



Convergence

Често задавани въпроси (FAQ) относно общата практика,
СР4 Обхват на закрила на черно-белите марки

1. Различна ли е общата практика от съществуващата досега практика?

Общата практика означава, че някои ведомства няма изобщо да променят предходната си съществуваща практика, а други ще я променят само отчасти. Анализът на промените в практиките на прилагащите я ведомства (Австрия, България, Служба за интелектуална собственост на Бенелюкс (ВОІР), Кипър, Чешка република, Германия, Естония, Испания, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, ОНІМ, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Турция, Обединеното кралство), показва последствията от новата обща практика в сравнение с предходните практики по отношение на:

Приоритет

13 национални ведомства променят своята практика по отношение на приоритета.

- Предходната практика е по-слабо ограничителна от общата практика: 3 ведомства (Кипър, Ирландия, Португалия)
- Предходната практика е по-стриктна от общата практика: 10 ведомства (България, Естония, Испания, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, ОНІМ, Словакия, Турция)
- Без промяна на предходната практика: 9 ведомства (Австрия, ВОІР, Чешка република, Германия, Малта, Полша, Румъния, Словения, Обединеното кралство)

Идентичност, относителни основания

Пет национални ведомства променят своята практика по отношение на констатирането на идентичност между знаците при относителни основания.

- Предходната практика е по-слабо ограничителна от общата практика: 2 ведомства (Кипър, Гърция)
- Предходната практика е по-стриктна от общата практика: 3 ведомства (България, Естония, Литва)
- В 17 ведомства новата обща практика не се различава от предходната практика.
(Австрия, ВОІР, Чешка република, Германия, Естония, Унгария, Ирландия, Латвия, Малта, ОНІМ, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Турция, Обединеното кралство)

Използване

Никое от националните ведомства няма да променя вече съществуващата практика по отношение на използването

2. Ще предоставят ли ведомствата за марки информация относно влиянието на общата практика върху предходната национална практика?

Този въпрос се решава от отделните ведомства. Ако сметат за подходящо, те могат да предоставят подробна информация относно влиянието на общата практика върху предходната национална практика, както и върху последствията и отраженията от нея върху националните потребители. Общото съобщение относно общата практика във

връзка с обхвата на закрилата на черно-белите марки също включва полезна информация относно прилагащите и неприлагащите я ведомства, и относно неучастващите такива.

3. Как прилагането на общата практика относно обхвата на закрила на черно-белите марки ще помогне да се повиши правната сигурност в тази област?

Правната сигурност зависи от яснотата, качеството и приложимостта на практиката и нейното съобщаване. Преди стартирането на програмата за сближаване имаше много малко яснота в тази област, което я правеше трудна за потребителите. Само три национални ведомства имаха твърдо установени методически указания относно обхвата на закрила на черно-белите марки. Общата практика ще промени това положение в полза на потребителите. Тя ще повиши правната сигурност по отношение на следните три специфични аспекта, свързани с разглеждането на марки в черно-бялата и/или сивата гама:

- Идентична ли е марка в черно-бялата и/или сивата гама, от която се претендира приоритет, със същата марка в цветен вариант?
- Идентична ли е по-ранна марка в черно-бялата и/или сивата гама със същата марка в цветен вариант, когато се разглеждат относителни основания за отказ?
- Приемливо ли е използването на цветен вариант на марка, регистрирана в черно-бялата и/или сивата гама (или обратното), за целите на установяване на реално използване?

Когато работната група започна своите срещи през февруари 2012 г., отговорът на всеки един от тези въпроси не беше ясен и варираше за отделните ведомства. В края на проекта беше одобрена ясно формулирана обща практика, която е еднаква за всичките 23 прилагачи я ведомства.

4. Има ли нова съдебна практика, която подкрепя констатациите на общата практика?

Да, решението от 9 април 2014 г. по дело T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“, което подкрепя констатациите на общата практика относно черно-белите марки. Някои от най-важните констатации се съдържат в точка 37 и следващите:

37. (...) „необходимо е да се отхвърлят доводите на жалбоподателя, че регистрацията на марка „в черно и бяло“ покривала „всички комбинации от цветове, включени в графичното изображение“, и че „[в] резултат на това, [жалбоподателят] може да поиска закрилата на каквато и да е комбинация на вертикални линии, съставена от бели и цветни линии, били те черни, оранжеви или жълти“.

В решението изрично се заявява, че регистрацията на марка в черно-бяло не покрива всички цветове и регистрацията в черно-бяло и в цветен вариант не е едно и също нещо.

5. Общите практики не са правно обвързващи, така че какви са последиците от общата практика за притежателите на марки?

Въпреки, че общите практики не са правно обвързващи, редица ведомства са изразили съгласие да ги прилагат в своята практика. Следователно би било разумно от страна на потребителите да вземат предвид тази обща практика, тъй като експертите, занимаващи се с марки са длъжни да я прилагат, когато прилагат практиката на своето национално ведомство. Притежателите на марки могат да се подготвят най-добре, като се запознаят с актуализираните методически указания в съответните ведомства, ако има такива, и като се съобразяват с последващите решения на съда, във връзка с черно-белите марки.

Целта е потребителите да бъдат запознати с онова, което ведомствата са се съгласили да правят *съвместно*. Това дава яснота за потребителите - те получават сигурност, че могат да получат лесен достъп до новата практика посредством уебсайтовете на участващите ведомства, и знаят, че всички участващи ведомства споделят една и съща практика. Така за потребителите ще има по-голяма предсказуемост.

Общото съобщение е съобразено с последната съдебна практика по тези въпроси. Общата практика се базира на солидни правни мотиви, взети от съдебната практика. Прави се изрично позоваване на следните дела: C-291/00 „LTJ Diffusion“, T-103/11 „Justing“, T-378/11 „Medinet“, T-152/11 „MAD“.

6. Защо Италия, Франция и Финландия не участват в тази обща практика?

Участието е напълно доброволно - това е изцяло в духа на програмата за сближаване. Затова, ако едно ведомство не желае да участва в конкретна програма по каквито и да е причини, това не пречи на останалите ведомства да участват, или да се присъединят на по-късен етап.

7. Прилага ли се общата практика към марки, подадени в цветен вариант?

Общата практика се прилага само:

- за целите на определяне на приоритета по отношение на марки в черно-бяло, от които е предявен приоритет;
- за целите на относителните основания по отношение на по-ранни марки в черно-бяло;

- по отношение на доказателствата за използване, както към марки, подадени в черно-бялата/сивата гама, така и към марки, подадени в цвят.

За по-голяма яснота следва категорично да се подчертае, че марките, представляващи цвят сам по себе си са извън обхвата на общата практика.

8. Само за фигуративни и комбинирани марки ли се прилага общата практика?

Общата практика разглежда взаимодействието между вариантите в черно-бяла/сива гама и в цвят на една и съща марка. Общата практика не се прилага за словни марки, а се отнася по принцип до фигуративни и комбинирани марки. Участващите национални ведомства следва да решат дали практиката ще бъде подходяща и за други видове марки и в каква степен.

9. В раздел 5.2 от общата практика е посочено следното: „Марка, от която се претендира приоритет, подадена в черно-бяло, може да съдържа или да не съдържа искане за цвят. Съществуват следните възможности:

- Няма искане за цвят
- Предявени са конкретни цветове (различни от черно-бяло и сивата гама)
- В искането за цвят изрично се посочват единствено цветовете черен и бял
- В искането за цвят изрично се посочват цветовете черен, бял и сив (марката е в сивата гама)
- В искането за цвят изрично се посочва, че марката е предназначена да обхваща всички цветове”

Горепосочената формулировка представлява ли обобщение на всички възможни варианти, които може да възникнат в държавите членки (което не означава непременно всички варианти във всяка държава)?

Или това може би означава, че националните ведомства трябва да предлагат всички горепосочени възможности на заявителите?

Общата практика не определя кои видове претенции за цвят са допустими в отделните ведомства, нито дори дали претенциите за цвят са допустими, или не. Всъщност някои ведомства не приемат изобщо претенции за цвят в своите национални процедури за регистрация на марки. Общата практика се позовава на претенции за цвят, само за да се подчертае, че понякога марка, подадена в черно-бяло, може всъщност да е цветна марка поради претенцията за цвят. Това е особено важно в случая с подаване на международни марки и поради тази причина в документа „Принципи на общата практика” се съдържа препратка към формуляра за заявка на международна марка.

10. Работната група взела ли е предвид съответните разпоредби на Парижката конвенция за създаването на общата практика?

Да, член 4, буква а), параграф 2 от Парижката конвенция също е взет предвид при разглеждане на понятието за идентичност във връзка с приоритета, както е отразено в раздел 5.2 „Приоритет“ от Принципите на общата практика.

11. Съвместима ли е общата практика с международните заявки съгласно Мадридската система относно приоритета?

Да, тя е напълно съвместима с Мадридската система.

По принцип, когато се подава международна заявка, ведомството на държавата на произход удостоверява, че в заявката е включено изображение на марката, което е идентично с марката в базовата заявка и/или регистрация. Тъй като за това отговаря ведомството на държавата на произход, СОИС не го проверява отново, когато получи международна заявка.

Заявена чрез Мадридската система, марката получава същата закрила във всяка от посочените договарящи страни, както ако е била заявена директно във ведомството на договарящата страна. Това означава, че обхватът на закрила на марките се определя от посоченото ведомство и/или от националните съдилища на посочената договаряща страна.

Работната група заключи, че общата практика не създава нови последствия, каквито дотогава не са настъпвали. Все пак постигането на обща практика ще повиши значително правната сигурност и съгласуваност на международните заявки, когато и двете ведомствена държавата на произход и на посочената държава, прилагат общата практика.

Документът за общата практика, в раздел 5.2 относно приоритета, прави препратка към формуляра на СОИС за заявка за международна регистрация и пояснява, че ако е предявен приоритет от черно-бяла марка, съдържаща претенции за цвят, трябва да се подаде и цветно изображение на марката.

12. Дори ако марките не са идентични, има ли все пак вероятност за объркване между марка в черно- бялата/сивата гама и марка в цветен вариант?

Да, в общата практика се посочва, че марките в черно- бялата/сивата гама и цветните марки се считат за идентични, ако разликите между тях са незначителни. Но липсата на идентичност не изключва приложимостта на член 8, т.1, буква б) от Регламента относно марката на Общността или националните разпоредби, кореспондиращи с член 4, т.1,

буква б) от Директивата за марките. Това ще рече, че има все пак вероятност за объркване, ако марките бъдат сметени за сходни и са налице другите необходими фактори.

13. Винаги ли заключението относно приоритета, относителните основания и използването е едно и също, когато се съпоставят марки в черно- бялата/ сивата гама и цветни марки?

В контекста на приоритета и относителните основания определението за идентичност между марка в черно-бялата и/или сивата гама и по-късна цветна марка съвпада. Поради това заключението е едно и също, като основният фактор, който следва да се вземе предвид, е дали цветната марка има различия, които са **незначителни** в сравнение с марката в черно- бялата/ сивата гама. Ако между марките съществуват значителни различия, за цветната марка се счита, че не е идентична със знака в черно- бялата/сивата гама. Ако различията са незначителни, марките се считат за идентични.

Що се отнася до използването, промяната само в цвета **не променя отличителния характер** на марката, стига да са изпълнени четирите изисквания, отразени в раздел 5.4 от документа „Принципи на общата практика“.

14. Покрива ли заявката в черно-бяло всички цветове?

Не, не покрива. В съответствие с общата практика черно-белите марки нямат неограничен обхват на закрила. Това обаче не означава, че при общата практика притежателите на марки са длъжни да регистрират своите марки в един или повече цветове, за да получат закрилата, която са имали преди общата практика. Това е така, тъй като в болшинството от случаите общата практика не променя досегашната практика.

15. Трябва ли притежателят на марка да подаде множество заявки, в резултат на общата практика?

Ако притежателят досега е бил с впечатлението, че като заяви една черно-бяла марка, с това са обхванати всички цветове, той може да реши да преосмисли своята стратегия за подаване на заявки. Общата практика поясни, че заявката в черно-бяло не покрива всички цветове.

Съгласно общата практика за приоритета и относителните основания марката в черно-бяла или сива гама не е идентична със същата марка в цветно, освен ако различията в цвета са незначителни.

Освен това, съгласуваната обща практика относно идентичността на марката по отношение на относителните основания, практически не засяга евентуално установяване на сходство между знаците, което може да доведе до вероятност за объркване.

Що се отнася до реалното използване, съгласуваната обща практика не изисква сама по себе си от притежателя на марка да подава множество заявки. В съответствие с общата практика, използването в цвят не променя по принцип отличителния характер на марка, която е регистрирана в черно-бяло (или обратното) и поради това служи за запазване на регистрацията. При определени обстоятелства цветът или цветовете комбинация притежават отличителен характер сами по себе си или цветът е един от основните фактори, допринасящи за отличителността на знака. В такива случаи промяната на цвета ще промени отличителния характер на регистрираната марка и няма да бъде приемлива за целите на установяване на реално използване.

Тази практика относно използването не е нова, както се потвърждава от досегашната практика на всички прилагащи я ведомства. Тя обаче служи за даването на ясни насоки както за потребителите, така и за ведомствата.

16. Защо документът „Принципи на общата практика“ включва в раздела, където се описва общата практика относно използването, първото изискване, което гласи: „Словните/фигуративните елементи съвпадат и са основните отличителни елементи?“? Това изискване не се ли отнася до използването изобщо, а не специално до черно-белите марки?

Това е така. Условието словните/ фигуративните елементи да съвпадат и да са основните отличителни елементи е изискване, което се отнася до използването изобщо. Но само ако това първо условие е изпълнено, следва да се премине към анализ на въпроса с цвета, предмет на другите три изисквания. Така че, практически е добре да се запазят всичките четири изисквания.

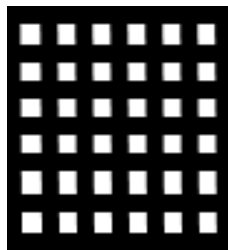
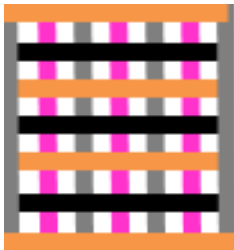
17. Какво всъщност означават на практика третото и четвъртото изискване относно използването?

Общата практика не изисква сама по себе си от притежателя на марка да подава множество заявки. Прилагащите я ведомства не считат, че общата практика се различава от вече съществуващата практика относно доказателствата за използване. По- скоро е изключение (в случаите когато ако едно или повече от четирите изисквания на общата практика не са изпълнени) използването на черно-бяла марка в цветен вариант (или обратното) да не бъде сметено за достатъчно, за да е изпълнена една от общите предпоставки за установяване на реално използване.

Общата практика подчертава факта, че отличителният характер на регистрираната марка не бива да се променя. Промяна единствено в цвета не променя отличителния характер на марката, стига да са спазени четирите изисквания. Последните две изисквания са:

- цветът или комбинацията от цветове сами по себе си да не притежават отличителен характер; и
- цветът да е един от основните фактори в цялостната отличителност на марката.

Що се отнася до това дали цветът (или комбинацията от цветове) на регистрираната марка притежава или не притежава отличителен характер сам по себе си, основната идея е, че в някои случаи именно цветът или комбинацията от цветове притежава отличителния характер. Разгледайте например следните знаци, при които за отличителността на знака вляво може да се счита, че се дължи на неговите цветове или комбинации от цветове, което прави трудно за притежателя да докаже използване, ако марката е използвана само в черно-бяло.



В други случаи цветът може да бъде основният фактор, допринасящ за отличителността на знака, например ако следният знак бъде регистриран в син цвят за „плод“ или „сладолед“, синият цвят може да се разглежда като фактор, допринасящ за отличителността на знака, което прави трудно за притежателя да докаже използване, ако марката е използвана само в черно-бяло.



18. Какви са последствията относно претенциите за приоритет в националните ведомства, в които абсолютните и относителните основания са разглеждат заедно, и същевременно е в ход процедура, свързана с относителни основания, по която се очаква решение?

Ведомствата, които на по-ранен етап вече са взели решение относно приемливостта на претенция за приоритет, не преразглеждат такива решения.

19. В съответствие ли е общата практика с дело C-252/12 „Specsavers“?

Въпреки, че процедурите за установяване на нарушения и придобитата отличителност в резултат на използване са изрично извън обхвата на проект CP4, решението по делото „Specsavers“ беше внимателно разгледано.

По това дело съдът е разгледал широкото използване на черно-бялата марка в конкретен цвят или конкретна комбинация от цветове и е счел, че това използване може да почне да се свързва в съзнанието на потребителя с регистрирания знак. За съда това може да е допълнителен фактор, който да бъде разглеждан, когато се прави оценка на вероятността за объркване. Тази констатация обаче не е равносилна (нищо пряко, нищо косвено) на потвърждение, че черно-бялата марка има закрила за някой(и) и/ или всички цветове и независимо от обстоятелствата.

Възможността черно-бялата марка да се използва в цвят е описана в документа относно общата практика и е в съответствие с решението по делото „Specsavers“. Следователно принципите, съгласувани с работната група и описани в общата практика, остават незасегнати от решението по делото „Specsavers“.

Общият съд по дело T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“, в точки 38 и 39, се позовава на решението по делото „Specsavers“. В точка 39 се определя, че марка, която е регистрирана в черно-бяло, може всъщност да бъде използвана в цвят и да се свърже в съзнанието на потребителя с по-ранната марка, като по-нататък се посочва:

39. (...) „Това не би могло да означава все пак, противно на това, което поддържа жалбоподателят в писмените си бележки, че регистрацията на марка, която не посочва никакъв конкретен цвят, покрива „всички комбинации от цветове, които са включени в графичното изображение.“

www.tmdn.org

Сближаване на практиките



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