

Dokument o zajedničkoj praksi

Opseg zaštite crno-bijelih žigova

Institut za intelektualno vlasništvo
Bosne i Hercegovine

Napomena iz Instituta:

Ovaj Dokument o zajedničkoj praksi je pripremljen sukladno sa Zajedničkom komunikacijom koja je rezultat Zajedničke prakse žigova koju je razvila Mreža intelektualnog vlasništva Evropske unije (EUIPN) sa ciljem da se daju smjernice o opsegu zaštite crno-bijelih (C&B) žigova. Izrađen sukladno sa specifičnostima Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine pruža pregled standarda kvaliteta Instituta za aplikacije.

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

1. KONTEKST

Predmet ovog Zajedničkog priopćenja jest konvergencija različitih postupanja sa žigovima u crno- bijeloj boji („C&B”) i/ili nijansama sive boje vezano uz zahtjeve za priznavanje prava prvenstva, relativne razloge i stvarnu uporabu.

Ova Praksa je objavljena putem ovog Dokumenta o praksi sa ciljem da dalje poveća transparentnost, pravnu sigurnost i predvidljivost i u korist ispitivača i korisnika.

Sljedeća pitanja su izvan opsega projekta:

- Sličnosti u bojama, uključujući i to da li je žig registrovan kao crno-bijeli i/ili u sivim nijansama sličan istom žigu u boji po pitanju relativnih razloga za odbijanje;
- Istovjetnost kada je raniji žig u boji, a kasniji žig crno-bijeli ili u sivim nijansama (za istovjetnost zajednička praksa se fokusira isključivo na ranije crno-bijele žigove);
- Uporaba u svrhu stečene razlikovnosti;
- Žigovi u boji per se;
- Pitanja povrede prava.

2. ZAJEDNIČKA PRAKSA

Sljedeći tekst sadrži ključne poruke i bitne izjave o principima Dokumenta o zajedničkoj praksi.

Zajednička praksa sastoji se od tri dijela:

PRAVO PRVENSTVA

Cilj	<i>Je li žig u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive boje za koji se zahtijeva pravo prvenstva <u>istovjetan</u> s istim znakom u boji?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none">• Žig u crno-bijeloj boji za koji se zahtijeva pravo prvenstva nije istovjetan s istim znakom u boji, osim ako su razlike u boji neznatne*.• Žig u nijansama sive boje za koji se zahtijeva pravo prvenstva nije istovjetan s istim žigom u boji ili u crno-bijeloj boji, osim ako su razlike u boji ili kontrastu nijansi neznatne*. <p>*Neznatna razlika između dva znaka jest razlika koju će razmjerno pažljiv potrošač primijetiti samo usporednom analizom znakova.</p>
Zakonske odredbe	Članak 4. stavak 2. Pariške konvencije Članak 29. stavak 1. CTMR-a

RELATIVNI RAZLOZI

Cilj	<i>Da li je <u>raniji crno-bijeli i/ili žig u sivim nijansama istovjetan istom žigu u boji?</u></i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Raniji crno-bijeli žig nije istovjetan istom žigu u boji, osim ako su razlike u boji neznatne*. • Raniji žig u nijansama sive boje nije istovjetan s istim znakom u boji ili u crno- bijeloj boji, osim ako su razlike u boji ili kontrastu nijansi neznatne*. • *Neznatna razlika između dva znaka jest razlika koju će razmjerno pažljiv potrošač primijetiti samo usporednom analizom znakova.
Odredbe	<p>Članak 4. stavak 1. TMD-a Članak 8. stavak 1. CTMR-a</p>

STVARNA UPORABA

Cilj	<i>Je li uporaba verzije u određenoj boji žiga koji je registriran u crno-bijeloj boji/ nijansama sive boje (ili obrnuto) prihvatljiva u svrhu utvrđivanja stvarne uporabe?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Sama promjena boje ne mijenja razlikovni karakter žiga ako su udovoljeni sljedeći uvjeti: <ul style="list-style-type: none"> a) verbalni/figurativni elementi preklapaju se te čine osnovne razlikovne elemente; b) poštuje se kontrast nijansi; c) boja ili kombinacija boja nemaju sami po sebi razlikovni karakter d) boja nije jedno o osnovnih obilježja koji pridonose razlikovnosti znaka.
Zakonske odredbe	<p>Za utvrđivanje stvarne uporabe načela primjenjiva na žigove u crno-bijeloj boji/ nijansama sive boje (ili obrnuto) prihvatljiva u svrhu utvrđivanja stvarne uporabe?</p> <p>Članak 10. stavak 1. točka (a) TMD-a Članak 15. stavak 1. točka (a) CTMR-a.</p>

A close-up photograph of a person's hands, wearing a light-colored suit jacket and a white shirt with a tie, holding three grey puzzle pieces. The person is holding one piece at the top, and two others at the bottom, as if they are about to be assembled. The background is a blurred office setting.

Praksa

Opseg zaštite
crno-bijelih žigova

Kazalo

1.	UVOD.....	Error! Bookmark not defined.
2.	OPSEG PROJEKTA	Error! Bookmark not defined.
3.	ZAJEDNIČKA PRAKSA	Error! Bookmark not defined.
3.1	Pojam identičnosti.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	Šta su „zanemarive razlike“?	9
3.1.2	Praktični primjeri	9
3.2	Pravo prvenstva.....	11
3.3	Relativni razlozi za odbijanje	13
3.4	Upotreba.....	13
3.5	Sive nijanse.....	14

1. UVOD

Ovaj dokument je referentni dokument za kancelarije za intelektualno vlasništvo, udruženja korisnika, podnosiocima prijave i zastupnike u pogledu Zajedničke prakse o crno-bijelim žigovima. Bit će lako dostupan široj javnosti i pružati jasno i sveobuhvatno objašnjenje načela na kojima se zasniva nova zajednička praksa.

2. OPSEG PROJEKTA

Opseg projekta je sljedeći:

„U sklopu ovog projekta prilagodit će se prakse povezane sa žigovima u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive i

- a) utvrditi smatra li se istiznaku boji istovjetnim u odnosu na:
 - i. zahtjeve zapriznavanja prava prvenstva,
 - ii. relativne razloge za odbijanje;

- b) utvrditi smatra li se uporaba istoga znaka u boji uporabom žiga registriranog u crno-bijeloj boji (uzimajući u obzir i žigove registrirane u određenoj boji koji se upotrebljavaju u crno-bijeloj boji)“.

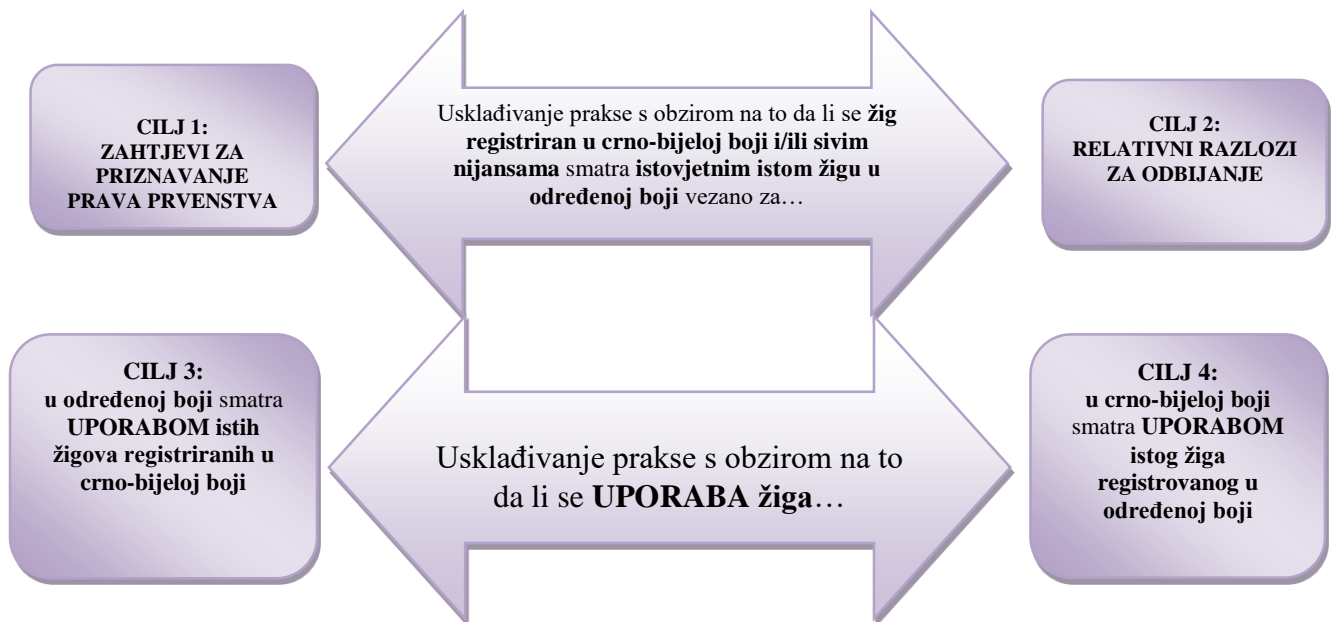
Sljedeći elementi nisu obuhvaćeni ovim projektom:

- određivanje je li znak u crno-bijeloj boji istovjetan sa žigom u određenoj boji s obzirom na zahtjev za priznavanje prava prvenstva i na relativne razloge za odbijanje (obratno pitanje);
- procjena sličnosti između boja;
- žigovi registrirani u crno-bijeloj boji koji su stekli razlikovnost u određenoj boji zbog svoje raširene uporabe;
- znakovi u boji *per se*
- Pitanje povrede prava.

Ponovnim organiziranjem i strukturiranjem opsega projekta mogu se odrediti četiri različita cilja:

- usklađivanje prakse s obzirom na to smatra li se žig registriran u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive istovjetnim s istim znakom u određenoj boji vezano uz **zahtjev za priznavanje prava prvenstva**;

- usklađivanje prakse s obzirom na to smatra li se žig registriran u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive istovjetnim s istim znakom u određenoj boji vezano uz relativne razloge za odbijanje;
- usklađivanje prakse s obzirom na to smatra li se uporaba znaka u određenoj boji istovjetnom s uporabom istog žiga registriranog u crno-bijeloj boji;
- Usklađivanje prakse s obzirom na to smatra li se uporaba znaka u crno-bijeloj boji istovjetnom s uporabom istog žiga registriranog u određenoj boji



3. ZAJEDNIČKA PRAKSA

3.1. Pojam istovjetnosti

U kontekstu tumačenja članka 8. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) 207/2009 o žigu Zajednice (koji odgovara članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2008/95/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima), Europski sud iznio je u svojoj Presudi C-291/00 u predmetu „LTJ Diffusion” da je „znak **istovjetan** sa žigom samo ako prikazuje, bez ikakve promjene ili dodavanja, sve elemente koji sačinjavaju taj žig ili ako, promatran u cijelosti, sadrži neznatne razlike koje prosječni potrošač ne bi primijetio.” (stavak 54.)

U kontekstu senioriteta, Sud u Presudi T103/11 u predmetu „JUSTING”, (stavak 16.) daje istu definiciju istovjetnosti kako se navodi u Presudi C-291/00 u predmetu *LTJ Diffusion*, navodeći da se uvjet za istovjetnost znakova mora tumačiti uz ograničenja zbog posljedica koje takva istovjetnost može imati (stavci 17. i 18.).

Uz navedeno, u sklopu Presude T 378/11 u predmetu „MEDINET”, Sud također iznosi: „**Za pojam**

koji se upotrebljava u različitim odredbama pravnih mjera mora se, zbog koherentnosti i pravne sigurnosti te osobito ako će se isti strogo tumačiti, pretpostaviti da znači jednu te istu stvar, neovisno o odredbi u kojoj se pojavljuje.”

Uzimajući gore navedeno u obzir:

- pojam istovjetnosti primjenjiv u relativnim razlozima za odbijanje i zahtjevima za priznavanje prava prvenstva mora se tumačiti na isti način;
- kriterij istovjetnosti znakova mora se strogo tumačiti: dva su znaka istovjetna u svakom pogledu ili sadrže neznatne razlike koje prosječni potrošač ne bi primijetio;
- naposljetku, dva bi znaka bila istovjetna ako bi razlike između verzije u crno-bijeloj boji i verzije u određenoj boji istoga znaka prosječni potrošač primijetio samo prilikom usporedne analize..

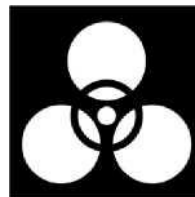
3.1.1 Šta su „zanemarive razlike”?

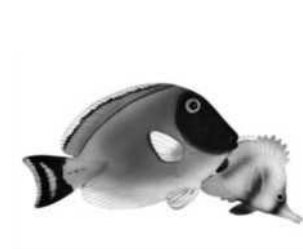
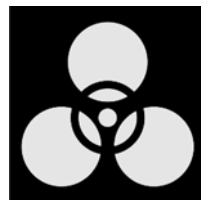
„Neznatna razlika” može se definirati kako slijedi:

Neznatna je razlika između dvaju žigova razlika koju će razmjerno pažljiv potrošač primijetiti samo usporednom analizom žigova.

3.1.2 Praktični primjeri

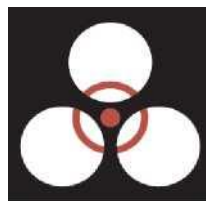
Uzimajući u obzir ono što se smatra „neznatnom razlikom”, a primjenjujući gore navedenu definiciju, sljedeći primjeri smatrali bi se neznatnim razlikama jer potrošač ne bi primijetio promjenu boje:





S druge strane, sljedeći se primjeri smatraju znatnim razlikama, jer bi potrošač primijetio promjenu boje:





3.2 Pravo prvenstva

Načela prava priznavanja prvenstva prvi su put utvrđena Pariškom konvencijom o zaštiti industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883. Nekoliko su puta revidirana, posljednje su izmjene izvršene 1979., a ratificirale su ih mnoge ugovorne države.

Članak 4. točka (A) podtočka 2. Pariške konvencije navodi da se „*priznaje da svako podnošenje koje je ekvivalentno redovitom nacionalnom podnošenju prema nacionalnom zakonodavstvu (...) ima za posljedicu nastanak prava prvenstva*”.

Pravo prvenstva vremenski je ograničeno. Započinje podnošenjem prve prijave žiga i može se zahtijevati tijekom šest mjeseci nakon prve prijave, pod uvjetom da je zemlja koja podnosi prijavu jedna od ugovornih strana Pariške konvencije ili Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a), odnosno zemlja koja je sklopila uzajamni sporazum.

Ponekad razlike u boji postoje iz tehničkih razloga (zbog pisača, skenera, itd.), s obzirom na to da je donedavno bilo moguće izdavati dokumente sa zahtjevom za priznavanje prava prvenstva samo u crno- bijeloj boji jer pisači i fotokopirni aparati u boji nisu postojali. Dokument je stoga bio zaprimljen u crno- bijeloj boji neovisno o tome u kojoj je boji žig bio prvobitno registriran. Budući da to više nije slučaj, razlika između žigova prijavljenih u određenoj boji i žigova prijavljenih u crno-bijeloj boji sada je dobila na značenju.

Žig s pravom prvenstva prijavljen u crno-bijeloj boji može, ali i ne mora, sadržavati zahtjev za naznaku boje. Postoje sljedeće mogućnosti:

- ne postoji nikakav zahtjev za prijavu žiga u određenoj boji;
- podnesen je zahtjev za prijavu žiga u određenim bojama (osim crne, bijele i nijansi sive);
- u zahtjevu za prijavu žiga u određenoj boji izričito se navodi crna ili bijela boja;
- u zahtjevu za prijavu žiga u određenoj boji izričito se navodi crna, bijela i siva boja (žig je u sivim nijansama);
- u zahtjevu za prijavu žiga u određenoj boji navodi se da znak obuhvaća sve boje.

Iz tog razloga, uzimajući u obzir pravo na priznavanje prvenstva, žigovi moraju biti jednaki u najstrožem mogućem značenju, a ispitivač ukazuje na bilo kakvu razliku u izgledu žigova. Stoga, ne uzimajući u obzir tehnološke razlike ili zahtjeve za prijavu žiga u određenoj boji, **žig registriran u crno-bijeloj boji ne smatra se istovjetnim s istim znakom u određenoj boji, uzimajući u obzir zahtjeve za priznavanje prava prvenstva. Međutim, ako su razlike u boji toliko neznatne da ih ne bi primijetio prosječni potrošač, znakovi se smatraju istovjetnima!** *

Kao rezultat toga, mogu se donijeti sljedeći praktični zaključci u svezi prava prvenstva:

- ako žig s pravom prvenstva ne sadrži zahtjev za naznaku boje te je prikazan u nijansama sive, smatra se istovjetnim s istim znakom koji sadrži zahtjev za naznaku boje u kojoj se navode „sive nijanse”, osim ako ne postoje „znatne razlike”;
- ako žig s pravom prvenstva ne sadrži zahtjev za naznaku boje te je prikazan u crno-bijeloj boji, smatra se istovjetnim s istim znakom sa zahtjevom za naznaku boje u kojoj se navodi „crno-bijela boja”, osim ako ne postoje „znatne razlike”;

¹ U vezi s prijavama za međunarodnu registraciju žiga, u obrascu prijave se zahtijeva da, u slučaju zahtjeva za priznavanje prava prvenstva za žig u crno-bijeloj boji koji sadrži zahtjev za naznaku boje, kasniji znak bude prikazan u bojama u odnosu na koje je podnesen zahtjev za naznaku boje.

U protivnom,

- Ako žig s pravom prvenstva sadrži zahtjev za naznaku boje „crno-bijela“, a prijava je podnesena za određenu boju (osim crno-bijele), znakovi se ne smatraju istovjetnima te se pravo prvenstva neće prihvatiti, osim ako su razlike neznatne;

3.3 Relativni razlozi za odbijanje

Prema članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, „Žig neće biti registriran ili ako je registriran može se proglasiti ništavim:

- (a) **ako je istovjetan ranijem žigu**, a proizvodi ili usluge za koje je žig prijavljen ili registriran istovjetni su sa proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen.”

U skladu s presudom C-291/00 Europskog suda u predmetu „LTJ Diffusion”, nacionalni uredi i OHIM dogovorili su sljedeće:

Razlike između verzije u crno-bijeloj boji i verzije u određenoj boji istog znaka obično će primijetiti prosječni potrošač. Samo u iznimnim okolnostima, kada su te razlike toliko neznatne da ih prosječni potrošač ne bi primijetio, znakovi se smatraju istovjetnima.

Stoga, nije potrebno utvrditi strogu podudarnost znakova. Međutim, da bi se znakovi smatrali istovjetnima, razlika u boji mora biti zanemariva i prosječnom potrošaču jedva primjetna. Činjenica da znakovi nisu istovjetni ne dovodi u pitanje moguću sličnost između znakova koja može dovesti javnost u zabludu. Međutim ta je sličnost izvan opsega ovog projekta.

3.4 Uporaba

U općenitom smislu, u članku 10. stavku 1. točki (a) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima navodi se da:

„Uporabom **žiga** u smislu prvog podstavka smatra se:

- (a) uporaba žiga u obliku **koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga** u odnosu na oblik u kojem je registriran”.

U skladu s tim člankom, uporaba žiga u obliku koji se razlikuje od oblika u kojem je registriran i dalje se smatra uporabom toga žiga, sve dok ne mijenja razlikovni karakter žiga. Ova odredba omogućuje nositelju žiga da unese određene promjene u žig, no one ne smiju dovesti do promjena razlikovnog karaktera.

Stoga nije potrebno tražiti strogu podudarnost znakova u obliku u kojem se upotrebljavaju i u obliku u kojem su registrirani.

Uzimajući posebno u obzir promjene boje, osnovno pitanje koje se treba riješiti jest mijenja li žig u obliku u kojem se upotrebljava razlikovni karakter registriranog žiga, odnosno smatra li se uporaba žiga u određenoj boji, koji je registriran u crno-bijeloj boji (i obratno) promjenom registriranog oblika. Ova se pitanja trebaju riješiti za svaki slučaj zasebno, koristeći se kriterijima u nastavku.

U smislu **UPORABE**, sama promjena boje **ne mijenja razlikovni karakter žiga** ako vrijedi sljedeće:

- riječ/figurativni elementi se preklapaju te čine osnovne razlikovne elemente;
- poštuje se kontrast nijansi;
- boja ili kombinacija boja nemaju razlikovni karakter kao takve
- boja nije jedno o osnovnih obilježja koja pridonose ukupnoj razlikovnosti žiga.

Gore navedeno je u skladu s presudom Europskog suda 24/05/2012, T-152/11 u predmetu „MAD”, stavcima 41. i 45. , u kojem Sud navodi kako je uporaba žiga u drugačijem obliku prihvatljiva ako raspored verbalnih/figurativnih elemenata ostaje isti, ako se riječ/figurativni elementi preklapaju i čine osnovne razlikovne elemente te ako se poštuje kontrast nijansi.

3.5 Sive nijanse

Bilo bi iznimno teško razaznati razliku između sive boje koju čine crno-bijeli pikseli te prave sive boje, a vrsta zaštite žiga ovisi o vrsti sive boje.

a)Pravo prvenstva

Žig registriran u sivim nijansama se ne smatra istovjetnim istom žigu u određenoj boji vezano za zahtjev za priznavanje prava prvenstva.

Žig registriran kao crno-bijeli bi se trebao smatrati istovjetnim samo istom žigu u sivim nijansama ako su razlike u kontrastu nijansi toliko neznatne da ih prosječni potrošač ne bi uočio.

b) Relativni razlozi za odbijanje

Razlike između verzije u sivoj boji i verzije u određenoj boji istoga znaka prosječni će potrošač obično primijetiti.

Samo u iznimnim okolnostima, kada su te razlike toliko neznatne da ih prosječni potrošač ne bi primijetio, znakovi se smatraju istovjetnima.

c) Uporaba

U smislu **UPORABE**, sama promjena boje **ne mijenja razlikovni karakter žiga** ako vrijedi sljedeće:

- riječ/figurativni elementi se preklapaju te čine osnovne razlikovne elemente;
- poštuje se kontrast nijansi;
- boja ili kombinacija boja **nemaju razlikovni karakter** kao takve
- boja nije jedno o osnovnih obilježja koja pridonose ukupnoj razlikovnosti žiga.