

Документ о заједничкој пракси

Опсег заштите
црно-бијелих жигова

Институт за интелектуалну својину
Босне и Херцеговине

Напомена из Института:

Овај Документ о заједничкој пракси је припремљен у складу са Заједничком комуникацијом која је резултат Заједничке праксе жигова коју је развила Мрежа интелектуалне својине Европске уније (ЕУИПН) са циљем да се дају смјернице о опсегу заштите црно-бијелих (Ц&Б) жигова. Израђен у складу са специфичностима Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине пружа преглед стандарда квалитета Института за апликације.

Овај Документ о пракси, усвојен на националном нивоу, је објављен са циљем даљег повећања транспарентности, правне сигурности и предвидивости у једнаку корист и испитивача и корисника.

1. ПОЗАДИНА

Предмет ове Заједничке комуникације је конвергенција различитих начина поступања са црно-бијелим/жиговима у сивим нијансама везано за захтјеве за признавање права првенства, релативне разлоге и стварну употребу.

Ова Пракса је објављена путем овог Документа о пракси са циљем да даље повећа транспарентност, правну сигурност и предвидљивост и у корист испитивача и корисника.

Сљедећа питања су ван опсега пројекта:

- Сличности у бојама, укључујући и то да ли је жиг регистрован као црно-бијели и/или у сивим нијансама сличан истом жигу у боји по питању релативних разлога за одбијање;
- **Идентитет** када је претходни жиг **у боји** а каснији жиг црно-бијели или у сивим нијансама (за идентитет заједничка пракса се фокусира искључиво на раније црно-бијеле жигове);
- Употреба у сврху стечене препознатљивости;
- Жигови у боји пер се;
- Питања кршења права.

2. ЗАЈЕДНИЧКА ПРАКСА

Сљедећи текст сажима кључне поруке и битне изјаве о принципима Документа о заједничкој пракси.

Заједничка пракса се састоји из три дијела:

ПРАВО ПРВЕНСТВА

Циљ	<i>Да ли је црно-бијели и/или жиг у сивим нијансама за који се захтијева право првенства идентичан истом жигу у боји?</i>
Заједничка пракса	<ul style="list-style-type: none">• Црно-бијели жиг за који се захтијева право првенства није идентичан истом жигу у боји, осим ако су разлике у боји занемариве*.*.• Жиг у сивим тоновима за који се захтијева право првенства није идентичан истом жигу у боји или црно-бијелом жигу, осим ако су разлике у боји или контрасту нијанси занемариве* <p>* Занемарива разлика између два жига је разлика коју разумно пажљив посматрач може уочити само упоредном анализом.</p>
Одредбе	Члан 4. параграф 2. Паришке конвенције Члан 29. параграф 1. Уредбе о жигу Заједнице

РЕЛАТИВНИ РАЗЛОЗИ

Циљ	<i>Да ли је ранији црно-бијели и/или жиг у сивим нијансама идентичан истом жигу у боји?</i>
Заједничка пракса	<ul style="list-style-type: none">• Ранији црно-бијели жиг није идентичан истом жигу у боји, осим ако су разлике у боји занемариве*.• Ранији жиг у сивим нијансама није идентичан истом жигу у боји или црно-бијелом жигу, осим ако су разлике у боји или контрасту нијанси занемариве*.• *Занемарива разлика између два жига је разлика коју разумно пажљив посматрач може уочити само упоредном анализом.
Одредбе	Члан 4. параграф 1. Директиве о жигу Члан 8. параграф 1. Уредбе о жигу Заједнице

СТВАРНА УПОТРЕБА

Циљ	<i>Да ли је употреба верзије у одређеној боји жига који је регистрован као црно-бијели/у сивим нијансама (или обрнуто) прихватљива у сврху утврђивања стварне употребе?</i>
Заједничка пракса	<ul style="list-style-type: none">• Само промјена боје не мијења препознатљиви карактер жига, уколико су испуњени сљедећи захтјеви:<ul style="list-style-type: none">а) вербални/фигуративни елементи се преклапају и чине главне препознатљиве елементе ;б) контраст нијанси се поштује ;в) боја или комбинација боја сама по себи не посједује препознатљив карактер и ;г) боја није главно обиљежје које доприноси препознатљивости жига . <p>Код утврђивања стварне употребе, принципи који се примјењују за црно-бијеле жигове ће се примјењивати и на жигове у сивим нијансама .</p>
Одредбе	Члан 10. параграф 1. тачка (а) Директиве о жигу

A close-up photograph of a person's hands, wearing a light-colored suit jacket and a white shirt, holding three interlocking puzzle pieces. The pieces are light blue and arranged in a triangular pattern. The background is blurred, showing the person's torso and a gold button on the jacket.

Пракса

**Опсег заштите
Црно-бијелих жигова**

Индекс

1.	УВОД.....	Error! Bookmark not defined.
2.	ОПСЕГ ПРОЈЕКТА.....	Error! Bookmark not defined.
3.	ЗАЈЕДНИЧКА ПРАКСА	Error! Bookmark not defined.
3.1	Појам идентичности	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	Шта су „занемариве разлике”?	9
3.1.2	Практични примјери.....	Error! Bookmark not defined.
3.2	Право првенства	Error! Bookmark not defined.
3.3	Релативни разлози за одбијање	Error! Bookmark not defined.
3.4	Употреба	Error! Bookmark not defined. 4
3.5	Сиве нијансе.....	Error! Bookmark not defined. 5

1. УВОД

Овај документ је референтни документ за канцеларије за интелектуалну својину, удружења корисника, подносиоце пријава и заступнике у погледу Заједничке праксе о црно-бијелим жиговима. Бит ће лако доступан широј јавности и пружати јасно и свеобухватно објашњење начела на којима се заснива нова заједничка пракса.

2. ОПСЕГ ПРОЈЕКТА

Опсег **овог** пројекта је слjedeћи:

*„Овај пројекат ће прилагодити праксу која се тиче **жига који је регистрован у црно-бијелој боји и/или сивим нијансама и***

*(a) одредити да ли се **исти жиг у боји сматра идентичним** у односу на:*

Захтјеве за признавање права првенства

Релативне разлоге за одбијање

*(b) утврдити да ли се **употреба истог жига у боји сматра употребом жига регистрованог у црно-бијелој боји (имајући у виду и жигове регистроване у боји који се користе у црно-бијелој боји)***”

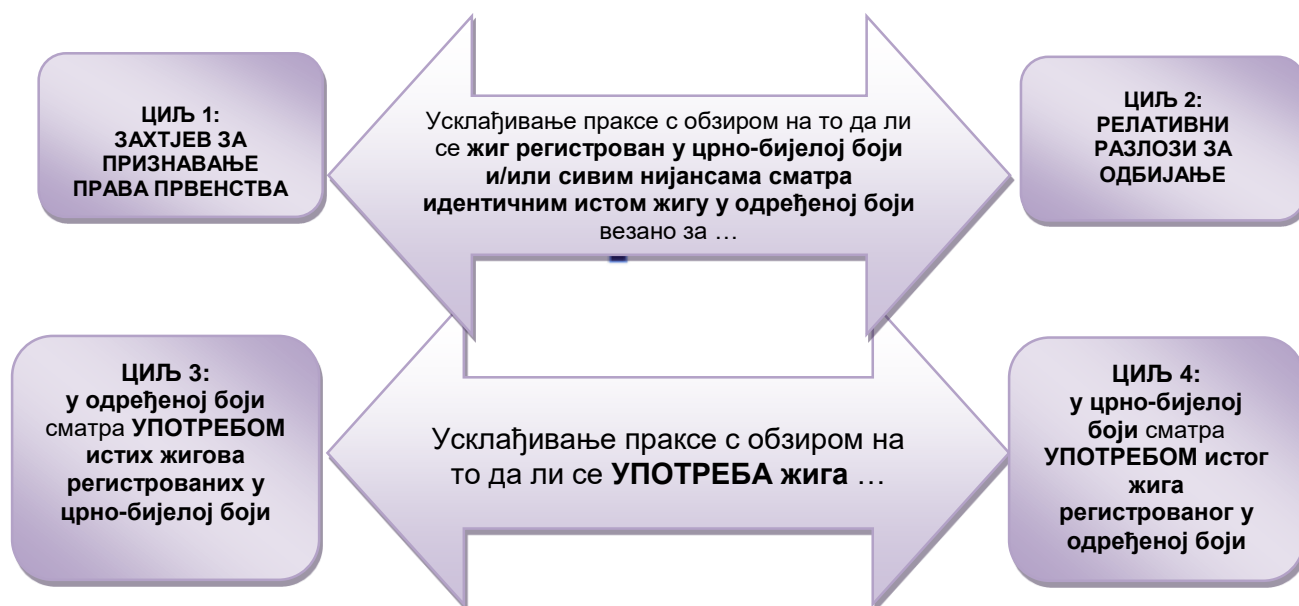
Слједeћа питања су **ван опсега** пројекта:

- Одређивање да ли се знак у црно-бијелој боји сматра идентичним жигу у одређеној боји с обзиром на захтјев за признавање права првенства и релативне разлоге за одбијање (обрнуто питање).
- Процјена сличности између боја.
- Жигови регистровани у црно-бијелој боји који су стекли препознатљивост у специфичној боји услед раширене употребе.
- Жигови у боји пер се.
- Питања кршења права.

Реорганизацијом и структурисањем опсега пројекта могу се идентификовати четири циља:

- Усклађивање праксе с обзиром на то да ли се жиг регистрован у црно-бијелој боји и/или сивим нијансама сматра идентичним истом жигу у одређеној боји везано за **захтјев за признавање права првенства**

- Усклађивање праксе с обзиром на то да ли се жиг регистрован у црно-бијелој боји и/или сивим нијансама сматра идентичним истом жигу у одређеној боји везано за **релативне захтјеве за одбијање**.
- Усклађивање праксе с обзиром на то да ли се **употреба истог жига у боји** сматра употребом **истог жига регистрованог у црно-бијелој боји**.
- Усклађивање праксе с обзиром на то да ли се **употреба жига у црно-бијелој боји** сматра употребом **истог жига регистрованог у одређеној боји**.



3. ЗАЈЕДНИЧКА ПРАКСА

3.1 Појам идентичности

У контексту тумачења члана 8. параграф 1. тачке (а) Уредбе о жигу Заједнице (који одговара члану 4. параграфу 1. тачки (а) Директиве), Европски суд у својој Пресуди Ц-291/00 у предмету „LTJ Diffusion” је изнио да је **„знак идентичан жигу само ако приказује, без икакве модификације или додавања, све оне елементе који сачињавају тај жиг или ако, посматран у цјелини, садржи занемариве разлике које просјечни потрошач не би уочио.”** (параграф 54.)

У контексту сениоритета, Суд у Пресуди T103/11 у предмету „JUSTING”, (параграф 16) даје исту дефиницију идентичности како је наведено у Пресуди у предмету LTJ Diffusion, наводећи да се услов за идентичност знакова мора тумачити уз ограничења због посљедица које таква идентичност може имати

(параграфи 17. и 18).

Поред тога, у Пресуди Т 378/11 у предмету „MEDINET”, Суд такођер износи: **„За појам који се користи у различитим одредбама правних мјера, због кохерентности и правне сигурности, а нарочито ако ће се исти строго тумачити, мора се претпоставити да тај појам значи једну те исту ствар, независно од одредбе у којој се појављује.”**

Када се узме у обзир све горе наведено:

- Појам идентичности примјењив у релативним разлозима за одбијање и захтјевима за признавање права првенства мора се тумачити на исти начин.
- Критеријум идентичности знакова мора се тумачити строго: два знака су идентична у сваком погледу или садрже занемариве разлике које просјечни потрошач не би уочио.
- Посљедично томе, два знака би се сматрала идентичнима ако би разлике између црно-бијеле и верзије истог знака у боји уочио просјечни потрошач само упоредном анализом.

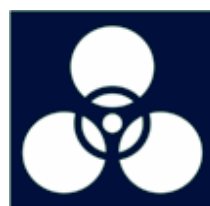
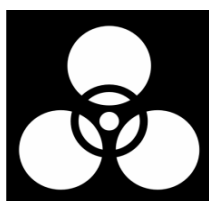
3.1.1 Шта су „занемариве разлике”?

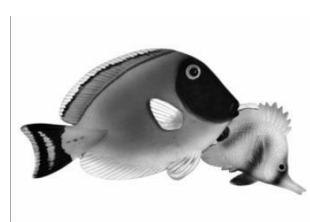
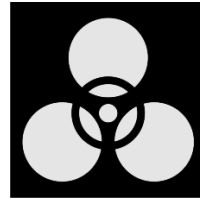
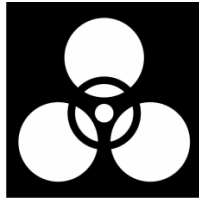
„Занемарива разлика” би се могла дефинисати на сљедећи начин:

****Занемарива разлика између два жига је разлика коју разумно пажљив посматрач може уочити само упоредном анализом жигова.***

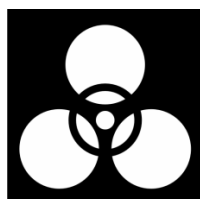
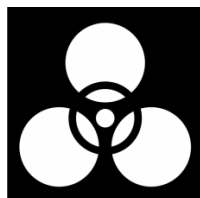
3.1.2 Практични примјери

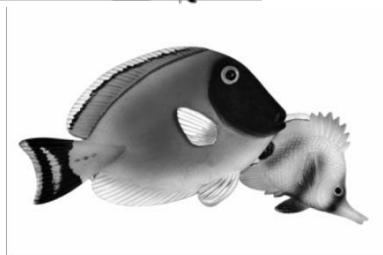
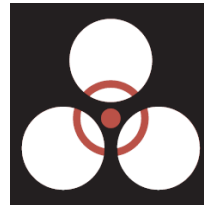
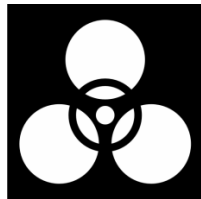
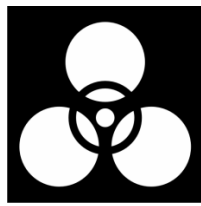
Прво, ако се узме у обзир оно што се сматра „занемаривом разликом”, а примјењујући горе наведену дефиницију, сљедећи примјери би се сматрали **занемаривим разликама**, па према томе потрошач не би уочио промјену боје:





С друге стране, сљедећи примјери би се сматрали **значајним разликама**, па би потрошач уочио промјену боје:





3.2 Право првенства

Начела права признавања првенства су први пут утврђена Паришком конвенцијом о заштити индустријског власништва од 20. марта 1883. Ревидирана су неколико пута, посљедњи пут измијењена 1979. године, а ратификовале су их многе уговорне државе.

Члан 4. тачка (А) подтачка (2) Паришке конвенције наводи да се „Признаје да свако

подношење *еквивалентно редовном националном подношењу у складу са националним законодавством (...)* као последицу има настанак права првенства”.

Право првенства је временски ограничено. Оно започиње првим подношењем пријаве жига и може се захтијевати шест мјесеци након првог подношења, под условом да је држава подносилац пријаве једна од уговорних страна Паришке конвенције или Свјетске трговинске организације (WTO), или држава која је склопила узајамни уговор

Понекад разлике у боји постоје из техничких разлога (због штампача, скенера, и сл.), будући да је донедавно издавање докумената са захтјевом за признавање права првенства било могуће само у црно-бијелој варијанти јер штампачи или фотокопирни апарати у боји нису постојали. Због тога је такав документ приман у црно-бијелој варијанти без обзира на боју у којој је жиг првобитно регистрован. Како то више није случај, разлика између жигова регистрованих у боји и жигова регистрованих у црно-бијелој варијанти сада добија на значају.

Црно-бијели регистрован жиг с правом првенства може, а и не мора, садржати захтјев за назнаку боје. Постоје сљедеће могућности:

- Не постоји никакав захтјев за пријаву жига у боји
- Поднесен је захтјев за пријаву жига у одређеним бојама (осим црне, бијеле и сивих нијанси)
- У захтјеву за пријаву жига у боји изричито је наведена црна или бијела
- У захтјеву за пријаву жига у боји изричито је наведена црна, бијела и сива (жиг је у сивим нијансама)
- У захтјеву за пријаву жига у боји наводи се да знак обухвата све боје

Из овог разлога, узевши у обзир признавање права првенства, жигови морају бити једнаки у најстрожем могућем значењу, а испитивач ће указати на било коју разлику у изгледу жигова. Према томе, не узимајући у обзир технолошке разлике или захтјеве за пријаву жига у боји, **црно-бијели регистрован жиг се не сматра идентичним истом знаку у боји узимајући у обзир захтјеве за признавање права првенства. Међутим, ако су разлике у боји толико занемариве да их не би уочио просјечни потрошач, знакови се сматрају идентичнима*** (*У вези са пријавама за међународну регистрацију жига, образац пријаве захтијева да се, у случају подношења захтјева за признавање права првенства за црно-бијели жиг који садржи захтјев за назнаку боје, каснији знак прикаже у бојама у односу на које је поднесен захтјев за назнаку боје).

Као резултат горе наведеног, могуће је донијети сљедеће практичне закључке везане за права првенства:

- Ако жиг са правом првенства не садржи захтјев за назнаку боје и приказан је у сивим нијансама, сматраће се идентичним истом знаку који садржи захтјев за назнаку боје гдје се наводе „сиве нијансе”, осим ако не постоје „значајне разлике”.
- Ако жиг са правом првенства не садржи захтјев за назнаку боје и приказан је као црно-бијели, сматраће се идентичним истом знаку који садржи захтјев за назнаку боје гдје се наводи „црно-бијела”, осим ако не постоје „значајне разлике”.

У противном,

- Ако жиг са правом првенства садржи захтјев за назнаку боје „црно-бијела” а пријава је поднесена за одређену боју (осим црне и бијеле), жигови се неће сматрати идентичнима те захтјев за признавање права првенства неће прихватити, осим ако су разлике занемариве.

3.3 Релативни разлози за одбијање

У складу са чланом 4. параграф 1. тачка (а) Директиве 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савијета од 22. октобра 2008. о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима, „Жиг се неће регистровати или, ако је регистрован, моћи ће се прогласити неважећим:

- (а) ***Ако је идентичан ранијем жигу, а производи или услуге за које је жиг пријављен или регистрован су идентични производима или услугама за које је ранији жиг заштићен.***

У складу са Пресудом Ц-291/00 Европског суда у предмету „LTJ Diffusion”, национални уреди и ОХИМ су договорили сљедеће:

Разлике између црно-бијеле верзије и верзије истог знака у боји обично ће уочити просјечни потрошач. Само у посебним околностима, наиме, гдје су ове разлике толико занемариве да их просјечан потрошач не уочи, жигови ће се сматрати идентичним.

Према томе, није потребно утврдити строгу подударност између жигова. Међутим, да би се жигови сматрали идентичнима, разлика у боји мора бити занемарива и једва примјетна просјечном потрошачу. Чињеница да жигови нису идентични не оспорава могућност сличности између жигова која јавност може збунити јавност. Сличност је такођер ван опсега овог пројекта.

3.4 Употреба

Уопштено, у складу са чланом 10. параграф 1. тачка (а) Директиве 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савијета од 22. октобра 2008. о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима наводи се да:

„Употребом **жига** у смислу првог става сматра се:

(а) употреба жига у облику **који се разликује у елементима који не мијењају препознатљиви карактер жига у односу на облик у којем је регистрован**”.

У складу са овим чланом, употреба жига у облику који се разликује од облика у којем је регистрован и даље се сматра употребом тог жига све док не мијења препознатљиви карактер жига. Ова одредба носиоцу жига омогућава да уноси одређене промјене у жиг све док такве измјене не мијењају његов препознатљиви карактер.

Према томе, није потребно утврдити строгу подударност између облика жига који се користи и облика у којем је регистрован.

Ако се посебно узму у обзир промјене боје, потребно је ријешити основно питање да ли облик жига који се користи мијења препознатљиви карактер облика у којем је жиг регистрован, тј. да ли употреба жига у боји, а који је регистрован као црно-бијели (и у обрнутом случају), представља измјену регистрованог облика. На ова питања треба одговорити за сваки случај појединачно употребом критеријума у наставку.

У смислу **УПОТРЕБЕ**, само промјена боје **не мијења препознатљиви карактер жига** уколико важи сљедеће:

- Вербални /**фигуративни елементи се преклапају** и чине **главне препознатљиве елементе**.
- **Контраст нијанси се поштује**.
- Боја или комбинација боја **сама по себи не посједује препознатљив карактер**.
- Боја **није главно обиљежје које доприноси препознатљивости жига**.

Горе наведено се у складу са предметом MAD (Пресуда од 24/05/2012, T-152/11, „MAD”, параграфи 41. и 45), у којем Суд наводи да је употреба жига у другачијем облику прихватљива уколико распоред вербалних/фигуративних елемената остаје исти, уколико се вербални/фигуративни елементи преклапају и чине препознатљиве елементе и ако се поштује контраст нијанси.

3.5 Сиве нијансе

Било би изузетно тешко разликовати сиву боју које чине црно-бијели пиксели од праве сиве боје, а врста заштите жига зависи од врсте сиве боје.

а) Право првенства

Жиг регистрован у сивим нијансама се не сматра идентичним истом жигу у одређеној боји везано за захтјев за признавање права првенства.

Жиг регистрован као црно-бијели би се требао сматрати идентичним само истом жигу у сивим нијансама ако су разлике у контрасту нијанси толико занемариве да их просјечни потрошач не би уочио.

б) Релативни разлози за одбијање

Просјечни потрошач ће обично уочити разлике између сивих нијанси и верзије истог жига у боји.

Само у посебним околностима, наиме, гдје су ове разлике толико занемариве да их просјечан потрошач не уочи, знакови ће се сматрати идентичним.

в) Употреба

У смислу **УПОТРЕБЕ**, само промјена боје не мијења препознатљиви карактер жига уколико важи сљедеће:

- Вербални /**фигуративни елементи се преклапају и чине главне препознатљиве елементе.**
- **Контраст нијанси се поштује.**
- Боја или комбинација боја **сама по себи не посједује препознатљив карактер.**
- Боја **није главно обиљежје које доприноси препознатљивости жига.**

Документ о заједничкој пракси