

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 assembled into a larger picture.

# Konvergencija

Dažnai užduodami klausimai (DUK) apie bendrąją praktiką, 2 versija  
CP4 Juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimtis

## 1. Ar bendroji praktika skiriasi nuo ankstesnės praktikos?

Įgyvendindamos bendrąją praktiką kai kurios tarnybos visiškai nekeis ankstesnės praktikos, o kai kurios ją keis tik iš dalies. Įgyvendinimo tarnybų (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) ankstesnę praktiką palyginus su naująja, t. y. bendrąja, praktika, galima daryti tokias išvadas dėl bendrosios praktikos poveikio:

### Prioritetas

13 tarnybų keičia savo praktiką dėl prioriteto pripažinimo.

- Ankstesnė praktika ne tokia griežta kaip bendroji praktika: 3 (CY, IE, PT).
- Ankstesnė praktika griežtesnė už bendrąją praktiką: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, VRDT, SK, TR).
- Praktika nesikeičia: 9 tarnybos (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK).

### Tapatumas, santykiniai pagrindai

5 tarnybos keičia savo praktiką, nustatant ženklų tapatumą, kai yra nagrinėjami santykiniai pagrindai.

- Ankstesnė praktika ne tokia griežta kaip bendroji praktika: 2 (CY, GR).
- Ankstesnė praktika griežtesnė už bendrąją praktiką: 3 (BG, EE, LT)
- Bendroji praktika nekeičia ankstesnės praktikos 17 tarnybų:  
(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, VRDT, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

### Naudojimas

Nė viena tarnyba nekeis savo praktikos, priimant sprendimus dėl naudojimo.

## 2. Ar prekių ženklų tarnybos teiks informaciją apie bendrosios praktikos poveikį nacionalinei praktikai?

Kiekviena tarnyba pati nuspręs, kaip jai elgtis. Manydamos, kad reikia, tarnybos gali teikti išsamią informaciją apie bendrosios praktikos poveikį nacionalinei praktikai, bendrosios praktikos pasekmes ir reikšmę nacionaliniams naudotojams. Bendrajame pranešime apie bendrąją praktiką dėl juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimties pateikiama naudinga informacija apie šią praktiką įgyvendinančias tarnybas, neįgyvendinančias tarnybas ir nedalyvaujančias tarnybas.

## 3. Kaip bendrosios praktikos taikymas juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimčiai padės padidinti teisinį apibrėžtumą šioje srityje?

Teisinis apibrėžtumas priklauso nuo praktikos aiškumo, kokybės, tinkamumo naudoti ir informavimo apie ją. Prieš pradėdant įgyvendinti šį konvergencijos projektą, ši sritis buvo labai neaiški, todėl naudotojams sunkiai suprantama. Tik trys tarnybos turėjo parengusios aiškias rekomendacijas dėl juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimties. Įgyvendinus bendrąją praktiką

ši padėtis pasikeis naudotojų naudai. Padidės teisinis apibrėžtumas, susijęs su šiais trim konkrečiais juodai baltų ir (arba) pilkų tonų prekių ženklų naudojimo aspektais:

- ar juodai baltas arba pilkų tonų prekių ženklas, kurio pagrindu prašoma prioriteto, yra tapatus tam pačiam spalvotam ženklui?
- ar vertinant santykinius atsisakymo registruoti pagrindus laikoma, kad ankstesnis juodai baltas arba pilkų tonų prekių ženklas yra tapatus tam pačiam spalvotam ženklui?
- ar spalvoto ženklo naudojimas, kai prekių ženklas įregistruotas juodai baltas arba pilkų tonų (ir atvirkščiai) yra priimtinas nustatant naudojimo faktą?

2012 m. vasario mėn. darbo grupei pradėjus rengti posėdžius, atsakymai į kiekvieną iš šių klausimų buvo neaiškūs ir kiekvienos tarnybos atveju – skirtingi. Baigiant įgyvendinti projektą patvirtinta aiški, visoms 23 įgyvendinimo tarnyboms vienoda bendroji praktika.

#### **4. Ar pastaruoju metu buvo priimtas koks nors teismo sprendimas, kuriuo būtų patvirtintos bendrosios praktikos išvados?**

Taip, tai 2014 m. balandžio 9 d. sprendimas „Milanówek Cream Fudge“ (T-623/11), kuriame patvirtintos bendrosios praktikos išvados dėl juodai baltų ženklų. Vienos svarbiausių išvadų pateiktos 37 ir tolesniuose punktuose:

„37. [...] reikia atmesti ieškovės argumentus, kad „juodai balto“ ženklo registracija apima „visus spalvų derinius, atitinkančius (ženklo) grafinį vaizdą“, „todėl (ieškovė) gali prašyti užtikrinti bet kokios vertikalų baltos ir spalvotos (nesvarbu, juodos, oranžinės ar geltonos) juostų kombinacijos apsaugą“.

Sprendime aiškiai nurodyta, kad juodai balto ženklo registracija apima ne visas spalvas ir kad juodai balto ženklo registracija nėra tapatu spalvoto ženklo registracijai.

#### **5. Bendroji praktika nėra teisiškai privaloma, taigi kokį poveikį bendroji praktika turi prekių ženklų savininkams?**

Nors bendroji praktika ir nėra teisiškai privaloma, dauguma tarnybų susitarė, kad įdiegs ją į savo veiklą. Todėl naudotojai pasielgtų išmintingai, jeigu atsižvelgtų į šią praktiką, nes prekių ženklų ekspertai privalo ją taikyti savo tarnybų praktikoje. Norint pasirengti įgyvendinti bendrąją praktiką, prekių ženklų savininkams būtų geriausia vadovautis atitinkamų tarnybų atnaujintomis gairėmis, jeigu tokios yra, ir vėlesniais Teisingumo Teismo sprendimais dėl juodai baltų ženklų.

Taip siekiama, kad naudotojai susipažintų su praktika, kurią tarnybos sutarė bendrai taikyti. Taigi naudotojams suteikiamas aiškumas: jie bus tikri, kad apsilankę tarnybų interneto svetainėse gali nesunkiai gauti informacijos apie naują praktiką ir kad visos dalyvaujančios tarnybos taiko tokią pačią praktiką. Naudotojai geriau žinos, ko tikėtis.

Bendrajame pranešime atsižvelgiama į susijusių naujausių teismų praktiką. Bendroji praktika turi tvirtą teisinį pagrindą, remiantis Teisingumo Teismo praktika. Ypač atkreiptinas dėmesys į šias bylas: „LTJ Diffusion“ (C-291/00), „Justing“ (T-103/11), „Medinet“ (T-378/11), „MAD“ (T-152/11).

## **6. Kodėl šiame konvergencijos projekte nedalyvavo Italija, Prancūzija ir Suomija?**

Dalyvavimas visiškai savanoriškas – toks yra esminis konvergencijos programų principas. Taigi, jeigu kuri nors tarnyba dėl kokių nors priežasčių nepageidauja dalyvauti tam tikroje programoje, tai nereiškia, kad joje negali dalyvauti kitos tarnybos, arba kad prie programos negalima prisijungti vėliau.

## **7. Ar bendroji praktika taikoma pateiktiems registruoti spalvotiems ženklams?**

Bendroji praktika taikoma tik:

- kai tai susiję su prioriteto suteikimu – juodai baltiems ženklams, kurių pagrindu prašoma suteikti prioritetą;
- kai tai susiję su santykiniais pagrindais – ankstesniems juodai baltiems prekių ženklams;
- kai tai susiję su naudojimo įrodymu – pareikštiems registruoti juodai baltiems ir (arba) pilkų tonų ženklams, taip pat ir pareikštiems registruoti spalvotiems ženklams.

Aiškumo sumetimais reikia pabrėžti, kad spalvų *per se* ženklams bendroji praktika netaikoma.

## **8. Ar bendroji praktika taikoma tik vaizdiniais ženklams?**

Bendroji praktika taikoma nagrinėjant skirtumus tarp juodai baltų ir (arba) pilkų tonų ženklų ir šių ženklų spalvoto pateikimo. Bendroji praktika netaikoma žodiniams ženklams, tačiau iš esmės ji taikoma vaizdiniais ženklams, į kurių sudėtį įeina arba neįeina papildomi žodiniai elementai. Projekte dalyvaujančios prekių ženklų tarnybos pačios sprendžia, ar praktika bus taikoma kitų rūšių ženklams ir kokia apimtimi tai bus daroma.

## **9. Bendrosios praktikos dokumento 5.2 skirsnyje teigiama: „Kai prekių ženklas, kurio pagrindu prašoma prioriteto, buvo pateiktas registruoti juodai baltas, gali būti nurodytos arba nenurodytos spalvos, kurioms prašoma apsaugos. Galimi tokie variantai:**

- nenurodomos spalvos;
- nurodomos konkrečios spalvos (kitos nei juoda ir balta ar pilki tonai);

- nurodomos tik juoda ir balta spalvos;
- nurodomos juoda, balta ir pilka spalvos (ženklas yra pilkų tonų);
- nurodoma, kad ženklui prašoma suteikti apsaugą visoms spalvoms.“

**Ar tokia formuluotė apima visus valstybėse narėse pasitaikančius spalvų nurodymo variantus (nebūtinai visi variantai gali būti kiekvienoje valstybėje narėje)?**

**Ar tai reiškia, kad tarnybos pareiškėjams turi suteikti visas paminėtas galimybes?**

Bendrosios praktikos dokumente nenustatoma, kaip turi būti nurodomos spalvos, kad tokie nurodymai būtų priimtini kiekvienoje tarnyboje, ir netgi to, ar spalvų nurodymai turėtų būti priimami, ar ne. Tiesą sakant, kai kurios tarnybos pagal savo nacionalines prekių ženklų procedūras visai nepriima spalvų nurodymų. Bendrosios praktikos dokumente spalvų nurodymas minimas tik norint atkreipti dėmesį, kad kartais pareikštas registruoti juodai baltas prekių ženklas, iš tiktųjų gali būti spalvotas, kadangi yra nurodytos spalvos. Tai ypač svarbu, kai teikiamos tarptautinių prekių ženklų paraiškos, todėl dokumente pateikiama nuoroda į tarptautinių prekių ženklų paraiškų formas.

## **10. Ar darbo grupė, rengdama bendrąją praktiką, atsižvelgė į atitinkamas Paryžiaus konvencijos nuostatas?**

Taip. Svarstant tapatumo sąvoką prioriteto teikimo kontekste, taip pat atsižvelgta į Paryžiaus konvencijos 4 straipsnio A dalies 2 punktą ir parengtos atitinkamos bendrosios praktikos principų 5.2 skirsnio „Prioritetas“ nuostatos.

## **11. Ar prioriteto teikimo požiūriu bendroji praktika suderinta su tarptautinių paraiškų padavimu pagal Madrido sistemą?**

Taip, ji visiškai suderinta su Madrido sistema.

Apskritai, kai teikiama tarptautinė paraiška, kilmės tarnyba patvirtina, kad paraiškoje pateikta ženklo kopija, tiksliai atitinkanti ženklą pagrindinėje paraiškoje ir (arba) registracijoje. Kadangi už šį patvirtinimą atsakinga kilmės tarnyba, PINO, gavusi tarptautinę paraišką, dar kartą to netikrina.

Prekių ženklui, kurio paraiška pateikta pagal Madrido sistemą, visose nurodytose susitariančiose šalyse suteikiama tokia pati apsauga, kaip ir tuo atveju, kai ženklo paraiška tiesiogiai pateikiama susitariančiosios šalies tarnybai. Tai reiškia, kad sprendimą dėl prekių ženklų apsaugos apimties priims nurodytoji tarnyba ir (arba) nurodytosios susitariančiosios šalies nacionaliniai teismai.

Darbo grupė padarė išvadą, kad taikant bendrąją praktiką nekyla jokių naujų pasekmių, kurių nebūtų atsiradę anksčiau. Tačiau, jeigu bendrąją praktiką įgyvendins ir kilmės tarnyba, ir

nurodytosios šalies tarnyba, tai, taikant vienodą sprendimą, gerokai padidės teisinis saugumas ir tarptautinių paraiškų suderintumas.

Bendrosios praktikos dokumento 5.2 skirsnyje dėl prioriteto nurodyta PINO tarptautinės paraiškos forma ir paaiškinta, kad tuo atveju, kai prašoma suteikti prioritetą remiantis juodai baltu ženklu su spalvų nuoroda, taip pat turi būti pateiktas spalvotas ženklo atvaizdas.

## **12. Net jeigu ženklai nėra tapatūs, ar vis vien išlieka suklaidinimo galimybė, lyginant juodai baltą ir (arba) pilkų tonų ženklą su spalvotu ženklu?**

Taip. Bendrosios praktikos dokumente nurodyta, kad tuo atveju, kai juodai baltų ir (arba) pilkų tonų ženklų skirtumai yra nedideli, jie laikomi tapačiais. Tačiau, net jeigu ženklai ir netapatūs, tai nereiškia, kad tokiais atvejais negali būti taikomas BPŽR 8 straipsnio 1 dalies b punktas arba nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeltas PŽD 4 straipsnio 1 dalies b punktas. Taigi supainiojimo galimybė išlieka ir tada, kai ženklai laikomi panašiais ir yra įvykdytos kitos būtinos sąlygos.

## **13. Ar išvados dėl prioriteto, santykinų pagrindų ir naudojimo visada bus vienodos, kai lyginami juodai balti ir (arba) pilkų tonų ir spalvoti vaizdiniai ženklai?**

Prioriteto ir santykinų pagrindų atveju, juodai baltą ir (arba) pilkų tonų ženklą lyginant su vėlesniu spalvotu ženklu tapatumo sąvoka yra vienoda. Todėl išvada bus tokia pati, o pagrindinis veiksnys, į kurį bus atsižvelgiama, bus tai, ar spalvoto ženklo skirtumai, palyginti su juodai baltu ir (arba) pilkų tonų ženklu, yra **nereikšmingi**. Jeigu skirtumai reikšmingi, spalvotas ženklas laikomas netapačiu juodai baltam ir (arba) pilkų tonų ženkliui. Jeigu skirtumai nereikšmingi, ženklai laikomi tapačiais.

Naudojimo atveju, dėl spalvos pasikeitimo prekių ženklo **skiriamasis požymis nepasikeičia**, jeigu laikomasi bendrosios praktikos principų dokumento 5.4 skirsnyje nurodytų keturių reikalavimų.

## **14. Ar pareikšto juodai balto ženklo apsauga apima visas spalvas?**

Ne, neapima. Pagal bendrąją praktiką juodai baltiems ženkliams taikoma apsaugos apimtis nėra neribota. Tačiau tai nereiškia, kad pagal bendrąją praktiką reikalaujama, jog prekių ženklų savininkai registruotų savo ženklus vienos ar daugiau spalvų, kad įgytų tokią (ženklų) apsaugą, kokia buvo suteikiama prieš pradedant taikyti bendrąją praktiką. Taip yra dėl to, kad daugeliu atveju bendroji praktika nekeičia jau taikomos praktikos.

## 15. Ar pagal bendrąją praktiką savininkas privalo iškart pateikti keletą paraiškų?

Jeigu savininkas manė, kad padavus juodai balto ženklo paraišką ženklo apsauga apima visas spalvas, jam reikėtų persvarstyti savo paraiškų teikimo strategiją. Bendrosios praktikos dokumente paaiškinta, kad padavus juodai baltą ženklą, jo apsauga neapima visų spalvų.

Pagal bendrąją praktiką, prioriteto ir santykinių pagrindų atveju, juodai baltas arba pilkų tonų prekių ženklas nėra tapatus tokiam pačiam spalvotam ženklui, išskyrus atvejus, kai spalvų skirtumai yra nereikšmingi.

Be to, praktiniu požiūriu, suderintoji bendroji praktika, susijusi su prekių ženklo tapatumu santykinių pagrindų atveju, netrugdo priimti sprendimo dėl žymenų panašumo, dėl kurio gali atsirasti suklaidinimo galimybė.

Dėl reikalavimo, kad ženklas būtų iš tikrųjų naudojamas, reikia pasakyti, kad pagal suderintąją bendrąją praktiką nereikalaujama, kad prekių ženklo savininkas iškart pateiktų keletą paraiškų. Pagal bendrąją praktiką registruoto juodai balto ženklo naudojamas spalvotas pateikimas (ir atvirkščiai) paprastai nepakeičia ženklo skiriamąjo požymio, todėl registracija išsaugojama. Tam tikromis aplinkybėmis spalva ar spalvų derinys turi skiriamąjį požymį, arba spalva yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių žymens skiriamuosius požymius. Tokiais atvejais dėl spalvos pasikeitimo pasikeis ir registruoto ženklo skiriamieji požymiai, dėl to nebus galima daryti išvados, kad ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas.

Ženklo naudojimo požiūriu, ši praktika nėra nauja, nes ja tik patvirtinama visų įgyvendinimo tarnybų jau taikoma praktika. Tačiau ji padeda nustatyti aiškias naudotojams ir tarnyboms skirtas gaires.

## 16. Kodėl į bendrosios praktikos principų skirsnį, kuriame aprašoma bendroji praktika dėl naudojimo, pirmuoju įtrauktas toks reikalavimas: „*Žodiniai ir (arba) vaizdiniai elementai sutampa ir yra pagrindiniai elementai, turintys skiriamuosius požymius?* Ar šis reikalavimas taikomas naudojimo atvejais apskritai, o ne konkrečiai juodai baltiems ženklams?

Taip, tiesa. Reikalavimas dėl žodinių ir (arba) vaizdinių elementų sutapimo ir jų buvimo pagrindiniais elementais, turinčiais skiriamuosius požymius, taikomas naudojimo atvejais apskritai. Tačiau pradėti nagrinėti spalvos aspektą, esant patenkintiems kitiems trims reikalavimams, reikėtų tik tuo atveju, jeigu patenkintas šis pirmasis reikalavimas. Taigi praktiškai naudinga laikytis visų keturių reikalavimų.

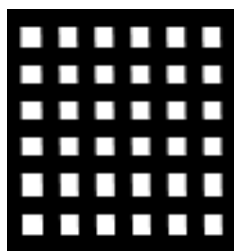
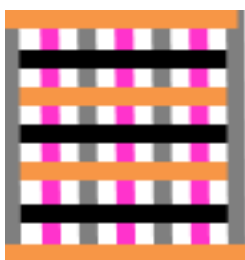
## 17. Ką praktiškai reiškia trečiasis ir ketvirtasis reikalavimai dėl naudojimo?

Pagal bendrąją praktiką nereikalaujama, kad prekių ženklo savininkas pateiktų iškart keletą paraiškų. Įgyvendinimo tarnybos nemano, kad naudojimo įrodymo požiūriu bendroji praktika skiriasi nuo jau taikomos praktikos. Jeigu bus nesilaikoma kurio nors iš keturių bendrosios praktikos reikalavimų, labai retais išimtiniais atvejais registruoto juodai balto prekių ženklo naudojamas spalvotas pateikimas (ir atvirkščiai) nebus laikomas pakankamu, kad atitiktų vieną iš bendrųjų išankstinių sąlygų, pagal kurias nustatoma, ar ženklas iš tikrųjų naudojamas.

Bendrosios praktikos dokumente pabrėžiama, kad registruoto ženklo skiriamieji požymiai turi išlikti nepakitę. Jeigu laikomasi minėtų keturių reikalavimų, pasikeitus vien tik spalvai prekių ženklo skiriamasis požymis nepasikeičia. Paskutiniai du reikalavimai yra tokie:

- spalva arba spalvų derinys savaime neturi skiriamųjų požymių;
- spalva nėra vienas iš pagrindinių ženklo skiriamuosius požymius lemiančių veiksnių.

Kalbant apie spalvą (ar spalvų derinį) registruoto prekių ženklo, kuriam savaime yra arba nėra būdingas skiriamasis požymis, svarbu žinoti, jog kartais skiriamuosius požymius lemia pati spalva arba spalvų derinys. Pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus žymenis: kairėje pateikto žymens skiriamieji požymiai gali būti siejami su jo spalvomis arba spalvų deriniais, taigi savininkui būtų sunku įrodyti naudojimo faktą, jeigu būtų naudojamas tik juodai baltas ženklas.



Kartais spalva gali būti pagrindinis žymens skiriamuosius požymius lemiantis veiksnys, pvz., jeigu toliau pateiktas mėlynos spalvos žymuo būtų įregistruotas „vaisiams“ arba „valgomiesiems ledams“, mėlyna spalva būtų vertinama kaip pagrindinis žymens skiriamuosius požymius lemiantis veiksnys, todėl savininkui būtų sunku įrodyti naudojimo faktą, jeigu naudojamas jeigu būtų naudojamas tik juodai baltas ženklas.





## 18. Kaip atsižvelgiama į prioriteto prašymus tuose biuruose, kuriuose absoliutūs ir santykiniai pagrindai nagrinėjami kartu ir yra vykdoma santykinių pagrindų vertinimo procedūra, bet sprendimas dar nėra priimtas?

Tarnybos, ankstesniame etape jau priėmusios sprendimus dėl prašymų pripažinti prioritetą priimtinumui, šių sprendimų neperžiūrės.

## 19. Ar bendroji praktika atitinka sprendimą byloje „Specsavers“ (C-252/12)?

Nors CP4 projektas netaikomas, nagrinėjant teisių į ženklą pažeidimo atvejus ir skiriamųjų požymių įgijimą dėl naudojimo, sprendimas byloje „Specsavers“ buvo kruopščiai įvertintas.

Šioje byloje Teisingumo Teismas nustatė, kad juodai baltas prekių ženklas buvo plačiai naudojamas tam tikros spalvos ar spalvų derinio ir, kad taip naudojamą prekių ženklą vartotojai gali sieti su registruotu žymeniu. Teisingumo Teismo nuomone, tai gali būti papildomas veiksnys, į kurį reikėtų atsižvelgti vertinant suklaidinimo galimybę. Tačiau ši išvada nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepatvirtina, kad juodai baltas ženklas, nepaisant aplinkybių, įgyja apsaugą bet kurios spalvos arba visų spalvų atžvilgiu.

Galimybė naudoti juodai balto prekių ženklo spalvotą pateikimą yra aprašyta bendrosios praktikos dokumente ir atitinka sprendimą byloje „Specsavers“. Taigi su darbo grupe suderinti ir bendrojoje praktikoje aprašyti principai dėl sprendimo, priimto byloje „Specsavers“, nesikeičia.

„Specsavers“ byloje priimtu sprendimu Bendrasis Teismas rėmėsi sprendimo „Milanówek Cream Fudge“ (T-623/11) 38 ir 39 punktuose. 39 punkte jis nurodė, kad įregistruotas juodai baltas ženklas, iš tikrųjų gali būti naudojamas spalvotas ir vartotojo gali būti netgi sietinas su ankstesniu ženklu, taip pat pridūrė:

*„39. [...] Vis dėlto, priešingai, nei savo pateiktuose dokumentuose tvirtinta ieškove, tai nereiškia, kad prekių ženklo registracija, kurioje nenurodoma jokios konkrečios spalvos, apima „visus spalvų derinius, atitinkančius (ženkle) grafini vaizdą“.“*

[www.tmdn.org](http://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](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)