

Dokument o praksi

Obim zaštite crno-bijelih znakova

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore

Napomena Ministarstva:

Ovaj Dokument o praksi je pripremljen u skladu sa Zajedničkim saopštenjem koje je rezultat Zajedničke prakse žigova koju je razvila Mreža Evropske unije za intelektualnu svojinu (European Union Intellectual Property Network, EUIPN) i ima za cilj da pruži smjernice o obimu zaštite crno-bijelih žigova. Prilagođen specifičnim zahtjevima Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore, pružiće pregled standarda kvaliteta definisanih od strane Ministrstva za prijave.

Ovaj Dokument o praksi, nakon njegovog usvajanja na nacionalnom nivou, može biti objavljen u cilju dodatnog povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti za dobrobit ispitivača i korisnika.

1. POZADINA

Predmet ovog Zajedničkog saopštenja je konvergencija različitih načina postupanja sa žigovima u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive u pogledu prava prvenstva, relativnih razloga i stvarne upotrebe.

Ova Praksa će postati javna kroz ovaj Dokument o praksi u cilju dodatnog povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti za dobrobit ispitivača i korisnika.

Sljedeći problemi nisu obuhvaćeni obimom projekta:

- Sličnosti između boja, uključujući da li je žig podniet u crno-bijeloj boji i/ili nijansi sive **sličan** istom žigu u boji u pogledu relativnih razloga za odbijanje;
- **Identitet** kada je prethodni žig u **boji**, a kasniji znak crno-bijeli ili u nijansi sive (u pogledu identiteta, zajednička praksa se fokusira isključivo na prethodne crno-bijele znakove);
- Upotreba u svrhu stečene distinktivnosti;
- Znakovi u boji kao takvi;
- Problemi sa kršenjem prava.

2. PRAKSA

Sljedeći tekst ukratko opisuje ključne poruke i najvažnije izjave o principima Dokumenta o praksi.

Zajednička praksa se sastoji od tri dijela:

PRVENSTVO

Cilj	<i>Da li je žig crno-bijeli i/ili u nijansi sive za koji je podnešen zahtjev po osnovu prava prvenstva identičan istom znaku u boji?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none">• Žig u crno-bijeloj boji za koji je podnešen zahtjev po osnovu prava prvenstva nije identičan istom znaku u boji osim ako su razlike u boji neznatne*.• Žig u nijansi sive za koji je podnešen zahtjev po osnovu prava prvenstva nije identičan istom znaku u boji ili u crno-bijeloj boji osim ako su razlike u bojama ili kontrastu nijansi neznatne*. <p>*Neznatna razlika između dva znaka je razlika koju će razumno pažljiv potrošač uočiti samo uporednim pregledom znakova.</p>
Odredbe	Član 4(2) Pariske konvencije Član 29(1) Uredbe o žigovima Zajednice

RELATIVNI RAZLOZI

Cilj	<i>Da li je <u>prethodni</u> žig u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive <u>identičan</u> istom znaku u boji?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none">• Prethodni žig u crno-bijeloj boji nije identičan istom znaku u boji osim ako su razlike u boji neznatne*.• Prethodni žig u nijansi sive nije identičan istom znaku u boji, ili crno-bijeloj boji, osim ako su razlike u bojama ili kontrastu nijansi neznatne*.• *Neznatna razlika između dva znaka je razlika koju će razumno pažljiv potrošač uočiti samo uporednim pregledom znakova.
Odredbe	Član 4(1) Direktive o žigovima (Trade Marks Directive, TMD), Član 8 (1) Uredbe o žigovima zajednice (CTMR)

STVARNA UPOTREBA

Cilj	<i>Da li je upotreba verzije u boji žiga registrovanog u crno-bijeloj boji/ili nijansi sive (ili obrnuto) prihvatljiva u svrhu uspostavljanja stvarne upotrebe?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none">• Samo promjena boje ne mijenja distinktivni karakter žiga, sve dok su ispunjeni sljedeći uslovi:<ul style="list-style-type: none">a) riječ/figurativni elementi se poklapaju i glavni su distinktivni elementi;b) poštuje se kontrast nijansi;c) boja ili kombinacija boja sama po sebi ne posjeduje distinktivni karakter; id) boja nije jedan od glavnih faktora koji doprinose sveobuhvatnoj distinktivnosti znaka. <p>Za potrebe uspostavljanja stvarne upotrebe, principi koji se primjenjuju na žigove u crno-bijeloj verziji takođe se primjenjuju na žigove u nijansama sive.</p>
Odredbe	Član 10(1)(a) TMD-a Član 15(1)(a) CTMR-a

A close-up photograph of a person's hands, wearing a light-colored suit jacket and a white shirt, holding three interlocking puzzle pieces. The pieces are light blue and arranged in a triangular pattern. The background is blurred, showing the person's torso and a gold button on the jacket.

Praksa

Obim zaštite crno-bijelih žigova

Indeks

1. UVOD.....	7
2. OBIM PROJEKTA	7
3. PRAKSA.....	8
3.1 Koncept identiteta	8
3.1.1 Šta su „neznatne razlike“?	9
3.1.2 Praktični primjeri.....	9
3.2 Prvenstvo	12
3.3 Relativni razlozi za odbijanje.....	13
3.4 Upotreba.....	14
3.5 Nijanse sive boje	15

1. UVOD

Ovaj dokument je referenca za kancelarije za intelektualnu svojinu, udruženja korisnika, podnosiocima zahtjeva i zastupnike o Praksi u pogledu crno-bijelih žigova. Biće stavljen na raspolaganje i lako dostupan radi pružanja jasnog i sveobuhvatnog objašnjenja principa na kojima se Praksa zasniva.

2. OBIM PROJEKTA

Obim projekta je sljedeći:

*„Ovaj projekat će konvergirati praksu u vezi sa **žigom registrovanim u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive, i***

*(a) utvrditi da li se **isti znak u boji smatra identičnim** u pogledu:*

zahtjeva po osnovu prava prvenstva

relativnih razloga za odbijanje

*(b) utvrditi da li se **upotreba istog znaka u boji smatra korišćenjem žiga registrovanog u crno-bijeloj boji (uzimajući u obzir i žigove registrovane u boji, ali koji se koriste kao crno-bijeli)**“*

Sljedeće stavke **nisu obuhvaćene obimom** projekta:

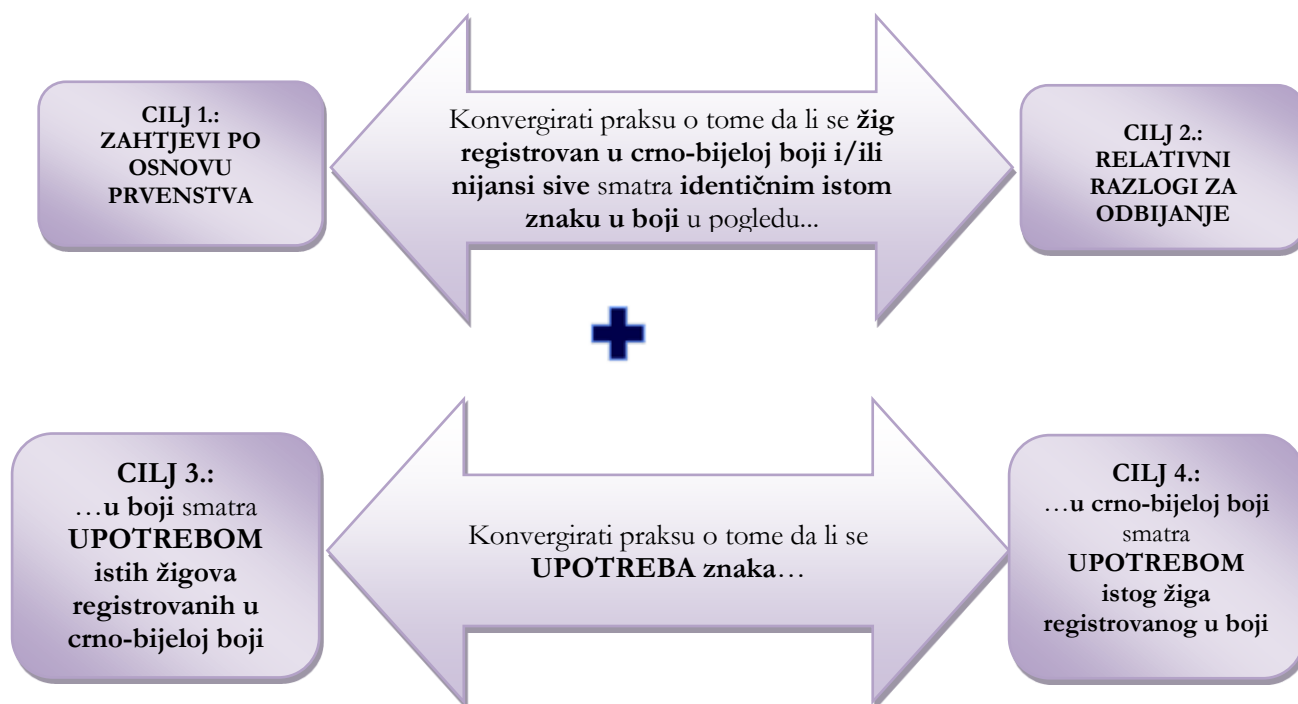
- Utvrditi da li se crno-bijeli znak smatra identičnim žigu registrovanom u boji, u pogledu zahtjeva po osnovu prava prvenstva i relativnih razloga za odbijanje (obrnuto pitanje).
- Procjena sličnosti između boja.
- Znakovi registrovani u crno-bijeloj boji koji su zbog stečene distinktivnosti postali prepoznatljivi u određenoj boji.
- Znakovi u boji *kao takvi*;
- Problemi sa kršenjem prava.

Reorganizacijom i davanjem strukture obimu projekta moguće je identifikovati četiri različita cilja:

- Konvergirati praksu o tome da li se žig registrovan u crno-bijeloj boji i/ili nijansi sive smatra identičnim istom znaku u boji u pogledu **zahtjeva po osnovu prava prvenstva**.
- Konvergirati praksu o tome da li se žig registrovan u crno-bijeloj boji i/ili

nijansi sive smatra identičnim istom znaku u boji u pogledu **relativnih razloga za odbijanje**.

- Konvergirati praksu o tome da li se **upotreba znaka u boji** smatra upotrebom **istog žiga registrovanog u crno-bijeloj boji**.
- Konvergirati praksu o tome da li se **upotreba znaka u crno-bijeloj boji** smatra upotrebom **istog žiga registrovanog u boji**.



3. PRAKSA

3.1 Koncept identiteta

U kontekstu tumačenja Člana 8(1)(a) CTMR-a (koji odgovara članu 4(1)(a) Direktive), Sud navodi u svojoj presudi C-291/00 za kompaniju „LTJ Diffusion“ da „**je znak identičan sa žigom samo ako reprodukuje, bez ikakvih modifikacija ili dodataka, sve elemente koji čine žig ili ako, posmatran u cjelini, sadrži razlike koje su toliko neznatne da je moguće da ih prosječni potrošač ne primijeti**“. (stav 54)

U kontekstu rangiranja, Sud daje istu definiciju identiteta kao u slučaju kompanije „LTJ Diffusion“ u svojoj presudi T103/11 „JUSTING“, (stav 16), ukazujući da se uslov da znakovi moraju biti identični mora tumačiti restriktivno zbog posledica koje su u vezi sa takvim identitetom (stavovi 17-18).

Pored toga, u svojoj presudi T 378/11 „MEDINET“, Sud takođe navodi da „**za koncept koji se koristi u različitim odredbama zakonske mjere mora se, iz razloga koherentnosti i pravne sigurnosti, a posebno ako se treba tumačiti striktno, pretpostaviti da znači istu stvar, bez obzira na odredbu u kojoj se pojavljuje**”.

Imajući u vidu gore navedeno:

- Koncept identiteta primjenljiv na relativne razloge za odbijanje i na pravo prvenstva mora se tumačiti na isti način.
- Kriterijum identičnosti između znakova mora se tumačiti striktno: ili dva znaka treba da budu ista u svakom pogledu ili sadrže razlike koje su toliko neznatne da je moguće da ih prosječan potrošač ne primijeti.
- Kao posledica toga, dva znaka bi bila identična ako bi razliku između crno-bijele verzije i verzije u boji istog znaka primijetio prosječan potrošač samo putem uporednog pregleda.

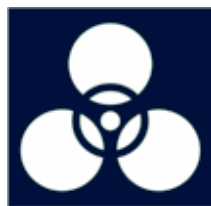
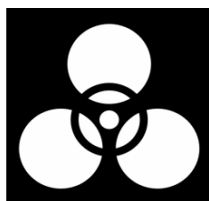
3.1.1 Šta su „neznatne razlike“?

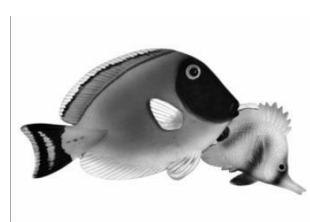
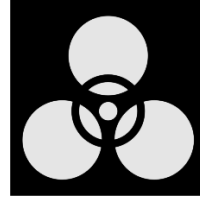
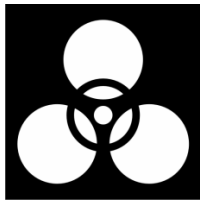
„Neznatna razlika“ se može definisati na sljedeći način:

Neznatna razlika između dva znaka je razlika koju će razumno pažljiv potrošač uočiti samo uporednim pregledom znakova.

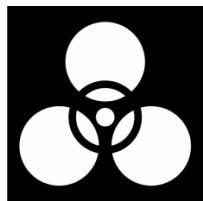
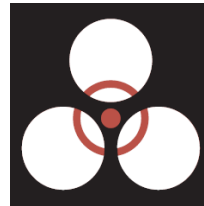
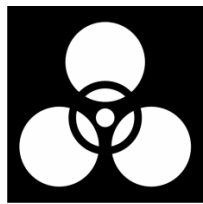
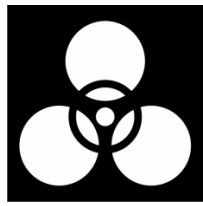
3.1.2 Praktični primjeri

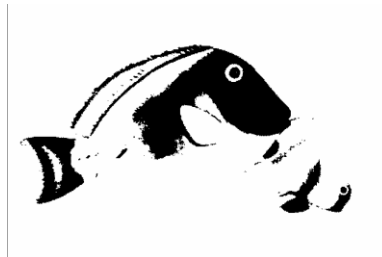
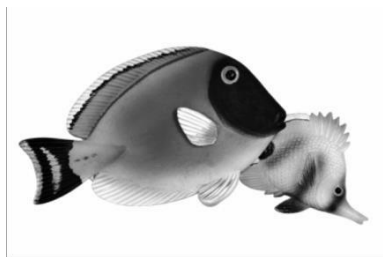
Prvo, ako uzmemo u obzir ono što bi se smatralo „neznatnom razlikom“ primjenom gore navedene definicije, sljedeći primjeri bi se smatrali **neznatnim razlikama**, pa samim tim promjenu boje potrošač ne bi primijetio:





S druge strane, sljedeći primjeri bi se tretirali kao **znatne razlike** i potrošač bi stoga primijetio promjenu boje:





3.2 Prvenstvo

Principi prava prvenstva su prvi put uspostavljeni u Pariskoj konvenciji za zaštitu industrijske svojine od 20. marta 1883. godine. Oni su revidirani nekoliko puta i poslednji put dopunjeni 1979. godine i ratifikovani od strane mnogih država ugovornica.

Član 4 (A)(2) Pariske konvencije navodi da se „priznaje da je pravo prvenstva zasnovano podnošenjem svake prijave koja se smatra urednom po nacionalnom zakonodavstvu (...)“.

Pravo prvenstva je vremenski ograničeno. Pokreće se prvom registracijom žiga i može se zatražiti tokom šest meseci nakon prve registracije, pod uslovom da je zemlja prve registracije bila potpisnica Pariske konvencije ili STO, ili zemlja sa sporazumom o reciprocitetu.

Ponekad su moguće razlike u boji nastale usled tehničkih razloga (radom štampača, skenera, itd.), jer je do prije nekoliko godina bilo moguće izdati dokument o pravu prvenstvu samo u crno-bijeloj verziji, jer nisu postojali štampači ili fotokopir-aparati u boji. Dokument je stoga primljen u crno-bijeloj boji bez obzira na boju u kojoj je znak prvobitno registrovan. Kako to više nije slučaj, razlika između znakova registrovanih u boji i znakova registrovanih u crno-bijeloj boji dobija više na značaju.

Znak kojem se daje pravo prvenstva a koji je registrovan kao crno-bijeli može da sadrži zahtjev u pogledu boje ali i ne mora. Imamo sljedeće mogućnosti na raspolaganju:

- Ne postoji nikakav zahtjev u pogledu boje
- Postoji zahtjev u pogledu specifične boje (osim crno-bijele i nijansi sive).
- Zahtjev u pogledu boje izričito navodi samo crnu i bijelu boju
- Zahtjev u pogledu boje izričito navodi crnu, bijelu i nijanse sive (znak je u nijansi sive boje)
- U zahtjevu u pogledu boje navodi se da je predviđeno da znak obuhvat sve boje

Iz tog razloga, u pogledu prava prvenstva, znakovi moraju biti isti u najstriktnijem mogućem

smislu, a ispitivač će tražiti razjašnjenje ako postoji razlika u izgledu znakova. Stoga, i bez obzira na tehnološke razlike ili zahtjeve u pogledu boje, **žig registrovan u crno-bijeloj boji ne smatra se identičnim istom znaku u boji u pogledu zahtjeva po osnovu prava prvenstva. Međutim, ako su razlike u boji toliko neznatne da je moguće da ih prosječan potrošač ne primijeti, znaci će se smatrati identičnim*** (*U vezi sa međunarodnim prijavama za žigove, obrazac za prijavu zahtjeva da se na mjestu na kojem se traži pravo prvenstva crno-bijelog znaka za koji postoji zahtjev u pogledu boje, kasniji znak se reprodukuje korišćenjem boja kao što je zahtijevano).

Kao rezultat gore navedenog, mogu se izvući sljedeće praktične implikacije u pogledu prava prvenstva:

- Ako znak s pravom prvenstva nema zahtjev u pogledu boje i prikazan je u nijansi sive boje, biće identičan istom znaku sa zahtjevom u pogledu boje koji se odnosi na „nijanse sive boje“, osim ako sadrži „znatne razlike“
- Ako znak s pravom prvenstva nema zahtjev u pogledu boje i prikazan je u crno-bijeloj boji, biće identičan istom znaku sa zahtjevom u pogledu boje koji se odnosi na „crno-bijelu boju“, osim ako sadrži „znatne razlike“.

S druge strane,

- ako znak s pravom prvenstva nema zahtjev u pogledu boje koji se odnosi na „crno-bijelu boju“ i prijava je podnijeta u boji (osim crno-bijele boje), znakovi neće biti identični i stoga zahtjev po osnovu prava prvenstva neće biti prihvaćen, osim ako su razlike neznatne.

3.3 Relativni razlozi za odbijanje

Prema Članu 4(1)(a) Direktive 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima, „žig ne može biti registrovan ili, ako je registrovan, biće proglašen nevažećim:

- (a) ***Ako je identičan sa ranijim žigom, a roba ili usluge za koje se žig registruje ili je registrovan su identične sa robom ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen.***”

U skladu sa presudom C-291/00 za kompaniju „LTJ Diffusion“, nacionalne kancelarije i Kancelarija za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) usaglasile su se u vezi sa sljedećim zaključkom:

Razlike između crno-bijele verzije i verzije u boji istog znaka obično će primijetiti prosječni

potrošač. Samo u izuzetnim okolnostima, odnosno kada su ove razlike toliko neznatne da je moguće da ih prosječan potrošač ne primijeti, znaci će se smatrati identičnim.

Zbog toga nije neophodno pronaći striktnu saglasnost između znakova. Međutim, razlika u boji mora biti zanemarljiva i jedva primjetna za prosječnog potrošača da bi se znaci smatrali identičnim. Činjenica da znaci nisu identični ne dovodi u pitanje moguću sličnost između znakova što bi moglo dovesti do zabune. Sličnost je, međutim, izvan okvira ovog projekta.

3.4 Upotreba

Uopšteno govoreći, Član 10.1 (a) *Direktive 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima* navodi da:

„Sljedeće će se takođe smatrati **upotrebom** u smislu prvog podstava:

(a) *upotreba žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju distinktivni karakter žiga u obliku u kojem je registrovan*“

Prema ovom članu, upotreba žiga u obliku različitom od registrovanog i dalje predstavlja upotrebu žiga sve dok se time ne mijenja distinktivni karakter žiga. Ova odredba dozvoljava vlasniku žiga da pravi varijacije u znaku sve dok te varijacije ne mijenjaju njegov distinktivni karakter.

Stoga, nije neophodno pronaći striktnu saglasnost između znaka u verziji u kojoj se koristi i znaka u verziji u kojoj je registrovan.

Što se tiče konkretnih izmjena u boji, glavno pitanje koje treba riješiti je da li žig u verziji u kojoj se koristi mijenja ovaj distinktivni karakter registrovanog žiga, odnosno da li upotreba znaka u boji, dok je registrovan u crno-bijeloj boji (i obrnuto), predstavlja izmjenu registrovanog oblika. Na ova pitanja treba odgovoriti za svaki pojedinačni slučaj koristeći kriterijume u nastavku.

Za svrhu **UPOTREBE**, promjena samo u pogledu boje **ne mijenja distinktivni karakter žiga** sve dok se:

- riječ/figurativni elementi poklapaju i glavni su distinktivni elementi.
- kontrast nijansi poštuje.
- Boja ili kombinacija boja sama po sebi **ne nosi distinktivni karakter**.
- Boja **nije jedan od glavnih faktora koji doprinose ukupnoj prepoznatljivosti** znaka.

Prednje navedeno je u skladu sa predmetom MAD (presuda od 24.05.2012., T-152/11, „MAD“, stavovi 41, 45), u kojem je Sud smatrao da je upotreba znaka u drugačijem obliku prihvatljiva

sve dok raspored verbalnih/figurativnih elemenata ostaje isti, dok se riječ/figurativni elementi se poklapaju, glavni su distinktivni elementi i poštuju se kontrast nijansi.

3.5 Nijanse sive boje

Bilo bi previše teško napraviti razliku između sive boje koja se sastoji od crnih i bijelih piksela i sive boje, pri čemu bi vrsta zaštite zavisila od vrste sive boje.

a) Prvenstvo

Žig registrovan u nijansi sive boje ne smatra se identičnim istom znaku u boji u pogledu prava prvenstva.

Žig registrovan u crno-bijeloj boji treba smatrati identičnim istom znaku u nijansi sive boje samo ako su razlike u kontrastu nijansi toliko neznatne da je moguće da ih prosječan potrošač ne primijeti.

b) Relativni razlozi za odbijanje

Prosječan potrošač će u redovnim uslovima primijetiti razlike između nijansi sive boje i verzije u boji istog znaka.

Samo u izuzetnim okolnostima, odnosno kada su ove razlike toliko neznatne da je moguće da ih prosječan potrošač ne primijeti, znakovi će se smatrati identičnim.

c) Upotreba

Za svrhu **UPOTREBE**, promjena samo u pogledu boje **ne mijenja distinktivni karakter žiga** sve dok se:

- riječ/figurativni elementi poklapaju i glavni su distinktivni elementi.
- **Kontrast nijansi se poštuje.**
- Boja ili kombinacija boja **sama po sebi ne nosi distinktivni karakter.**
- Boja **nije jedan od glavnih faktora koji doprinose ukupnoj prepoznatljivosti znaka.**

Dokument o praksi