



Program usklajevanja

Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi  
CP4 Obseg varstva črno-belih znamk

## 1. Ali se skupna praksa razlikuje od prejšnje prakse?

Skupna praksa pomeni, da nekateri uradi svoje prejšnje prakse sploh ne bodo spremenili, nekateri pa jo bodo spremenili le delno. Pri uradih, ki to prakso izvajajo (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), je mogoče videti, kakšni so učinki nove, skupne prakse v primerjavi s prejšnjimi praksami:

### Prednostna pravica

Prakso v zvezi s prednostno pravico je spremenilo 13 uradov.

- Prejšnja praksa je bila manj stroga kot sedanja skupna praksa: trije uradi (CY, IE, PT).
- Prejšnja praksa je bila strožja od sedanje skupne prakse: deset uradov (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK, TR).
- Praksa se ni spremenila: devet uradov (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK).

### Enakost, relativni razlogi za zavrnitev

Pet uradov je spremenilo svojo prakso v zvezi z ugotavljanjem enakosti med znaki v okviru relativnih razlogov za zavrnitev znamke.

- Prejšnja praksa je bila manj stroga kot sedanja skupna praksa: dva urada (CY, GR).
- Prejšnja praksa je bila strožja od sedanje skupne prakse: trije uradi (BG, EE, LT).
- V 17 uradih nova skupna praksa ne spreminja prejšnje prakse (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK).

### Uporaba

Noben urad ne bo spremenil svoje obstoječe prakse v zvezi z uporabo.

## 2. Ali bodo uradi za znamke zagotovili informacije o učinkih skupne prakse na prejšnjo nacionalno prakso?

Odločitev o tem sprejme posamični urad. Po potrebi lahko zagotovi podrobne informacije o učinkih skupne prakse na prejšnjo nacionalno prakso in njenih posledicah za nacionalne uporabnike. Skupno sporočilo o skupni praksi na področju obsega varstva črno-belih znamk zajema tudi koristne informacije o uradih, ki to prakso uporabljajo, tistih, ki je ne uporabljajo, ter o uradih, ki v tej zadevi ne sodelujejo.

## 3. Kako bo izvajanje skupne prakse na področju obsega varstva črno-belih znamk pripomoglo k izboljšanju pravne varnosti na tem področju?

Pravna varnost je odvisna od jasnosti, kakovosti in uporabnosti prakse ter obveščenosti o njej. Pred tem projektom usklajevanja je bilo na tem področju veliko nejasnosti, kar je uporabnikom povzročalo težave. Natančne smernice o obsegu varstva črno-belih znamk so imeli samo trije uradi. Skupna praksa bo takšno stanje izboljšala v prid uporabnikom. Izboljšala bo pravno

varnost v zvezi z naslednjimi tremi posebnimi vidiki obravnavanja znamk v črno-beli tehniki in/ali v odtenkih sive barve:

- Ali je znamka v črno-beli tehniki in/ali v odtenkih sive barve, za katero se zahteva prednostna pravica, enaka drugi znamki v barvah?
- Ali je pri presojanju relativnih razlogov za zavrnitev prejšnja znamka v črno-beli tehniki in/ali v odtenkih sive barve enaka drugi barvni znamki?
- Ali je uporaba barvne različice znamke, registrirane v črno-beli tehniki/v odtenkih sive barve (ali obratno), sprejemljiva za določitev uporabe?

Ko se je delovna skupina februarja 2012 začela srečevati, odgovori na vsako od teh vprašanj niso bili jasni in so se med uredi razlikovali. Ob koncu projekta je bila potrjena jasna skupna praksa, ki velja za vseh 23 uradov, ki to prakso uporabljajo.

#### **4. Ali obstaja nedavna sodna praksa, ki podpira ugotovitve skupne prakse?**

Da, obstaja sodba z dne 9. aprila 2014, v zadevi T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“, ki podpira ugotovitve skupne prakse v zvezi s črno-belimi znamkami. Nekatere izmed najpomembnejših ugotovitev so navedene v točki 37 in sicer:

37. [...] „je treba zavrniti trditve tožeče stranke, da registracija ‚črno-bele‘ znamke vključuje ‚vse kombinacije barv, ki so zajete v grafičnem prikazu‘, in da ‚zato [tožeča stranka] lahko zahteva varstvo kakršne koli kombinacije navpičnih črt, ki jo sestavljajo bele in barvne črte, ne glede na to, ali so te črne, oranžne ali rumene“.

Sodba izrecno navaja, da registracija črno-bele znamke ne vključuje vseh barv in da registracija v črno-beli tehniki ni enaka kot v drugih barvah.

#### **5. Skupne prakse niso pravno zavezujoče. Kakšni so torej njihovi učinki za imetnike znamk?**

Čeprav skupne prakse niso pravno zavezujoče, so se številni uradi dogovorili, da jih bodo pri svoji praksi izvajali. Zato bodo uporabniki previdni pri upoštevanju te skupne prakse, saj jo morajo preizkuševalci znamk uporabiti pri izvajanju svoje prakse v uradu. Imetniki znamk se lahko najbolje pripravijo s sklicevanjem na posodobljene smernice v zadevnih uradih, če so te na voljo, in s spremljanjem nadaljnjih sodb Sodišča v zvezi s črno-belimi znamkami.

Namen je ozavestiti uporabnike o tem, kar so se uradi skupno dogovorili. Uporabnikom prinaša jasnost – v spletiščih sodelujočih uradov jim je zagotovljen preprost dostop do nove prakse – in zavedanje, da izvajajo vsi sodelujoči uradi enako prakso. Uporabnikom omogoča večjo predvidljivost.

Skupno sporočilo upošteva ustrezno nedavno sodno prakso. Skupna praksa temelji na trdni pravni podlagi iz sodne prakse Sodišča. Izrecno se sklicuje na naslednje zadeve: C-291/00 „LTJ Diffusion“, T-103/11 „Justing“, T-378/11 „Medinet“ in T-152/11 „MAD“.

## **6. Zakaj Italija, Francija in Finska niso sodelovale v tem projektu usklajevanja?**

Sodelovanje je popolnoma prostovoljno – to je osrednje načelo etosa Programa usklajevanja. Torej, če kakšen urad iz katerega koli razloga ne želi sodelovati v nekem programu, ne pomeni, da drugi uradi ne morejo sodelovati ali da se ne more pridružiti pozneje.

## **7. Ali skupna praksa velja za znamke, katerih prijava je bila vložena v barvah?**

Skupna praksa velja samo:

- za namene prednostne pravice za črno-bele znamke, za katere se zahteva prednostna pravica;
- za namene relativnih razlogov za zavrnitev za prejšnje črno-bele znamke;
- v zvezi z dokazovanjem uporabe za znamke, katerih prijava je bila vložena v črno-beli tehniki/v odtenkih sive barve, in za znamke, katerih prijava je bila vložena v barvah.

Zaradi jasnosti je treba poudariti, da barvne znamke kot take izrecno ne spadajo v okvir skupne prakse.

## **8. Ali skupna praksa velja samo za figurativne znamke?**

Skupna praksa se ukvarja s povezanostjo med različicami v črno-beli tehniki/v odtenkih sive barve in barvnimi različicami enake znamke. Skupna praksa ne velja za besedne znamke, ampak se ukvarja predvsem s figurativnimi znamkami z dodatnimi besednimi elementi ali brez njih. Posamezni sodelujoči urad za znamke mora odločiti, ali se bo praksa uporabljala tudi za druge vrste znamk in v kolikšnem obsegu.

## **9. V oddelku 5.2 dokumenta o skupni praksi je navedeno: „znamka s prednostno pravico, katere prijava je bila vložena v črno-beli tehniki, lahko vsebuje zahtevo glede barv ali pa ne. Pri tem so na voljo naslednje možnosti:**

- zahteve glede barv ni;

- obstaja zahteva glede posebnih barv (z izjemo črno-bele in sivih odtenkov);
- v zahtevi glede barv je izrecno navedeno, da sta to samo črna in bela;
- v zahtevi glede barv so izrecno navedene črna, bela in siva (znamka je v sivih odtenkih);
- v zahtevi glede barv je navedeno, da naj bi znak zajemal vse barve.“

**Ali so zgornje navedbe skupek vseh možnosti, ki se lahko pojavijo v državah članicah (kar pomeni, da ni nujno, da se vse možnosti pojavljajo v vseh državah)?**

**Ali pa to pomeni, da morajo uradi prijaviteljem dati na razpolago vse zgoraj navedene možnosti?**

Skupna praksa ne opredeljuje, katere vrste zahtev glede barve so sprejemljive v posamičnih uradih in ali naj bodo zahteve glede barve sprejemljive ali ne. Nekateri uradi v svojih nacionalnih postopkih za znamke dejansko sploh ne sprejemajo zahtev glede barve. Skupna praksa se sklicuje na zahteve glede barv samo z namenom opozoriti, da je lahko včasih znamka, katere prijava je vložena v črno-beli tehniki, dejansko barvna znamka. To je zlasti pomembno pri vložitvi prijav za mednarodne znamke, zato dokument vsebuje sklice na obrazce za mednarodno registracijo znamke.

## **10. Ali je delovna skupina pri pripravi skupne prakse upoštevala ustrezne določbe Pariške konvencije?**

Da, pri preučevanju koncepta enakosti v zvezi s prednostno pravico je bil upoštevan tudi člen 4(a)(2) Pariške konvencije, kot je navedeno v oddelku 5.2. o prednostni pravici Načel skupne prakse.

## **11. Ali je skupna praksa glede prednostnih pravic združljiva z mednarodnimi prijavami madridskega sistema?**

Da, skupna praksa je popolnoma združljiva z madridskim sistemom.

Na splošno, po vložitvi mednarodne prijave urad izvora potrdi, da prijava vključuje reprodukcijo znamke, ki je enaka znamki v osnovni prijavi in/ali registraciji. Ker je to v pristojnosti urada izvora, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino ob prejemu mednarodne prijave tega znova ne preverja.

Znamka, za katero se vloži prijava v okviru madridskega sistema, ima enako varstvo v vsaki imenovani pogodbenici, kot če bi bila prijava za registracijo znamke vložena neposredno pri uradu pogodbenice. To pomeni, da bo o obsegu varstva znamke odločal imenovani urad in/ali nacionalna sodišča imenovane pogodbenice.

Delovna skupina je ugotovila, da skupna praksa ne ustvarja nobenih novih posledic, ki ne bi že nastale. Vendar bodo usklajene rešitve precej izboljšale pravno varnost in skladnost mednarodnih prijav tam, kjer skupno prakso izvajata tako urad izvora kot imenovani urad.

V dokumentu o skupni praksi sta v oddelku 5.2 o prednostni pravici sklic na obrazec za mednarodno registracijo znamke Svetovne organizacije za intelektualno lastnino in pojasnilo, da je treba, če se prednostna pravica zahteva za črno-belo znamko z barvno zahtevo, vložiti tudi prijavo za barvno reprodukcijo znamke.

## 12. Ali obstaja kljub temu, da znamke niso enake, verjetnost zmede med znamko v črno-beli tehniki/v odtenkih sive barve in barvno znamko?

Da, v dokumentu o skupni praksi je navedeno, da se bodo znamke v črno-beli tehniki/v odtenkih sive barve in barvne figurativne znamke štete za enake, če so razlike med njimi nepomembne. Toda tudi, če niso enake, to v teh primerih ne izključuje uporabe člena 8(1)(b) CTMR ali nacionalnih določb, ki prenašajo člen 4(1)(b) TMD. To pomeni, da bi lahko še vedno bila verjetnost zmede, če se znamke štejejo za podobne in obstajajo drugi potrebni dejavniki.

## 13. Ali je razlaga pojmov v zvezi s prednostno pravico, relativnimi razlogi za zavrnitev in uporabo vedno enaka za znamke v črno-beli tehniki/v odtenkih sive barve in barvne figurativne znamke?

Kar zadeva prednostne pravice in relativne razloge za zavrnitev, opredelitev enakosti med znamko v črno-beli tehniki in/ali v odtenkih sive barve in poznejšo barvno znamko sovpada. Zato je razlaga pojmov enaka, pri čemer je glavni dejavnik, ki ga je treba upoštevati, vprašanje, ali so razlike v barvni znamki **nepomembne** v primerjavi z znamko v črno-beli tehniki/odtenkih sive barve. Če so med znamkami pomembne razlike, se za barvno znamko šteje, da ni enaka znaku v črno-beli tehniki/odtenkih sive barve. Če so razlike nepomembne, se znamke štejejo za enake.

Kar zadeva uporabo, zgolj sprememba barve **ne spreminja razlikovalnega značaja** znamke, če so izpolnjene štiri zahteve iz oddelka 5.4 dokumenta o načelih skupne prakse.

## 14. Ali prijava črno-belih znamk zajema vse barve?

Ne. V skladu s skupno prakso črno-bele znamke nimajo neomejenega obsega varstva. Vendar to ne pomeni, da morajo v skladu s skupno prakso imetniki znamk svoje znamke registrirati v eni ali več barvah, da bi pridobili varstvo, ki so ga imeli pred uvedbo skupne prakse. Razlog je v tem, da skupna praksa v večini primerov ne spreminja prakse.



## 15. Ali mora imetnik znamke zaradi skupne prakse takoj vložiti več prijav?

Če imetnik meni, da so z vložitvijo prijave za črno-belo znamko zajete vse barve, bo morda znova pretehtal svojo strategijo vložitve prijave. S skupno prakso je pojasnjeno, da prijava v črno-beli tehniki ne zajema vseh barv.

V skladu s skupno prakso glede prednostnih pravic in relativnih razlogov za zavrnitev znamka v črno-beli tehniki ali odtenkih sive barve ni enaka drugi barvni znamki, razen če so razlike v barvi nepomembne.

Dogovorjena skupna praksa glede enakosti znamke v zvezi z relativnimi razlogi v praksi ne posega v morebitne ugotovitve o podobnostih med znaki, ki bi lahko zadoščala za verjetnost zmede.

Kar zadeva resno in dejansko uporabo, se s skupno prakso ne bo samo po sebi od imetnika znamke zahtevalo, da takoj vloži več prijav. V skladu s skupno prakso uporaba barvne različice znamke običajno ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, registrirane v črno-beli tehniki (ali obratno), in je zato namenjena ohranitvi registracije. V nekaterih okoliščinah so barva ali barvne kombinacije razlikovalne že sami po sebi, ali pa je barva eden izmed glavnih elementov, ki prispeva k razlikovanju znaka. V takšnih primerih bi sprememba samo barve spremenila razlikovalni značaj registrirane znamke in ne bi bila sprejemljiva za določitev resne in dejanske uporabe.

Ta praksa o uporabi ni nova, saj potrjuje že uveljavljeno prakso vseh uradov, ki jo uporabljajo. Namenjena je določitvi jasnih smernic za uporabnike in urade.

## 16. Zakaj dokument o načelih o skupni praksi v oddelku o uporabi vključuje prvo zahtevo, ki določa, da „se besedni/figurativni elementi ujemajo in so glavni razlikovalni elementi“? Ali se ta zahteva nanaša na uporabo na splošno in ne izrecno na črno-bele znamke?

To je res. Vprašanje, ali se besedni/figurativni elementi ujemajo in so glavni razlikovalni elementi, je zahteva, ki se nanaša na uporabo na splošno. Vendar je šele po izpolnitvi te prve zahteve treba začeti analizirati vprašanje barve iz drugih treh zahtev. Torej je zaradi praktične uporabe priporočljivo izpolniti vse štiri zahteve.

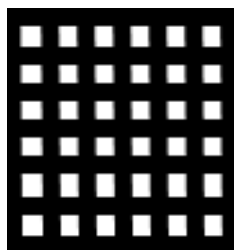
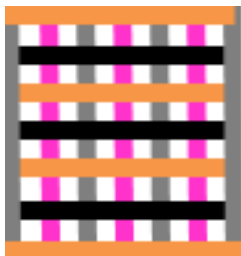
## 17. Kaj pravzaprav v praksi pomenita tretja in četrta zahteva v zvezi z uporabo?

S skupno prakso se ne bo samo po sebi od imetnika znamke zahtevalo, da takoj vloži več prijav. Uradi, ki to prakso uporabljajo, ne menijo, da je skupna praksa glede dokazovanja uporabe drugačna od že uveljavljene. Samo izjemoma bi se lahko zgodilo, da v primeru neizpolnitve katere koli izmed štirih zahtev skupne prakse uporaba črno-bele znamke v barvah (ali obratno) ni bi štela kot zadostna za izpolnitev enega od splošnih pogojev za določitev resne in dejanske uporabe.

V dokumentu o skupni praksi je poudarjeno, da se razlikovalni značaj registrirane znamke ne sme spremeniti. Sprememba samo barve ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, če so izpolnjene štiri zahteve. Zadnji dve zahtevi sta:

- barve ali njihova kombinacija niso razlikovalni že sami po sebi;
- barva ni eden od glavnih elementov, ki prispeva k splošnemu razlikovanju znamke.

Kar zadeva barvo (ali kombinacijo barv) registrirane znamke, ki je ali ni razlikovalna že sama po sebi, velja temeljno načelo, da je včasih že sama barva ali njena kombinacija razlikovalna. Na primer, na spodnjih znakih je razvidno, da bi se za razlikovalni značaj znaka na levi lahko štelo, da nastane zaradi svojih barv ali njenih kombinacij, zato bi imetnik težko dokazal uporabo, če se uporablja samo črno-bela znamka.



V drugem primeru je lahko barva glavni element, ki prispeva k razlikovanju znaka; če bi bil na primer spodnji znak registriran v modri barvi za „sadje“ ali „sladoled“, bi se lahko modra barva štela za glavni element, ki prispeva k razlikovanju znaka, zato bi imetnik težko dokazal uporabo, če se uporablja samo črno-bela znamka.





## 18. Kakšne so posledice za zahteve za priznanje prednostne pravice v tistih uradih, v katerih absolutne in relativne razloge preverjajo skupaj, odločitev o relativnih razlogih pa še ni sprejeta?

Uradi, ki so že v zgodnejši fazi sprejeli odločitev o tem, ali je zahteva za priznanje prednostne pravice sprejemljiva, svoje odločitve ne bodo znova preučili.

## 19. Ali je skupna praksa v skladu z zadevo C-252/12 „Specsavers“?

Čeprav primeri kršitev in pridobljen razlikovalni učinek z uporabo izrecno ne spadajo v obseg projekta CP4, smo skrbno preučili sodbo Specsavers.

V zadevi Specsavers je Sodišče preučilo vprašanje v zvezi s pretežno uporabo črno-bele znamke v neki barvi ali njeni kombinaciji in menilo, da lahko potrošnik to uporabo povezuje z registriranim znakom. Zato je menilo, da bi to lahko bil dodatni dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri presoji verjetnosti zmede. Vendar te ugotovitve ne smemo niti neposredno niti posredno enačiti s potrditvijo, da je treba črno-belo znamko varovati v vseh barvah, ne glede na okoliščine.

Možnost, da se črno-bela znamka uporabi v barvah, je opisana v dokumentu o skupni praksi in je v skladu s sodbo Specsavers. Zato sodba Specsavers ne vpliva na načela, dogovorjena v okviru delovne skupine in opisana v dokumentu o skupni praksi.

Splošno sodišče se v zadevi T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“ v točkah 38 in 39 sklicuje na sodbo „Specsavers“. V točki 39 je navedeno, da se lahko znamka, registrirana v črno-beli tehniki, dejansko uporabi v barvah in jo lahko potrošnik povezuje s prejšnjo znamko ter, da:

*39. [...] „[t]o pa zato ne more pomeniti – v nasprotju s tem[,] kar v svojih pisnih vlogah trdi tožeča stranka – da bi registracija znamke, ki posebej ne prikazuje nobene barve, vključevala ,vse kombinacije barv, ki so zajete v grafičnem prikazu“.*

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Program usklajevanja



**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)