

HR

**DOKUMENT O PRAKSI
ŽIGOVA (ŽIGOVA KOJE ČINI OBLIK) KOJI
SADRŽAVAJU VERBALNE I/ILI
FIGURATIVNE ELEMENTE KADA OBLIK
SAM PO SEBI NIJE RAZLIKOVAN**

**INSTITUT ZA INTELEKTUALNO
VLASNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE**

Napomena Instituta:

Ovaj dokument o praksi pripremljen je u skladu sa Zajedničkom komunikacijom o Općim praksama za žigove koju je izradila Mreža Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPN). Nakon što se prilagodi specifičnim zahtjevima Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, daje pregled standarda kvalitete Ureda za procjenu vrsta promjena koje se mogu dogoditi u znaku kada se koristi u obliku različitom od registriranog, odnosno kada se elementi dodaju, izostave, modificiraju ili kada se pojave te promjene u kombinaciji.

Ovaj dokument o praksi, nakon njegovog usvajanja na nacionalnom nivou, može postati javan u cilju dodatnog povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti za dobrobit ispitivača i korisnika.

1. OPĆE INFORMACIJE

Uredi za intelektualno vlasništvo unutar Europske mreže žigova i dizajna nastavljaju surađivati u kontekstu Programa konvergencije. Utvrđena je dokument o praksi u pogledu razlikovnosti trodimenzionalnih žigova (žigova koje čini oblik) koji sadržavaju verbalne i/ili figurativne elemente kada oblik sam po sebi nije razlikovan. Cilj je utvrditi minimalnu razinu razlikovnosti žigova koje čini oblik kada oblik sam po sebi nije razlikovan.

Dokument o praksi objavljuje se Zajedničkom komunikacijom u svrhu daljnjeg povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti za dobrobit ispitivača i korisnika.

Područje primjene ove zajedničke prakse obuhvaća procjenu, u okviru ispitivanja apsolutnih razloga, ukupne inherentne razlikovnosti žigova koje čini oblik i koji se sastoje od nerazlikovnog oblika samog proizvoda, pakiranja ili spremnika i drugih elemenata koje obuhvaća žig koji čini oblik.

Sljedeća su pitanja **izvan područja primjene** ove zajedničke prakse:

- ocjena razlikovnog karaktera oblika
- ocjena razlikovnog karaktera pojedinačnih elemenata
- utjecaji na relativne razloge
- stečena razlikovnost
- oblici, ili druga obilježja, koji proizlaze iz prirode samih proizvoda, a koji su potrebni za postizanje nekog tehničkog rezultata ili koji proizvodima daju bitnu vrijednost (čl. 4. st. 1. t. (e) Direktive o žigu EU-a).

2. DOKUMENT O PRAKSI

Sljedeći tekst sažima ključne poruke i glavne izjave o načelima zajedničke prakse. Cjeloviti tekst dostupan je na kraju ove publikacije.

Za određivanje prihvatljivog praga razlikovnosti, u obzir se uzima niz elemenata i čimbenika koji utječu na razlikovnost znaka kao cjeline.

Kako je bio slučaj i s prethodnim zajedničkim praksama, ova dokument o praksistupit će na snagu u roku od tri mjeseca od datuma objavljivanja ove zajedničke komunikacije. Dodatne pojedinosti o provedbi ove zajedničke prakse dostupne su u tablici u nastavku.

VERBALNI I FIGURATIVNI ELEMENTI

Kao prvo, ako nerazlikovni oblik sadržava element koji je sam po sebi razlikovan, to će biti dovoljno da bi se znak u cjelini ocijenio kao razlikovan. Veličina i proporcija verbalnih/figurativnih elemenata, kontrast između njih i oblika te njihov položaj na obliku čimbenici su koji mogu utjecati na percepciju znaka pri ocjenjivanju njegova razlikovnog karaktera.

Veličina/proporcija

RAZLIKOVNI



Razred 9.: SD memorijske kartice

Verbalni/figurativni element koji je dovoljno velik da bude jasno prepoznat kao razlikovni element i koji dovoljno utječe na ukupni dojam koji ostavlja znak može znak u cjelini učiniti razlikovnim.

RAZLIKOVNI



Razred 14.: Ručni satovi

U obzir se moraju uzeti i specifične okolnosti tržišta. Potrošači obično prepoznaju male elemente na određenim proizvodima. Unatoč maloj veličini, verbalni elementi ipak mogu biti prepoznati kao razlikovni elementi u prikazu.

Postizanje kontrasta bojama

RAZLIKOVNI



Razred 32.: Flaširana voda za piće

NERAZLIKOVNI



Razred 28.: Lopte za igru

Uporaba manje kontrastnih boja ipak može biti dovoljna da omogući raspoznavanje elementa kao razlikovnog u prikazu te da se znak stoga ocijeni razlikovnim. Ukupna ocjena ovisit će o razlikovnosti takvog elementa.

Ako se određeni element ne može jasno raspoznati kao razlikovni element u prikazu zbog nedovoljnog kontrasta, taj element neće utjecati na ocjenu razlikovnog karaktera znaka s obzirom na to da potrošač neće moći odmah raspoznati taj element i u konačnici razlikovati znak od drugih.

Položaj

RAZLIKOVNI



Razred 3.: Kozmetički proizvodi

NERAZLIKOVNI



Razred 3.: Kozmetički proizvodi

U nekim slučajevima potrošač može različito percipirati elemente ovisno o njihovom položaju na proizvodu, uslijed čega se može promijeniti zaključak o razlikovnosti znaka kao cjeline.

BOJE

Prilikom procjene razlikovnog karaktera boje mora se uzeti u obzir opći interes, pri čemu se ne smije neopravdano ograničiti dostupnost boja drugim trgovcima koji nude na prodaju iste proizvode i usluge poput onih za koje se traži registracija (usp. Libertel iHeidelberger Bauchemie).

NERAZLIKOVNI



RAZLIKOVNI



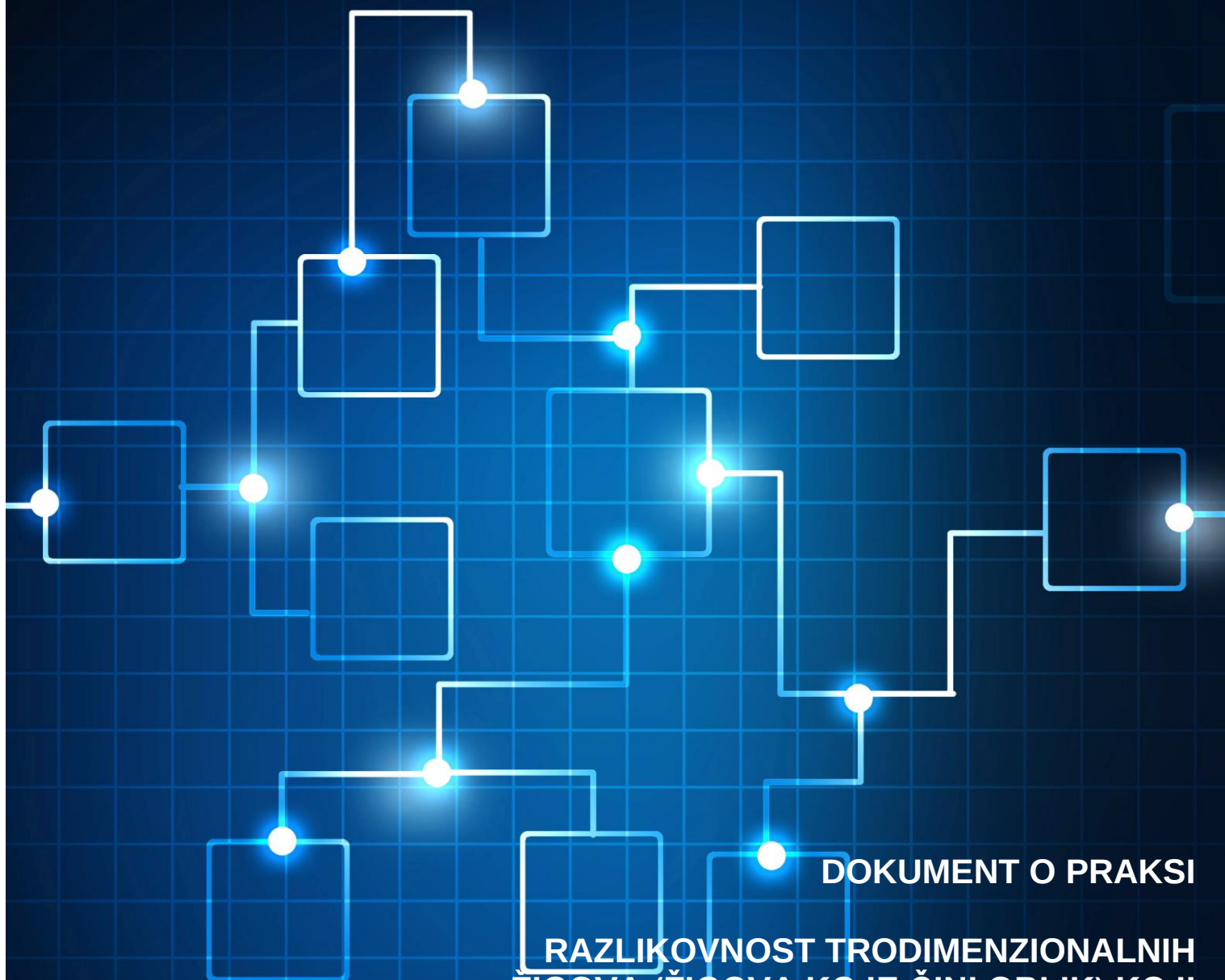
Razred 7.: Električni otvarači vrata

Razred 9.: Memorijska kartica / razred 20.: Stolci	
Sama činjenica dodavanja jedne boje obliku proizvoda, kad ne postoji nikakav drugi verbalni ili figurativni element razlikovnog karaktera neće učiniti znak inherentno razlikovnim. Kombinacijom boja na stolcu prenosi se isključivo dekorativna poruka i ta se kombinacija neće prepoznati kao oznaka podrijetla proizvoda.	Ne može se isključiti mogućnost da određeni raspored boja koji nije uobičajen za proizvode stvori pamtljiv ukupni dojam i time znak u cjelini učini razlikovnim.

KOMBINACIJE ČIMBENIKA I ELEMENATA

Naravno, postoje i slučajevi u kojima žig koji čini oblik sadržava više od jednog od prethodno opisanih elemenata. Osim toga, u nekim slučajevima postoji više prethodno navedenih čimbenika koji su važni za utvrđivanje utjecaja elemenata na razlikovnost znaka. Razlikovnost znaka u svim će slučajevima ovisiti o ukupnom dojmu koji ostavlja kombinacija tih čimbenika i elemenata.

RAZLIKOVNI	NERAZLIKOVNI
 Razred 30.: Čokolada	 Razred 25.: Cipele / Razred 16.: Ambalaža
Kombinacija nerazlikovnog oblika s elementima za koje se smatra da nemaju razlikovni karakter može znak u cjelini učiniti razlikovnim. U ovom slučaju, iako su verbalni elementi opisni, njihov raspored u obliku sunčevih zraka ili cvijeta čini ukupni dojam razlikovnim.	Nasumični raspored jednostavnih geometrijskih likova na obliku proizvoda iz razreda 16 i uobičajene ambalaže za cipele iz razreda 25 ne ostavlja ukupan dojam koji je razlikovan jer potrošač neće percipirati tu konkretnu kombinaciju kao oznaku komercijalnog podrijetla, već samo kao mogući ukras na ambalaži.



DOKUMENT O PRAKSI

RAZLIKOVNOST TRODIMENZIONALNIH
ŽIGOVA (ŽIGOVA KOJE ČINI OBLIK) KOJI
SADRŽAVAJU VERBALNE I/ILI
FIGURATIVNE ELEMENTE KADA OBLIK
SAM PO SEBI NIJE RAZLIKOVAN

SADRŽAJ

1	UVOD.....	9
1.1	Cilj ovog dokumenta	9
1.2	Definicija žigova koje čini oblik	9
1.3	Područje primjene prakse	10
1.4	Zajednički standardi prikaza	10
2	ISPITIVANJE ŽIGOVA KOJE ČINI OBLIK: OCJENJIVANJE RAZLIKOVNOSTI	11
3	ZAJEDNIČKA NAČELA: ELEMENTI I ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA RAZLIKOVNOST ZNAKA U CJELINI.....	13
3.1	Verbalni i figurativni elementi	14
3.1.1	Veličina/proporcija	14
3.1.2	Kontrast	19
3.1.3	Položaj.....	24
3.2	Boje	26
3.3	Kombinacije čimbenika i elemenata.....	30
3.3.1	Kombinacija čimbenika.....	30
3.3.2	Kombinacija nerazlikovnih elemenata.....	31
3.3.3	Kombinacija razlikovnih i nerazlikovnih verbalnih/figurativnih elemenata i boja ..	34

1 Uvod

1.1 Cilj ovog dokumenta

Ovaj dokument referentni je materijal u pogledu zajedničke prakse za urede za intelektualno vlasništvo država članica, udruženja korisnika, podnositelje prijava i zastupnike, a njegov je cilj sljedeći:

„Utvrdjivanje minimalnog praga u pogledu razlikovnosti žigova koje čini oblik koji sadržavaju druge elemente kada oblik sam po sebi nije razlikovan.”

Ova dokument o praksi izrađena je na temelju doprinosa ureda za intelektualno vlasništvo država članica i njezina će načela biti u općoj primjeni, a cilj je obuhvatiti ovom praksom većinu situacija. Međutim, razlikovnost se mora ocijeniti od slučaja do slučaja, pri čemu zajednička načela služe kao smjernice kako bi se osiguralo da različiti uredi dođu do sličnog, predvidivog rezultata pri ocjenjivanju inherentne razlikovnosti žigova koje čini oblik koji sadržavaju druge elemente kada oblik sam po sebi nije razlikovan. Nadalje, nije isključeno da se znak može odbiti zbog razloga koji se ne odnose na nepostojanje razlikovnog karaktera.

1.2 Definicija žigova koje čini oblik

Kao što je prethodno navedeno, žig koji čini oblik definiran je kao žig koji se sastoji od trodimenzionalnog oblika ili obuhvaća takav oblik, uključujući ambalažu, pakiranje, sam proizvod ili njegov izgled.

Žigovi koje čini oblik trebali bi se, kao sve druge vrste žigova, sastojati od znaka koji je prikladan za razlikovanje proizvoda jednog poduzeća od proizvoda drugih poduzeća i koji mora biti prikladan za prikazivanje u registru na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koja je pružena njihovu nositelju (članak 3. Direktive o žigu EU-a). U tu svrhu te kako bi se zajamčili pravna sigurnost i dobro upravljanje sustavom registracije žigova, važno je osigurati da se znak može prikazati na jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan način (uvodna izjava 13. Direktive o žigu EU-a).

Žigovi koje čini oblik obično se mogu svrstati u tri kategorije:

- oblici koji nisu povezani sa samim proizvodima i uslugama
- oblici koji se sastoje od oblika samog proizvoda ili dijela proizvoda
- oblici pakiranja ili ambalaže.

Oblici koji nisu povezani sa samim proizvodima ili uslugama obično su razlikovni. Međutim, utvrđivanje razlikovnog karaktera može biti teže kada je riječ o oblicima koji se sastoje od oblika samog proizvoda i oblicima pakiranja ili ambalaže.

Naposljetku, iako je Sud u više navrata naveo da nije primjereno primjenjivati strože kriterije pri ocjenjivanju razlikovnog karaktera trodimenzionalnih žigova koji se sastoje od oblika samog proizvoda (7. 10. 2004., C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, t. 32.), njihova posebna obilježja, odnosno njihova sposobnost da preuzmu oblik samog proizvoda ili

njegova pakiranja, doista dovode do problema u pogledu razlikovnosti koji ne utječu na druge vrste žigova, zbog čega je takvim žigovima teže utvrditi razlikovni karakter jer ih relevantna javnost ne percipira na isti način kao verbalne ili figurativne žigove (t. 30. prethodno navedenog predmeta). Relevantna javnost nema običaj donositi zaključke o podrijetlu proizvoda na temelju njihova oblika ili oblika njihova pakiranja. Stoga u nedostatku bilo kakvih grafičkih (uključujući boje) ili verbalnih elemenata predmetni oblik mora znatno odstupati od normi ili poslovnih praksi sektora. S druge strane, takvi grafički ili verbalni elementi postaju ključni za davanje razlikovnog karaktera žigu koji čini oblik koji inače možda ne bi ispunjavao uvjete za registraciju.

1.3 Područje primjene prakse

Područje primjene ove zajedničke prakse sljedeće je:

Ocjena ukupne inherentne razlikovnosti žigova koje čini oblik i koji se sastoje od nerazlikovnog oblika samog proizvoda, pakiranja ili ambalaže i drugih elemenata koje žig koji čini oblik obuhvaća, u okviru ispitivanja apsolutnih razloga.

Za potrebe ove prakse smatra se da je oblicima koji su navedeni kao primjeri inherentan nerazlikovni karakter.

U okviru ove zajedničke prakse analiziraju se sljedeći elementi:

- verbalni i/ili figurativni elementi
- jedna boja i kombinacije boja
- kombinacija elemenata.

Sljedeća su pitanja izvan područja primjene ove zajedničke prakse:

- ocjena razlikovnog karaktera oblika
- ocjena razlikovnog karaktera pojedinačnih elemenata
- utjecaj na relativne razloge
- stečena razlikovnost
- oblici, ili druga obilježja, koji proizlaze iz prirode samih proizvoda, koji su potrebni za postizanje nekog tehničkog rezultata ili koji proizvodima daju bitnu vrijednost (članak 4. stavak 1. točka (e) Direktive o žigu EU-a).

1.4 Zajednički standardi prikaza

U članku 3. točki (b) Direktive o žigu EU-a utvrđeni su jasni standardi prikaza za sve znakove, u skladu s kojima oni moraju biti prikladni za prikazivanje u registru na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koja je pružena njihovu nositelju. U uvodnoj izjavi 10. istaknuta je važnost zahtjeva da se znak može prikazati na **jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivnan način**, a taj je tekst preuzet u članku 3. stavku 1. Provedbene uredbe o žigu EU-a.

Prikazom žiga (dalje u tekstu „**prikaz**”) definira se predmet registracije, kako je navedeno u članku 3. stavku 2. Provedbene uredbe o žigu EU-a ⁽¹⁾. Iako u Direktivi o žigu EU-a nije navedeno tako jasno određenje, to se može zaključiti iz njezina članka 3. točke (b).

To znači da će se jasnim i preciznim prikazom oblika, zajedno sa svim elementima koje obuhvaća, definirati predmet prijave žiga ⁽²⁾.

2 Ispitivanje žigova koje čini oblik: ocjenjivanje razlikovnosti

- **Funkcija žiga:** kako bi se moglo smatrati da žig ima razlikovni karakter, on mora moći ispunjavati svoju temeljnu funkciju, odnosno mora moći jamčiti potrošaču istovjetnost komercijalnog podrijetla proizvoda i/ili usluga zaštićenih žigom na način da mu omogućuje razlikovanje tih proizvoda ili usluga od onih drugog podrijetla, bez mogućnosti dovođenja u zabludu ⁽³⁾.
- **Uzimanje u obzir proizvoda:** razlikovnost se mora ocjenjivati, s jedne strane, s obzirom na proizvode za koje je zatražena registracija, a s druge strane s obzirom na percepciju relevantne javnosti – potrošača ⁽⁴⁾.
- **Percepcija potrošača ⁽⁵⁾ i jedinstvena pravna norma:** uzima se u obzir percepcija prosječnog potrošača koji je u razumnoj mjeri obaviješten, pažljiv i oprezan. Međutim, kao što je prethodno navedeno, percepcija prosječnog potrošača nije nužno ista u slučaju žigova koje čini oblik i verbalnih ili figurativnih žigova koji se sastoje od znaka nepovezanog s izgledom proizvoda koji označava (12. 2. 2004., C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). U tom kontekstu stanje na tržištu ima ulogu u postupku ocjenjivanja jer utječe na percepciju potrošača o znaku koji se sastoji od samog proizvoda ili njegova pakiranja.

Ispitivanje razlikovnog karaktera žigova koje čini oblik trebalo bi uključivati korake navedene u nastavku.

Korak 1.: utvrđivanje elemenata znaka i ocjena njihova inherentnog razlikovnog karaktera

Ured će utvrditi sve **elemente** koje žig koji čini oblik obuhvaća i njihov inherentni razlikovni karakter. Za potrebe ovog Zajedničkog priopćenja ti su elementi sljedeći:

- verbalni i figurativni elementi
- boje (jedna boja i kombinacije boja) i
- kombinacija svega navedenog.

Ako oblik obuhvaća verbalne/figurativne elemente, utvrđivanje tih elemenata i ocjena njihove razlikovnosti trebali bi uključivati razmatranje sljedećih čimbenika:

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

⁽²⁾ Načela ove prakse prikazana su na primjerima u standardiziranom formatu 8x8 cm.

⁽³⁾ Vidjeti predmete C-39/97, Canon, t. 28. I T-79/00, LITE, t. 26.

⁽⁴⁾ Vidjeti predmete C- 53/01 P, Linde, t. 41., C-363/99, Postkantoor, t. 34., spojene predmete od C-468/01 P do C-472/01 P, Tabs (3D), t. 33.

⁽⁵⁾ Za potrebe ove prakse pojam „potrošač” obuhvaća i širu javnost i stručnjake.

-
- veličina/proporcija elemenata u odnosu na oblik
 - kontrast između elementa i oblika i
 - položaj elementa u okviru oblika.

Ako oblik obuhvaća boju i kombinacije boja, utvrđivanje tih elemenata i ocjena njihove razlikovnosti trebali bi uključivati razmatranje konkretnog rasporeda boja u okviru određenog oblika.

Korak 2.: ocjena razlikovnog karaktera znaka u cjelini

Ocjena razlikovnog karaktera mora se temeljiti na ukupnom dojmu kombinacije oblika i elemenata koje oblik obuhvaća te se u okviru nje moraju uzeti u obzir predmetni proizvodi i percepcija potrošača, na koju može utjecati konkretno stanje na tržištu.

3 Zajednička načela: elementi i čimbenici koji utječu na razlikovnost znaka u cjelini

Kao prvo, ako nerazlikovni oblik sadržava element koji je sam po sebi razlikovan, to će biti dovoljno da bi se znak u cjelini ocijenio kao razlikovan.

Primjeri:

RAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
	Znak se sastoji od nerazlikovnog oblika boce i jasno prepoznatljivog razlikovnog figurativnog elementa. Stoga se znak u cjelini može smatrati razlikovnim.

Razred 33.: Vino

3.1 Verbalni i figurativni elementi

Veličina i proporcija verbalnih/figurativnih elemenata, kontrast između njih i oblika te njihov položaj na obliku čimbenici su koji mogu utjecati na percepciju znaka pri ocjenjivanju njegova razlikovnog karaktera.

3.1.1 Veličina/proporcija

Pri ocjenjivanju razlikovnog karaktera žiga koji čini oblik moraju se uzeti u obzir veličina i proporcija elemenata. Ocjena se u prvom redu temelji na prikazu znaka kako ga je dostavio podnositelj prijave, neovisno o uobičajenoj veličini proizvoda. Razlikovni element mora biti jasno vidljiv u prikazu da bi znak u cjelini učinio razlikovnim. Nisu propisane posebne proporcije koje elementi moraju imati u odnosu na oblik.

- Slijedom toga, verbalni/figurativni element koji je dovoljno velik da bude jasno prepoznat kao razlikovni element i koji dovoljno utječe na ukupni dojam koji ostavlja znak može znak u cjelini učiniti razlikovnim.

Primjeri:

RAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
	Unatoč vrlo maloj veličini ove vrste memorijskih kartica, verbalni je element velik u odnosu na oblik i jasno se može prepoznati kao razlikovni element u prikazu, zbog čega može znak u cjelini učiniti razlikovnim.

Razred 9.: SD memorijske kartice

- Kada je element **velik**, ali je utvrđeno da je nerazlikovan, njegova veličina u odnosu na oblik sama po sebi neće biti dostatna da bi znak u cjelini učinila razlikovnim.

Primjeri:

NERAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
 Razred 3.: Kozmetički proizvodi	U ovim se primjerima znakovi u cjelini ne mogu smatrati razlikovnim unatoč velikim nerazlikovnim verbalnim/figurativnim elementima koji se nalaze na nerazlikovnim oblicima. Prvi sadržava opisne informacije o proizvodu, a drugi sadržava prikaz jednostavnoga geometrijskog oblika koji također nema razlikovni karakter.
 Razred 16.: Ambalaža / Razred 25.: Obuća	

- U obzir se moraju uzeti i **specifične okolnosti tržišta**. Potrošači obično obraćaju pozornost na male elemente na određenim proizvodima te u tom slučaju čak i relativno mali elementi mogu dovoljno utjecati na znak na način da ga u cjelini učine razlikovnim, sve dok ih je zbog njihove veličine moguće jasno prepoznati kao razlikovne.

Primjeri:

RAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
 Razred 18.: Etuiji za posjetnice	Male oznake podrijetla obično se upotrebljavaju na proizvodima kao što su etuiji za posjetnice ili satovi. Stoga, bez obzira na malu veličinu verbalnih elemenata u odnosu na nerazlikovne oblike, znak u cjelini ima razlikovni karakter jer se u prikazu verbalni elementi mogu prepoznati kao razlikovni te mogu učiniti znak u cjelini razlikovnim.
 Razred 14.: Ručni satovi	



Razred 12.: Kamioni

U ovom su specifičnom tržišnom sektoru oznake podrijetla obično relativno male u odnosu na proizvode. S obzirom na to da su potrošači naviknuti na tu praksu prilično mala veličina verbalnog elementa u odnosu na kamion ne onemogućuje jasno prepoznavanje tog elementa kao razlikovnog elementa u prikazu, što znači da taj element utječe na ukupni dojam znaka.

- Verbalni/figurativni element koji je toliko malen da ga nije moguće percipirati kao razlikovni element neće imati dovoljan utjecaj na ukupni dojam te stoga neće moći oblik u cjelini učiniti razlikovnim.

Primjeri:

NERAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
	U prikazanim su primjerima verbalni/figurativni elementi toliko maleni

Razred 33.: Vino



Razred 9.: SD memorijske kartice

da se ne mogu raspoznati u prikazu te se ne može utvrditi da su razlikovni. Stoga takvi elementi ne utječu dovoljno na ukupni dojam pa se znakovi u cjelini smatraju nerazlikovnima.

3.1.2 Kontrast

I uporaba kontrasta može utjecati na mogućnost raspoznavanja verbalnih/figurativnih elemenata te u konačnici na sposobnost tih elemenata da znak u cjelini učine razlikovnim. Kontrast se može postići uporabom različitih nijansi boja ili na način da se određeni elementi reljefnim tiskom utisnu ili izboče na predmetnom proizvodu ili ugraviraju u taj proizvod.

a. Postizanje kontrasta bojama

- Uporaba manje kontrastnih boja ipak može biti dovoljna da omogući raspoznavanje elementa kao razlikovnog u prikazu te da se znak stoga ocijeni razlikovnim. Ukupna ocjena ovisit će o razlikovnosti tog elementa.

Primjeri:

RAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
 Razred 33.: VINO	Unatoč uporabi manje kontrastnih boja figurativni element na boci i dalje može dati razlikovni karakter znaku u cjelini jer se element može jasno raspoznati kao razlikovni element u prikazu.
 Razred 32.: Flaširana voda za piće	Unatoč tome što je boja verbalnog elementa u manjoj mjeri kontrastna u odnosu na boju boce, taj se verbalni element i dalje može raspoznati kao razlikovan, stoga se ukupni dojam znaka kao cjeline percipira kao razlikovan.

- S druge strane, ako se određeni element ne može jasno raspoznati kao razlikovni element u prikazu zbog **nedovoljnog kontrasta**, taj element neće utjecati na ocjenu razlikovnog karaktera znaka s obzirom na to da potrošač neće moći odmah raspoznati taj element i u konačnici razlikovati znak od drugih.

Primjeri:

NERAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
	U ovom se primjeru element ne može jasno raspoznati bez pažljivog promatranja zbog nedovoljnog kontrasta između elementa i pozadine na kojoj se nalazi. Ta kombinacija ne čini znak u cjelini razlikovnim ⁽⁶⁾.

Razred 28.: Lopte za igru

b. Graviranje / izbočivanje reljefnim tiskom / udubljivanje reljefnim tiskom

Graviranje bi u ovom kontekstu trebalo shvatiti kao rezbarenje ili urezivanje (teksta ili dizajna) u površinu tvrdog predmeta.

Izbočivanje reljefnim tiskom u ovom bi kontekstu trebalo shvatiti kao urezivanje, modeliranje ili utiskivanje dizajna (na površinu ili predmet) kako bi se postigla izbočena reljefna površina.

Udubljivanje reljefnim tiskom u ovom bi kontekstu trebalo shvatiti kao urezivanje, modeliranje ili utiskivanje dizajna (na površinu ili predmet) kako bi se postigla udubljena reljefna površina.

Zbog prirode takvih elemenata, boja ugraviranih/izbočenih/udubljenih elemenata stapa se s bojom samog proizvoda i otežava njihovo raspoznavanje i mogućnost da ih se percipira. Bez obzira na to, ugravirani se elementi često upotrebljavaju za razlikovanje žigova koje čini oblik.

⁽⁶⁾ Kontrast se može razlikovati ovisno o uvjetima promatranja (zaslone, tiskani prikazi itd.) zbog kojih se element može lakše ili teže raspoznati. Za potrebe ove prakse smatra se da se element ne može jasno raspoznati.

- Učinak graviranja/izbočivanja/udubljivanja također može utjecati na raspoznavanje elementa i ukupnu ocjenu razlikovnosti znaka. Kada se element raspozna, može se donijeti odluka o njegovu razlikovnom karakteru.

Primjeri:

RAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
 Razred 32.: Pića	Izbočeni element može se raspoznati kao razlikovan u prikazu te se znak u cjelini smatra razlikovnim.
 Razred 16.: Kutije za olovke	Ugravirani element može se raspoznati kao razlikovan u prikazu te se znak u cjelini smatra razlikovnim.

NERAZLIKOVNI

Znak

Obrazloženje



Razred 11.: Tosteri

Ugravirani figurativni element nije u dovoljnom kontrastu s oblikom na kojem se nalazi i stoga se ne može jasno raspoznati u prikazu. Stoga on ne može znak u cjelini učiniti razlikovnim.

- U načelu, činjenica da je nerazlikovni element ugraviran ili izbočen odnosno udubljen reljefnim tiskom na nerazlikovnom obliku sama po sebi neće učiniti znak u cjelini azlikovnim.

Primjeri:

NERAZLIKOVNI

Znak

Obrazloženje



Razred 32.: Flaširana voda za piće

Ovaj nerazlikovni element (jednostavni geometrijski lik – krug) koji je ugraviran u nerazlikovni oblik ne daje razlikovni karakter znaku u cjelini. Ukupni je dojam nerazlikovan s obzirom na to da potrošač neće moći prepoznati da proizvod potječe od određenog poduzeća.



Razred 32.: Flaširana voda za piće

Nerazlikovni elementi koji su ugravirani u nerazlikovni oblik u ovom primjeru ne daju razlikovni karakter znaku u cjelini. Ukupni je dojam nerazlikovan s obzirom na to da potrošač neće moći prepoznati da taj proizvod potječe od određenog poduzeća.

3.1.3 Položaj

Položaj elementa koji znak sadrži još je jedan čimbenik koji treba uzeti u obzir pri ocjenjivanju razlikovnog karaktera znaka jer će utjecati na mogućnost prepoznavanja takvog elementa kao razlikovnog odnosno nerazlikovnog te može dati znaku razlikovni karakter.

- U načelu, razlikovni elementi će učiniti znak u cjelini razlikovnim, bez obzira na njihov položaj na proizvodu i na uobičajeni način prezentacije tog proizvoda na tržištu, ako se mogu prepoznati kao razlikovni u prikazu žiga u prijavi.

Primjeri:

RAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
	Verbalni i figurativni elementi mogu se prepoznati kao razlikovni u svim primjerima, bez obzira na njihov položaj, što znači da takvi elementi svaki od prikazanih znakova mogu učiniti razlikovnim u cjelini.
	Iako se znakovi kao oznake podrijetla obično ne stavljaju na dno boce, kako je prikazano u posljednjem primjeru, ta se mogućnost ne može isključiti.

Razred 32.: Flaširana voda za piće



Razred 25.: Obuća

Oznake podrijetla obično se mogu pronaći na unutarnjem dijelu cipela. U ovom se primjeru razlikovni element nalazi u očekivanom položaju i jasno se može prepoznati kao razlikovni element u prikazu, stoga može znaku u cjelini dati razlikovni karakter.

NERAZLIKOVNI

Znak

Obrazloženje



Razred 33.: Vино

Etiketa koja sadržava opisni verbalni element i koja se nalazi u položaju uobičajenom za tu vrstu ambalaže proizvoda ne čini znak u cjelini razlikovnim.

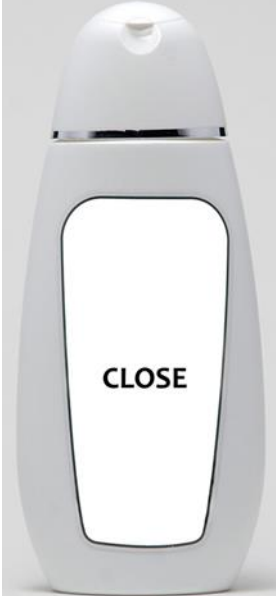
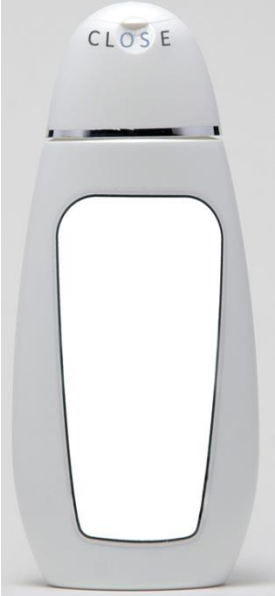


Razred 33.: Vино

Nerazlikovni element (moguća godina proizvodnje) nalazi se na dnu boce, što nije uobičajen položaj za tu vrstu opisnih podataka. Međutim, neuobičajen položaj ne daje razlikovni karakter očito nerazlikovnim elementima i stoga znak u cjelini nema razlikovni karakter.

- U nekim slučajevima potrošač može različito percipirati elemente ovisno o njihovom položaju na proizvodu, zbog čega se može promijeniti zaključak o razlikovnosti znaka kao cjeline.

Primjeri:

RAZLIKOVNI	NERAZLIKOVNI	Obrazloženje
		Verbalni element „CLOSE” nije povezan s proizvodima iz razreda 3. Kada se nalazi u središnjem položaju, verbalni element smatra se razlikovnim jer ne pruža opisnu informaciju o proizvodu. Stoga se znak u cjelini može smatrati razlikovnim. Međutim, kada se nalazi na vrhu proizvoda, pored poklopca, percipirat će se kao opisna oznaka koja opisuje funkciju otvaranja/zatvaranja poklopca .
Razred 3.: Kozmetički proizvodi	Razred 3.: Kozmetički proizvodi	

3.2 Boje

Pri ocjenjivanju razlikovnog karaktera boje mora se uzeti u obzir opći interes da se neopravdano ne ograničava dostupnost boja drugim trgovcima koji na tržište stavljaju proizvode ili usluge iste vrste kao što su oni za koje se zahtijeva registracija (vidjeti presude od 6. 5. 2003., *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, t. 60. i od 24. 6. 2004., *Blau/Gelb*, C-49/02, EU:C:2004:384, t. 41.).

Slučajevi u kojima boje ne mogu dati razlikovni karakter proizvodima mogu biti sljedeći:

- u brojnim je slučajevima boja tek dekorativni element proizvoda ili je potrošač bira sukladno svojim željama (npr. boje automobila ili sportskih majica), neovisno o broju postojećih boja
- boja može biti svojstvena proizvodu (npr. boje za kosu)
- boja može ispunjavati tehničku funkciju (npr. crvena boja aparata za gašenje požara, različite boje električnih kablova)
- boja isto tako može biti **uobičajena** (npr. kao u prethodnom primjeru, crvena boja aparata za gašenje požara)
- boja može upućivati na određeno obilježje proizvoda, kao što je okus (žuta upućuje na okus limuna, ružičasta na okus jagode). Vidjeti presudu od 3. 5. 2017., *T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.)*, EU:T:2017:295, t. od 43. do 47., u kojoj je Opći

sud naveo da bi zelena boja, koja se smatra bojom prirode, upućivala relevantnu javnost na ekološka obilježja predmetnih proizvoda (vjetroturbina). Kao što je potvrdio Sud, potrošači obično ne donose pretpostavke o podrijetlu proizvoda na temelju njihove boje ili boje njihova pakiranja u nedostatku ikakvih grafičkih ili verbalnih elementa jer se boja u pravilu u trenutačnoj trgovačkoj praksi ne upotrebljava kao sredstvo prepoznavanja (6. 5. 2002., C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Boja obično nije sama po sebi prikladna za razlikovanje proizvoda određenog poduzeća (t. 65.). Prema tome, pojedinačne boje u načelu nisu razlikovne ni za koji proizvod ili uslugu, osim u iznimnim okolnostima. Pri ispitivanju će se svaki pojedinačni slučaj morati analizirati zasebno.

- U načelu, sama činjenica dodavanja jedne boje obliku proizvoda, kad ne postoji nikakav drugi verbalni ili figurativni element razlikovnog karaktera, ne može znaku dati inherentni razlikovni karakter.

Primjeri:

NERAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
 Razred 9.: Memorijske kartice	U ovom primjeru dodavanje žute boje obliku potrošači neće percipirati kao oznaku podrijetla. Uporaba boje za tu vrstu proizvoda uobičajena je na tržištu.
 Razred 16.: Olovke	Uporaba jedne boje u ovom se slučaju ne bi smatrala oznakom podrijetla, već se njome samo pružaju informacije o prirodi predmetnih proizvoda. Znak stoga nema razlikovni karakter.

- Međutim, ne može se isključiti mogućnost da određeni raspored boja koji nije uobičajen za proizvode stvori pamtljiv ukupni dojam i time znak u cjelini učini razlikovnim.

Primjeri:

RAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
 Razred 7.: Vjetroturbine	Raspored boja upotrijebljen na vjetroturbini iz primjera neuobičajen je na tržištu i dovoljno jednostavan što kod specijaliziranog potrošača stvara pamtljiv ukupni dojam kojeg će se moći prisjetiti kao sredstva za prepoznavanje.
 Razred 7.: Električni otvarači vrata	Raspored boja upotrijebljen na cjevastom motoru za garažna vrata iz primjera stvara lako pamtljiv ukupni dojam. Na tom konkretnom tržištu proizvodi su gotovo isključivo namijenjeni profesionalnim potrošačima koji su navikli utvrđivati komercijalno podrijetlo tih proizvoda na temelju boja. Proizvodi u pravilu nisu vidljivi tijekom uporabe pa se stoga kombinacija boja ne smatra samo ukrasnim elementom. Zbog toga se znak u cjelini može smatrati razlikovnim.

Primjeri:

NERAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje



Kada je riječ o futrolama za mobilne telefone, uporaba kombinacije boja uobičajena je na tržištu. Stoga potrošač neće percipirati kombinaciju boja iz primjera kao oznaku podrijetla, već samo kao dekorativni element proizvoda. Znak u cjelini nema razlikovni karakter.

Razred 9.: Futrole za mobilne telefone



Kombinacija boja iz primjera prenosi isključivo dekorativnu poruku koju potrošač neće prepoznati kao oznaku podrijetla proizvoda. Stoga ta kombinacija ne može znak u cjelini učiniti razlikovnim.

Razred 20.: Stolice

3.3 Kombinacije čimbenika i elemenata

Postoje slučajevi u kojima žig koji čini oblik sadržava više od jednog od prethodno opisanih elemenata.

Osim toga, u nekim slučajevima postoji više prethodno navedenih čimbenika koji su važni za utvrđivanje utjecaja elemenata na razlikovnost znaka.

Razlikovnost znaka u svim će slučajevima ovisiti o ukupnom dojmu koji ostavlja kombinacija tih čimbenika i elemenata.

3.3.1 Kombinacija čimbenika

- Ako više čimbenika (kao što su veličina, položaj ili kontrast) negativno utječe na prepoznavanje elementa kao razlikovnog, to će rezultirati nerazlikovnim ukupnim dojmom znaka.

Primjeri:

NERAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
 Razred 33.: Vino	Ukupni dojam znaka nije razlikovan, s obzirom na veličinu, položaj i nedostatak kontrastnih boja verbalnog elementa. Element na proizvodu ne može se prepoznati kao razlikovan bez vrlo pažljivog promatranja s obzirom na to da se nalazi na manje vidljivom mjestu- na boci i da je vrlo male veličine te je njegova boja u slabom kontrastu s pozadinom. Stoga taj element ne može učiniti žig u cjelini razlikovnim.
 Razred 9.: Naočale	Nije moguće raspoznati element bez vrlo pažljivog promatranja jer to onemogućuje njegova veličina i način na koji je ugravirani. To dovodi do nerazlikovnog ukupnog dojma.

RAZLIKOVNI

Znak



Razred 9.: Naočale

Obrazloženje

U ovom slučaju veličina elementa i njegov kontrast s proizvodom omogućuju da se prepozna kao razlikovan, što zajedno dovodi do razlikovnog ukupnog dojma.

3.3.2 Kombinacija nerazlikovnih elemenata

- Kombinacija nerazlikovnog oblika i verbalnih i/ili figurativnih elemenata, za koje se pojedinačno smatra da nemaju razlikovni karakter, u pravilu ne čini znak razlikovnim.

Primjeri:

NERAZLIKOVNI

Znak



Razred 33.: Vino

Obrazloženje

Verbalni i figurativni elementi nemaju razlikovni karakter jer pružaju opisne informacije o proizvodu. Iako zauzimaju središnji položaj na obliku te unatoč njihovoj veličini i dovoljnom kontrastu, ti elementi ne mogu znak u cjelini učiniti razlikovnim jer potrošač neće percipirati takvu kombinaciju kao oznaku podrijetla.



Nasumični raspored jednostavnih geometrijskih likova na obliku proizvoda iz razreda 16 što je uobičajena ambalaža za cipele iz razreda 25 ne ostavlja ukupan dojam koji je razlikovan jer potrošač neće percipirati tu konkretnu kombinaciju kao oznaku komercijalnog podrijetla, već samo kao mogući ukras na ambalaži.

Razred 25.: Cipele / Razred 16.: Ambalaža



Kombinacija nerazlikovnih elemenata ne može dati razlikovni karakter znaku kada se oblik sastoji od prikazane kutije žitarica bez razlikovnog karaktera. Potrošači bi taj oblik smatrali osnovnim i uobičajenim oblikom koji sadržava opisne informacije o proizvodu.

Razred 30.: Žitarice

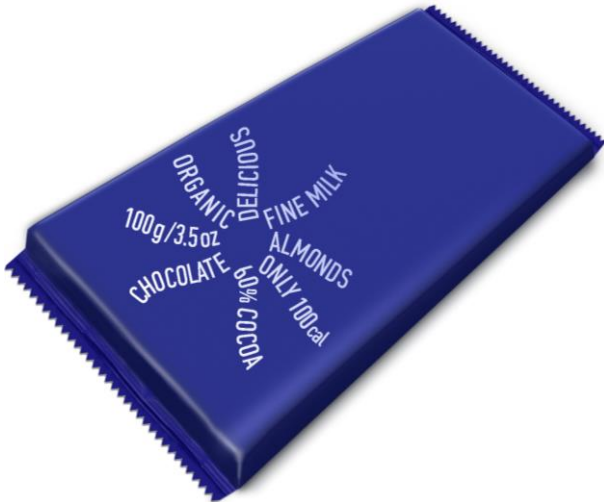


Ova kombinacija elemenata, od kojih nijedan nema razlikovni karakter, ne može znaku u cjelini dati razlikovni karakter.

Razred 30.: Čokolada

- Međutim, kombinacija nerazlikovnog oblika i elemenata koji sami za sebe nemaju razlikovni karakter mogla bi se smatrati oznakom podrijetla, ako je relevantni potrošač može percipirati kao takvu zbog kompozicije znaka kada se znak promatra kao cjelina.

Primjeri:

RAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
 Razred 30.: Čokolada	Opisni elementi raspoređeni su tako da stvaraju oblik sunca ili cvijeta, a takva se kombinacija može percipirati kao oznaka podrijetla i stoga čini znak u cjelini razlikovnim.
 Razred 33.: Vino	Višestruko ponavljanje točaka u kontrastnoj boji na nerazlikovnom obliku čini neuobičajenu kombinaciju na tržištu, zbog čega je znak u cjelini razlikovan.

NERAZLIKOVNI

Znak



Razred 21.: Šalice za kavu

Obrazloženje

Višestruko ponavljanje točaka u kontrastnoj boji u ovom će se slučaju percipirati samo kao ukras. Stoga takvi elementi ne mogu dati razlikovni karakter znaku u cjelini jer je uporaba dekorativnih elemenata uobičajena na tržištu predmetnih proizvoda.

3.3.3 Kombinacija razlikovnih i nerazlikovnih verbalnih/figurativnih elemenata i boja

- U pravilu, kombinacija razlikovnog elementa i nerazlikovnih elemenata na nerazlikovnom obliku može žig u cjelini učiniti razlikovnim ako se razlikovni element može jasno prepoznati među svim ostalim elementima.

Primjer:

RAZLIKOVNI

Znak



Razred 30.: Čokolada

Obrazloženje

Unatoč kombinaciji brojnih nerazlikovnih elemenata, verbalni element „ECS” može se prepoznati kao razlikovan u prikazu zbog njegove veličine, položaja i kontrasta u odnosu na proizvod te stoga taj element može znak u cjelini učiniti razlikovnim.

- Međutim, ako potrošač zbog prisutnosti nerazlikovnih elemenata ne može odmah uočiti razlikovni element, ta kombinacija može imati za posljedicu nerazlikovnost znaka.

Primjer:

NERAZLIKOVNI	
Znak	Obrazloženje
 Razred 30.: Čokolada	Verbalni element „ECS” izgubio se među brojnim nerazlikovnim elementima. Zbog njegova položaja, veličine i nedovoljnog kontrasta taj se element ne može prepoznati kao razlikovan bez vrlo pažljivog promatranja te stoga ne može znaku u cjelini dati razlikovni karakter.