



Konverģence

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ) par Kopīgo praksi, 2. versija
CP4 - “Melnbalto preču zīmju aizsardzības apjoms”

1. Vai Kopīgā prakse ir atšķirīga no iepriekš pastāvošās prakses?

Kopīgā prakse nozīmē, ka daži biroji vispār nemaina savu iepriekš pastāvošo praksi, bet daži to maina tikai daļēji. Raugoties uz birojiem, kuri īsteno praksi (AT, BG, BX, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), mēs varam redzēt šādas jaunās Kopīgās prakses rezultātus salīdzinājumā ar iepriekšējo praksi:

Prioritāte

Trīspadsmit birojos ir prakses izmaiņas attiecībā uz prioritātēm.

- Iepriekšējā prakse ir mazāk strikta nekā kopīgā prakse: 3 birojos (CY, IE, PT)
- Iepriekšējā prakse ir striktāka nekā kopīgā prakse: 10 birojos (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK, TR)
- Salīdzinājumā ar iepriekšējo praksi nav atšķirības: 9 birojos (AT, BX, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK)

Identiskums, relatīvie atteikuma pamatojumi

Pieci biroji maina praksi attiecībā uz identiskuma noteikšanu starp apzīmējumiem saistībā ar relatīvajiem atteikuma pamatojumiem.

- Iepriekšējā prakse ir mazāk strikta nekā kopīgā prakse: 2 birojos (CY, GR)
- Iepriekšējā prakse ir striktāka nekā kopīgā prakse: 3 birojos (BG, EE, LT)
- 17 birojos kopīgā prakse nemaina iepriekšējo praksi.
(AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

Izmantošana

Neviens birojs nemaina pastāvošo praksi attiecībā uz zīmju lietošanu.

2. Vai preču zīmju biroji sniedz informāciju par Kopīgās prakses ietekmi uz iepriekšējo biroja praksi?

To izlemj katrs birojs pats. Ja biroji uzskata to par piemērotu, tie var sniegt detalizētāku informāciju par Kopīgās prakses ietekmi uz iepriekšējo biroja praksi, tās sekām un ietekmi uz pieteicējiem. Kopīgajā paziņojumā attiecībā uz Kopīgo praksi par melnbalto preču zīmju aizsardzības apjomu arī ir ietverta lietderīga informācija par birojiem, kas īsteno Kopīgo praksi, un par birojiem, kas nepiedalās īstenošanas procesā, kā arī par birojiem, kuri nav procesa dalībnieki.

3. Kā Kopīgās prakses par melnbalto zīmju aizsardzības apjomu īstenošana palīdzēs uzlabot juridisko noteiktību šajā jautājumā?

Juridiskā noteiktība ir atkarīga no prakses un tās interpretācijas skaidrības, kvalitātes un lietderības. Pirms šī konverģences projekta sākuma liela skaidrība šajā jomā nebija, tāpēc pieteicējiem bija grūtības. Tikai trīs birojiem bija skaidras vadlīnijas par melnbaltu preču zīmju

aizsardzības apjomu. Kopīgā prakse šo situāciju mainīs lietotājiem par labu. Tā uzlabos juridisko noteiktību attiecībā uz turpmāk minētajiem trīs aspektiem saistībā ar melnbaltām un/vai pelēktoņu preču zīmēm:

- Vai melnbalta un/vai pelēktoņu preču zīme, kurai ir pieprasīta prioritāte, ir identiska tādai pašai krāsainai preču zīmei?
- Vai agrāka melnbalta un/vai pelēktoņu preču zīme ir identiska tādai pašai krāsainai zīmei, novērtējot relatīvo atteikuma pamatojumus?
- Vai preču zīmes, kas reģistrēta kā melnbalta/pelēktoņu preču zīme, krāsainās versijas izmantošana (vai otrādi) ir pieļaujama zīmes faktiskas izmantošanas konstatēšanai?

Darba grupai, uzsākot sanāksmes 2012. gada februārī, nebija skaidru atbilžu uz šiem jautājumiem, katram birojam tās bija atšķirīgas. Projekta beigās tika apstiprināta skaidra Kopīgā prakse, kas ir vienāda visiem 23 birojiem, kuri to īsteno.

4. Vai pastāv kāda nesena tiesu prakse, kas atbalsta Kopīgās prakses konstatējumus?

Jā, ir 2014. gada 9. aprīļa spriedums lietā T-623/11 „Milanówek Cream Fudge”, kas atbalsta Kopīgās prakses konstatējumus attiecībā uz melnbaltām preču zīmēm. Daži no visbūtiskākajiem secinājumiem ir izklāstīti 37. punktā un turpmākajos punktos:

37. „...ir jānoraida prasītājas argumenti, ka preču zīmes reģistrācija „melnā un baltā krāsā” aptver „visas krāsu kombinācijas, kuras ir ietvertas grafiskajā attēlojumā” un ka „līdz ar to [prasītāja] var lūgt aizsardzību jebkurai vertikālu līniju kombinācijai, ko veido baltas un krāsainas līnijas, neatkarīgi no tā, vai krāsainās līnijas ir melnā, oranžā vai dzeltenā krāsā”.

Spriedumā ir skaidri pateikts, ka preču zīmes, kuras reģistrētas kā melnbaltas, neaptver visas krāsas un ka preču zīmes reģistrācija melnbaltā un krāsu versijā nav viens un tas pats.

5. Kā Kopīgā prakse ietekmē preču zīmes īpašniekus, ja tā nav juridiski saistoša?

Kaut Kopīgā prakse nav juridiski saistoša, vairāki biroji ir piekrituši to īstenot savā praksē. Tādēļ pieteicējiem būtu jāņem vērā šī Kopīgā prakse, jo no preču zīmju ekspertiem tiek prasīts, lai viņi to piemērotu kā sava biroja praksi. Preču zīmju īpašnieki var labāk sagatavoties, vērsties pie attiecīgo biroju aktualizētām vadlīnijām, ja tādas ir, un ievērojot Tiesas turpmākos spriedumus attiecībā uz melnbaltām preču zīmēm.

Mērķis ir panākt, lai pieteicēji zinātu, ko biroji ir piekrituši darīt kopīgi. Tas nodrošinās skaidrību pieteicējiem – tie varēs viegli piekļūt jaunajai praksei, izmantojot dalībnieku biroju tīmekļa vietnes, kā arī zinās, ka visi iesaistītie biroji piemēro vienādu praksi. Tas nodrošinās pieteicējiem lielāku paredzamību.

Kopīgajā paziņojumā ir ņemta vērā jaunākā tiesu prakse. Kopīgā prakse ir balstīta uz skaidru tiesisko pamatu, kas izriet no Tiesas judikatūras. Precīzas atsauces ir dotas uz šādām lietām: C-291/00 „LTJ Diffusion”, T-103/11 „Justing”, T-378/11 „Medinet” un T-152/11 „MAD”.

6. Kādēļ Itālija, Francija un Somija nepiedalījās šajā konverģences projektā?

Dalība ir pilnīgi brīvprātīga — tā ir Konverģences programmas pamatbūtība. Tātad, ja kāds birojs negrib piedalīties konkrētā programmā, lai kāds būtu iemesls, tas nekavē pārējos birojus tajā piedalīties vai arī pievienoties tai vēlāk.

7. Vai Kopīgo praksi piemēro preču zīmēm, kas pieteiktas krāsainas?

Kopīgo praksi piemēro tikai:

- prioritātes nolūkos melnbaltām preču zīmēm, kurām pieprasīta prioritāte;
- relatīvo atteikuma pamatojumu nolūkos agrākām melnbaltām preču zīmēm;
- attiecībā uz izmantošanas pierādīšanu gan preču zīmēm, kas pieteiktas kā melnbaltas/pelēktoņu, gan preču zīmēm, kas pieteiktas kā krāsainas.

Skaidrības dēļ jāuzsver, ka krāsainas preču zīmes pašas par sevi nepārprotami ir ārpus Kopīgās prakses darbības jomas.

8. Vai Kopīgo praksi piemēro tikai grafiskām preču zīmēm?

Kopīgā prakse risina vienas un tās pašas zīmes melnbaltās/pelēktoņu un krāsu versijas mijiedarbību. Kopīgo praksi nepiemēro vārdiskām preču zīmēm, bet galvenokārt tā ir domāta grafiskām preču zīmēm ar vai bez papildu vārdiskiem elementiem. Iesaistīto preču zīmju biroju kompetencē ir apsvērt, vai un kādā mērā prakse būs attiecināma arī uz citiem preču zīmju veidiem.

9. Kopīgās prakses 5.2. iedaļā ir šāds apgalvojums: „Prioritātes zīme, kas pieteikta kā melnbalta, var ietvert un var neietvert prasību par krāsu. Pastāv šādas iespējas:

- nav pieprasītas nekādas krāsas;
- tiek pieprasītas konkrētas krāsas (izņemot melnbalto un pelēktoņu versiju);
- tiek pieprasīta tikai melna un balta krāsa;
- tiek pieprasīta tikai melna, balta un pelēka krāsa (preču zīme ir pelēktoņu krāsās);

– tiek pieprasītas visas krāsas.”

Vai iepriekš minētais ir visu dalībvalstīs iespējamo variantu formulējumu kopsavilkums (tas nenozīmē, ka tie visi ir iespējami konkrētā valstī)?

Vai arī tas nozīmē, ka birojiem ir jāpiedāvā pieteicējiem visas iepriekš minētās iespējas?

Kopīgajā praksē nav noteikts, kuru veidu prasības par krāsu ir pieņemamas katrā birojā vai tas, vai prasībām par krāsu vispār vajadzētu būt pieņemamām vai ne. Faktiski daži biroji vispār nepieņem prasības par krāsu savās valsts preču zīmju procedūrās. Kopīgajā praksē atsauce uz prasībām par krāsu ir tikai tādēļ, lai norādītu, ka dažkārt preču zīme, kas pieteikta kā melnbalta, faktiski var būt krāsaina, jo ir prasība par krāsu. Tas ir īpaši svarīgi starptautisko preču zīmju pieteikumu gadījumā, un šī iemesla dēļ dokumentā ir atsauce uz starptautisko preču zīmju pieteikuma veidlapām.

10. Vai, izstrādājot Kopīgo praksi, darba grupa ņēma vērā būtiskākos Parīzes konvencijas noteikumus?

Jā, apsverot identiskuma koncepciju attiecībā uz prioritāti, ir ņemts vērā arī Parīzes konvencijas 4. panta A daļas 2. punkts, un tas ir atspoguļots Kopīgās prakses principu 5.2. iedaļā „Prioritāte”.

11. Vai Kopīgā prakse attiecībā uz prioritātēm ir piemērojama Madrides sistēmas starptautiskajiem pieteikumiem?

Jā, tā ir piemērojama Madrides sistēmā.

Iesniedzot starptautisko pieteikumu, preču zīmes izcelsmes valsts iestāde pārlicinās, ka pieteikumā iekļautais zīmes atveidojums ir tāds pats, kā zīmes pamatpieteikumā un/vai pamatreģistrācijā. Līdz ar to tā ir izcelsmes valsts iestādes atbildība, WIPO (Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija), saņemot starptautisko pieteikumu, to vēlreiz nepārbauda.

Preču zīmes pieteikums, kurš iesniegts, izmantojot Madrides sistēmu, nodrošina Madrides nolīguma dalībpusēm tādu pašu zīmes aizsardzību, kāda būtu zīmei, ja tās pieteikums reģistrācijai būtu iesniegts tieši dalībpusēs valsts iestādē. Tas nozīmē, ka par preču zīmes aizsardzības apjomu lemj attiecīgās valsts iestāde un/vai šīs valsts tiesas.

Darba grupa secināja, ka Kopīgā prakse nerada nekādas jaunas konsekvences. Tomēr konvergēts risinājums ievērojami uzlabos tiesisko palāvību starptautisko pieteikumu gadījumos, kad gan preču zīmes izcelsmes valsts iestāde, gan norādītās dalībvalsts iestāde īsteno Kopīgo praksi.

Kopīgās prakses dokumenta 5.2. iedaļā par prioritāti ir atsauce uz WIPO pieteikuma veidlapu un paskaidrojums, ka, ja tiek pieprasīta prioritāte, pamatojoties uz melnbaltu preču zīmi, kas ietver prasību par krāsu, tad pieteikumam jāietver prasītajās krāsās atveidota preču zīme.

12. Vai pat tad, ja zīmes nav identiskas, var pastāvēt sajaukšanas iespēja starp melnbaltu/pelēktoņu preču zīmi un krāsainu zīmi?

Jā, Kopīgajā praksē ir norādīts, ka melnbaltas/pelēktoņu zīmes un krāsainas grafiskas zīmes uzskata par identiskām, ja atšķirības starp tām ir maznozīmīgas. Tomēr pat tad, ja nepastāv identiskums, tas neizslēdz to, ka KPZR 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai dalībvalsts noteikumus, ar kuriem transponē Direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, nevarētu piemērot šajos gadījumos. Tas nozīmē, ka tomēr var pastāvēt sajaukšanas iespēja, ja zīmes uzskata par līdzīgām un pastāv arī pārējie vajadzīgie faktori.

13. Vai secinājums par prioritāti, relatīvajiem atteikuma pamatojumiem un lietošanu vienmēr ir tas pats, ja salīdzina melnbaltas/pelēktoņu un krāsainas grafiskas zīmes?

Prioritātes un relatīvo atteikumu pamatojumu kontekstā identiskuma definīcija starp melnbaltu un/vai pelēktoņu zīmi un vēlāku krāsainu zīmi sakrīt. Tāpēc secinājums ir tas pats, un galvenais faktors, kas jāņem vērā, ir tas, vai krāsainai zīmei ir atšķirības, kas ir **maznozīmīgas** salīdzinājumā ar melnbaltu/pelēktoņu zīmi. Ja starp zīmēm pastāv būtiskas atšķirības, krāsaino zīmi neuzskata par identisku melnbaltajai/pelēktoņu zīmei. Ja atšķirības ir maznozīmīgas, zīmes uzskata par identiskām.

Attiecībā uz lietošanu tikai krāsu maiņa **neietekmē** preču zīmes **atšķirtspēju**, ciktāl ir ievērotas četras prasības, kas atspoguļotas Kopīgās prakses principu dokumenta 5.4. iedaļā.

14. Vai pieteikums melnbaltai preču zīmei attiecas uz visām krāsām?

Nē, neattiecas. Saskaņā ar Kopīgo praksi melnbaltām zīmēm nav neierobežots aizsardzības apjoms. Tomēr tas nenozīmē, ka saskaņā ar Kopīgo praksi preču zīmju īpašniekiem tiek prasīts reģistrēt to preču zīmes vienā vai vairākās krāsās, lai iegūtu to pašu aizsardzību, kas tiem bija pirms Kopīgās prakses īstenošanas. Tam par iemeslu ir tas, ka Kopīgās prakses dēļ vairākumā gadījumu prakse nemainās.

15. Vai Kopīgās prakses rezultātā īpašnieki tiek skubināti iesniegt vairākus pieteikumus?

Ja īpašniekam ir šķitis, ka pieteikums melnbaltai preču zīmei attieksies uz visām krāsām, tad viņš(-a) varētu vēlēties pārskatīt savu pieteikumu stratēģiju. Kopīgajā praksē ir skaidri pateikts, ka pieteikums melnbaltai preču zīmei neattiecas uz visām krāsām.

Saskaņā ar Kopīgo praksi attiecībā uz prioritāti un relatīvajiem atteikuma pamatojumiem melnbalta vai pelēktoņu preču zīme nav identiska tādai pašai krāsainai preču zīmei, izņemot gadījumu, kad krāsu atšķirības ir maznozīmīgas.

Turklāt praktiski vienotā Kopīgā prakse attiecībā uz preču zīmes identiskumu relatīvo atteikuma pamatojumu jautājumā neierobežo iespējamo tādas līdzības konstatēšanu starp zīmēm, kas varētu novest pie sajaukšanas iespējas.

Attiecībā uz faktisku izmantošanu Kopīgā prakse neprasa, lai preču zīmes īpašnieks iesniedz vairākus pieteikumus. Saskaņā ar Kopīgo praksi krāsainas preču zīmes lietošana parasti nemaina zīmes, kas reģistrēta kā melnbalta (vai otrādi), atšķirtspēju un tādejādi reģistrācija ir uzturama spēkā. Noteiktos apstākļos krāsai vai krāsu kombinācijām pašām par sevi piemīt atšķirtspēja vai arī krāsa ir viens no galvenajiem zīmes atšķirtspēju veicinošiem elementiem. Tādos gadījumos krāsu maiņa ietekmētu reģistrētās preču zīmes atšķirtspēju un nebūtu pieļaujama, lai konstatētu faktisku izmantošanu.

Šī prakse attiecībā uz izmantošanu nav jauna, jo tā apstiprina visu to biroju jau pastāvošo praksi, kuri īsteno Kopīgo praksi. Tomēr tā palīdz dot skaidras norādes pieteicējiem un birojiem līdzīgās situācijās.

16. Kādēļ Kopīgās prakses principu dokumentā iedaļā, kurā aprakstīta Kopīgā prakse izmantošanā, ir iekļauta pirmā prasība, kas ir šāda: „Vārdiskie/grafiskie elementi sakrīt un ir galvenie atšķirtspējīgie elementi”? Vai tad šī prasība neattiecas uz izmantošanu vispār, nevis konkrēti uz melnbaltām zīmēm?

Taisnība. Prasība par to, lai vārdiskie/grafiskie elementi sakrīt un ir galvenie atšķirtspējīgie elementi, attiecas uz izmantošanu vispār. Tomēr tikai tad, ja ir izpildīta šī pirmā prasība, būtu jāsāk analizēt jautājumu par krāsu, kas iekļauts pārējās trīs prasībās. Visas četras prasības paturētas praktiskiem nolūkiem.

17. Ko trešā un ceturtnā prasība par izmantošanu faktiski nozīmē praksē?

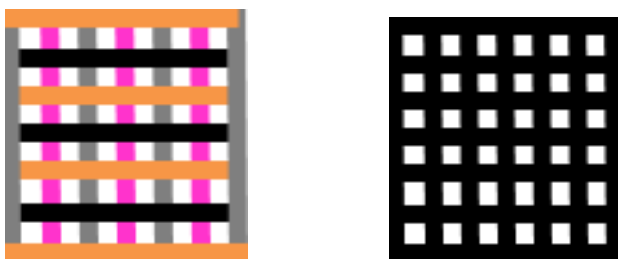
Kopīgā prakse neprasa, lai preču zīmes īpašnieks iesniedz vairākus pieteikumus. Biroji, kuri īsteno praksi, neuzskata, ka Kopīgā prakse atšķiras no jau pastāvošās prakses par izmantošanas pierādījumiem. Ārkārtīgi reti notiek tā, ka, ja nav ievērota viena no četrām Kopīgās prakses

prasībām, melnbaltas preču zīmes izmantošanu krāsās (vai otrādi) neuzskata par pietiekamu, lai nodrošinātu atbilstību vienam no galvenajiem faktiskas izmantošanas noteikšanas priekšnosacījumiem.

Kopīgajā praksē ir uzsvērts fakts, ka nedrīkst iespaidot preču zīmes atšķirtspēju. Tikai krāsu maiņa vien neietekmē preču zīmes atšķirtspēju, ciktāl ir ievērotas četras prasības. Pēdējās divas prasības ir šādas:

- krāsai vai krāsu kombinācijai pašai par sevi nepiemīt atšķirtspēja un
- krāsa nav viens no galvenajiem zīmes atšķirtspēju veicinošiem elementiem.

Attiecībā uz reģistrētas preču zīmes krāsu (vai krāsu kombināciju), kurai pašai par sevi piemīt vai arī nepiemīt atšķirtspēja, pamatdoma ir tāda, ka dažreiz faktiski tā ir krāsa vai krāsu kombinācija, kurai pašai par sevi piemīt atšķirtspēja. Piemēram, ja aplūko turpmāk norādītās zīmes, var redzēt, ka kreisajā pusē esošās zīmes atšķirtspēja rodas no tās krāsām vai krāsu kombinācijas, tādējādi apgrūtinot īpašniekam izmantošanas pierādīšanu, ja zīmi lietotu tikai melnbaltā krāsā.



Citos gadījumos krāsa var būt galvenais zīmes atšķirtspējas veicinošais elements, piemēram, ja turpmāk norādītā zīme būtu reģistrēta zilā krāsā „augļiem” vai „saldējumam”, zilo krāsu varētu uzskatīt par galveno zīmes atšķirtspēju veicinošo elementu, tādējādi apgrūtinot īpašniekam izmantošanas pierādīšanu, ja zīmi lietotu tikai melnbaltā krāsā.



18. Kāda ir ietekme uz prioritātes prasībām tajos birojos, kuros absolūtos un relatīvos atteikuma pamatojumus pārbauda kopā, ja vēl nav pieņemts lēmums relatīvo atteikuma pamatojumu procedūrā?

Biroji, kas jau iepriekš ir pieņēmuši lēmumu par to, vai prioritātes prasība ir pieņemama, šādu lēmumu nepārskatīs.

19. Vai Kopīgā prakse atbilst lietai C-252/12 „Specsavers”?

Lai gan pārkāpumu lietas un izmantošana atšķirtspējas iegūšanas nolūkā ir ārpus CP4 projekta darbības jomas, „Specsavers” spriedums tika rūpīgi izvērtēts.

„Specsavers” lietā Tiesa apsvēra melnbaltas preču zīmes plašu lietojumu konkrētā krāsā vai krāsu kombinācijā un to, ka šis lietojums patērētāja apziņā var asociēties ar reģistrētu zīmi. Tiesai tas var būt papildu faktors, ko apsvērt, kad tā izvērtē sajaukšanas iespēju. Tomēr šo konstatējumu nevar ne tieši, ne netieši pielīdzināt apstiprinājumam, ka ar melnbaltu preču zīmi ir iegūta aizsardzība jebkurai un visām krāsām, neatkarīgi no apstākļiem.

Iespēja melnbaltu preču zīmi lietot krāsās ir aprakstīta Kopīgās prakses dokumentā un ir saskaņā ar „Specsavers” spriedumu. Tāpēc princips, par kuriem vienojās darba grupa un kuri ir aprakstīti Kopīgajā praksē, „Specsavers” spriedums neietekmē.

Vispārējā tiesa lietā T-623/11 „Milanówek Cream Fudge” 38. un 39. punktā atsaucas uz „Specsavers” spriedumu; 39. punktā ir minēts, ka zīmi, kas reģistrēta kā melnbalta, faktiski var lietot arī krāsainu un patērētāja apziņā tā pat var asociēties ar agrāku zīmi, turpmāk norādot, ka:

39. (...) “Tomēr tas, pretēji tam, ko savos rakstveida apsvērumos apgalvojusi prasītāja, nevar nozīmēt, ka preču zīmes, kas neattiecas ne uz vienu konkrētu krāsu, reģistrācija aptver “visas krāsu kombinācijas, kuras ietilpst grafiskajā attēlojumā”.”

www.tmdn.org

Convergence



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