

Извештај

Вероватноћа довођења у забуну
(утицај непрепознатљивих/слабих
компоненти)
Стварне основе за одбијање

**ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Напомена Завода за интелектуалну својину:

Овај Извештај припремљен је у складу са Заједничким саопштењем насталим из Заједничких пракси за жигове које је развила Европска мрежа Завода за интелектуално власништво (ЕМЗИВ) и има за циљ да обезбеди смернице везане за утицај непрепознатљивих/слабих компонената поменутих жигова на процену вероватноће довођења у забуну. Обезбеђује преглед стандарда квалитета Завода за поднесене приговоре.

1. РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

Ова Пракса дефинише приступ који се односи на утицај непрепознатљивих/слабих компонената жигова на процену вероватноће довођења у забуну.

Ова Пракса се објављује преко овог Извештаја у сврху даљег повећавања транспарентности, правне сигурности и предвидљивости у корист испитивача и корисника подједнако.



Следеће теме су ван оквира ове праксе:

- Процена повећане препознатљивости и/или усвојене препознатљивости кроз употребу и/или репутацију: у сврху ове праксе, претпоставља се да нема доказа и/или тврдњи и/или претходног сазнања да је било који од жигова познат или има повећану препознатљивост усвојену употребом.
- Фактори који се разматрају приликом процене вероватноће довођења у забуну. Иако постоји много фактора који могу да утичу на целовиту процену вероватноће довођења у забуну попут доминације, степена пажње релевантне публике, коегзистенције, ситуације на тржишту, породице жигова итд., циљ ове праксе није одређивање ових фактора.
- Међузависности између процене препознатљивости и свих других фактора који се узимају у обзир приликом процене вероватноће довођења у забуну. Ниједан критеријум за процену других фактора који могу да имају утицаја на целовиту процену вероватноће довођења у забуну, нити њихова узајамна међузависност нису циљ ове праксе која се не бави целокупном проценом вероватноће довођења у забуну, већ једним од њених суштинских делова.
- Језички проблеми: Сматра се зарад праксе да се за жигове који садрже елементе речи без (или са ниском) препознатљивости на енглеском сматра да немају (или имају ниску) препознатљивост на свим језицима.

2. ПРАКСА

У суштини пракса се састоји од четири циља:

Циљ 1	<i>Дефинисати који жигови су подложни процени препознатљивости: ранији жигови (и/или њихови делови) и/или каснији жигови (и/или њихови делови)</i>
Пракса	Приликом процене вероватноће довођења у забуну: <ul style="list-style-type: none">• Процењује се препознатљивост ранијих жигова као целина узимајући у обзир да одређени ниво препознатљивости треба да буде признат.• Препознатљивост свих делова ранијег жига и каснијег жига се такође процењује с приоритетом на деловима који се подударaju.

Циљ 2	<i>Одредити критеријуме за процену препознатљивости жига (и/или његових делова)</i>	
Пракса	<ul style="list-style-type: none"> Приликом процене препознатљивости жигова на стварним основама, примењују се исти критеријуми који се користе за одређивање препознатљивости на апсолутним основама. Међутим, на стварним основама се ови критеријуми не користе само ради одређивања минималног прага препознатљивости, него и за разматрање различитих степена препознатљивости. 	
Циљ 3	<i>Одредити утицај на вероватноћу довођења у забуну („ВДЗ“) када заједничке компоненте имају низак ниво препознатљивости</i>	
Пракса	<ul style="list-style-type: none"> Када жигови деле неки елемент са ниским степеном препознатљивости, процена ВДЗ-а се фокусира на утицај делова који се не подударају на општем утиску о жиговима. Узеће у обзир сличности/разлике и препознатљивост делова који се не подударају. Подударање неког елемента са ниским степеном препознатљивости неће само по себи довести до ВДЗ-а. Међутим, може бити ВДЗ-а ако: <ul style="list-style-type: none"> – други делови имају нижи (или једнако низак) степен препознатљивости или имају занемарљив визуелни утицај, а целокупни утисак о жиговима је сличан – или је целокупни утисак о жиговима веома сличан или истоветан. 	
Примери	<i>БЕЗ ВДЗ-а</i>	<i>ВДЗ</i>
	<p>MORELUX према</p> <p>INLUX</p> <p>(Класа 44: Третмани лепоте)</p>	<p>COSMEGLOW према</p> <p>COSMESHOW</p> <p>(Класа 3: Козметика)</p>
	 <p>према</p> <p>(Класа 9: Кредитне картице)</p>	 <p>према</p> <p>(Класа 43: Услуге смештаја на одмору)</p>

Циљ 4	<i>Одредити утицај на вероватноћу довођења у забуну („ВДЗ“) када заједничке компоненте немају препознатљивости</i>	
Пракса	<ul style="list-style-type: none"> • Када жигови деле неки део без препознатљивости, процена ВДЗ-а се фокусира на утицај делова који се не подударају на општем утиску о жиговима. Узеће у обзир сличности/разлике и препознатљивост делова који се не подударају. • Подударање само у непрепознатљивим деловима не доводи до ВДЗ-а. • Када жигови такође садрже и друге фигуративне и/или елементе речи који су слични, постојаће ВДЗ ако је целокупни утисак о жиговима веома сличан или истоветан. 	
Примери	<i>БЕЗ ВДЗ-а</i>	<i>ВДЗ</i>
	BUILDGRO према BUILDFLUX (Класа 19: Материјал за градњу Класа 37: Услуге грађевинарства)	TRADEENERGY према TRACENERGY (Класа 9: Колектори за соларну енергију за производњу електричне енергије)
	 према (Класа 36: Финансијске услуге)	 према (Класа 9: Колектори за соларну енергију за производњу електричне енергије)



Пракса

**Вероватноћа довођења у забуну
(утицај непрепознатљивих/слабих
компоненти)**

**—
Стварне основе за одбијање**

1.	УВОД	1
2.	ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ПРОЈЕКТА	1
3.	ПРАКСА	3
3.1	Процена препознатљивости: ранији жиг и/или делови истог и/или каснији жиг и/или делови истог (Циљ 1)	3
3.2	Одредити критеријуме за процену препознатљивости жига (и/или његових делова) (Циљ 2)	4
3.3	Утицај на вероватноћу довођења у забуну када заједничке компоненте имају низак ниво препознатљивости (Циљ 3)	4
3.4	Утицај на вероватноћу довођења у забуну када заједничке компоненте немају препознатљивости (Циљ 4)	6

1. УВОД

Овај документ представља референцу за Заводе за интелектуалну својину, удружења корисника, подносиоце захтева, подносиоце приговора и представнике праксе што се тиче непрепознатљивих/слабих компоненти жигова у сврху процене вероватноће довођења у забуну под претпоставком да су роба и/или услуге истоветни. Биће широко и лако доступан и нудиће **јасно и свеобухватно објашњење принципа на којима ће се пракса заснивати**. Ови принципи ће бити опште примењени и за циљ имају покривање велике већине случајева. Пошто вероватноћа довођења у забуну мора да се процени на појединачним случајевима, принципи служе као смернице да би се осигурало да различити заводи дођу до сличног, предвидљивог закључка када су у питању исти жигови и основе.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ПРОЈЕКТА

Подручје примене пројекта гласи:

*„Овај пројекат ће поставити принципе који се односе на **непрепознатљиве/слабе компоненте жигова у сврху процене вероватноће довођења у забуну (ВДЗ) под претпоставком да су роба и/или услуге истоветни**. Нарочито ће:*

- *Дефинисати који жигови су подложни процени препознатљивости: ранији жигови (и/или њихови делови) и/или каснији жигови (и/или њихови делови);*
- *Одредити критеријуме за процену препознатљивости жига (и/или његових делова);*
- *Одредити утицај на ВДЗ када заједничке компоненте имају низак ниво препознатљивости*
- *Одредити утицај на ВДЗ када заједничке компоненте немају препознатљивости.“*

У уводној изјави Директиве 2008/95/ЕС Европског парламента и Већа од 22. октобра 2008, ради усклађивања закона држава чланица који се односе на жигове („Директива“), каже се да процена вероватноће довођења у забуну зависи од бројних елемената и као што је судска пракса више пута потврдила, мора да се процењује **глобално**, узимајући у обзир све факторе битне за околности случаја (нпр. погледати Пресуде С- 251/95 ‘Sabel’ став 22 и С- 342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, став 18).

У Пресуди C-251/95, 'Sabel', Суд наводи да:

„глобална процена визуелне, звучне или концептуалне сличности жигова о којима је реч мора да буде заснована на целокупном утиску који жигови имају, имајући на уму посебно њихове дистинктивне и доминантне делове.“

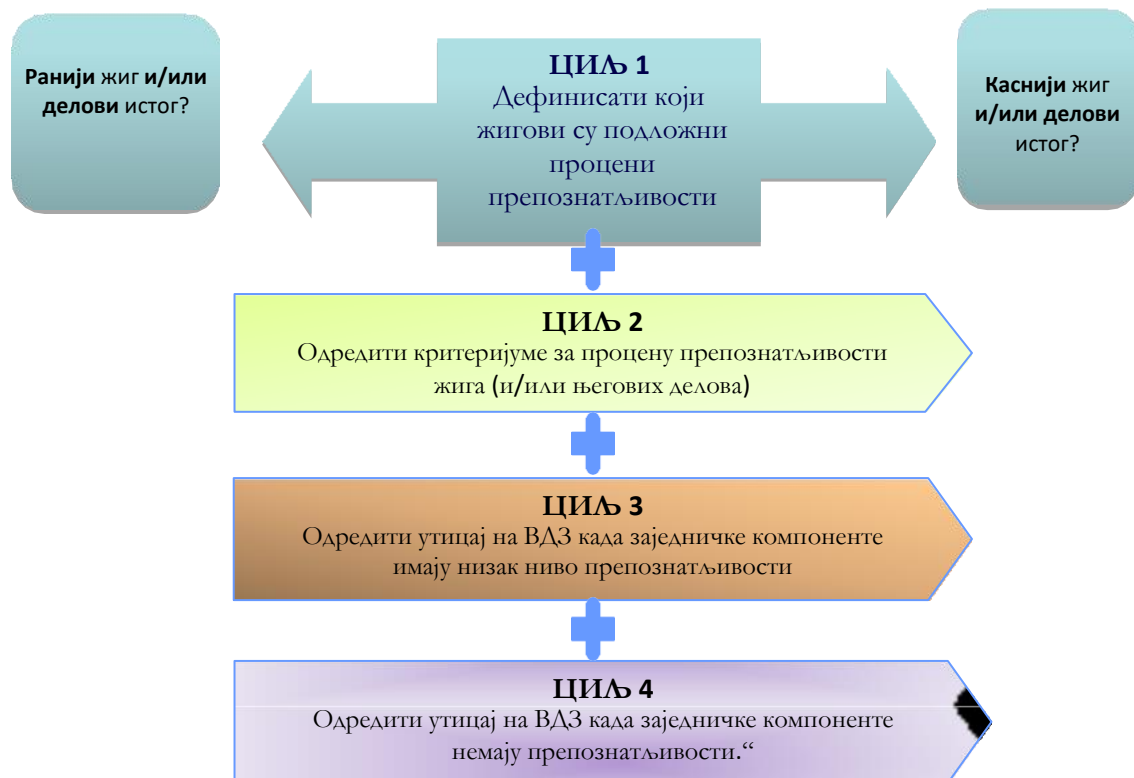
Као што је већ поменуто, пројекат анализира **утицај непрепознатљивих/слабих компоненти** жигова као једног од фактора који се узимају у обзир за процену вероватноће довођења у забуну.

Иако **постоји много фактора** који могу да утичу на **целовиту процену вероватноће довођења у забуну** попут доминантних компоненти, степена пажње релевантне публике, коегзистенције, ситуације на тржишту, породице жигова итд., циљ овог пројекта није одређивање свих фактора, нити њихове узајамне међузависности. Стога се овај пројекат не бави целокупном проценом вероватноће довођења у забуну, него једним од њених суштинских делова.

Следеће је ван оквира овог пројекта:

- *Процена повећане препознатљивости и/или усвојене препознатљивости кроз употребу и/или репутацију: у сврху овог пројекта, претпоставља се да нема доказа и/или тврдњи и/или претходног сазнања да је било који од жигова познат или има повећану препознатљивост усвојену употребом.*
- *Фактори који се разматрају приликом процене вероватноће довођења у забуну.*
- *Међузависности између процене препознатљивости и свих других фактора који се узимају у обзир приликом процене вероватноће довођења у забуну.*
- *Језички проблеми: Сматра се зарад пројекта да се за жигове који садрже елементе речи без (или са ниском) препознатљивости на енглеском сматра да немају (или имају ниску) препознатљивост на свим језицима.*

Могуће је одредити четири различита циља као што је представљено на слици:



Циљеве пројекта

Следи се неколико приступа за испитивање вероватноће довођења у забуну при чему препознатљивост компоненти може да се процени у различитим фазама. Без обзира на примењени приступ, практични исход који се односи на утицај непрепознатљивих/слабих компоненти жигова остаће непромењен.

3. ПРАКСА

3.1 Процена препознатљивости: ранији жиг и/или делови истог и/или каснији жиг и/или делови истог (Циљ 1)

Приликом процене вероватноће довођења у забуну:

- Процењује се препознатљивост ранијег знака као целине.
- Препознатљивост свих делова **ранијег** жига и **каснијег** жига се такође процењује с приоритетом на деловима који се подударају.

Упркос томе, када се врши процена препознатљивости ранијег жига као целине, у обзир се мора узети чињеница да у складу с Пресудом Суда C-196/11P, *F1-LIVE*, када се процењује вероватноћа довођења у забуну, валидност ранијег регистрованог жига можда неће бити доведена у питање (став 40). Стога је „неопходно да **се призна одређени степен препознатљивости** ранијег државног жига на чему се заснива приговор против регистрације жига Заједнице.“ (став 47).

3.2 Одредити критеријуме за процену препознатљивости жига (и/или његових делова) (Циљ 2)

У тумачењу одредаба оба Члана 4(1)(b) и 5(1)(b) Директиве, Суд у својој Пресуди C-342/97, 'Lloyd Schuhfabrik Meyer', каже:

„приликом одређивања **дистинктивног карактера жига** и у складу с тим, приликом процене да ли је веома дистинктиван, државни суд мора да уради целокупну процену већег или мањег капацитета жига да би се одредила роба или услуге за које је регистрован, а потиче од одређеног предузетника и да се тако разликује та роба или услуге од других предузетника“ (став 22).

У складу с тим, а због мањег капацитета слабог жига да обавља своју првобитну функцију на тржишту, његово подручје примене заштите с обзиром на његове (или ниске) дистинктивне компоненте треба бити уско.

Приликом процене препознатљивости жигова на стварним основама, примењују се исти критеријуми који се користе за одређивање препознатљивости на апсолутним основама. Међутим, на стварним основама се ови критеријуми не користе само ради одређивања минималног прага препознатљивости, него и за разматрање различитих степена препознатљивости.

3.3 Утицај на вероватноћу довођења у забуну када заједничке компоненте имају низак ниво препознатљивости (Циљ 3)

- Када жигови деле неки елемент са ниском препознатљивошћу, процена ВДЗ-а се фокусира на утицај делова који се не подударају на општем утиску о жиговима. Узеће у обзир сличности/разлике и препознатљивост делова који се не подударају.
- Подударање неког елемента са ниским степеном препознатљивости неће **само по себи** довести до ВДЗ-а.

Међутим, може бити ВДЗ-а ако:

- Други делови имају нижи (или једнако низак) степен препознатљивости или имају занемарљив визуелни утицај, а целокупни утисак о жиговима је сличан.

ИЛИ

- Целокупни утисак о жиговима је веома сличан или истоветан.

Примери:

* Сви други фактори који могу да буду важни за глобалну процену вероватноће довођења у забуну сматра се да не утичу на исход. Такође се сматра да су роба и услуге истоветни.

У свим овим примерима сматра се да заједничка(е) компонента(е) има/имају низак ниво препознатљивости.

Ранији жиг	Спорни жиг	Роба/услуге	Исход
MORELUX	INLUX	Класа 44: Третмани лепоте	БЕЗ ВДЗ-а
DURALUX	VITALUX	Класа 44: Третмани лепоте	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 32: Воћни сокови	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 9: Кредитне картице	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 32: Воћни сокови	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 30: Чај	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 9: Кредитне картице	БЕЗ ВДЗ-а
COSMEGLOW	COSMESHOW	Класа 3: Козметика	ВДЗ

		Класа 11: Фрижидери	ВДЗ
		Класа 43: Услуге смештаја на одмору	ВДЗ

3.4 Утицај на вероватноћу довођења у забуну када заједничке компоненте немају препознатљивости (Циљ 4)

- Када жигови деле неки део без препознатљивости, процена ВДЗ-а се фокусира на утицај делова који се не подударају на општем утиску о жиговима. Узеће у обзир сличности/разлике и препознатљивост делова који се не подударају.
- Подударање само у непрепознатљивим деловима **не доводи до ВДЗ-а.**
- Када жигови такође садрже и друге фигуративне и/или елементе речи који су слични, **постојаће ВДЗ** ако је целокупни утисак о жиговима веома сличан или истоветан.

Примери:

* Сви други фактори који могу да буду важни за глобалну процену вероватноће довођења у забуну сматра се да не утичу на исход. Такође се сматра да су роба и услуге истоветни.

У свим овим примерима сматра се да заједничка(е) компонента(е) нема/немају препознатљивости.

Ранији жиг	Спорни жиг	Роба/услуге	Исход
GREENGRO	GREENFLUX	Класа 19: Материјал за градњу Класа 37: Услуге грађевинарства	БЕЗ ВДЗ-а
BUILDGRO	BUILDFLUX	Класа 19: Материјал за градњу Класа 37: Услуге грађевинарства	БЕЗ ВДЗ-а
	SMARTPHONES.NET	Класа 9: Мобилни телефони	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 36: Финансијске услуге	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 29: Риба	БЕЗ ВДЗ-а
CRE-ART	PRE-ART	Класа 41: Услуге уметничких галерија	ВДЗ
TRADENERGY	TRACENERGY	Класа 9: Колектори за соларну енергију за производњу електричне енергије	ВДЗ
		Класа 9: Колектори за соларну енергију за производњу електричне енергије	ВДЗ

Извештај