



**Общо съобщение относно общата
практика във връзка с относителни
основания за отказ — вероятност за
объркване (влияние на
неотличителни/слаби елементи)
2 октомври 2014 г.**

1. КОНТЕКСТ

Ведомствата за марки в Европейския съюз, в своя ангажимент да продължат да си сътрудничат в рамките на Програмата за сближаване на практиките чрез Европейската мрежа за марки и дизайни, се договориха относно обща практика по отношение на въздействието на неотличителните/слаби елементи в състава на марките при преценяване на вероятността за объркване (относителни основания). Общата практика се оповестява публично посредством общо съобщение с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на експертите, така и на потребителите.

Предметът на общото съобщение е сближаването на подхода във връзка с влиянието на неотличителните/слаби елементи в състава на марките при оценяване на вероятността за объркване.

2. ОБЩАТА ПРАКТИКА

Общата практика се разглежда подробно в документа, озаглавен „Принципи на общата практика“ (вж. приложение I към настоящото съобщение). По същество общата практика си поставя четири цели:

Цел 1	<i>Да се определи кои марки подлежат на оценка на отличителния характер: по-ранната марка (и/или части от нея) и/или по-късната марка (и/или части от нея)</i>
Обща практика	Когато се преценява вероятността за объркване: • Оценява се отличителният характер на по-ранната марка като цяло, като се взема под внимание фактът, че трябва да ѝ бъде призната определена степен на отличителност • Оценява се също отличителността на всички елементи на по-ранната и по-късната марка, като се обръща особено внимание на съвпадащите елементи.
Цел 2	<i>Да се определят критериите за оценка на отличителния характер на марката (и/или части от нея)</i>
Обща практика	• При оценяването на отличителността на марките от гледна точка на относителните основания се прилагат същите критерии за определяне на отличителния характер, както и при абсолютните основания. При относителните основания обаче тези критерии се използват не само, за да се определи дали е достигнат определен минимален праг на отличителност, а и за да се отчетат различните ѝ степени.
Цел 3	<i>Да се определи влиянието върху вероятността за объркване („ВО“), когато общите елементи са с ниска степен на отличителност</i>
Обща практика	• Когато марките споделят елемент с ниска степен на отличителност, оценяването на ВО ще бъде насочено към влиянието на несъвпадащите елементи върху цялостното впечатление от знаците. Ще се вземат под внимание сходствата/разликите и отличителният характер на несъвпадащите елементи.

Примери*	- Съвпадението на елемент с ниска степен на отличителност само по себе си обичайно не води до ВО. - При все това може да е налице ВО, ако: - другите елементи са с по-ниска (или също толкова ниска) степен на отличителност или тяхното визуално въздействие е незначително и цялостното впечатление от марките е сходно - или цялостното впечатление от марките е много сходно или идентично.	
	НЯМА ВО	ВО
	MORELUX c/y INLUX (клас 44: салони за красотата)	COSMEGLOW c/y COSMESHOW (клас 3: козметични средства)
	 c/y  flexi credit (клас 9: кредитни карти)	 c/y  (клас 43: услуги за ваканционно настаняване)

Цел 4	Да се определи влиянието върху вероятността за объркване („ВО“, когато общите елементи са лишени от отличителен характер)	
Обща практика	- Когато марките споделят елемент без отличителен характер, оценяването на ВО ще бъде насочено към влиянието на несъвпадащите елементи върху цялостното впечатление от марките. Ще се вземат под внимание сходствата/разликите и отличителният характер на несъвпадащите елементи. - Съвпадението само на неотличителни елементи не води до ВО. - Когато марките съдържат и други фигуративни и/или словни елементи, които са сходни, налице е ВО, ако цялостното впечатление от марките е много сходно или идентично.	
Примери*	НЯМА ВО	ВО
	BUILDGRO c/y BUILDFLUX (клас 19: строителни материали клас 37: услуги, свързани със строителството)	TRADENERGY c/y TRACENERGY (клас 9: соларни колектори за производство на електричество)



* В документа „Принципи на общата практика“ (приложение I) са посочени и други примери.

2.1. ИЗВЪН ОБХВАТ

Следните въпроси попадат извън обхвата на общата практика:

- Преценяването на повишена и/или придобита отличителност вследствие на използване и/или репутация: за целите на настоящата обща практика се приема, че няма доказателства и/или претенции и/или предишни данни, че някоя от марките има добра репутация или е придобила повишена отличителност вследствие на използване.
- Съгласие относно факторите, които се изследват при оценяването на вероятността за объркване. Въпреки, че съществуват множество фактори, които оказват въздействие върху общата преценка на вероятността за объркване, например доминиращи елементи, степен на внимание на релевантните потребители, съвместно съществуване, положение на пазара, фамилия от марки и др., общата практика няма за цел да определи кои са тези фактори.
- Съгласие относно взаимозависимостта между оценката на отличителния характер и всички други фактори, които се отчитат при преценяването на вероятността за объркване. Настоящата практика няма за цел да проучва нито критериите за оценяването на други фактори, които евентуално оказват въздействие върху общата преценка на вероятността за объркване, нито взаимозависимостта между тях. Тя не е насочена към цялостна преценка на вероятността за объркване, а към една от основните ѝ части.
- Езикови въпроси: за целите на общата практика ще се счита, че марките, съдържащи словни елементи без (или с ниска степен на) отличителен характер на английски език, са без (или с ниска степен на) отличителен характер на всички езици и се разбират от националните ведомства.

3. ПРИЛАГАНЕ

Настоящата обща практика ще влезе в сила в срок от 3 месеца от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Прилагащите я ведомства могат да предпочетат да публикуват допълнителна информация на своите уебсайтове.

Списък на прилагащите общата практика ведомства: Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция, ОНМ.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ

I. СР5. ОТНОСИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ — ВЕРОЯТНОСТ ЗА ОБЪРКВАНЕ (ВЛИЯНИЕ НА НЕОТЛИЧИТЕЛНИ/СЛАБИ ЕЛЕМЕНТИ): ПРИНЦИПИ НА ОБЩАТА ПРАКТИКА.

Convergence

Принципи на общата практика
Програма за сближаване на практиките

CP 5. Относителни основания – вероятност за
объркване
(Влияние на неотличителни/слаби елементи)

Съдържание

1.	КОНТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА	3
2.	КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА	4
3.	ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ	5
4.	ОБХВАТ НА ПРОЕКТА	5
5.	ОБЩАТА ПРАКТИКА	8
5.1.	Оценяване на отличителността : по-ранната марка и/или части от нея и/или по-късната марка и/или части от нея (цел 1)	8
5.2.	Критерии за оценяване на отличителния характер на марката (и/или части от нея) (цел 2)	8
5.3.	Влияние върху вероятността за объркване, когато общите елементи са с ниска степен на отличителност (цел 3).....	9
5.4.	Влияние върху вероятността за объркване при липса на отличителен характер на общите елементи (цел 4).....	11

1. КОНТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА

Въпреки наблюдавания през последните години в световен мащаб ръст в дейността във връзка с марки и дизайни, усилията за постигане на сближаване в начина, по който функционират ведомствата по света, доведоха до скромни резултати. Що се отнася до Европа, все още има дълъг път за изминаване в изглаждането на несъответствията между ведомствата за интелектуална собственост (ИС) в държавите членки на ЕС. Стратегическият план на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНИМ) определя този проблем като едно от основните предизвикателства за преодоляване.

Във връзка с това през юни 2011 г. бе създадена програмата за сближаване на практиките. Тя отразява общото решение на националните ведомства, ОНИМ и потребителите да преминат към нова ера за ведомствата за ИС в ЕС с постепенното създаване на европейска действаща мрежа за сътрудничество, която да допринася за по-стабилна среда за ИС в Европа.

Визията на тази програма е *„Създаване и изразяване на яснота, правна сигурност, качество и използваемост както за заявителя, така и за ведомството“*. Тази цел ще бъде постигната чрез съвместна работа за хармонизиране на практиките и ще доведе до значителни ползи както за потребителите, така и за ведомствата за ИС.

На първия етап от Програмата за сближаване на практиките (СР) бяха стартирани следните пет проекта:

- СР 1. Хармонизиране на класификацията
- СР 2. Сближаване на заглавията на класове
- СР 3. Абсолютни основания — фигуративни марки
- СР 4. Обхват на закрила на черно-белите марки
- СР 5. Относителни основания — вероятност за объркване.

Настоящият документ е насочен към общата практика на петия проект: СР 5. Относителни основания — вероятност за объркване.

2. КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА

Към момента на стартирането на проекта имаше разделение между ОНІМ, Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (ВОІР) и националните ведомства, състоящо се в различни тълкувания на оценката и последствията от разглеждането на неотличителни/слаби елементи на марки при експертизата на относителни основания за отказ (вероятност за объркване).

По-специално съществуваха различни практики и тълкувания във връзка с въпроса какво значение следва да се отдаде на факта, че две марки за идентични/ сходни стоки и/или услуги, съвпадат в елемент без (или с ниска степен на) отличителен характер. Тези различни практики и тълкувания водеха до различни резултати при преценяването на вероятността за объркване, въпреки, че фактите по дадения случай бяха едни и същи (т.е. разглежданите марки и съответните стоки и услуги).

Тези различия доведоха до непредвидимост и правна несигурност при експертизата на относителни основания. Вследствие на това, ведомствата признаха, че е нужна хармонизация, и стигнаха до заключението, че приемането на една обща практика ще бъде от полза за потребителите и за самите тях.

Целта на настоящия проект е **сближаването на подхода по отношение на влиянieto на неотличителните/слаби елементи на разглежданите марки, което трябва да се вземе под внимание при оценяването на вероятността за объркване.**

В рамките на този проект се определят четири ключови резултата, които следва да бъдат постигнати, всеки от които е насочен към различен проблем:

- 1) **Обща практика, включваща общ подход**, която следва да се изложи в документ и да се преведе на всички езици на ЕС.
- 2) Обща **комуникационна стратегия** за тази практика.
- 3) **План за действие за прилагане** на общата практика.
- 4) Анализ на потребностите за преодоляване на **предишната практика**.

Тези очаквани резултати от проекта бяха формулирани и договорени от националните ведомства и ОНІМ, вземайки предвид коментарите на потребителските асоциации.

Настоящият документ е първият от въпросните четири резултата.

Първото заседание на работната група се проведе през февруари 2012 г. в Аликанте, за да се определят общите насоки за действие, обхватът на проекта и неговата методология. Последващи заседания се проведоха през октомври 2012 г., юни 2013 г. и октомври 2013 г., по време на които целите на проекта бяха подложени на задълбочено обсъждане от работната група по пакета и бе постигнато съгласие относно принципите на общата практика. Освен това бяха направени няколко презентации на проекта по време на срещите за сътрудничество и заседанието на административния съвет и бюджетния комитет (ABBC).

3. ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Настоящият документ представлява препоръка за ведомствата за ИС, както и за потребителски асоциации, заявители, опоненти и представители, относно общата практика във връзка с неотличителните/слаби елементи на марките, за целите на преценяването на вероятността за объркване, като се приема, че стоките и/или услугите на сравняваните марки са идентични. Документът ще бъде широко и лесно достъпен и ще осигурява **ясно и изчерпателно обяснение на принципите, на които се основава общата практика**. Тези принципи ще бъдат с широко приложение и се предвижда да обхванат болшинството от случаите. Тъй като вероятността за объркване трябва да се оценява поотделно във всеки конкретен случай, общите принципи служат като насока, за да се гарантира, че различните ведомства достигат до сходно и предвидимо заключение, когато се разглеждат едни и същи марки и основания.

4. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Обхватът на проекта е следният:

*„Настоящият проект ще обхване практиката по отношение на **неотличителни/слаби елементи на марки** за целите на **оценяването на вероятността за объркване (ВО)**, приемайки, че **стоките и/или услугите са идентични**. По-специално той ще:*

- *определи кои марки подлежат на **преценка на отличителния характер**: по-ранната марка (и/или части от нея) и/или по-късната марка (и/или части от нея);*

- *определи критериите за оценка на отличителния характер на марката (и/или части от нея);*
- *определи влиянието върху ВО, когато **общите елементи са с ниска степен на отличителен характер**;*
- *определи влиянието върху ВО, когато общите елементи **нямат никаква отличителност**“.*

В единадесето съображение от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките („Директивата“) се посочва, че преценката на вероятността за объркване зависи от множество елементи и, както се посочва многократно в съдебната практика, **тя трябва да е обща**, като се вземат под внимание всички фактори от значение за случая (вж. напр. решенията по дело C-251/95, „Sabel“, параграф 22, и дело C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, параграф 18).

В решението по дело C-251/95, „Sabel“, Съдът посочва, че:

„Общата преценка на визуалното, фонетично или смислово сходство между конфликтните знаци, трябва да се основава на цялостното впечатление от марките, като се държи сметка, по-специално, на техните отличителни и доминиращи елементи”

Както вече бе посочено, проектът анализира **влиянието на неотличителните/слаби елементи** на разглежданите марки като един от факторите, които следва да бъдат отчетени при преценката на вероятността за объркване.

Въпреки, че **съществуват множество фактори**, които могат да окажат въздействие върху **общата преценка на вероятността за объркване**, например доминиращи елементи, степен на внимание на релевантните потребители, съвместно съществуване, ситуация на пазара, фамилия марки и др., настоящият проект няма за цел да определи кои са всички фактори, нито критериите за тяхното оценяване, нито пък взаимозависимостта между тях. Вследствие на това проектът не е насочен към цялостната оценка на вероятността за объркване, а към една от нейните основни части.

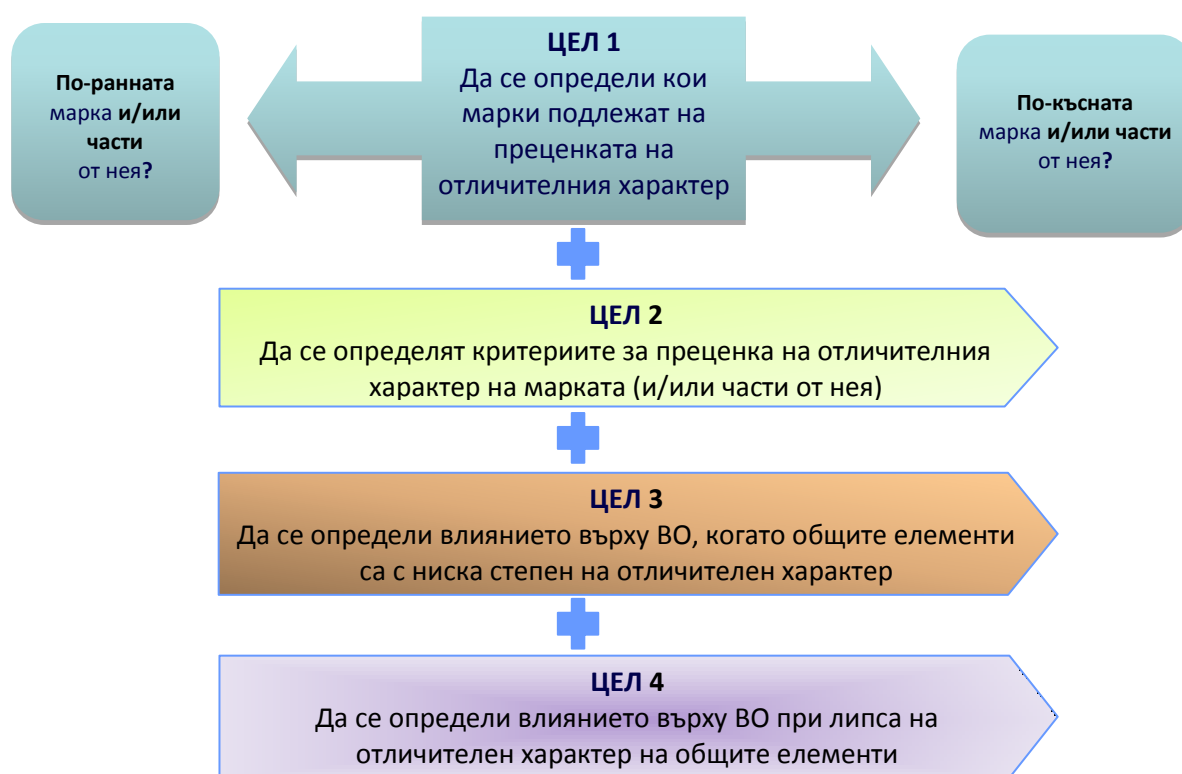
Следните въпроси остават извън обхвата на проекта:

- *Оценяването на повишена и/или придобита отличителност вследствие на използване и/или репутация: за целите на настоящия проект се приема, че няма доказателства и/или*

претенции и/или предишни данни, че някоя от марките има добра репутация или е придобила повишена отличителност вследствие на използване.

- Съгласие относно факторите, които се вземат предвид при оценяването на вероятността за объркване.
- Съгласие относно взаимозависимостта между преценката на отличителния характер и всички други фактори, които се отчитат при оценяването на вероятността за объркване.
- Езикови въпроси: за целите на проекта ще се счита, че марките, съдържащи словни елементи без (или с ниска степен на) отличителен характер на английски език, са без (или с ниска степен на) отличителен характер на всички езици и се разбират от националните ведомства.

Както е показано на следната фигура, могат да се определят четири различни цели:



Цели на проекта.

Съществуват няколко подхода за изследване на вероятността за объркване, при които отличителният характер на елементите може да бъде оценяван на различни етапи. Независимо от прилагания подход, практическият резултат по отношение на влиянието на неотличителните/слаби елементи на разглежданите марки ще остане незасегнат.

5. ОБЩАТА ПРАКТИКА

5.1. Оценяване на отличителния характер: по-ранната марка и/или части от нея и/или по-късната марка и/или части от нея (цел 1)

Когато се оценява вероятността за объркване:

- се оценява отличителният характер на по-ранната марка като цяло;
- също така се оценява отличителният характер на всички елементи от **по-ранната и по-късната** марка, като се държи сметка най-вече за съвпадащите елементи.

Независимо от това, когато се оценява отличителният характер на по-ранната марка като цяло, трябва да се отчете фактът, че в съответствие с решението на Съда по дело C-196/11P, *F1-LIVE*, при оценяване на вероятността за объркване валидността на по-ранни регистрирани марки не може да бъде поставяна под въпрос (параграф 40). Поради това „трябва да се **признае определена степен на отличителен характер** на по-ранна национална марка, на която се основава опозиция срещу регистрацията на марка на Общността“ (параграф 47).

5.2. Критерии за оценяване на отличителния характер на марката (и/или части от нея) (цел 2)

При тълкуването на разпоредбите, съдържащи се в член 4, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 1, буква б) от Директивата, в решението си по дело C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Съдът заявява, че:

„когато определя **отличителния характер на марка** и съответно оценява дали тя е с висока степен на отличителност, националният съд трябва да извърши

цялостна оценка на повишената или съответно понижената способност на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е била регистрирана, като произхождащи от конкретно предприятие, и да разграничава тези стоки или услуги от стоките или услугите на други предприятия“ (параграф 22).

В съответствие с това и поради понижената способност на слабоотличителна марка да изпълнява своята основна функция на пазара, нейният обхват на закрила, имайки предвид неотличителните или слабоотличителните ѝ елементи, следва да бъде ограничен.

При оценяването на отличителния характер на марките от гледна точка на относителни основания се прилагат същите критерии за определяне на отличителния характер, както и при абсолютните основания. При относителните основания обаче тези критерии се използват не само за да се определи дали марката притежава определен минимален праг на отличителен характер, а и за да се преценят различните степени на отличителност.

5.3. Влияние върху вероятността за объркване, когато общите елементи са с ниска степен на отличителност (цел 3).

- Когато марките споделят елемент с ниска степен на отличителен характер, оценяването на ВО ще бъде насочено към влиянието на несъвпадащите елементи върху цялостното впечатление от марките. Ще се вземат под внимание сходствата/разликите и отличителният характер на несъвпадащите елементи.
- Съвпадението на марките в елемент с ниска степен на отличителност **само по себе си** обикновено не води до ВО.

При все това може да е налице ВО, ако:

- другите елементи са с по-ниска (или също толкова ниска) степен на отличителност или тяхното визуално въздействие е незначително и цялостното впечатление от марките е сходно

ИЛИ

- цялостното впечатление от марките е много сходно или идентично.

Примери:

* За целите на настоящия проект се счита, че всички други фактори, които могат да бъдат от значение за общата преценка на вероятността за объркване, не засягат крайния резултат. Освен това се приема, че стоките и услугите са идентични.

Във всички тези примери се счита, че общият елемент или елементи е/са с ниска степен на отличителност.

По-ранна марка	Оспорвана марка	Стоки/услуги	Резултат
MORELUX	INLUX	Клас 44: салони за красотата	НЯМА ВО
DURALUX	VITALUX	Клас 44: салони за красотата	НЯМА ВО
		Клас 32: сокове	НЯМА ВО
		Клас 9: кредитни карти	НЯМА ВО
		Клас 32: сокове	НЯМА ВО
		Клас 30: чай	НЯМА ВО
		Клас 9: кредитни карти	НЯМА ВО
COSMEGLOW	COSMESHOW	Клас 3: козметични средства	ВО
		Клас 11: уреди за охлаждане	ВО
		Клас 43: услуги за ваканционно настаняване	ВО

5.4. Влияние върху вероятността за объркване при липса на отличителен характер на общите елементи (цел 4).

- Когато марките споделят елемент без отличителен характер, оценяването на ВО ще бъде насочено към влиянието на несъвпадащите елементи върху цялостното впечатление от марките. Ще се вземат под внимание сходствата/разликите и отличителният характер на несъвпадащите елементи.
- Съвпадение само на неотличителни елементи **не води до ВО**.
- Когато марките съдържат и други фигуративни и/или словни елементи, които са сходни, **налице е ВО**, ако цялостното впечатление от марките е много сходно или идентично.

Примери:

* За целите на настоящия проект се счита, че всички други фактори, които могат да бъдат от значение за общата преценка на вероятността за объркване, не засягат крайния резултат. Освен това се приема, че стоките и услугите са идентични.

Във всички тези примери се счита, че общият елемент или елементи не притежават никаква отличителност.

По-ранна марка	Оспорвана марка	Стоки/услуги	Резултат
GREENGRO	GREENFLUX	Клас 19: Строителни материали Клас 37: Услуги, свързани със строителството	НЯМА ВО
BUILDGRO	BUILDFLUX	Клас 19: Строителни материали Клас 37: Услуги, свързани със строителството	НЯМА ВО
	SMARTPHONES.NET	Клас 9: Мобилни телефони	НЯМА ВО
		Клас 36: Финансови сделки	НЯМА ВО
		Клас 29: риба	НЯМА ВО

CRE-ART	PRE-ART	Клас 41: услуги, свързани с художествени галерии	BO
TRADENERGY	TRACENERGY	Клас 9: соларни колектори за производство на електричество	BO
		Клас 9: соларни колектори за производство на електричество	BO

www.tmdn.org

Сближаване на практиките



Office for Harmonization in the Internal Market

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