



**Komunikazzjoni Komuni dwar il-Prattika
Komuni tal-Kamp ta' Applikazzjoni tal-
Protezzjoni tal-Marki Bojod u Suwed
("B&W")
15 ta' April 2014**

1. SFOND

L-uffiċċji tal-marki kummerċjali tal-Unjoni Ewropea fl-impenn tagħhom biex ikomplu jikkollaboraw fil-kuntest tal-Programm ta' Konvergenza permezz tan-Netwerk Ewropew tal-Marki Kummerċjali u d-Disinni qablu dwar prattika komuni fir-rigward ta' marki kummerċjali f'abjad u iswed u/jew skala griża. Il-prattika komuni hija magħmula pubblika permezz ta' Komunikazzjoni Komuni bl-għan li żżid aktar it-trasparenza, iċ-ċertezza legali, u l-prevedibbiltà għall-benefiċċju tal-eżaminaturi u l-utenti bl-istess mod.

Is-sugġett ta' din il-Komunikazzjoni Komuni huwa l-konvergenza tal-immaniġġjar differenti tal-marki kummerċjali f'abjad u iswed u/jew skala griża fir-rigward ta' prijorità, raġunijiet relattivi, u użu ġenwin.

2. IL-PRATTIKA KOMUNI

Il-prattika komuni tikkonsisti fi tliet partijiet:

PRIJORITÀ

Objettiv	<i>Il-marka kummerċjali f'abjad u iswed u/jew skala griża minn fejn tintalab il-prijorità hija identika għall-istess marka bil-kulur?</i>
Prattika Komuni	- Il-marka kummerċjali f'abjad u iswed minn fejn tintalab il-prijorità mhijiex identika għall-istess marka bil-kulur sakemm id-differenzi fil-kulur huma insinifikanti*. - Il-marka kummerċjali fi skala griża minn fejn tintalab il-prijorità mhijiex identika għall-istess marka bil-kulur jew f'abjad u iswed sakemm id-differenzi fil-kulur jew fil-kuntrast tal-isfumaturi huma insinifikanti*. *Differenza insinifikanti bejn żewġ marki hija differenza li konsumatur raġonevolment attent jipperċepixxi biss f'eżaminazzjoni tal-marki f'dejn xulxin.
Dispożizzjonijiet	L-Artikolu 4(2) Konvenzjoni ta' Pariġi L-Artikolu 29(1) CTMR

RAĠUNIJET RELATTIVI

Objettiv	<i>Il-marka kummerċjali <u>preċedenti</u> f'abjad u iswed u/jew skala griża hija identika għall-istess marka bil-kulur?</i>
Prattika Komuni	- Marka kummerċjali preċedenti f'abjad u iswed mhijiex identika għall-istess marka bil-kulur sakemm id-differenzi fil-kulur huma insinifikanti*. - Marka kummerċjali preċedenti fi skala griża mhijiex identika għall-istess marka bil-kulur, jew f'abjad u iswed, sakemm id-differenzi fil-kuluri jew fil-kuntrast ta' sfumaturi huma insinifikanti*. *Differenza insinifikanti bejn żewġ marki hija differenza li konsumatur raġonevolment

	attent jipperċepixxi biss f'eżaminazzjoni tal-marki ħdejn xulxin.
Dispożizzjo nijiet	L-Artikolu 4(1) TMD L-Artikolu 8(1) CTMR

UŻU ĠENWIN

Objettiv	<i>L-użu ta' verżjoni ta' kulur ta' marka kummerċjali registrata f'abjad u iswed/skala griża (jew vice versa) huwa aċċettabbli għall-finijiet li jiġi stabbilit użu ġenwin?</i>
Prattika Komuni	- Bidla fil-kulur biss ma tibdilx il-karattru distintiv tal-marka kummerċjali, sakemm ir-rekwiżiti li ġejjin jintlaħqu: a) il-kelma/elementi figurattivi jkunu jikkoinċidu u jkunu l-elementi distintivi ewlenin; b) jiġi rrispettat il-kuntrast tal-isfumaturi; c) il-kulur jew il-kombinazzjoni ta' kuluri ma jkollhomx karattru distintiv fihom infushom u; d) il-kulur ma jkunx wieħed mill-kontributori ewlenin għad-distintività globali tas-sinjal. Biex jistabbilixxu użu ġenwin, il-prinċipji applikabbli għall-marki kummerċjali f'abjad u iswed japplikaw ukoll għall-marki kummerċjali ta' skala griża.
Dispożizzjo nijiet	L-Artikolu 10(1)(a) TMD L-Artikolu 15(1)(a) CTMR

2.1. ESKLUŻI MILL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Il-kwistjonijiet li ġejjin huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-proġett:

- Similaritajiet bejn il-kuluri, inkluż jekk marka kummerċjali rreġistrata f'abjad u iswed u/jew skala griża hija **simili** għall-istess marka kummerċjali bil-kulur fir-rigward ta' raġunijiet relattivi għal rifjut;
- Identità** meta l-marka kummerċjali preċedenti hija bil-**kulur** u l-aħħar marka f'abjad u iswed u/jew skala griża (għall-identità l-prattika komuni tiffoka esklussivament fuq marki preċedenti f'abjad u iswed);
- Użu għall-iskop ta' distintività akkwistata ;
- Il-marki bil-kulur fihom infushom;

- Kwistjonijiet ta' ksur.

3. IMPLIMENTAZZJONI

Il-prattika komuni se tidhol fis-seħħ fi żmien 3 xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din il-komunikazzjoni komuni.

Il-prattika komuni ma teħtieġx li r-reġistru jkun mibdul għal prijoritajiet diġà aċċettati.

Aktar dettalji dwar l-implimentazzjoni ta' din il-prattika komuni huma disponibbli fit-tabella hawn taht. Uffiċċji ta' implimentazzjoni jistgħu jagħżlu li jippubblikaw informazzjoni addizzjonali fuq il-websajts tagħhom.

3.1 UFFIĊĊJI TA' IMPLIMENTAZZJONI

LISTA TA' UFFIĊĊJI TA' IMPLIMENTAZZJONI, DATA TA' IMPLIMENTAZZJONI, U PRATTIKA TA' IMPLIMENTAZZJONI

Harsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-prattika komuni					
Uffiċċju	Data ta' implimentazzjoni	Il-prattika komuni se tkun applikabbli għal:			
		<u>L-applikazzjonijiet kollha pendent fid-data ta' implimentazzjoni</u>	<u>L-applikazzjonijiet kollha reġistrati wara d-data ta' implimentazzjoni</u>	<u>Il-proċedimenti kollha fil-ġurisdizzjoni rispettiva pendent fid-data ta' implimentazzjoni (**)</u>	<u>Il-proċedimenti kollha fil-ġurisdizzjoni rispettiva reġistrati wara d-data ta' implimentazzjoni (**)</u>
AT	01.06.2014		X		X
BG	01.07.2014	X	X	X	X
BX	15.04.2014	X	X	X	X
CY	15.07.2014		X		X
CZ	15.04.2014		X		X
DE	15.04.2014	X	X	X	X
EE (*)	01.06.2014		X	(Mhux applikabbli)	(Mhux applikabbli)
ES (*)	15.04.2014		X		X
GR	01.07.2014		X		X

HU	01.07.2014		X		X
HR	01.07.2014	X	X	X	X
IE	16.07.2014		X		X
LV	01.07.2014		X		X
LT (*)	01.07.2014		X		X
MT (*)	01.07.2014		X	(Mhux applikabbli)	(Mhux applikabbli)
UASI	02.06.2014	X	X	X	X
PL	15.07.2014		X		X
PT	01.06.2014	X	X	X	X
RO	16.07.2014	X	X	X	X
SI (*)	01.07.2014		X		(Mhux applikabbli)
SK	15.04.2014	X	X	X	X
TR (*)	15.07.2014		X		(Mhux applikabbli)
UK	15.07.2014		X		X

(*) dawn l-uffiċċji ma jivvalutawx l-użu ġenwin

(**) proċedimenti jistgħu jinkludu waħda jew aktar minn dawn li ġejjin: oppożizzjonijiet, invaliditajiet, jew revoki, skont il-ġurisdizzjoni

3.2 UFFIĊĊJI B'LIMITAZZJONIJIET LEGALI

L-uffiċċji nazzjonali Svediżi, Daniżi u Norveġiżi li jirrikonoxxu u jappoġġjaw il-ħidma mwettqa mill-grupp ta' ħidma, jagħzlu li jibqgħu barra mill-implimentazzjoni tal-prattika komuni minħabba limitazzjonijiet legali.

3.3 UFFIĊĊJI LI MHUX QED JIPPARTEĊIPAW

L-Italja, Franza u l-Finlandja ma pparteċipawx fil-proġett.

ANNEX:

PRINĊIPJI TAL-PRATTIKA KOMUNI

Convergence

Il-principji tal-prattika komuni

Programm ta' Konvergenza

**CP 4. Il-Kamp ta' applikazzjoni tal-protezzjoni tal-
marki bojod u suwed (B&W)**

Il-Werrej

1.	L-ISFOND TAL-PROGRAMM	2
2.	L-ISFOND TAL-PROĠETT	2
3.	L-OBJETTIV TA' DAN ID-DOKUMENT	3
4.	IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL-PROĠETT	3
5.	IL-PRATTIKA KOMUNI	5
5.1.	Il-kunċett ta' identità	5
5.2.	Il-prijorità	9
5.3.	Ir-raġunijiet relattivi għal rifjut	
	10	
5.4.	L-użu	11
5.5.	Skala griża	12
6.	UFFIĊĊJI B'RESTRIZZJONIJIET LEGALI	14
6.1	L-Isvezja	14
6.2	Id-Danimarka	14
6.3	In-Norveġja	14

1. L-ISFOND TAL-PROGRAMM

Minkejja t-tkabbir fl-attività tal-marki kummerċjali u d-disinji madwar id-dinja fis-snin riċenti, l-isforzi sabiex tinkiseb konvergenza fil-mod ta' kif joperaw l-uffiċċji madwar id-dinja taw biss riżultati modesti. Fl-Ewropa għad fadal triq twila sabiex jissolvew l-inkonsistenzi fost l-uffiċċji tal-PI fl-UE. Il-Pjan Strateġiku tal-UASI jidentifika din l-isfida bħala waħda mill-isfidi ewlenin li jrid jindirizza.

Fid-dawl ta' dan, f'Ġunju 2011 gie stabbilit il-Programm ta' Konvergenza. Dan jirrifletti d-determinazzjoni kondiżjoni tal-uffiċċji nazzjonali, tal-UASI u tal-utenti, sabiex jimxu lejn era għda fost l-uffiċċji ta-PI fl-UE bil-holqien progressiv ta' netwerk interoperabbli u kollaborattiv Ewropew li jikkontribwixxi għal ambjent ta' PI aktar b'saħħtu fl-Ewropa.

Il-viżjoni ta' dan il-Programm hija ***“Li jistabbilixxi u jikkomunika ċ-ċarezza, iċ-ċertezza legali, il-kwalità u l-użabilità kemm għall-applikant kif ukoll għall-uffiċċju.”*** Din il-mira tista' tintlaħaq permezz ta' hidma flimkien għall-armonizzazzjoni tal-prattici u għandha għib magħha benefiċċji konsiderevoli kemm għall-utenti kif ukoll għall-Uffiċċji tal-PI.

Fl-ewwel mewġa ġew immedija l-hames proġetti li ġejjin taħt l-umbrella tal-Programm ta' Konvergenza:

- **CP 1. L-Armonizzazzjoni tal-Klassifikazzjoni**
- **CP 2. Il-Konvergenza tal-Intestaturi tal-Klassijiet**
- **CP 3. Raġunijiet Assoluti – Marki Figurattivi**
- **CP 4. Il-Kamp ta' Applikazzjoni tal-Protezzjoni tal-Marki Bojod u Suwed**
- **CP 5. Raġunijiet Relattivi – Il-Probabbiltà ta' Konfużjoni**

Dan id-dokument jiffoka fuq il-prattika komuni tar-raba' proġett: CP 4. Il-Kamp ta' Applikazzjoni tal-Protezzjoni tal-Marki Bojod u Suwed

2. L-ISFOND TAL-PROĠETT

Fil-mument tal-bidu tal-proġett, kien hemm diviżjoni bejn l-uffiċċji nazzjonali fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni tal-protezzjoni li għandha tingħata lill-marki kummerċjali rreġistrati f'abjad u iswed. Xi uffiċċji nazzjonali applikaw l-approċċ ta' “abjad u iswed ikopri kollox”, li permezz tiegħu l-marki kummerċjali f'abjad u iswed għandhom protezzjoni għall-kuluri u għall-kombinazzjonijiet tal-kuluri kollha, biex b'hekk għandhom protezzjoni massima, fir-rigward ta' kuluri. Uffiċċji oħrajn applikaw l-approċċ ta' “dak li tara huwa dak li tiegħu”, li jagħti protezzjoni lill-marka hekk kif tiġi rreġistrata, li jfisser li l-marki kummerċjali li jiġu rreġistrati f'abjad u iswed jiġu protetti biss bħala tali.

Il-prattiċi u l-interpretazzjonijiet differenti fir-rigward tal-marki kummerċjali bojod u suwed jikkawżaw konfużjoni għall-applikanti li japplikaw għal marka f'aktar minn uffiċċju wiehed, minhabba li jista' jkun li ma jiġux interpretati bl-istess mod fil-ġurisdizzjonijiet kollha. Dan jista' jwassal għal nuqqas ta' prevedibbiltà legali f'każijiet ta' prijorità, deċiżjonijiet ta' oppożizzjoni u uzu, fejn il-marki kummerċjali konfligġenti jiġu rreġistrati jew ifittxu li jiġu rreġistrati f'uffiċċji bi prattiċi differenti, billi mhuwiex ċar liema miż-żewġ interpretazzjonijiet jiġu segwiti. Minhabba dik is-sitwazzjoni, l-uffiċċji hassew il-htieġa għall-armonizzazzjoni fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni tal-protezzjoni tal-marki bojod u suwed, filwaqt li qiesu li prattika komuni tkun ta' benefiċċju għall-utenti u għalihom infushom.

F'dan il-proġett hemm erba' riżultati ewlenin u kull wiehed minnhom jindirizza kwistjoni differenti, jiġifieri dawn li ġejjin:

- 1) **Prattika komuni li tinkludi approċċ komuni** deskritt f'dokument u tradott fil-lingwi kollha tal-UE.
- 2) **Strategija ta' komunikazzjoni** komuni għal din il-prattika.
- 3) **Pjan ta' azzjoni sabiex tiddaħhal fis-seħh** il-prattika komuni.
- 4) **Analizi tal-htigijiet sabiex tiġi indirizzata l-prattika tal-passat.**

Dawn ir-riżultat tal-proġett se jrin jinholqu u jiġu maqbula mill-uffiċċji nazzjonali u mill-UASI wara li jikkunsidraw il-kummenti mill-assocjazzjonijiet tal-utenti.

Fi Frar 2012 saret l-ewwel laqgħa tal-grupp ta' ħidma f'Alicante sabiex jiġu ddeterminati l-linji generali ta' azzjoni, il-kamp ta' applikazzjoni tal-proġett u l-metodoloġija tal-proġett.

3. L-OBJETTIV TA' DAN ID-DOKUMENT

Dan id-dokument se jkun ir-referenza għall-UASI, għall-uffiċċji nazzjonali u għall-BOIP, għall-assocjazzjonijiet tal-utenti, għall-applikanti u għar-rappreżentanti dwar il-prattika komuni fir-rigward tal-marki kummerċjali bojod u suwed. Huwa se jkun disponibbli b'mod wiesa' u aċċessibbli faċilment, filwaqt li jipprovdi **spjegazzjoni ċara u komprensiva tal-prinċipji li fuqhom ser tkun ibbażata l-prattika komuni**. Fid-dawl tal-metodoloġija maqbula għall-proġett, il-pass li jmiss ikun jinvolvi l-applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji għal kull każ partikolari. Madankollu, jista' jkun hemm xi eċċezzjonijiet għal dawn il-prinċipji.

4. IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL-PROĠETT

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-proġett huwa:

"Dan il-proġett se jkun jikkonverġi l-prattika fir-rigward ta' marka kummerċjali li tiġi ffajljata f'abjad u iswed u/jew fi skala griża, u"

(a) *jiddetermina jekk l-istess markabil-kulur tistax titqies bhala identika fir-rigward ta':*

i. It-talbiet għall-prijorità

ii. Ir-raġunijiet relattivi għar-rifjut

(b) *jiddetermina jekk l-użu tal-istess marka bil-kulur tistax jtitqies bhala l-użu tal-marka kummerċjali rreġistrata f'abjad u iswed (wara li jikkunsidra wkoll marki kummerċjali rreġistrati bil-kulur iżda użati f'abjad u iswed)"*

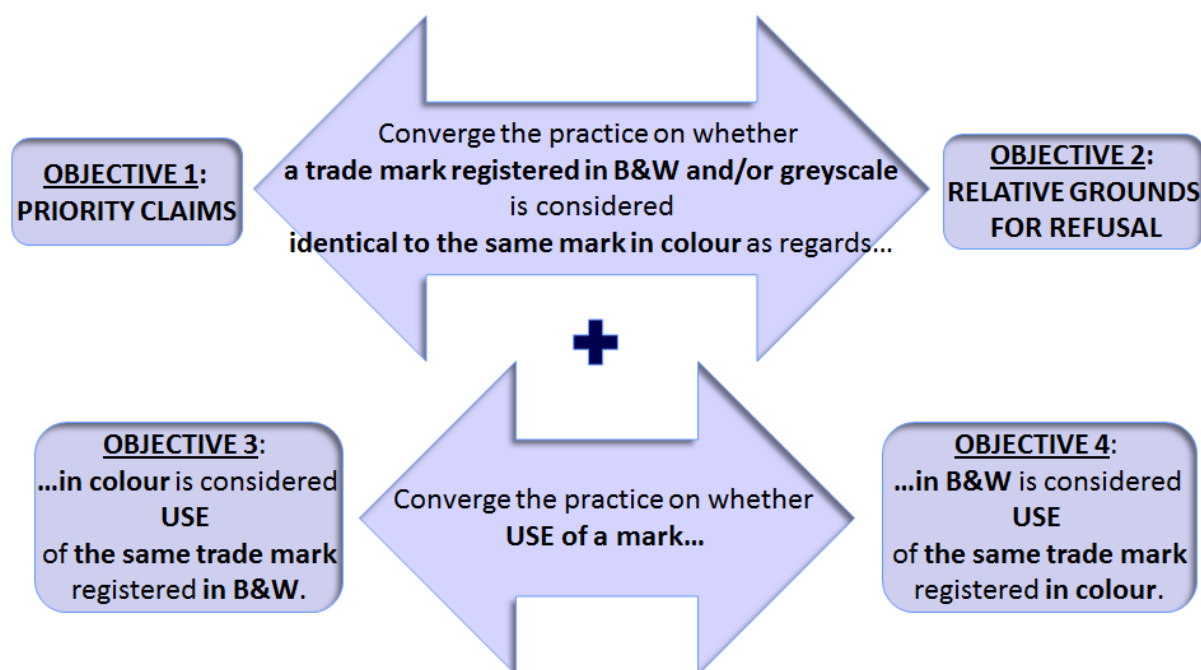
Il-punti li ġejjin huma **eskluzi mill-kamp ta' applikazzjoni** tal-proġett:

- Id-determinazzjoni ta' jekk marka f'abjad u iswedhiex meqjusa bhala identika għal marka kummerċjali ffajljata bil-kulur, fir-rigward tat-talbiet ta' priyorità u r-raġunijiet relattivi għar-rifjut (mistoqsija bil-maqlub).
- Il-valutazzjoni tas-similaritajiet bejn il-kuluri.
- Il-marki rreġistrati f'abjad u iswed li akkwistaw id-distintività tagħhom b'kulur speċifiku minhabba użu estensiv.
- Il-marki bil-kulur *per se*.

Kif ġie maqbul matul il-laqgħa tat-tnedija li saret fi Frar 2012, **il-proġett mhuwiex sejjer jittratta kwistjonijiet ta' ksur.**

Permezz tar-riorganizzazzjoni u l-ġhoti ta' struttura lill-kamp ta' applikazzjoni tal-proġett, huwa possibbli li jiġu identifikati erba' oġettivi differenti:

- Il-konvergenza tal-prattika dwar jekk marka kummerċjali rreġistrata f'abjad u iswed u/jew fi skala griza tistax titqies bhala identika għall-istess marka bil-kulur fir-rigward tat-talbiet **ta' priyorità.**
- Il-konvergenza tal-prattika dwar jekk marka kummerċjali rreġistrata f'abjad u iswed u/jew fi skala griza tistax titqies bhala identika għall-istess marka bil-kulur fir-rigward tar-**raġunijiet relattivi għar-rifjut.**
- Il-konvergenza tal-prattika dwar jekk l-użu ta' **marka bil-kulur** tistax titqies bhala l-użu tal-istess marka kummerċjali rreġistrata f'abjad u iswed.
- Il-konvergenza tal-prattika dwar jekk l-użu ta' **marka f'abjad u iswed** tistax titqies bhala l-użu tal-istess marka kummerċjali rreġistrata bil-kulur.



Objective 1: Priority claims	Objettiv 1: Talbiet ta' prijorità
Converge the practice on whether a trade mark registered in B&W and/or greyscale is considered identical to the same mark in colour as regards...	Il-konvergenza tal-prattika dwar jekk marka kummerċjali rreġistrata f'abjad u iswed u/jew fi skala griża tistax titqies bħala identika għall-istess marka bil-kulur fir-rigward...
Objective 2: Relative grounds for refusal	Objettiv 2: Ir-ragunijiet relattivi għar-rifjut
Objective 3: ... in colour is considered USE of the same trade mark registered in B&W	Objettiv 3: ...bil-kulur jistax jitqies bħala l-UŻU tal-istess marka kummerċjali rreġistrata f'abjad u iswed
Converge the practice on whether USE of a mark...	Il-konvergenza tal-prattika dwar jekk l-UŻU ta' marka...
Objective 4: ...in B&W is considered USE of the same trade mark registered in colour.	Objettiv 4: ...f'abjad u iswed tistax titqies bħala l-UŻU tal-istess marka kummerċjali rreġistrata bil-kulur.

5. IL-PRATTIKA KOMUNI

5.1 Il-kunċett ta' identità

Fil-kuntest tal-interpretazzjoni tal-Artikolu 8(1)(a) tas-CTMR (li jikkorrespondi għall-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva), fis-Sentenza tagħha C-291/00 'Id-Diffużjoni ta' LTJ', il-Qorti tiddikjara li “sinjal huwa identiku għal trejdmak biss meta huwa jirriproduċi, mingħajr ebda modifika jew addizzjoni, l-elementi kollha li jikkostitwixxu t-trejdmak jew meta, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni globali, huwa jkun jinkludi differenzi li jkunu tant insinifikanti li jistgħu jispicċaw ma jiġux innotati minn konsumatur medju.” (para. 54)

Fil-kuntest tas-sinjoritajiet, fis-Sentenza tagħha T103/11 ‘JUSTING’, (para. 16), il-Qorti tagħti l-istess definizzjoni ta’ identità bħal fis-Sentenza *Id-Diffużjoni ta’ LTJ*, fejn tindika li l-kundizzjoni li s-sinjali għandhom ikunu identiċi għandha tiġi interpretata b’mod restrittiv minhabba l-konsegwenzi marbuta ma’ tali identità (il-paragrafi 17-18).

Barra minn hekk, fis-Sentenza tagħha T 378/11 ‘MEDINET’, il-Qorti tiddikjara ukoll li **“Kunċett li jintuża f’dispożizzjonijiet differenti ta’ miżura legali, għandu, għal raġunijiet ta’ koerenza u ċertezza legali, u b’mod partikolari jekk għandu jiġi interpretat strettament, jiġi preżunt bħala li jfisser l-istess haġa, irrispettivament mid-dispożizzjoni li jidher fiha.”**

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq:

- Il-kunċett ta’ identità applikabbli għar-raġunijiet relattivi għal rifjut u għall-prijoritajiet għandu jiġi interpretat bl-istess mod.
- Il-kriterju tal-identità bejn is-sinjali għandu jiġi interpretat strettament: iż-żewġ sinjali għandhom ikunu l-istess fl-aspetti kollha jew inkella jkunu jinkludu differenzi tant insinifikanti li jispicċaw ma jiġux innotati minn konsumatur medju.
- Bħala konsegwenza, żewġ sinjali jkunu identiċi jekk id-differenzi bejn verżjoni bajda u sewda u ohra bil-kulur tal-istess sinjal ikunu tali li jiġu nnotati biss minn konsumatur medju permezz ta’ eżaminazzjoni ta’ sinjal hdejn ieħor.

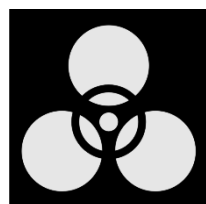
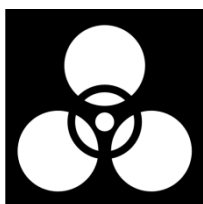
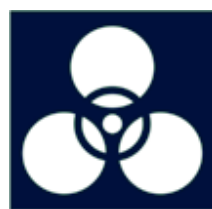
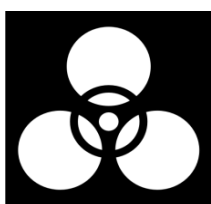
5.1.1 X’inhuma “differenzi insinifikanti”?

“Differenza insinifikanti” tista’ tiġi definita kif ġej:

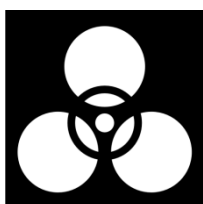
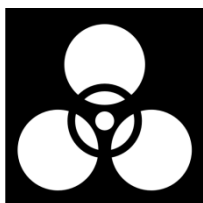
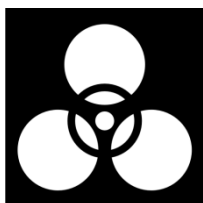
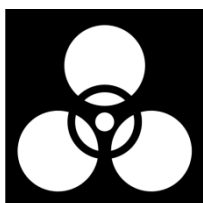
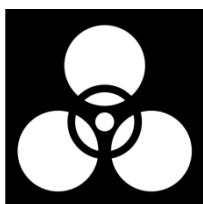
Differenza insinifikanti bejn żewġ marki hija differenza li konsumatur raġonevolment osservanti jipperċepixxi biss permezz ta’ eżaminazzjoni ta’ marka hdejn ohra.

5.1.2 Eżempji prattiċi

L-ewwel nett, fir-rigward ta’ dik li titqies bħala “differenza insinifikanti”, bl-applikazzjoni tad-definizzjoni msemmija hawn fuq, l-eżempji li ġejjin jitqiesu bħala **differenzi insinifikanti** u, għalhekk, il-bidla fil-kulur ma tiġix perċepita mill-konsumatur:



Min-naħa l-oħra, l-eżempji li ġejjin jiġu ttrattati bħala **differenzi sinifikanti** u, il-bidla fil-kulur tista' għalhekk tiġi perċepita mill-konsumatur:





5.2 Il-prijorità

Il-prinċipji tal-prijorità kienu stabbiliti għall-ewwel darba fil-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883. Huma ġew riveduti diversi drabi u ġew emendati l-ahħar fl-1979 u ratifikati minn ħafna Stati Kontraenti.

L-Artikolu 4 (A)(2) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi jgħid li *“Kwalunkwe reġistrazzjoni li hija ekwivalenti għal reġistrazzjoni nazżjonali regolari skont il-leġiżlazzjoni domestika (...) għandha tiġi rikonoxxuta bħala li tagħti lok għad-dritt ta' prijorità”*.

Id-dritt ta' prijorità huwa limitat fiż-żmien. Dan huwa kkawżat mill-ewwel fajling ta' marka kummerċjali u jista' jntalab matul il-perjodu ta' sitt xhur wara l-ewwel fajling, diment li l-pajjiż tal-ewwel fajling kien parti għall-Konvenzjoni ta' Pariġi jew għad-WTO, jew pajjiż bi ftehim ta' reċiprocità.

Xi drabi, id-differenzi li jistgħu jeżistu fil-kulur ikunu dovuti għal raġunijiet tekniċi (printer, skener, eċċ.), minħabba li sa f'it tas-snin ilu, dokument ta' prijorità seta' jiġi ppubblikat biss f'abjad u iswed billi l-printers jew il-kopjaturi bil-kulur kienu għadhom ma jeżistux. Għaldaqstant, id-dokument riċevut kien stampat f'abjad u iswed, irrispettivament mill-kulur li bih kienet irreġistrata oriġinarjament il-marka. Billi dan ma għadux il-każ, id-differenza bejn il-marki ffajljati bil-kulur u l-marki ffajljati f'abjad u iswed għandha aktar rilevanza.

Marka ta' prijorità ffajljata f'abjad u iswed tista' tinkludi talba għall-kulur jew le. Tabilhaqq, jeżistu l-possibiltajiet li ġejjin:

- Ma tkun preżenti ebda talba għall-kulur
- Jntalbu kuluri speċifiċi (minbarra abjad u iswed u skali ta' griż)
- It-talba għall-il-kulur tiddikjara espressament il-kuluri iswed u abjad biss
- It-talba għall-kulur tiddikjara espressament l-iswed, l-abjad u l-griż (il-marka tkun fi skala griża)
- It-talba għall-kulur tiddikjara li l-marka hija intiza sabiex tkopri l-kuluri kollha

Għal din ir-raġuni, fir-rigward tal-prijorità, jeħtieġ li l-marki jkunu l-istess fl-aktar tifsira stretta possibbli, tant li l-eżaminatur għandu joġġezzjona jekk ikun hemm xi differenza fid-dehra tal-marki. Għaldaqstant, u minkejja d-differenzi teknoloġiċi jew fit-talbiet għall-kulur, **marka kummerċjali rreġistrata f'abjad u iswed ma titqiesx bħala identika għall-istess sinjal bil-kulur fir-rigward ta' talbiet għall-prijorità. Madankollu, jekk id-differenzi fil-kulur ikunu tant insinifikanti li jistgħu saħansitra ma jiġux innotati mill-konsumatur medju, is-sinjali mbagħad jitqiesu bħala identici.**¹

B'riżultat ta' dak li ssemma hawn fuq, jistgħu jiġu indikati l-implikazzjonijiet prattiċi li ġejjin fir-rigward tal-prijorità:

- Jekk il-marka ta' prijorità ma jkollha ebda talba għall-kulur u tkun irrappreżentata fi skala griża, hija tkun identika għall-istess marka b'talba għall-kulur li tghid "skala griża", sakemm ma jkunx fiha "differenzi sinifikanti".
- Jekk il-marka ta' prijorità ma jkollha ebda talba għall-kulur u tkun irrappreżentata f'abjad u iswed, hija tkun identika għall-istess marka b'talba għall-kulur li tghid "iswed u abjad", sakemm ma jkunx fiha "differenzi sinifikanti".

Għall-kuntrarju,

- Jekk il-marka ta' prijorità tinkludi talba għall-kulur li tghid "iswed u abjad" u l-applikazzjoni tiġi ffajljata bil-kulur (minbarra l-kuluri iswed u abjad), il-marki ma jkunux identici u, b'hekk, it-talba ta' prijorità ma tiġix aċċettata, sakemm id-differenzi ma jkunux insinifikanti.

5.3 Ir-raġunijiet relattivi għal rifjut

Skont l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tat-trejdmarks, Trejdmark *ma għandhiex tiġi rreġistrata jew, jekk tiġi rreġistrata, għandha tkun soġġetta li tiġi ddikjarata bħala invalida:*

¹ Fir-rigward ta' Applikazzjonijiet Internazzjonali tal-Marki Kummerċjali, il-formola ta' applikazzjoni teħtieġ li meta tintalab prijorità minn marka bajda u sewda (B&W) li tkun tinkludi talba dwar il-kulur, għandha tiġi riprodotta l-marka tal-aħħar bl-użu tal-kuluri kif mitluba.

- (a) ***Jekk tkun identika għal trejdmak preċedenti u jekk il-prodotti jew is-servizzi li għalihom tiġi applikata jew irreġistrata t-trejdmak ikunu identiċi għall-prodotti jew għas-servizzi li għalihom tkun protetta t-trejdmak preċedenti.***

Skont is-Sentenza C-291/00 'Id-Diffużjoni ta' LTJ', l-uffiċċji nazzjonali u l-UASI qablu dwar il-konkluzjoni li ġejja:

Id-differenzi bejn verżjoni bajda u sewda u verżjoni kkulurita tal-istess sinjal normalment jiġu nnotati mill-konsumatur medju. Taht ċirkostanzi eċċezzjonali biss, jiġifieri meta dawn id-differenzi jkunu tant insinifikanti li jistgħu jispicċaw ma jiġux innotati minn konsumatur medju, tali sinjali jitqiesu bħala identiċi.

Għaldaqstant, mhuwiex mehtieg li tinstab konformità stretta bejn is-sinjali. Madankollu, id-differenza fil-kulur għandha tkun negligibbli u ftit li xejn innutata minn konsumatur medju sabiex is-sinjali jkunu jistgħu jitqiesu bħala identiċi. Il-fatt li s-sinjali mhumiex identiċi huwa mingħajr preġudizzju għal similarità possibbli bejn is-sinjali, li tista' twassal għall-probabbiltà ta' konfużjoni. Madankollu, is-similarità taqa' barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-proġett.

5.4 L-użu

F'termini ġenerali, l-Art.10.1 (a) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tat-trejdmaks jgħid li:

“Dawn li ġejjin jikkostitwixxu wkoll l-użu skont it-tifsira tal-ewwel subparagrafu:

- (a) *l-użu tat-trejdmak f'forma li hija **differenti fir-rigward ta' ċerti elementi li ma jbidlux il-karattru distintiv tal-marka** fil-forma kif hija giet irreġistrata”*

Skont dan l-artikolu, l-użu tal-marka f'forma differenti minn dik irreġistrata xorta jikkostitwixxi użu tal-marka kummerċjali sakemm ma jbidlux il-karattru distintiv tal-marka kummerċjali. Din id-dispożizzjoni tippermetti lill-proprietarju tal-marka jagħmel xi varjazzjonijiet fis-sinjal sakemm dawn il-varjazzjonijiet ma jbidlux il-karattru distintiv tagħha.

Għaldaqstant, mhuwiex neċessarju li tinstab konformità stretta bejn is-sinjal kif jintuża u s-sinjal kif ġie rreġistrat.

Speċifikament fir-rigward tal-alterazzjonijiet fil-kulur, il-kwistjoni ewlenija li jehtieg li tiġi indirizzata hija jekk il-marka kif użata tbiddilx dan il-karattru distintiv tal-marka rreġistrata, jiġifieri jekk l-użu tal-marka bil-kulur, filwaqt li tkun giet irreġistrata f'abjad u iswed (u l-mistoqsija bil-maqlob), jikkostitwixxix bidla fil-forma rreġistrata. Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiġu mwiegħa fuq bażi ta' każ b'każ bl-użu tal-kriterji msemmija hawn taht.

Għall-finijiet tal-UŻU, bidla fil-kulur biss **ma tbiddilx il-karattru distintiv tal-marka kummerċjali** sakemm:

- Il-kelma/elementi figurattivi jkunu jikkoinċidu u jkunu l-elementi distintivi ewlenin.
- Jiġi rrispettat il-kuntrast tal-isfumaturi.
- Il-kulur jew il-kombinazzjoni ta' kuluri ma jkollhomx karattru distintiv fihom infushom.
- Il-kulur ma jkunx wiehed mill-kontributuri ewlenin għad-distintività globali tal-marka.

Dan huwa konformi mal-każ tal-MAD (Sentenza tal-24/05/2012, T-152/11, 'MAD', il-paragrafi 41, 45), fejn il-Qorti tikkunsidra li l-użu ta' marka f'forma differenti huwa aċċettabbli, sakemm l-arrangament tal-elementi verbali/figurattivi jibqa' l-istess, il-kelma/l-elementi figurattivi jikkoinċidu, ikunu l-elementi distintivi ewlenin u jiġi rrispettat il-kuntrast tal-isfumaturi.

5.5 Skala griża

Huwa diffiċli ħafna sabiex issir distinzjoni bejn griż li jikkonsisti minn pixels suwed u bojod u l-kulur griż, li b'hekk tagħmel it-tip ta' protezzjoni dipendenti fuq it-tip ta' griż.

a) *Il-prijorità*

Marka kummerċjali rreġistrata fi skala griża mhijiex meqjusa bħala identika għall-istess markabil-kulur fir-rigward ta' talbiet għall-prijorità.

Marka kummerċjali rreġistrata f'abjad u iswed għandha titqies bħala identika biss għall-istess marka fi skala griża jekk id-differenzi fil-kuntrast tal-isfumaturi jkunu tant insinifikanti li jistgħu jispicċaw ma jiġux innotati minn konsumatur medju.

b) *Ir-raġunijiet relattivi għal rifjut*

Id-differenzi bejn verżjoni fi skala griża u verżjoni kkulurita tal-istess marka normalment jiġu nnotati mill-konsumatur medju.

Taht ċirkostanzi eċċezzjonali biss, jiġifieri meta dawn id-differenzi jkunu tant insinifikanti li jistgħu jispicċaw ma jiġux innotati minn konsumatur medju, tali markijitqiesubhala identiċi.

c) *L-użu*

Għall-finijiet tal-UŻU, bidla fil-kulur biss ma tbiddilx il-karattru distintiv tal-marka kummerċjali sakemm:

- Il-kelma/l-elementi figurattivi jikkoinċidu u jkunu l-elementi distintivi ewlenin.
- Jiġi rrispettat il-kuntrast tal-isfumaturi.

- Il-kulur jew il-kombinazzjoni ta' kuluri **ma jkollhomx karattru distintiv fihom infushom.**
- Il-kulur **ma jkunx wiehed mill-kontributuri ewlenin għad-distintività globali tas-sinjal.**

6. UFFIČĊJI B'RESTRIZZJONIJIET LEGALI

L-uffiċċji nazzjonali tal-Isvezja, tad-Danimarka u tan-Norveġja, billi jirrikonoxxu u jappoġġjaw il-hidma mwettqa mill-grupp ta' hidma, jagħzlu li ma jimplimentawx il-prattika komuni minhabba restrizzjonijiet legali u, għaldaqstant, jissottomettu l-istqarrijiet li ġejjin:

6.1 L-Isvezja

“L-uffiċċju Svediż ma pparteċipax b'mod formali fil-grupp ta' hidma, iżda matul il-proġett issottometta diversi kummenti għad-dokumenti ta' hidma. L-uffiċċju Svediż jappoġġja b'mod shiħ l-isforz lejn Prattika komuni u japprova l-prinċipji wara l-prattika komuni kif ipprezentati fid-dokument attwali. Minhabba r-restrizzjonijiet legali li jimplikaw li l-marki bojod u suwed jew fi skala griża jkopru l-kuluri kollha, l-uffiċċju Svediż bħalissa ma jinsabx f'pożizzjoni li jimplimenta l-prattika komuni. Ir-restrizzjonijiet legali joriġinaw mill-hidma preparatorja mwettqa fl-SOU 1958:10, p107, li għadha valida fl-Isvezja.”

6.2 Id-Danimarka

“Id-DKPTO pparteċipa fil-grupp ta' hidma fis-CP4 u jappoġġja b'mod shiħ l-isforz kontinwu għall-konvergenza tal-prattiċi tal-uffiċċji tal-UE fil-qasam tal-marki kummerċjali. Madankollu, minhabba restrizzjonijiet legali fil-liġi nazzjonali li jimplikaw li l-marki bojod u suwed ma jistgħux jiġu interpretati bħala li sempliċement jikkonsistu mill-kuluri abjad u iswed, u billi l-prattika deskritta fil-“prattika komuni” ser ikollha effett retroattiv, fil-preżent, id-DKPTO ma jinsabx f'pożizzjoni li jimplimenta din il-prattika.”

6.3 In-Norveġja

“L-uffiċċju Norveġiż ipparteċipa fil-proġett u jappoġġja b'mod shiħ l-isforz kontinwu għall-konvergenza tal-prattiċi tal-uffiċċji Ewropej fil-qasam tal-marki kummerċjali. Madankollu, skont il-liġi nazzjonali tagħna, il-marki bojod u suwed għandhom protezzjoni għall-kuluri kollha meta tiġi evalwata l-probabbiltà ta' konfużjoni. Minhabba din ir-restrizzjoni legali, fil-preżent, l-uffiċċju Norveġiż ma jinsabx f'pożizzjoni li jimplimenta l-parti tal-prattika komuni dwar ir-raġunijiet relattivi li tikkonċerna l-probabbiltà ta' konfużjoni.”

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