

DOKUMENT O ZAJEDNIČKOJ PRAKSI

**PREPOZNATLJIVOST
TRODIMENZIONALNIH ŽIGOVA
(ŽIGOVI U OBLIKU PROIZVODA)
KOJI SADRŽE VERBALNE I/ILI
FIGURATIVNE ELEMENTE KADA
OBLIK SAM PO SEBI NIJE
PREPOZNATLJIV**

**Institut za intelektualno
vlasništvo
Bosne i Hercegovine**

Napomena za Institut za intelektualno vlasništvo:

Ovaj Dokument o zajedničkoj praksi pripremljen je u skladu sa Zajedničkom komunikacijom i rezultira Zajedničkom praksom o žigovima koju je razvila Mreža za intelektualno vlasništvo Evropske unije (EUIPN) i ima za cilj da pruži smjernice u vezi sa prepoznatljivošću trodimenzionalnih žigova (žigova u obliku proizvoda) koji sadrže verbalne i/ili figurativne elemente kada oblik sam po sebi nije prepoznatljiv. Prilagođen specifičnostima države [country], ovaj dokument pruža pregled kvalitativnih standarda Instituta koji uspostavljaju minimalni prag za ocjenjivanje prepoznatljivosti žigova u obliku proizvoda kada oblik sam po sebi nije prepoznatljiv.

Ovaj Dokument o zajedničkoj praksi, usvojen na nacionalnom nivou, objavljen je s ciljem daljeg povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidivosti u korist kako ispitivača, tako i korisnika.

1 POZADINA

Ova praksa se odnosi na prepoznatljivost trodimenzionalnih žigova (žigovi u obliku proizvoda) koji sadrže verbalne i/ili figurativne elemente kada oblik sam po sebi nije prepoznatljiv, s ciljem uspostavljanja minimalnog praga za prepoznatljivost žigova u obliku proizvoda kada oblik sam po sebi nije prepoznatljiv.

Ova praksa je objavljena preko ovog dokumenta o zajedničkoj praksi s ciljem daljeg povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidivosti u korist kako ispitivača, tako i korisnika.

Opseg ove prakse je procjena ukupne prirodne prepoznatljivosti žigova u obliku proizvoda koji se sastoje od neprepoznatljivih oblika samih proizvoda, ambalaže ili kontejnera i ostalih elemenata na koje se žig u obliku proizvoda proteže, unutar ispitivanja apsolutnih razloga.

Sljedeća pitanja su **van opsega** prakse:

- procjena prepoznatljivosti oblika;
- procjena prepoznatljivosti elemenata samih po sebi;
- implikacije na relativnim razlozima;
- stečena prepoznatljivost;
- oblici ili ostale karakteristike, koje proizlaze iz prirode samog proizvoda, koji su neophodni za postizanje tehničkog rezultata ili koji daju značajnu vrijednost proizvodima (Čl. 4. (1) (e) EU direktive o žigu).

2 ZAJEDNIČKA PRAKSA

Sljedeći tekst sažima ključne poruke i bitne izjave o principima zajedničke prakse. Cijeli tekst se može pronaći na kraju ove prakse.

Kako bi se utvrdilo da li je prag prepoznatljivosti ispunjen, uzima se u obzir niz elemenata i faktora koji utiču na prepoznatljivost znaka kao cjeline.

VERBALNI I FIGURATIVNI ELEMENTI

Kao početna tačka, ako neprepoznatljivi oblik sadrži element koji je sam po sebi prepoznatljiv, to će biti dovoljno da znak kao cjelina bude prepoznatljiv. Veličina i proporcije verbalnih/figurativnih elemenata, njihov kontrast u odnosu na oblik i njihov stvarni položaj na njemu, su svi faktori koji mogu uticati na percepciju znaka prilikom procjene njegove prepoznatljivosti.

Veličina/proporcije

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI



Klasa 9: Sigurne digitalne memorijske kartice

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI



Klasa 14: Satovi

Kada je verbalni/figurativni element dovoljno velik da se jasno identifikuje kao prepoznatljiv i ima dovoljan uticaj na ukupan dojam koji znak ostavlja, on znak kao cjelinu čini prepoznatljivim.

Specifične tržišne realnosti također moraju biti uzete u obzir. Potrošači su navikli identifikovati male elemente na određenim proizvodima. Uprkos maloj veličini, verbalni elementi se i dalje mogu identifikovati kao prepoznatljivi u prikazu.

Kontrast boja

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI



Klasa 32: Flaširana voda za piće

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI



Klasa 28: Lopte za igru

Upotreba manje kontrastnih boja i dalje može biti dovoljna da se element identifikuje kao prepoznatljiv u prikazu i rezultira prepoznatljivim znakom. Ukupna procjena će zavisiti od prepoznatljivosti takvog elementa.

Kada se element ne može jasno identifikovati kao prepoznatljiv u prikazu zbog nedostatka kontrasta, element neće imati uticaj na procjenu prepoznatljivosti znaka, jer potrošač neće biti u mogućnosti odmah identifikovati takav element i na kraju razlikovati znak od ostalih.

Položaj	
PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI  Klasa 3: Kozmetika	PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI  Klasa 3: Kozmetika
U nekim situacijama potrošači mogu drugačije percipirati elemente zbog njihovog položaja na proizvodima i tako promijeniti nalaz prepoznatljivosti.	

BOJE

Pri procjeni prepoznatljivog karaktera boje mora se voditi računa o opštem interesu da se neopravdano ne ograniči dostupnost boja ostalim trgovcima koji nude na prodaju robu ili usluge iste vrste kao one za koje se traži registracija (usp. Libertel i Heidelberger Bauchemie).

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI  Klasa 9: Memorijska kartica / Klasa 20 Stolice	PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI  Klasa 7: Električni otvarač vrata
--	--

Sama činjenica dodavanja jedne boje obliku proizvoda u odsustvu bilo kojeg drugog prepoznatljivog verbalnog ili figurativnog elementa ne bi učinila znak prirodno prepoznatljivim. Kombinacija boja stolice prenosi isključivo dekorativnu poruku i neće biti prepoznata kao referenca na njeno porijeklo.

Ne može se isključiti da određeni raspored boja koji je neuobičajen za proizvode i stvara ukupni pamtljiv dojam može učiniti znak kao cjelinu prepoznatljivim.

KOMBINACIJA FAKTORA I ELEMENATA

Postoje svakako situacije u kojima žig u obliku proizvoda sadrži više od jednog gore pregledanih elemenata. Štaviše, mogu postojati slučajevi u kojima su više od jednog gore navedenih faktora relevantni za određivanje uticaja elemenata na prepoznatljivost znaka. U svim će situacijama prepoznatljivost znaka zavisiti od ukupnog dojma koji proizvodi kombinacija tih faktora i elemenata.

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI



Klasa 30: Čokolada

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI



Klasa 25: Cipele / Klasa 16: Pakovanje

Kombinacija neprepoznatljivog oblika sa elementima koji se smatraju lišenim prepoznatljivog karaktera mogla bi učiniti znak kao cjelinu prepoznatljivim. U ovom primjeru, iako su verbalni elementi opisni, njihovo raspoređivanje kao sunce ili cvijet rezultira prepoznatljivim ukupnim dojmom.

Nasumično raspoređivanje jednostavnih geometrijskih oblika na obliku proizvoda u Klasi 16 i uobičajenog pakovanja cipela u Klasi 25 ne pruža ukupni dojam koji je prepoznatljiv, jer potrošač neće percipirati ovu posebnu kombinaciju kao pokazatelj komercijalnog porijekla već samo kao moguću dekoraciju pakovanja.

Zajednička praksa

**PREPOZNATLJIVOST
TRODIMENZIONALNIH ŽIGOVA
(ŽIGOVI U OBLIKU PROIZVODA)
KOJI SADRŽE VERBALNE I/ILI
FIGURATIVNE ELEMENTE KADA
OBLIK SAM PO SEBI NIJE
PREPOZNATLJIV**

SADRŽAJ

1	UVOD.....	2
1.1	Cilj ovog dokumenta.....	2
1.2	Definicija žigova u obliku proizvoda.....	2
1.3	Područje primjene prakse	3
1.4	Standardi prikaza	3
2	ISPITIVANJE ŽIGOVA U OBLIKU PROIZVODA: PROCJENA PREPOZNATLJIVOSTI	4
3	PRINCIPI PRAKSE	5
3.1	Verbalni i figurativni elementi	5
3.1.1	Veličina/proporcije	5
3.1.2	Kontrast	9
3.1.3	Položaj.....	14
3.2	Boje.....	16
3.3	Kombinacije faktora i elemenata	19
3.3.1	Kombinacija faktora	20
3.3.2	Kombinacija neprepoznatljivih elemenata	21
3.3.3	Kombinacija prepoznatljivih i neprepoznatljivih verbalnih/figurativnih elemenata i boja	24

1 Uvod

1.1 Cilj ovog dokumenta

Ovaj dokument o zajedničkoj praksi ima za cilj uspostaviti minimalni prag za prepoznatljivost žigova u obliku proizvoda koji sadrže ostale elemente kada oblik sam po sebi nije prepoznatljiv. Namijenjen je da služi kao referenca institutima za intelektualno vlasništvo, udruženjima korisnika, podnosiocima zahtjeva, nosiocima prava, predstavnicima i ostalim zainteresovanim osobama.

Lako je dostupan široj javnosti i pruža jasno i sveobuhvatno objašnjenje principa na kojima se zasniva ova praksa. Ti principi će se generalno primjenjivati, a njihov cilj je obuhvatiti veliku većinu slučajeva. Iako se prepoznatljivost mora procjenjivati od slučaja do slučaja, principi služe kao smjernice za institut prilikom procjene prepoznatljivosti žigova u obliku proizvoda koji sadrže ostale elemente kada oblik sam po sebi nije prepoznatljiv. Nije isključeno da znak može biti odbijen iz nekih drugih razloga osim nedostatka prepoznatljivosti.

Primjeri iz ovog dokumenta imaju za cilj da ilustruju principe prakse. Ove primjere treba posmatrati u vezi sa njihovim obrazloženjem i na osnovu pretpostavki na kojima počivaju.

1.2 Definicija žigova u obliku proizvoda

Žigovi u obliku proizvoda su žigovi koji se sastoje od trodimenzionalnih oblika ili se protežu na trodimenzionalne oblike, uključujući kontejnere, pakovanja, sam proizvod ili njihov izgled.

Žigovi u obliku proizvoda, kao i svi žigovi, trebaju se sastojati od znaka po kojemu se mogu razlikovati proizvodi jednog subjekta od proizvoda ostalih subjekata i moraju biti predstavljeni u registru na način koji omogućava nadležnim organima i zajednici da odrede jasan i precizan predmet zaštite koja se pruža njihovim vlasnicima (Član 3 EU direktive o žigu). U tu svrhu i kako bi se osigurala pravna sigurnost i dobro upravljanje sistemom registracije žigova, mora se osigurati da je znak prikazan na način koji je jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, trajan i objektivn (Uvodna izjava 13. EU direktive o žigu).

Žigovi u obliku proizvoda obično spadaju u tri kategorije:

- oblici koji nisu povezani sa samim proizvodima i uslugama;
- oblici koji se sastoje od oblika samih proizvoda ili dijelova proizvoda;
- oblici pakovanja ili kontejnera.

Oblici koji nisu povezani sa samim proizvodima ili uslugama obično su prepoznatljivi. Međutim, i u slučaju oblika koji se sastoje od oblika samih proizvoda i oblika pakovanja ili kontejnera može biti teže doći do zaključka o prepoznatljivosti.

Konačno, iako je Sud u više navrata izjavio da nije prikladno primjenjivati strože kriterije prilikom procjene prepoznatljivog karaktera trodimenzionalnih žigova koje čine oblici samih proizvoda (7. 10. 2004., C-136/02 P, *Torches*, EU:C:2004:592, paragraf 32), njihove posebne karakteristike, odnosno njihova sposobnost da poprime oblik samog proizvoda ili njegove ambalaže, zaista dovode do pitanja prepoznatljivosti koja ne utiču na ostale vrste žigova, što dovodi do toga da je teže doći do nalaza prepoznatljivosti, jer takve žigove relevantna zajednica neće percipirati na isti način kao verbalni ili figurativni žig (paragraf 30 gore navedene sudske prakse). Relevantna zajednica nije navikla donositi pretpostavke o porijeklu proizvoda na osnovu njihovog oblika ili oblika njihovog pakovanja. Zato, u nedostatku bilo kakvog grafičkog (uključujući boje) ili verbalnog elementa, relevantni oblik mora značajno

odstupati od norme ili običaja sektora ili, s druge strane, takvi grafički ili verbalni elementi postaju ključni za dodjeljivanje prepoznatljivosti žigu u obliku proizvoda koji inače možda ne bi bio podoban za registraciju.

1.3 Područje primjene prakse

Područje primjene prakse je sljedeće:

Procjena ukupne prirodne prepoznatljivosti žigova u obliku proizvoda koji se sastoje od neprepoznatljivih oblika samih proizvoda, pakovanja ili kontejnera, i ostalih elemenata na koje se žig u obliku proizvoda proteže, unutar ispitivanja apsolutnih razloga.

Za potrebe ove prakse oblici uključeni kao primjeri smatraju se prirodno neprepoznatljivim.

Unutar prakse pregledavaju se sljedeći elementi:

- verbalni i/ili figurativni elementi;
- jednobojni i u kombinaciji boja;
- u kombinaciji elemenata.

Sljedeća pitanja su van opsega prakse:

- procjena prepoznatljivosti oblika;
- procjena prepoznatljivosti elemenata samih po sebi;
- implikacije na relativnim razlozima;
- stečena prepoznatljivost;
- oblici ili ostale karakteristike, koje proizlaze iz prirode samih proizvoda, koji su neophodni za postizanje tehničkog rezultata ili koji daju značajnu vrijednost proizvodima (Čl. 4. (1.) (e) EU direktive o žigu).

1.4 Standardi prikaza

Član 3. (b) EU direktive o žigu postavlja jasne standarde prikaza za sve znakovenavodeći da moraju biti u mogućnosti da budu prikazani u registru na način koji omogućava nadležnim organima i zajednici da odrede jasan i precizan predmet zaštite koja se pruža njihovim vlasnicima. U Uvodnoj izjavi 13. dodaje se važnost zahtjeva da se znak može prikazati na jasan, **precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, trajan i objektivan način**, tekst koji je reprodukovao u Članu 3. (1.) Provedbene uredbe Komisije (EU) (EUTMIR).

Prikaz žiga (**u daljem tekstu: prikaz**) definiše predmet registracije, kako je navedeno u Članu 3. (2) Provedbene uredbe Komisije (EU) (EUTMIR) ⁽¹⁾. Iako EU deklaracija o žigu ne pruža takvu jasnu izjavu, ona se također može izdvojiti iz Člana 3. (b) EU deklaracije o žigu (EUTMD).

Zato će jasan i precizan prikaz oblika, zajedno sa svim elementima na koje se proteže, odrediti predmet na prijavi za žig ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/626 od 5. marta 2018. godine.

⁽²⁾ Principi u ovoj praksi prikazani su na primjerima standardizovanim u formatu 8 x 8 cm.

2 Ispitivanje žigova u obliku proizvoda: Procjena prepoznatljivosti

- **Funkcija žiga:** da bi žig imao prepoznatljivi karakter, mora biti u mogućnosti da ispuni svoju bitnu funkciju, odnosno da garantuje potrošaču identitet komercijalnog porijekla proizvoda i/ili usluga sa žigom tako što mu omogućava, bez ikakve mogućnosti zabune, da razlikuje proizvode ili usluge od drugih koji imaju drugo porijeklo ⁽³⁾.
- **Referenca na proizvode:** prepoznatljivost se mora procijeniti, kao prvo, referencom na proizvode za koje se traži registracija i, kao drugo, referencom na percepciju relevantne zajednice: potrošača ⁽⁴⁾.
- **Percepcija potrošača (5) i jedinstveni pravni standard:** percepcija je prosječnog potrošača koji je razmjerno dobro informisan i razmjerno obazriv i oprezan. Međutim, kao što je gore navedeno, percepcija prosječnog potrošača nije nužno ista u slučaju žigova u obliku proizvoda, u poređenju sa verbalnim ili figurativnim žigovima koji se sastoje od znaka koji je nezavisan od izgleda robe koju označavaju (12. 2. 2004., C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). U tom pogledu, tržišne realnosti igraju ulogu tokom ove procjene, jer utiču na percepciju potrošača o znaku koji se sastoji od samog proizvoda ili njegovog pakovanja.

Ispitivanje prepoznatljivog karaktera žigova u obliku proizvoda treba se provoditi u sljedećim koracima.

1. korak: identifikacija elemenata znaka i procjena njihove prirodne prepoznatljivosti.

Institut će identifikovati sve **elemente** na koje se žig u obliku proizvoda proteže i njihovu prirodnu prepoznatljivost, a koji su u svrhu ove komunikacije:

- verbalni i figurativni elementi,
- boje (jednobojni i u kombinaciji boja) i,
- kombinacija gore navedenog.

U slučaju da se oblik proteže na verbalne/figurativne elemente, njihova identifikacija i procjena prepoznatljivosti trebala bi uključivati razmatranje sljedećih faktora:

- veličina/proporcije elemenata u odnosu na oblik;
- kontrast elementa u odnosu na oblik i;
- položaj elementa na obliku.

Kada se oblik proteže na boju i kombinacije boja, njihova identifikacija i procjena prepoznatljivosti trebaju uključivati razmatranje posebnog rasporeda boja na specifičnom obliku.

2. korak: procjena prepoznatljivosti znaka kao cjeline.

Procjena prepoznatljivosti mora se temeljiti na ukupnom dojmu kombinacije oblika i elemenata na koje se proteže, u odnosu na proizvode u pitanju, uzimajući u obzir percepciju potrošača koja može biti pod uticajem specifičnih tržišnih realnosti.

⁽³⁾ Pogledajte C-39/97, Canon, paragraf 28 i T-79/00, LITE, paragraf 26.

⁽⁴⁾ Pogledajte C- 53/01 P, Linde, paragraf 41, C-363/99, Postkantoor, paragraf 34, Spojeni predmeti C-468/01 P do C-472/01 P, Tabs (3D), paragraf 33.

⁽⁵⁾ "Potrošač", u svrhu ove prakse, odnosi se i na širu zajednicu i na poslovne subjekte.

3 Principi prakse

Kao početna tačka, ako neprepoznatljivi oblik sadrži element koji je sam po sebi prepoznatljiv, to će biti dovoljno da znak kao cjelina bude prepoznatljiv.

Primjeri:

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 33: Vino	Znak se sastoji od neprepoznatljivog oblika boce i jasno prepoznatljivog figurativnog elementa. Zato je znak kao cjelina prepoznatljiv.

3.1 Verbalni i figurativni elementi

Veličina i proporcije verbalnih/figurativnih elemenata, njihov kontrast u odnosu na oblik i njihov stvarni položaj na njemu, su svi faktori koji mogu uticati na percepciju znaka prilikom procjene njegove prepoznatljivosti.

3.1.1 Veličina/proporcije

Veličina i proporcije elemenata moraju se uzeti u obzir prilikom procjene prepoznatljivog karaktera žiga u obliku proizvoda. Procjena se prvenstveno temelji na prikazu znaka, kako ga je podnio podnosilac, bez obzira na uobičajenu veličinu proizvoda. Prepoznatljivi element mora biti jasno vidljiv u prikazu kako bi znak bio prepoznatljiv kao cjelina. Nisu potrebne specifične proporcije između elemenata i oblika.

- Shodno tome, kada je verbalni/figurativni element dovoljno velik da se jasno identifikuje kao prepoznatljiv i ima dovoljan uticaj na ukupni dojam koji znak ostavlja, on znak kao cjelinu čini prepoznatljivim.

Primjeri:

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
	Uprkos vrlo maloj veličini ove vrste memorijskih kartica, verbalni element je velik u odnosu na oblik i može se jasno identifikovati kao



Klasa 9: Sigurne digitalne memorijske kartice

prepoznatljivi element u prikazu, čime znak kao cjelina postaje prepoznatljiv.

- Kada je element **velik**, ali identifikovan kao neprepoznatljiv, njegova veličina sama po sebi, proporcionalno obliku, neće biti dovoljna da znak kao cjelinu učini prepoznatljivim.

Primjeri:

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak

Komentari



Klasa 3: Kozmetika

U ovim primjerima, uprkos velikim neprepoznatljivim verbalnim/figurativnim elementima na neprepoznatljivim oblicima, znakovi kao cjeline nisu prepoznatljivi. Jedan sadrži opisne informacije o proizvodu u pitanju, a drugi sadrži prikaz jednostavnog geometrijskog oblika, koji također nije prepoznatljiv.



Klasa 16: Pakovanje / Klasa 25: Cipele

- **Specifične tržišne realnosti** također moraju biti uzete u obzir. Potrošači su navikli da identifikuju male elemente na određenim proizvodima, u kojem slučaju relativno mali elementi mogu i dalje imati dovoljan uticaj da znak kao cjelina postane prepoznatljiv

sve dok njihova veličina omogućava da se jasno identifikuju kao prepoznatljivi.

Primjeri:

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI

Znak	Komentari
 Klasa 18: Držači za posjetnice u obliku futrola za kartice	Male oznake porijekla se često koriste na proizvodima kao što su držači za posjetnice ili satovi. Zato je, uprkos maloj veličini verbalnih elemenata u odnosu na neprepoznatljive oblike, znak kao cjelina prepoznatljiv, jer se verbalni elementi mogu identifikovati kao prepoznatljivi elementi u prikazu, čime znak kao cjelina postaje prepoznatljiv.
 Klasa 14: Satovi	
 Klasa 12: Kamioni	U ovom specifičnom segmentu, oznake porijekla su obično relativno male u odnosu na proizvode. Prilično mala veličina verbalnog elementa u odnosu na kamion ne sprječava da se jasno identifikuje kao prepoznatljivi element u prikazu, čime ima uticaj na ukupan dojam, budući da su potrošači navikli na ovu praksu.

- Kada je verbalni/figurativni element toliko mali da se ne može identifikovati kao prepoznatljiv, neće imati dovoljan uticaj na ukupan dojam i zato oblik kao cjelinu neće učiniti prepoznatljivim.

Primjeri:

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak



Klasa 33: Vino

Komentari

U ovim su primjerima verbalni/figurativni elementi toliko mali da se ne mogu identifikovati u prikazu i njihova prepoznatljivost se ne može odrediti.

Zato nemaju dovoljan uticaj na ukupan dojam i znak kao cjelina nije prepoznatljiv.



Klasa 9: Sigurna digitalna memorijska kartica

3.1.2 Kontrast

Upotreba kontrasta također može uticati na sposobnost verbalnog/figurativnog elementa da se identifikuje, i na kraju da znak postane prepoznatljiv kao cjelina. Kontrast se može postići upotrebom različitih nijansi boja ili utiskivanjem / graviranjem / reljefnim utiskivanjem određenih elemenata na specifičnim proizvodima.

a. Kontrast boja

- Upotreba manje kontrastnih boja i dalje može biti dovoljna da se element identifikuje kao prepoznatljiv u prikazu i rezultira prepoznatljivim znakom. Ukupna procjena će zavisiti od prepoznatljivosti takvog elementa.

Primjeri:

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 33: Vino	Uprkos upotrebi manje kontrastnih boja, figurativni element na boci je i dalje sposoban dati prepoznatljiv karakter znaku kao cjelini, jer se element može jasno identifikovati kao prepoznatljiv u prikazu.
 Klasa 32: Flaširana voda za piće	Uprkos upotrebi manje kontrastnih boja između verbalnog elementa i boce, prvi se i dalje može identifikovati kao prepoznatljiv, zato ukupan dojam rezultira time da se znak percipira kao prepoznatljiv kao cjelina.

- Suprotno tome, kada se element ne može jasno identifikovati kao prepoznatljiv u prikazu zbog nedostatka kontrasta, element neće imati uticaj na procjenu prepoznatljivosti znaka, jer potrošač neće moći odmah identifikovati takav element i na kraju razlikovati znak od ostalih.

Primjeri:

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 28: Lopte za igru	U ovom slučaju, element se ne može jasno identifikovati bez pregleda izbliza zbog nedostatka kontrasta između elementa i njegove pozadine. Kombinacija ne čini znak kao cjelinu prepoznatljivim ⁽⁶⁾.

b. Graviranje / reljefno utiskivanje / udubljeno reljefno utiskivanje

Graviranje se u ovom kontekstu treba razumjeti kao radnja rezanja ili urezivanja (teksta ili dizajna) na površini tvrdog predmeta.

Reljefno utiskivanje se ovdje treba razumjeti kao radnja rezbarenja, kalupljenja ili utiskivanja dizajna (na površinu ili predmet) tako da se ističe u uzdignutom reljefnom obliku.

Udubljeno reljefno utiskivanje se ovdje treba razumjeti kao radnja "rezbarenja, kalupljenja ili utiskivanja dizajna (na površinu ili predmet) tako da se ističe u udubljenom reljefu".

Zbog njihove prirode se boja prilikom graviranja / reljefnog utiskivanja / udubljenog reljefnog utiskivanja stapa sa samim proizvodom i otežava njegovo opažanje i identifikaciju. Ipak, graviranje se često koristi za prepoznatljivost žigova u obliku proizvoda.

⁽⁶⁾ Kontrast može varirati u zavisnosti od uslova gledanja (ekrani, štampani rasporedi itd.), što element čini više ili manje prepoznatljivim. Za potrebe ove prakse, element se smatra nejasno prepoznatljivim.

- Efekat graviranja / reljefnog utiskivanja / udubljenog reljefnog utiskivanja može uticati i na identifikaciju elementa i ukupnu procjenu prepoznatljivosti znaka. Kada je element identifikovan, može se donijeti odluka o njegovoj prepoznatljivosti.

Primjeri:

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 32: Pića	Reljefni element može biti identifikovan kao prepoznatljiv u prikazu i zato je znak kao cjelina prepoznatljiv.
 Klasa 16: Kutije za olovke	Ugravirani element također može biti identifikovan kao prepoznatljiv u prikazanom prikazu, zato je znak kao cjelina prepoznatljiv.

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak



Klasa 11: Toster

Komentari

Ugravirani figurativni element nema dovoljno kontrasta u odnosu na oblik i zato se ne može jasno identifikovati u prikazu. Zato ne može znak kao cjelinu učiniti prepoznatljivim.

- U principu, činjenica graviranja / reljefnog utiskivanja / udubljenog reljefnog utiskivanja neprepoznatljivog elementa na neprepoznatljivom obliku nije sama po sebi dovoljna da znak učini prepoznatljivim.

Primjer:

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak



Klasa 32: Flaširana voda za piće

Komentari

Ovaj neprepoznatljivi element (jednostavan geometrijski oblik: krug) koji je ugraviran na neprepoznatljivom obliku ne pridonosi prepoznatljivosti znaka kao cjeline. Ukupan dojam je neprepoznatljiv, jer potrošač neće moći prepoznati da ovi proizvodi potiču od određenog preduzeća.

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak



Klasa 32: Flaširana voda za piće

Komentari

Ovi neprepoznatljivi elementi koji su ugravirani na neprepoznatljivom obliku ne pridonose prepoznatljivosti znaka kao cjeline. Ukupan dojam je neprepoznatljiv, jer potrošač neće moći prepoznati ove proizvode da potiču od određenog preduzeća.

3.1.3 Položaj

Položaj elementa na koji se znak proteže također je faktor koji treba uzeti u obzir prilikom procjene prepoznatljivog karaktera znaka, jer će uticati na sposobnost takvog elementa da bude identifikovan kao prepoznatljiv ili ne i na kraju prenese prepoznatljiv karakter znaku.

- Generalno će prepoznatljivi elementi učiniti znak kao cjelinu prepoznatljivim, bez obzira na njihov položaj na proizvodima i uobičajenu prezentaciju proizvoda na tržištu, sve dok se mogu identifikovati kao prepoznatljivi u prikazu na prijavi za žig.

Primjeri:

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 32: Flaširana voda za piće	Verbalni i figurativni elementi mogu biti identifikovani kao prepoznatljivi u svim primjerima, bez obzira na njihov položaj, i zato svaki znak kao cjelinu učiniti prepoznatljivim. Iako se znakovi porijekla obično ne postavljaju na dno boce, kao što je prikazano u zadnjem primjeru, ova mogućnost se ne može isključiti.
 Klasa 32: Flaširana voda za piće	

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI

Znak



Klasa 25: Cipele

Komentari

Oznake porijekla se često mogu naći na ulošku cipele. U ovom slučaju, prepoznatljivi element je postavljen na očekivani položaj i može se jasno identifikovati kao prepoznatljiv u prikazu, zato znak kao cjelinu može učiniti prepoznatljivim.

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak



Klasa 33: Vino

Komentari

Naljepnica koja sadrži opisni verbalni element, postavljena na tipični položaj za ovu vrstu pakovanja proizvoda, ne čini znak kao cjelinu prepoznatljivim.



Klasa 33: Vino

Neprepoznatljivi element (moguće godina proizvodnje) postavljen je na dno boce što možda nije tipičan položaj za ovu vrstu opisnih informacija. Ipak, neobičan položaj ne dodaje prepoznatljiv karakter jasno neprepoznatljivom elementu, zato je znak kao cjelina neprepoznatljiv.

- U nekim situacijama potrošači mogu drugačije percipirati elemente zbog njihovog položaja na proizvodima i tako promijeniti nalaz prepoznatljivosti.

Primjeri

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI	PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI	Komentari
		Verbalni element "CLOSE" nema nikakve veze sa proizvodima iz Klase 3. Kada je postavljen centralno, verbalni element se percipira kao prepoznatljiv, jer ne pruža opisnu indicaciju proizvoda. Zato je znak kao cjelina prepoznatljiv. Međutim, kada je postavljen na vrh proizvoda, pored poklopca, element će se percipirati kao opisna indicacija funkcije otvaranja/zatvaranja poklopca.
Klasa 3: Kozmetika	Klasa 3: Kozmetika	

3.2 Boje

Pri procjeni prepoznatljivog karaktera boje mora se voditi računa o opštem interesu da se neopravdano ne ograniči dostupnost boja drugim trgovcima koji nude na prodaju robu ili usluge iste vrste kao one za koje se traži registracija, usp. presude od 06. 5. 2003., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, paragraf 60 i od 24. 6. 2004., Blau/Gelb, C-49/02, EU:C:2004:384, paragraf 41.

Situacije u kojima boje ne mogu pružiti prepoznatljivost proizvodima mogu biti sljedeće:

- u mnogim slučajevima boja bi bila samo dekorativni element proizvoda ili bi ispunjavala zahtjev potrošača (npr. boje automobila ili majica), bez obzira na broj boja u pitanju;
- boja može biti u prirodi proizvoda (npr. nijanse);
- boja može biti tehnički funkcionalna (npr. crvena boja za vatrogasne aparate, razne boje za električne kablove);
- boja može biti **tipična** (npr. ponovo crvena za vatrogasne aparate);
- boja može označavati određenu karakteristiku proizvoda, kao što je okus (žuta za okus limuna, ružičasta za okus jagode). Pogledajte presudu od 3. 5. 2017., T-36/16, *ZELENE PRUGE NA PINU (u boji)*, EU:T: 2017:295, paragrafi 43 do 47, u kojoj je Sud naveo da bi zelena boja, percipirana kao boja prirode, navela relevantnu zajednicu da je shvati kao da se odnosi na ekološku prirodu predmetnih proizvoda (pretvarači energije vjetra).

Kao što je potvrdio Sud, potrošači nemaju naviku da pretpostavljaju porijeklo proizvoda na osnovu njihovih boja ili boja ambalaže u odsustvu bilo kakvog grafičkog ili verbalnog elementa, jer se boja u pravilu ne koristi kao sredstvo identifikacije u trenutnoj komercijalnoj praksi (6. 5.

2002., C-104/01, Libertel, EU:C: 2003:244). Inače se po samoj boji ne mogu razlikovati proizvodi određenog preduzeća (paragraf 65). Zato jedna boja u principu neće biti prepoznatljiva za bilo koje proizvode i usluge osim u izuzetnim okolnostima. U svim slučajevima ispitivanje će zahtijevati analizu od slučaja do slučaja.

- U principu, sama činjenica dodavanja jedne boje obliku proizvoda u odsustvu bilo kojeg drugog prepoznatljivog verbalnog ili figurativnog elementa ne bi znak učinila prirodno prepoznatljivim.

Primjeri:

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 9: Memorijska kartica	U ovom primjeru potrošači neće percipirati dodavanje samo jedne žute boje obliku kao indicaciju porijekla. Upotreba boje na ovoj vrsti proizvoda je uobičajena na tržištu.
 Klasa 16: Olovke	Upotreba samo jedne boje u ovom slučaju ne bi bila percipirana kao oznaka porijekla, već bi pružila informacije o prirodi proizvoda u pitanju. Znak je zato neprepoznatljiv.

- Međutim, ne može se isključiti da određeni raspored boja koji nije uobičajen za proizvode i stvara ukupan pamtljiv dojam može znak kao cjelinu učiniti prepoznatljivim.

Primjeri:

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 7: Vjetroturbina	Ovaj određeni raspored boja primijenjen na vjetroturbinu je neuobičajen na tržištu i dovoljno jednostavan da stvori pamtljiv ukupan dojam za specijaliziranog potrošača da ga se sjeti kao sredstva identifikacije.
 Klasa 7: Električni otvarač vrata	Ovaj određeni raspored boja primijenjen na tubularom motoru za garažna vrata stvara lako pamtljiv ukupni dojam. Na ovom specifičnom tržištu proizvode gotovo isključivo traže poslovni potrošači koji su navikli identifikovati komercijalno porijeklo ovih proizvoda po bojama. Ovi proizvodi su uvijek nevidljivi tokom upotrebe i zato se kombinacija boja ne percipira kao dekorativna. Kao rezultat, znak kao cjelina je prepoznatljiv.

Primjeri:

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak	Komentari
	Za futrole mobilnih telefona upotreba kombinacija boja je uobičajena na tržištu. Zato potrošač neće percipirati ovu kombinaciju boja kao oznaku porijekla, već kao puku dekoraciju za ove proizvode. Znak kao cjelina nije prepoznatljiv.
	Ova kombinacija prenosi isključivo dekorativnu poruku i neće biti prepoznata kao referenca na porijeklo. Zato znak kao cjelinu ne može učiniti prepoznatljivim.

Klasa 9: Futrole mobilnih telefona

Klasa 20: Stolice

3.3 Kombinacije faktora i elemenata

Postoje svakako situacije u kojima žig u obliku proizvoda sadrži više od jednog gore pregledanih elemenata.

Štaviše, mogu postojati slučajevi u kojima su više od jednog gore navedenih faktora relevantni za određivanje uticaja elemenata na prepoznatljivost znaka.

U svim će situacijama prepoznatljivost znaka zavisiti od ukupnog dojma koji proizvodi kombinacija tih faktora i elemenata.

3.3.1 Kombinacija faktora

- Kada nekoliko faktora (kao što su veličina, položaj ili kontrast) negativno utiču na element da bude identifikovan kao prepoznatljiv, to će dovesti do neprepoznatljivog ukupnog dojma znaka.

Primjeri:

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak	Komentari
 Klasa 33: Vino	Veličina, položaj i nedostatak kontrastnih boja verbalnog elementa rezultiraju neprepoznatljivim ukupnim dojmom. Element se ne može identifikovati kao prepoznatljiv na proizvodu bez vrlo bliskog pregleda, jer je postavljen na manje vidljivo mjesto na boci, uz vrlo malu veličinu i slab kontrast. Zato ne može znak kao cjelinu učiniti prepoznatljivim.
 Klasa 9: Naočale	Veličina i graviranje ne omogućavaju da element bude prepoznatljiv, jer se ne može pronaći bez pregleda izbliza. To dovodi do neprepoznatljivog ukupnog dojma.

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI

Znak	Komentari
 Klasa 9: Naočale	U ovom slučaju veličina elementa i njegov kontrast s proizvodom omogućavaju da bude identifikovan kao prepoznatljiv i to sve zajedno dovodi do prepoznatljivog ukupnog dojma.

3.3.2 Kombinacija neprepoznatljivih elemenata

- Generalno, kombinovanje neprepoznatljivog oblika sa verbalnim i/ili figurativnim elementima, koji se pojedinačno smatraju lišenim prepoznatljivog karaktera, ne dovodi do prepoznatljivog znaka.

Primjeri:

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 33: Vino	Verbalni i figurativni elementi nisu prepoznatljivi, jer pružaju opisne informacije o proizvodima u pitanju. Iako su postavljeni u centralni položaj na obliku i uprkos njihovoj velikoj veličini i dovoljnom kontrastu, nisu u stanju učiniti znak kao cjelinu prepoznatljivim, jer potrošač neće percipirati kombinaciju kao izvor porijekla.
 Klasa 25 Cipele/Klasa 16 Pakovanje	Nasumično raspoređivanje jednostavnih geometrijskih oblika na obliku proizvoda u Klasi 16 i uobičajenog pakovanja cipela u Klasi 25 ne pruža ukupni dojam koji je prepoznatljiv, jer potrošač neće percipirati ovu posebnu kombinaciju kao pokazatelj komercijalnog porijekla već samo kao moguću dekoraciju pakovanja.

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak

Komentari



Klasa 30: Žitarice

Kombinacija neprepoznatljivih elemenata ne može pružiti bilo kakav prepoznatljiv karakter znaku na kojemu se oblik sastoji od neprepoznatljive kutije žitarica kao što je prikazano. Potrošači bi to percipirali kao osnovni i uobičajeni oblik koji uključuje opisne informacije o proizvodu u pitanju.



Klasa 30: Čokolada

Ova kombinacija elemenata, od kojih su svi sami po sebi neprepoznatljivi, ne čini znak kao cjelinu prepoznatljivim.

- Ipak, kombinovanje neprepoznatljivog oblika sa elementima koji bi se, iako pojedinačno smatrani da su lišeni prepoznatljivog karaktera, mogli percipirati kao oznaka porijekla zbog percepcije relevantnog potrošača i kompozicije znaka, kada se posmatra kao cjelina.

Primjeri:

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 30: Čokolada	Opisni elementi su raspoređeni na način da stvaraju oblik sunca ili cvijeta, kombinaciju koja se može percipirati kao oznaka porijekla i koja zato znak kao cjelinu čini prepoznatljivim.
 Klasa 33: Vino	Višestruke ponovljene tačke, u kontrastnoj boji, dodane neprepoznatljivom obliku dovode do neobične kombinacije na tržištu, čineći znak kao cjelinu prepoznatljivim.

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak	Komentari
 Klasa 21: Šolje za kafu	Višestruke ponovljene tačke, u kontrastnoj boji, će se u ovom slučaju vidjeti kao puka ornamentacija. Zato elementi znak kao cjelinu ne mogu učiniti prepoznatljivim, jer je upotreba dekorativnih elemenata uobičajena na tržištu proizvoda u pitanju.

3.3.3 Kombinacija prepoznatljivih i neprepoznatljivih verbalnih/figurativnih elemenata i boja

- Generalno, kombinovanje prepoznatljivog elementa zajedno sa ostalim neprepoznatljivim elementima na neprepoznatljivom obliku može učiniti znak kao cjelinu prepoznatljivim, sve dok se prepoznatljivi element može jasno identifikovati među svim ostalim elementima.

Primjer:

PRIMJERI PREPOZNATLJIVOSTI	
Znak	Komentari
 Klasa 30: Čokolada	Uprkos kombinaciji mnogih neprepoznatljivih elemenata, verbalni element "ECS" se može identifikovati kao prepoznatljiv u prikazu zbog svoje veličine, položaja i kontrasta u odnosu na proizvod te zato može učiniti znak kao cjelinu prepoznatljivim.

- Međutim, ako prepoznatljivi element nije odmah percipiran od strane potrošača zbog prisustva neprepoznatljivih elemenata, kombinacija može dovesti do neprepoznatljivog znaka.

PRIMJERI NEPREPOZNATLJIVOSTI

Znak



Klasa 30: Čokolada

Komentari

Verbalni element ECS se gubi između više neprepoznatljivih elemenata. Zbog svog položaja, veličine i nedostatka kontrasta ne može se identifikovati kao prepoznatljiv bez pregleda izbliza i zato znak kao cjelinu ne može učiniti prepoznatljivim.