternas varumärkesmyndigheter står fast vid sitt åtagande att fortsätta samarbetet inom konvergensprogrammet och ytterligare öka insynen och förutsebarheten till nytta för såväl granskare som användare.

EUROPEISKA NÄTVERKET FÖR VARUMÄRKEN OCH FORMGIVNINGAR

* Implementeringsdatum för varje myndighet kommer att tillhandahållas. För vissa myndigheter kan tillämpningen komma att försenas på grund av rättsliga restriktioner.

Förteckning över tillämpande myndigheter:

AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV KLASIFICERINGSTERMER

Inledning

Den 26–28 juni 2012 hölls ett arbetsgruppsmöte inom ramen för projektet för konvergens av klassrubriker (CP2). Vid detta möte diskuterade de medverkande varumärkesmyndigheterna sina tankar kring [mål C-307/10 "IP Translator"](#).

Två aspekter framgår tydligt i domen:

- Sökanden ska ange de varor och tjänster som ansökan gäller tillräckligt klart och precist. På så sätt kan behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer bedöma skyddsomfånget enbart med ledning av förteckningen över varor och tjänster.
- De allmänna beteckningarna i rubrikerna för de olika klasserna i Niceklassificeringen (klassrubriker) kan användas för att ange vilka varor och tjänster som ansökan om varumärkesskydd gäller, under förutsättning att kravet på tillräcklig klarhet och exakthet uppfylls. Enligt punkt 54 i mål C-307/10 "IP Translator" är dock så inte alltid fallet för alla allmänna beteckningar.

Vid mötet enades samtliga mötesdeltagare om att ta fram en gemensam tolkning när det gäller godtagbarheten vid klassificering av de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker. Deltagarna var överens om att riktlinjer ska tas fram som stöd vid bedömningen av vilka allmänna beteckningar som är tillräckligt klara och precisa, och vilka som inte är det. Arbetsgruppen beslutade vid sitt möte den 28 februari 2013 att utvidga riktlinjerna till att omfatta alla klassificeringstermer. Det senaste förslaget beskrivs i detta meddelande.

Ett sådant initiativ uppmuntras också i punkt 41 i mål C-307/10 "IP Translator": *"Enligt skäl 8 i direktiv 2008/95 krävs, för att uppnå det mål som tillnärmningen av bestämmelserna i medlemsstaternas lagstiftning syftar till, att villkoren för erhållande av ett registrerat varumärke i princip är identiska i de olika medlemsstaterna"*.

Syftet med detta meddelande

Detta meddelande innehåller en uppsättning riktlinjer som ska fungera som stöd vid en bedömning av huruvida en klassificeringsterm är tillräckligt klar och precis.

Riktlinjerna ska underlätta det harmoniserade arbetet då nya klassificeringstermer ska bedömas för att sedan kunna läggas in i den harmoniserade databasen. Riktlinjerna kan också utgöra referens när ett godkännande respektive avslag av en klassificeringsterm ska motiveras.

Riktlinjerna är ett levande dokument som kontinuerligt ska uppdateras vid behov.

Förklarande anmärkningar

Niceklassificeringen är ett system för hur varor och tjänster som finns på den globala marknaden delas in i olika "klasser". Niceklassificeringen bygger på Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering och administreras av WIPO. Den består av en förteckning över klasser, förklarande anmärkningar och en alfabetisk förteckning över varor och tjänster. Förteckningen över klassrubriker i Niceklassificeringen, riktlinjerna, de förklarande anmärkningarna och de allmänna kommentarerna om klassificeringspraxis från WIPO utgör den viktigaste referensen för hur godtagbarheten hos en klassificeringsterm ska bedömas.

Det finns 34 klasser för varor och 11 klasser för tjänster. Klassrubrikerna utgörs av allmänna beteckningar som gäller det område som varorna och tjänsterna principiellt sett tillhör. De allmänna beteckningarna i klassrubrikerna är de termer som skrivs mellan semikolon i klassrubriken. I klass 13 finns t.ex. fyra allmänna beteckningar: "Eldvapen;"; "ammunition och projektiler;"; "sprängämnen;"; och "fyrverkeripjäser". Klassens nummer kan bidra till ytterligare klargöranden men är inte någon avgörande faktor.

Verktyg som [TMclass](#) finns tillgängliga som hjälp för att söka efter och fastställa godtagbara termer.

Riktlinjerna i sammanfattning

En uppsättning med tre riktlinjer som beskriver de kriterier som ska användas för att avgöra om en term är klar och precis (eller inte) har fastställts.

De tre riktlinjerna omfattar följande:

- I. Vad som krävs för att en beskrivning av varor och tjänster ska anses vara tillräckligt klar och precis.
- II. Exempel på faktorer som kan skapa tillräcklig klarhet och precision.
- III. Specificering av termer i ett antal klasser.

Riktlinjer

- I. En beskrivning av varor och tjänster är tillräckligt klar och precis när skyddsomfånget kan avgöras utifrån beskrivningens naturliga och sedvanliga innebörd.
- II. Om skyddsomfånget inte kan avgöras kan tillräcklig klarhet och precision uppnås med hjälp av sådana identifieringsfaktorer som egenskaper, syfte och/eller identifierbar marknadssektor*. Faktorer som kan bidra till att identifiera en marknadssektor inbegriper, men är inte begränsade till, följande:

- Konsumenter och/eller försäljningskanaler.
- Färdigheter och kunskaper som används/produceras.
- Teknisk kompetens som används/produceras.

Exempel:

<u>Termer som inte är klara och precisa</u>	<u>Förslag/möjliga lösningar (exempel från den harmoniserade databasen)</u>
Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser (klass 6)	Element av metall för byggnation (klass 6)
	Byggnadsmaterial av metall (klass 6)
Maskiner (klass 7)	Jordbruksmaskiner (klass 7)
	Maskiner för bearbetning av plast (klass 7)
	Mjölkningsmaskiner (klass 7)
Varor av ädla metaller eller överdragna därmed (klass 14)	Konstföremål av ädelmetall (klass 14)
Produkter av papper och kartong (klass 16)	Filtreringsmaterial av papper (klass 16)
Artiklar gjorda av gummi, guttaperka, kautschuk, asbest och glimmer (klass 17)	Ringar av gummi (klass 17)
Varor framställda av dessa material [läder och läderimitationer] (klass 18)	Portföljer [lädervaror] (klass 18)
Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast (klass 20)	Dörrbeslag av plast (klass 20)
	Statyetter av trä (klass 20)
Reparation/underhåll (klass 37)	Skoreparation (klass 37)
	Reparation av datormaskinvara (klass 37)
Installationstjänster (klass 37)	Installation av dörrar och fönster (klass 37)

	Installation av stöldlarm (klass 37)
Behandling av ämnen och material (klass 40)	Behandling av förgiftat avfall (klass 40)
	Luftrening (klass 40)
Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov (klass 45)	Gransknings tjänster av privatpersoner (klass 45)
	Personlig shopping för andra (klass 45)
	Adoptionsbyrå tjänster (klass 45)

- III. En term kan ingå i beskrivningen av varor och tjänster i flera klasser. Den kan vara klar och precis i en viss klass utan att ytterligare specifikationer krävs. Exempel: [Möbler](#) (klass 20), [Kläder](#) (klass 25).

Om skydd söks för en särskild kategori av varor och tjänster eller en särskild marknadssektor som ingår i en annan klass kan termen behöva specificeras ytterligare. Exempel: [Specialmöbler för medicinska ändamål](#) (klass 10), [Specialmöbler för laboratorier](#) (klass 9), [Skyddskläder](#) (klass 9), [Kläder för användning i operationsrum](#) (klass 10), [Kläder för husdjur](#) (klass 18).

Verktyg som [TMclass](#) finns tillgängliga för att avgöra om en viss kategori av varor och tjänster behöver specificeras ytterligare.

* En marknadssektor utgörs av ett antal företag som köper och säljer liknande varor och tjänster och därmed konkurrerar direkt med varandra.