



Zbliževanje

Pogosta vprašanja v zvezi s skupno prakso
**PZ 3 Razlikovalni učinek – figurativne znamke, ki vsebujejo
opisne/nerazlikovalne besede**

A. SKUPNA PRAKSA

1. Kateri uradi bodo izvajali skupno prakso?

AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

2. Ali se bo skupna praksa razlikovala od obstoječe prakse?

Na začetku izvajanja projekta je bila opravljena začetna primerjalna študija, ki je pokazala razhajanja med praksami sodelujočih uradov. Vsak urad je imel svojo prakso, razlike med njihovimi praksami pa so se gibale od zelo majhnih do zelo velikih. Zaradi tega je bila razvita enotna skupna praksa, kar pomeni, da bo večina uradov, ki jo bodo izvajali, posledično bolj ali manj prilagodila svojo prejšnjo prakso (odvisno od tega, kakšna je bila njihova prejšnja praksa).

Sočasno z objavo skupnega sporočila z naslovom „*Razlikovalni učinek figurativnih znamk, ki vsebujejo opisne/nerazlikovalne pojme*“ lahko vsak urad, ki izvaja skupno prakso, objavi dodatne informacije o učinku, ki ga bo imela skupna praksa na prejšnjo prakso na nacionalni ravni.

3. Ali bo skupna praksa vplivala na že registrirane znamke?

Skupno sporočilo z naslovom „*Razlikovalni učinek figurativnih znamk, ki vsebujejo opisne/nerazlikovalne pojme*“ vključuje pregled, ki kaže, na katere postopke posameznih uradov, ki izvajajo skupno prakso, bo ta vplivala.

Poleg tega lahko vsak urad, ki izvaja skupno prakso, zagotovi dodatne podrobne informacije o tem, ali se bo skupna praksa uporabljala za prijave, vložene pred datumom začetka njenega izvajanja.

4. Ali kateri urad ne bo izvajal skupne prakse?

Sodelovanje pri skupni praksi in njeno izvajanje sta popolnoma prostovoljni. Uradi, ki ne sodelujejo pri skupni praksi ali je ne izvajajo, se v prihodnosti lahko kadarkoli pridružijo ob polni podpori programa za konvergenco.

Pri projektu nista sodelovala dva urada EU za intelektualno lastnino, in sicer finski in italijanski. Vendar to ne pomeni, da se ne moreta kadarkoli odločiti, da bosta upoštevala skupno prakso.

Skupno sporočilo z naslovom „*Razlikovalni učinek figurativnih znamk, ki vsebujejo opisne/nerazlikovalne pojme*“ bo vključevalo končni seznam uradov, ki izvajajo skupno prakso.

5. Ali se bodo primeri še naprej ocenjevali posamično?

Razlikovalni učinek je treba oceniti za vsak primer posebej, pri čemer se skupna praksa uporablja kot smernica za uporabnike in preizkuševalce različnih uradov.

V tem okviru je cilj skupne prakse v zvezi z „*razlikovalnim učinkom figurativnih znamk, ki vsebujejo opisne/nerazlikovalne pojme*“ zajeti veliko večino primerov ob doslednem upoštevanju načela, da je treba vsak primer analizirati posebej in pri tem upoštevati tudi argumente prijaviteljev/imetnikov znamk.

6. Kaj pomeni „figurativna znamka“ za namene skupne prakse?

Skupna praksa se uporablja za figurativne ali sestavljene znamke, tj. za znamke, ki niso zgolj besedne znamke. Znamka mora za vključitev na področje uporabe skupne prakse združevati opisne/nerazlikovalne besedne elemente in posebne grafične značilnosti, ki so v njej zajeti, kot so določena pisava, barva, neodvisni figurativni elementi itd.

7. Opisne znamke so po opredelitvi nerazlikovalne, zakaj se potem s skupno prakso ohranja razločevanje in se nanaša tako na nerazlikovalne kot na opisne besedne elemente?

Čeprav so opisne znamke po definiciji nerazlikovalne, je znamka še vedno lahko nerazlikovalna iz drugih razlogov, ne zaradi opisnosti, zato razlikovanje med obema razlogoma pomaga pojasniti, da skupna praksa zajema oba primera. Razlikovanje med obema razlogoma je ohranjeno zaradi različnega osnovnega splošnega interesa; nezmožnost opravljati bistveno funkcijo znamke je skupna obema razlogoma, medtem ko se potreba po ohranitvi razpoložljivosti znaka za vse nanaša samo na opisnost.

8. Ali se lahko ta načela uporabljajo za figurativne znamke, ki vsebujejo šibke besedne elemente?

Že najmanjša stopnja razlikovalnega učinka zadostuje, da znamka uspešno opravi preizkus na podlagi absolutnih zavrnilnih razlogov. Če so besedni elementi, ki jih vsebuje figurativna znamka, šibki, to pomeni, da ima znamka kot celota še vedno najmanjšo stopnjo razlikovalnega učinka. Zato ne spada na področje uporabe skupne prakse, ki se nanaša izključno na nerazlikovalne/opisne pojme.

9. Ali je vprašanje jezika zunaj okvira projekta?

Da. Razlog za to je povsem praktičen – omogočiti oblikovanje sklepov med vsemi udeleženci projekta, ne glede na njihov materni jezik. Šteje se, da so besedni elementi v primerih iz dokumenta o skupni praksi opisni/nerazlikovalni, ne bi pa bilo mogoče oblikovati in vključiti primerov z besednimi elementi, ki so opisni/nerazlikovalni v vseh jezikih.

10. Ali so odklonitve zunaj okvira projekta?

Da. Odklonitve niso bile vključene v projekt, ker jih vsi uradi EU za intelektualno lastnino ne uporabljajo ali jih nimajo predvidene v svojih pravnih določbah.

11. Ali se še vedno lahko uveljavlja razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo?

Da. Skupna praksa ne vpliva na možnost dokaza razlikovalnega učinka pridobljenega z uporabo, saj obravnava samo svojstveni razlikovalni učinek.

B. METODOLOGIJA

12. Kako se bodo v okviru relativnih razlogov za zavrnitev ocenjevale figurativne znamke, ki vsebujejo opisne/nerazlikovalne pojme in so uspešno opravile preizkus na podlagi absolutnih zavrnilnih razlogov?

Vpliv opisnih/nerazlikovalnih elementov na preizkus relativnih razlogov za zavrnitev in zlasti na verjetnost zmede je obravnavan v skupni praksi pod naslovom „*Sporočilo o skupni praksi v zvezi z*

relativnimi razlogi za zavrnitev – verjetnost zmede (vpliv nerazlikovalnih/šibkih elementov“. Do dokumenta o skupni praksi lahko dostopate tako, da v spletni brskalnik prilepite naslednji naslov URL:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_sl.pdf

13. Vložena je bila prijava za figurativno znamko, ki vsebuje opisne/nerazlikovalne pojme in je uspešno opravila preizkus na podlagi absolutnih zavrnilnih razlogov. Ali prijavitelj pridobi izključne pravice do teh pojmov?

Ne. Razlikovalni učinek je v znaku kot celoti, zato je obseg zaščite omejen na celotno sestavo znamke, ne na sam opisni/nerazlikovalni element. Zato prijavitelj ne bo pridobil izključnih pravic do opisnih/nerazlikovalnih pojmov.

Vpliv opisnih/nerazlikovalnih elementov na preizkus verjetnosti zmede je obravnavan v skupni praksi pod naslovov „*Relativni razlogi za zavrnitev – Verjetnost zmede (vpliv nerazlikovalnih/šibkih elementov)*“.

14. Zakaj v skupni praksi niso navedeni značilni primeri za nekatera merila?

Primeri, vključeni v skupno prakso, ki jih je mogoče registrirati ali ne, naj bi preizkuševalcem in uporabnikom služili kot smernice. Pri enem od meril, in sicer pri kombinaciji z barvo, se glede značilnih primerov ni bilo mogoče dogovoriti. Glede ločil, drugih simbolov, ki se pogosto uporabljajo v gospodarskem prometu, in figurativnih elementov, ki se pogosto uporabljajo ali so običajni v trgovini v zvezi z blagom in/ali storitvami, za katere se uveljavlja znamka, se je delovna skupina odločila, da na splošno ne podpira znamke kot celote z zadostnim razlikovalnim učinkom.

15. Zakaj v skupni praksi niso uporabljene dejanske prijave/znamke?

Delovna skupina se je v dokumentu o skupni praksi izogibala uporabi dejanskih prijav/znamk, saj bi to lahko koristilo ali škodilo njihovim imetnikom ali prijaviteljem. Namesto tega so bile uporabljene kot izhodišče za oblikovanje nedvoumnih primerov, ki jih je mogoče uporabiti za ponazoritev načel.

16. Ali je v skupni praksi upoštevana nacionalna sodna praksa in/ali sodna praksa Evropske unije?

Med predhodno analizo in pripravo skupne prakse sta bili dosledno upoštevani nacionalna sodna praksa in sodna praksa Evropske unije, ki sta bili uporabljeni kot izhodišče za oblikovanje načel in primerov v dokumentu. Upoštewane so bile zadeve *Canon*, C-39/97, EU:C:1998:442; *Campina Melkunie* (BIOMILD), C-265/00, EU:C:2004:87; *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, in *BioID AG/OHIM* (BioID), C-37/03P, EU:C:2005:547.

17. Kako so bili v projekt vključeni uporabniki?

Predstavniki treh združenj uporabnikov (AIM, ECTA, EFPIA) so od samega začetka izvajanja projekta sodelovali v delovni skupini kot opazovalci in vedno imeli dostop do vseh dokumentov. Poleg tega so bili vedno pozvani, naj predložijo povratne informacije.

Sklepi so bili objavljeni v več fazah, da bi spodbudili vse, ki bi želeli pregledati dokument, ga poslati komu, ki bi po njihovem mnenju imel o njem stališče, ter predložiti povratne informacije, da bi se delovni skupini zagotovili proučitev in analiza izraženih pomislekov.

Vsa mednarodna združenja uporabnikov so bila pozvana, naj se udeležijo posebnega sestanka, ki je bil marca 2015 v Bruslju. Predstavljena jim je bila skupna praksa, nato pa so udeleženci podali neposredne povratne informacije v zvezi z načeli. Sestanka so se udeležili predstavniki AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES in UNION.

www.tmdn.org

Zbliževanje



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel. +34 965139100
Faks +34 965131344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu