

A close-up photograph of several hands holding and fitting together grey puzzle pieces. The background is a blurred image of a person in a suit. The puzzle pieces are arranged in a way that suggests they are being brought together to form a complete picture.

Konvergencija

Često postavljana pitanja o zajedničkoj praksi, 2. inačica
CP4 opseg zaštite crno-bijelih žigova

1. Razlikuje li se zajednička praksa od dosadašnje?

Zajednička praksa znači da neki uredi uopće neće mijenjati svoju dosadašnju praksu, a neki će je promijeniti samo djelomično. Promotrimo li provedbene urede (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), možemo uočiti učinke nove zajedničke prakse u odnosu na prijašnje prakse:

Pravo prvenstva

13 ureda mijenja svoju praksu u pogledu prava prvenstva.

- Dosadašnja praksa blaža od zajedničke prakse: 3 ureda (CY, IE, PT)
- Dosadašnja praksa stroža od zajedničke prakse: 10 ureda (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK, TR)
- Bez promjena u usporedbi s dosadašnjom praksom: 9 ureda (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK)

Istovjetnost, relativni razlozi

Pet ureda mijenja svoju praksu vezano uz utvrđivanje istovjetnosti žigova kod relativnih razloga.

- Dosadašnja praksa blaža od zajedničke prakse: 2 ureda (CY, GR)
- Dosadašnja praksa stroža od zajedničke prakse: 3 ureda (BG, EE, LT)
- U 17 ureda nova zajednička praksa ne predstavlja promjenu u odnosu prema dosadašnjoj praksi.

(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

Uporaba

Niti jedan ured neće mijenjati postojeću praksu vezano uz uporabu.

2. Pružaju li Uredi za žigove informacije o utjecaju zajedničke prakse na njihovu dosadašnju praksu?

O tome odlučuju pojedini uredi. Ako to smatraju odgovarajućim, mogu pružiti detaljne informacije o utjecaju zajedničke prakse na njihovu dosadašnju praksu i informacije o posljedicama za korisnike u toj državi. Zajednička komunikacija o zajedničkoj praksi o opsegu zaštite crno-bijelih žigova također sadrži korisne informacije o provedbenim uredima, o onim uredima koji ne provode predmetne odredbe kao i o onim uredima koji uopće ne sudjeluju u projektu.

3. Kako će provedba zajedničke prakse u opsegu zaštite crno-bijelih žigova pridonijeti poboljšanju pravne sigurnosti u ovom području?

Pravna sigurnost ovisi o jasnoći, kvaliteti i upotrebljivosti prakse i njezine komunikacije. Prije nego što je ovaj projekt konvergencije započet, u ovom je području dosta toga bilo nejasno, što je predstavljalo otežavajuću okolnost za korisnike. Samo tri ureda imala su jasne smjernice o opsegu zaštite crno-bijelih žigova. Zajednička će praksa promijeniti tu situaciju u korist korisnika. Njome će se poboljšati pravna sigurnost u pogledu sljedeća tri konkretna aspekta povezana s rukovanjem s crno-bijelim žigovima i/ili žigovima u nijansama sive boje:

- Je li žig u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive boje za koji se zahtijeva pravo na priznavanje prvenstva istovjetan s istim žigom u boji?
- Je li raniji žig u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive boje istovjetan s istim žigom u boji pri procjeni relativnih razloga za odbijanje?
- Je li uporaba inačice u boji žiga koji je registriran u crno-bijeloj boji/nijansama sive boje (ili obrnuto) prihvatljiva u svrhu utvrđivanja uporabe?

Kada se radna skupina počela sastajati u veljači 2012. odgovori na svako od ova tri pitanja nisu bili jasni i razlikovali su se od jednog do drugog ureda. Na kraju projekta odobrena je jasna zajednička praksa koja je ista za sva 23 provedbena ureda.

4. Postoji li kakva nedavna sudska praksa koja podupire zaključke zajedničke prakse?

Da, postoji presuda donesena 9. travnja 2014. u predmetu T-623/11 „Milanówek Cream Fudge”, koja podupire zaključke zajedničke prakse u pogledu crno-bijelih žigova. Neki od najnovijih zaključaka navedeni su u stavku 37. i dalje:

37. (...) „potrebno je odbaciti argumente tužitelja prema kojima registracija „crno-bijelog” žiga pokriva „sve kombinacije boja koje su sadržane u grafičkom prikazu žiga” i da i „[p]osljedično, [tužitelj] može zahtijevati zaštitu bilo koje kombinacije okomitih crta koja se sastoji od bijelih i obojenih crta, bilo da su one crne, narančaste ili žute”.

Presuda jasno iznosi da registracija crno-bijelih žigova ne pokriva sve boje i da registracija u crno-bijeloj i u boji nije istovjetna.

5. Zajedničke prakse nisu pravno obvezujuće, stoga kako zajedničke prakse utječu na vlasnike žigova?

Čak i ako zajedničke prakse nisu pravno obvezujuće, niz ureda pristao je provoditi ih u svojoj praksi. Kao posljedica toga, korisnicima bi bilo pametno uzeti ovu zajedničku praksu u obzir, budući da su je ispitivači žigova obvezni primjenjivati prilikom primjene svoje uredske prakse.

Vlasnici žigova najbolje se mogu pripremiti primjenom ažuriranih smjernica u predmetnim uredima, ako su dostupne i praćenjem narednih presuda Suda u pogledu crno-bijelih žigova.

Cilj je pobrinuti se za to da se korisnike upozna s tim što su se uredi zajednički dogovorili. To korisnicima osigurava jasnoću - njima je osiguran jednostavan pristup novoj praksi putem internetskih stranica sudjelujućih ureda - i znanje da svi sudjelujući uredi primjenjuju istu praksu. To korisnicima pruža veću mjeru predvidljivosti.

Zajednička komunikacija uzima u obzir mjerodavnu nedavnu sudsku praksu. Zajednička praksa temelji se na konkretnoj pravnoj osnovi, iz sudske prakse Suda. Izričito se upućuje na sljedeće predmete: C-291/00 „LTJ Diffusion”, T-103/11 „Justing”, T-378/11 „Medinet”, T-152/11 „MAD”.

6. Zašto Italija, Francuska i Finska ne sudjeluju u projektu konvergenije?

Sudjelovanje je u potpunosti dobrovoljno - to je srž sustava vrijednosti programa konvergenije. Ako ured stoga ne želi sudjelovati u određenom programu, iz bilo kojeg razloga, to ne sprječava sudjelovanje ostalih ureda - ili njihovo kasnije pristupanje.

7. Primjenjuje li se zajednička praksa na žigove u boji?

Zajednička praksa primjenjuje se isključivo:

- Za potrebe prava prvenstva, na crno-bijele žigove za koje se traži pravo prvenstva
- Za potrebe relativnih razloga, na ranije prijavljene crno-bijele žigove
- U pogledu dokaza o korištenju, na crno-bijele žigove i žigove u nijansama sive, ali i na žigove u boji

Radi jasnoće treba naglasiti da su žigovi u boji sami po sebi izričito izvan opsega zajedničke prakse.

8. Primjenjuje li se zajednička praksa samo na figurativne žigove?

Zajednička praksa se bavi interakcijom između crno-bijelih inačica te inačica u nijansama sive i u boji istog žiga. Zajednička praksa ne primjenjuje se na verbalne žigove, nego se primarno odnosi na figurativne žigove s dodatnim verbalnim elementima ili bez njih. Sudjelujući uredi za žigove određuju hoće li praksa vrijediti i za druge vrste žigova i u kojoj mjeri.

9. U odjeljku 5.2 zajedničke prakse navedeno je sljedeće: „Žig sa 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 naznaku boje
- podnesen je zahtjev za prijavu žiga u određenim bojama (osim crne, bijele i nijansi sive)
- u zahtjevu za naznaku boje izričito se navode samo crna i bijela boja
- u zahtjevu za naznaku boje izričito se navodi crna, bijela i siva boja (žig je u nijansama sive)
- u zahtjevu za naznaku boje se navodi da žig obuhvaća sve boje

Je li gore spomenuta formulacija sažetak svih mogućih opcija koje se mogu dogoditi u zemljama članicama (što zapravo neminovno ne znači svih opcija u svakoj pojedinoj zemlji)?

Ili to pak znači da podnositeljima zahtjeva treba ponuditi sve gore spomenute mogućnosti?“

Zajednička praksa ne definira koji su tipovi zahtjeva za prijavu žiga u određenoj boji prihvatljivi u svakom uredu niti definira jesu li uopće zahtjevi za prijavu žiga u boji prihvatljivi ili ne. Neki uredi u svojim postupcima prijave žiga zapravo uopće ne prihvaćaju zahtjeve za prijavu žiga u boji. Zajednička praksa spominje zahtjeve za naznaku boje samo kako bi istaknula da katkad žig prijavljen u crno-bijeloj boji zapravo može biti žig u boji, zbog zahtjeva za naznaku boje. To je osobito važno kod međunarodnih žigova i zbog toga dokument sadrži upućivanje na obrasce za prijavu međunarodnih žigova.

10. Je li radna skupina uzela u obzir mjerodavne odredbe Pariške konvencije za stvaranje zajedničke prakse?

Da, članak 4. stavak a, točka 2. Pariške konvencije također je uzet u obzir prilikom razmatranja pojma istovjetnosti s obzirom na pravo prvenstva, što se odražava u odjeljku 5.2 Pravo prvenstva Načela zajedničke prakse.

11. Je li zajednička praksa u skladu s međunarodnom primjenom madridskog sustava u pogledu prava prvenstva?

Da, u potpunosti je u skladu s madridskim sustavom.

Kod podnošenja međunarodne prijave, opća je praksa da ured podrijetla potvrđuje da prijava uključuje reprodukciju žiga koji je istovjetan sa žigom u osnovnoj prijavi i/ili registraciji. Budući da je to odgovornost ureda podrijetla, WIPO to ponovno ne provjerava kada zaprimi međunarodnu prijavu.

Žig prijavljen putem madridskog sustava osigurava žigu jednaku zaštitu kod svih naznačenih ugovornih strana kao da je žig bio predmet prijave za registraciju koja je izravno podnesena uredu ugovorene strane. To znači da će o opsegu zaštite žigova odlučivati naznačeni ured i/ili nacionalni sudovi naznačenih ugovornih strana.

Radna je skupina zaključila da zajednička praksa ne stvara nove posljedice koje već ne postoje. Međutim, postojanje konvergentnog rješenja uvelike će poboljšati pravnu sigurnost i dosljednost međunarodnih prijava u slučajevima u kojima i ured podrijetla i odredišni ured provode zajedničku praksu.

U dokumentu zajedničke prakse, u odjeljku 5.2 o pravu prvenstva, spominje se obrazac prijave za međunarodnu registraciju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i pojašnjava se da se u slučaju kada se pravo prvenstva traži za crno-bijeli žig koji sadrži i zahtjev za prijavu žiga u boji, tada mora priložiti i reprodukcija žiga u boji.

12. Ako žigovi nisu istovjetni, postoji li i dalje vjerojatnost dovođenja u zabludu između crno-bijelog žiga/žiga u nijansama sive te žiga u boji?

Da, zajednička praksa navodi da će se crno-bijeli figurativni žig/figurativni žig u nijansama sive i figurativni žig u boji smatrati istovjetnima ako su razlike između njih neznatne. Međutim, čak i kad ne postoji istovjetnost, to u tim slučajevima i dalje ne isključuje primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) CTMR-a ili nacionalnih odredbi kojima se prenosi članak 4. stavak 1. točka (b) TMD-a. To jest, i dalje je vjerojatno dovođenje u zabludu ako se žigovi smatraju sličnima i prisutni su drugi potrebni čimbenici.

13. Je li zaključak u vezi s prvom prvenstva, relativnim razlozima i uporabom uvijek isti prilikom usporedbe crno-bijelih figurativnih žigova/figurativnih žigova u nijansama sive i figurativnih žigova u boji?

U kontekstu prava prvenstva i relativnih razloga definicija istovjetnosti podudara se između crno-bijelog žiga/žiga u nijansama sive i kasnijeg žiga u boji. Stoga je zaključak isti i glavni je čimbenik uzeti u obzir to sadrži li žig u boji razlike koje su **neznatne** u usporedbi s crno-bijelim žigom/žigom u nijansama sive. Ako postoje znatne razlike između žigova, žig u boji neće se smatrati istovjetnim s crno-bijelim žigom/žigom u nijansama sive. Ako su razlike neznatne, žigovi se smatraju istovjetnima.

U pogledu uporabe, promjena samo boje ne mijenja razlikovni karakter žiga dok god su udovoljena četiri zahtjeva iz odjeljka 5.4 Načela zajedničke prakse.

14. Obuhvaća li prijava žiga u crno-bijeloj boji sve boje?

Ne, ne obuhvaća. Prema zajedničkoj praksi, crno-bijeli žigovi nemaju neograničen opseg zaštite. Međutim, to ne znači da se sa zajedničkom praksom od vlasnika žiga traži da registriraju svoje žigove u jednoj ili više boja kako bi osigurali zaštitu koju su imali prije zajedničke prakse. To je zbog toga što zajednička praksa ne mijenja praksu u velikoj većini slučajeva.

15. Hoće li zajednička praksa dovesti do toga da vlasnik mora podnijeti višestruke prijave?

Ako je vlasnik stekao dojam da se prijavom crno-bijelog žiga pokrivaju sve boje, tada bi trebao ponovno razmisliti o strategiji prijave. Zajednička praksa pojasnila je da prijava žiga u crno-bijeloj ne pokriva sve boje.

Prema zajedničkoj praksi, za prava prvenstva i relativne razloge, žig u crno-bijeloj boji nije istovjetan s istim žigom u boji, osim ako su razlike u boji neznatne.

Nadalje, u praktičnom smislu, dogovorena zajednička praksa u vezi s istovjetnošću žigova u pogledu relativnih razloga ne dovodi u pitanje mogućnost pronalaska sličnosti između znakova koji mogu dovesti do vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

U pogledu stvarne uporabe, dogovorena zajednička praksa neće sama po sebi zahtijevati od vlasnika žiga podnošenje višestrukih prijava. U skladu sa zajedničkom praksom, uporaba u boji obično ne mijenja razlikovni karakter žiga registriranog u crno-bijeloj (ili obrnuto) i stoga služi održavanju registracije. U određenim okolnostima, boja ili kombinacija boja nemaju razlikovni karakter kao takve ili je boja jedno od osnovnih obilježja koje pridonosi razlikovnosti znaka. U takvim bi slučajevima promjena boje promijenila razlikovni karakter registriranog žiga i ne bi bila prihvatljiva za uspostavljanje stvarne uporabe.

Ova praksa u vezi s uporabom nije nova i potvrđuje već postojeću praksu svih provedbenih ureda. Međutim, ona služi uspostavljanju jasnih smjernica, kako za korisnike, tako i za urede.

16. Zašto dokument Načela zajedničke prakse, u odjeljku koji opisuje zajedničku praksu u vezi s uporabom, sadrži prvi zahtjev koji glasi: „Riječ/figurativni elementi preklapaju se te čine osnovne razlikovne elemente“? Odnosi li se taj zahtjev općenito na uporabu, a ne samo na crno-bijele žigove?

To je točno. Preklapaju li se riječ/figurativni elementi i čine li osnovne razlikovne elemente zahtjev je koji se odnosi općenito na uporabu. Međutim, tek kad se ispuni ovaj prvi zahtjev trebalo bi se početi s analizom pitanja boje koje postoji u tri preostala zahtjeva. Stoga je od praktične koristi ispunjavati sva tri zahtjeva.

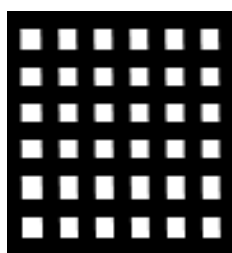
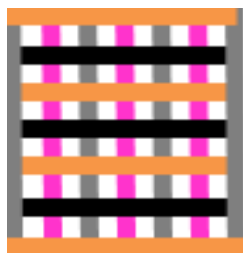
17. Što treći i četvrti zahtjev u vezi s uporabom zapravo znače u praksi?

Zajednička praksa neće sama po sebi zahtijevati od vlasnika žiga podnošenje višestruke prijave. Provedbeni uredi ne smatraju da je zajednička praksa drukčija od već postojeće prakse u vezi s dokazom o korištenju. Samo će se iznimno, ako bilo koji od četiri zahtjeva zajedničke prakse nije ispunjen, uporaba crno-bijelog žiga u boji (ili obrnuto) smatrati dovoljnom za ispunjenje jednog od općih preduvjeta za uspostavljanje stvarne uporabe.

Zajednička praksa naglašava činjenicu da razlikovni karakter registriranog žiga ne treba mijenjati. Sama promjena boje ne mijenja razlikovni karakter žiga dok god su ta četiri zahtjeva ispunjena. Posljednja su dva zahtjeva sljedeća:

- boja ili kombinacija boja nemaju razlikovni karakter kao takve i
- boja nije jedno o osnovnih obilježja koja pridonose razlikovnosti žiga.

S obzirom na boju (ili kombinaciju boja) registriranog žiga koji ima ili nema razlikovni karakter, temeljna je zamisao da boja ili kombinacija boja ponekad zapravo imaju razlikovni karakter. Na primjer, pogledajte znakove prikazane u nastavku kod kojih se može smatrati da razlikovnost lijevog znaka uzrokuje njegova boja ili kombinacija boja, što će vlasniku otežati dokazivanje korištenja ako se znak koristi samo u crno-bijeloj kombinaciji.



U drugom slučaju, boja može osnovno obilježje koje pridonosi razlikovnosti znaka, primjerice, kada bi se sljedeći znak registrirao u plavoj boji za „voće” ili „sladoled”, plava boja moglo bi se smatrati osnovnim obilježjem koje pridonosi razlikovnosti znaka, što će vlasniku otežati dokazivanje korištenja ako se znak koristi samo u crno-bijeloj kombinaciji:



18. Koje su posljedice za zahtjeve za pravo prvenstva u onim uredima u kojima se zajedno ispituju apsolutni i relativni razlozi i u kojima se još čeka na donošenje odluke u postupku utvrđivanja relativnih razloga?

Uredi koji su već ranije donijeli odluku o tome je li zahtjev za pravo prvenstva prihvatljiv neće ponovo razmatrati takve odluke.

19. Je li zajednička praksa u skladu s predmetom C-252/12 „Specsavers“?

Iako su slučajevi povrede prava i razlikovnost stečena uporabom izričito izvan područja primjene projekta CP4, presuda u predmetu „Specsavers“ pažljivo je procijenjena.

U predmetu „Specsavers“ Sud je razmatrao raširenu uporabu crno-bijelog žiga u određenoj boji ili kombinaciji boja i zaključio da potrošači u svojim mislima tu uporabu mogu početi povezivati s registriranim znakom. Sudu to može biti dodatni čimbenik za razmatranje prilikom procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Međutim, taj zaključak nije, ni izravno ni neizravno, potvrda da crno-bijeli žigovi zaslužuju zaštitu u svim bojama i bez obzira na okolnosti.

Mogućnost uporabe crno-bijelog žiga u boji opisana je u dokumentu zajedničke prakse i u skladu s je presudom u predmetu „Specsavers“. Stoga presuda u predmetu „Specsavers“ ne utječe na načela koja su dogovorena s radnom skupinom i opisana u zajedničkoj praksi.

Glavni sud u predmetu T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“, u stavcima 38. i 39. poziva se na presudu u predmetu „Specsavers“. U stavku 39. navodi se da se žig registriran u crno-bijeloj kombinaciji može koristiti u boji i u mislima potrošača čak postati povezan s prijašnjim žigom, dalje navodeći da:

39. (...) “To međutim ne znači, suprotno onome što tužitelj tvrdi u svojim pisanim očitovanjima, da registracija žiga koji u kojoj nije naznačena neka određena boja, pokriva „sve kombinacije boja koje su sadržane u grafičkom prikazu”.

www.tmdn.org

Konvergencija



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu