

Dokument o Praksi

Relativni razlozi -Vjerovatnoća dovođenja u zabludu
(uticaj nedistinktivnih/slabilih komponenti)

**Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne
Gore**

Napomena Ministarstva:

Ovaj Dokument o praksi pripremljen je u skladu sa Opštim obavještenjem o Opštim praksama za žigove koje je izradila Mreža Evropske unije za intelektualnu svojinu (EUIPN) i ima za cilj da pruži smjernice u pogledu uticaja nedistinktivnih/slabih komponenata datih žigova na procjenu vjerovatnoće dovođenja u zabludu. Prilagođen specifičnim zahtjevima Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore, pruža pregled standarda kvaliteta Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore za primljene prigovore.

Ovaj Dokument o praksi, usvojen na nacionalnom nivou, objavljuje se u javnosti u cilju dodatnog povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti za dobrobit ispitivača i korisnika.

1. POZADINA

Ova praksa definiše pristup u pogledu uticaja nedistinktivnih/slabih komponenata žigova u ispitivanju vjerovatnoće dovođenja u zabludu (relativni razlozi).

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



Sljedeća pitanja su van područja primjene ove prakse:


- Procjena stečene distinktivnosti i/ili distinktivnosti stečene kroz upotrebu i/ili ugled: za potrebe ove prakse, pretpostavlja se da ne postoje dokazi i/ili tvrdnje i/ili prethodna saznanja da je bilo koji od žigova renomiran ili da ima pojačanu distinktivnost stečenu kroz upotrebu.
- Faktori koji se razmatraju prilikom procjene vjerovatnoće dovođenja u zabludu. Iako postoje brojni faktori koji mogu uticati na sveukupnu procjenu globalno vrednovanje vjerovatnoće dovođenja u zabludu, kao što su dominantnost, stepen pažnje relevantne javnosti, koegzistencija, situacija na tržištu, porodica žigova itd., cilj prakse nije da utvrdi koji su to faktori.
- Međusobne zavisnosti procjene distinktivnosti i svih drugih faktora koji se razmatraju prilikom procjene vjerovatnoće dovođenja u zabludu. Ni kriterijumi za procjenu drugih faktora koji mogu uticati na sveukupnu procjenu vjerovatnoće dovođenja u zabludu, niti međuzavisnost između njih nisu cilj te prakse, koja se ne bavi opštom procjenom vjerovatnoće dovođenja u zabludu, već jednim od njenih najvažnijih djelova.
- Jezička pitanja: Zbog prakse se smatra da će se žigovi koji sadrže verbalne elemente bez distinktivnosti (ili sa malom distinktivnošću) u engleskom jeziku smatrati onima koji nemaju (ili imaju malu) distinktivnost u svim jezicima.

2. PRAKSA

U suštini, praksa se sastoji od četiri cilja:

Cilj 1	<i>Definisati koji žigovi su predmet procjene distinktivnosti: raniji žig (i/ili njegovi djelovi) i/ili kasniji žig (i/ili njegovi djelovi)</i>
Praksa	Prilikom procjene vjerovatnoće dovođenja u zabludu: <ul style="list-style-type: none">• Procjenjuje se distinktivnost ranijeg žiga kao cjeline, uzimajući u obzir da treba potvrditi određeni stepen distinktivnosti.• Takođe se procjenjuje distinktivnost svih komponenata ranijeg žiga i kasnijeg žiga, uz davanje prioriteta podudarnim komponentama.
Cilj 2	<i>Odrediti kriterijume za procjenu distinktivnosti žiga (i/ili njegovih djelova)</i>
Praksa	<ul style="list-style-type: none">• Prilikom procjene distinktivnosti žigova na relativnim razlozima, važe isti kriterijumi koji se koriste za određivanje distinktivnosti na apsolutnim razlozima. Ipak, na relativnim razlozima, ti kriterijumi se ne koriste samo da bi se odredilo da li je ispunjen minimalni prag distinktivnosti, već i da bi se razmotrili promjenljivi stepeni distinktivnosti.

<p>Cilj 3</p>	<p><i>Odrediti uticaj vjerovatnoće dovođenja u zabludu („VDZ”) kada zajedničke komponente imaju nizak stepen distinktivnosti</i></p>	
<p>Praksa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kada žigovi dijele element sa niskim stepenom distinktivnosti, procjena VDZ će se usredsrijediti na uticaj nepodudarnih komponenata na sveukupni utisak o žigovima. Uzeće se u obzir sličnosti/razlike i distinktivnost nepodudarnih komponenata. • Podudarnost u elementu sa niskim stepenom distinktivnosti sama po sebi obično neće dovesti do VDZ. • Ipak, može doći do VDZ ukoliko: <ul style="list-style-type: none"> ▪ su ostale komponente nižeg (ili odgovarajuće niskog) stepena distinktivnosti ili imaju beznačajan vizuelni uticaj, a sveukupni utisak o žigovima je sličan ▪ ili je sveukupni utisak o žigovima vrlo sličan ili identičan. 	
<p>Primjeri</p>	<p style="text-align: center;"><i>NEMA VDZ</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>VDZ</i></p>
	<p style="text-align: center;">MORELUX prema INLUX (Klasa 44: Kozmetički tretmani)</p>	<p style="text-align: center;">COSMEGLOW prema COSMESHOW (Klasa 3: Kozmetika)</p>
	<div style="text-align: center;">  <p>flexi solutions vs. flexi credit</p> <p>(Klasa 9: Kreditne kartice)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>vs.</p> <p>(Klasa 43: Usluge smještaja na odmoru)</p> </div>

Cilj 4	<i>Odrediti uticaj vjerovatnoće dovođenja u zabludu („VDZ”) kada zajedničke komponente nemaju nikakvu distinktivnost</i>	
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Kada žigovi dijele komponentu bez distinktivnosti, procjena VDZ će se usredsrijediti na uticaj nepodudarnih komponenata na sveukupni utisak o žigovima. Uzeće u obzir sličnosti/razlike i distinktivnost nepodudarnih komponenata. • Samo podudarnost nedistinktivnih komponenata ne dovodi do VDZ. • Kada žigovi takođe sadrže druge figurativne i/ili verbalne elemente koji su slični, postojaće VDZ ukoliko je sveukupni utisak o žigovima vrlo sličan ili identičan. 	
Primjeri	<i>NEMA VDZ</i>	<i>VDZ</i>
	<p style="text-align: center;">BUILDGRO prema BUILDFLUX</p> <p>(Klasa 19: Građevinski materijali, Klasa 37: Građevinske usluge)</p>	<p style="text-align: center;">TRADENERGY prema TRACENERGY</p> <p>(Klasa 9: Kolektori solarne energije za proizvodnju električne energije)</p>
 <p>(Klasa 36: Finansijske usluge)</p>	 <p>(Klasa 9: Kolektori solarne energije za proizvodnju električne energije)</p>	

PRAKSA

Relativni razlozi -Vjerovatnoća dovođenja u zabludu (uticaj nedistinktivnih/slabilh komponenti)

SADRŽAJ

1. UVOD.....	1
2. PODRUČJE PRIMJENE	1
3. PRAKSA.....	3
3.1 Procjena distinktivnosti: raniji žig i/ili njegovi djelovi, i/ili kasniji žig i/ili njegovi djelovi (cilj 1) 3	
3.2 Kriterijumi za procjenu distinktivnosti žiga (i/ili njegovih djelova) (Cilj 2)	3
3.3 Uticaj na vjerovatnoću dovođenja u zabludu kada zajedničke komponente imaju nizak stepen distinktivnosti (Cilj 3)	3
3.4 Uticaj na vjerovatnoću dovođenja u zabludu kada zajedničke komponente nemaju nikakvu distinktivnost (cilj 4).....	5

1. UVOD

Ovaj dokument predstavlja referentni dokument za Zavode za intelektualnu svojinu, udruženja korisnika, podnosiocima prigovora i zastupnike i tiče se prakse koja se odnosi na nedistinktivne/slabe komponente žigova u cilju procjene vjerovatnoće dovođenja u zabludu, pod pretpostavkom da su roba i/ili usluge identični. Dokument će biti stavljen na raspolaganje i lako dostupan radi pružanja **jasnog i sveobuhvatnog objašnjenja principa na kojima će se zasnivati praksa**. Ovi principi će se generalno primjenjivati i imaju za cilj da obuhvate veliku većinu slučajeva. Pošto se vjerovatnoća dovođenja u zabludu mora procjenjivati za svaki pojedinačni slučaj, principi služe kao smjernice kako bi se obezbijedilo da različiti zavodi dođu do sličnog, predvidivog zaključka kada su uključeni isti žigovi i razlozi.

2. PODRUČJE PRIMJENE

Područje primjene dokumenta o praksi glasi:

*„Ovaj dokument će predstaviti praksu koja se odnosi na **nedistinktivne/slabe komponente žigova** u cilju **procjene vjerovatnoće dovođenja u zabludu (VDZ)**, pod pretpostavkom da su **roba i/ili usluge identični**. On će naročito:*

- *Definisati koji žigovi su predmet procjene distinktivnosti: raniji žig (i/ili njegovi djelovi) i/ili kasniji žig (i/ili njegovi djelovi);*
- *Odrediti kriterijume za procjenu distinktivnosti žiga (i/ili njegovih djelova);*
- *Odrediti koliki je uticaj na VDZ kada zajedničke komponente imaju nizak stepen distinktivnosti;*
- *Odrediti koliki je uticaj na VDZ kada zajedničke komponente nemaju nikakvu distinktivnost.”*

Jedanaesta uvodna izjava Direktive 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. godine, o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigova („Direktiva”), navodi da procjena vjerovatnoće dovođenja u zabludu zavisi od brojnih elemenata i, kao što se iznova potvrđuje u sudskoj praksi, vjerovatnoća se mora vrednovati **globalno**, uzimajući u obzir faktore relevantne za okolnosti predmeta (npr. videti Presude C- 251/95 „Sabel” st. 22 i C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer”, st. 18).

U Presudi C-251/95, „Sabel”, Sud navodi sljedeće:

„Globalno vrednovanje vizuelne, zvučne ili konceptualne sličnosti datih žigova mora se zasnivati na sveukupnom utisku koji žigovi daju, posebno imajući u vidu njihove distinktivne i dominantne komponente.”

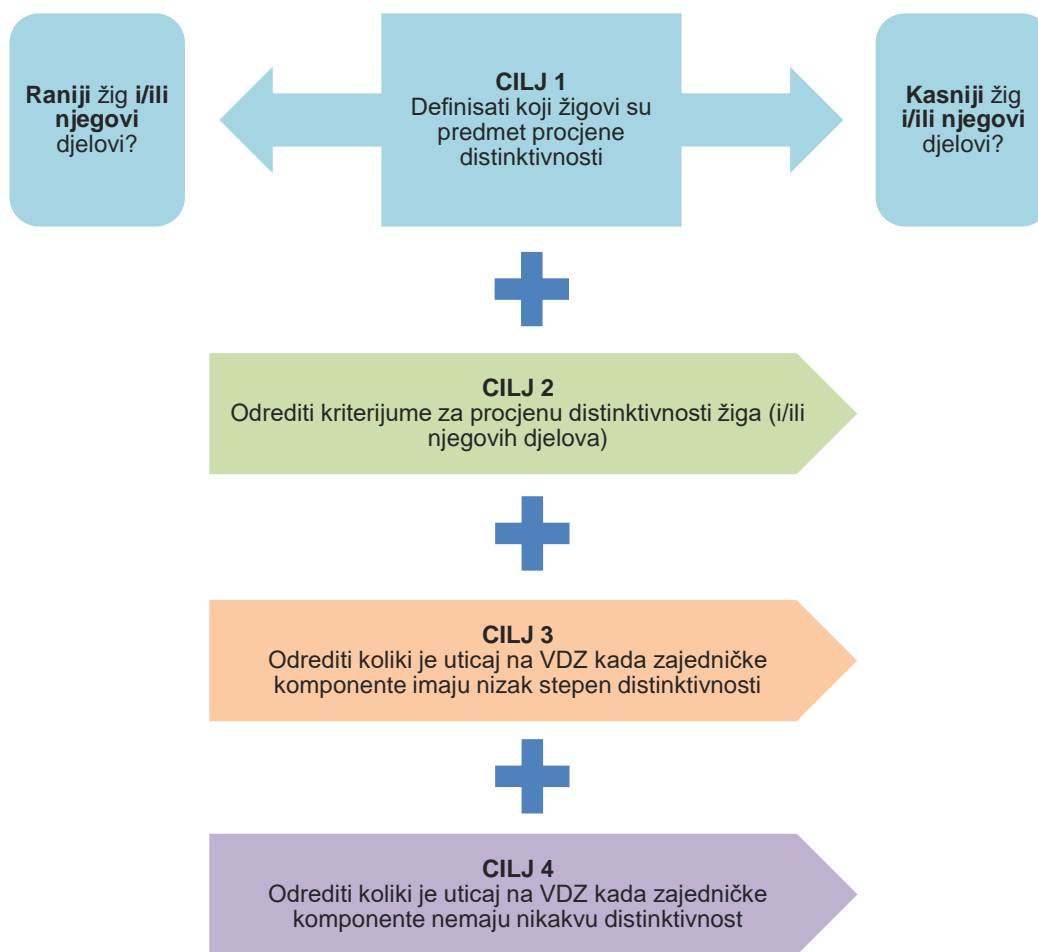
Kao što je već pomenuto, dokument analizira **uticaj nedistinktivnih/slabilh komponenata** datih žigova kao jedan od faktora koje treba uzeti u obzir za procjenu vjerovatnoće dovođenja u zabludu.

Iako **postoje brojni faktori** koji mogu uticati na **globalno vrednovanje vjerovatnoće dovođenja u zabludu**, kao što su dominantne komponente, stepen pažnje relevantne javnosti, koegzistencija, situacija na tržištu, porodica žigova itd., cilj ove prakse nije da utvrdi koji su svi faktori, niti kriterijume za njihovu procjenu, niti njihovu međusobnu zavisnost. Shodno tome se ni dokument o praksi ne bavi opštom procjenom vjerovatnoće dovođenja u zabludu, već jednim od njenih najvažnijih djelova.

Sljedeće se nalazi van područja primjene ove prakse:

- *Procjena stečene distinktivnosti i/ili distinktivnosti stečene kroz upotrebu i/ili ugled: za potrebe ove prakse, pretpostavlja se da ne postoje dokazi i/ili tvrdnje i/ili prethodna saznanja da je bilo koji od žigova renomiran ili da ima pojačanu distinktivnost stečenu kroz upotrebu.*
- *Faktori koji se razmatraju prilikom procjene vjerovatnoće dovođenja u zabludu.*
- *Međusobne zavisnosti procjene distinktivnosti i svih drugih faktora koji se razmatraju prilikom procjene vjerovatnoće dovođenja u zabludu.*
- *Jezička pitanja: Zbog prakse se smatra da će se žigovi koji sadrže verbalne elemente bez distinktivnosti (ili sa malom distinktivnošću) u engleskom jeziku smatrati onima koji nemaju (ili imaju malu) distinktivnost u svim jezicima.*

Moguće je utvrditi četiri različita cilja, kao što je prikazano na sljedećoj slici:



Ciljevi prakse

Radi provjere vjerovatnoće dovođenja u zabludu prati se nekoliko pristupa, pri čemu se distinktivnost komponenata može procjenjivati u različitim fazama. Bez obzira na primijenjeni pristup, praktični ishod u pogledu uticaja nedistinktivnih/slabih komponenata datih žigova ostaće nepromijenjen.

3. PRAKSA

3.1 Procjena distinktivnosti: raniji žig i/ili njegovi djelovi, i/ili kasniji žig i/ili njegovi djelovi (cilj 1)

Prilikom procjene vjerovatnoće dovođenja u zabludu:

- Procjenjuje se distinktivnost ranijeg žiga kao celine.
- Procjenjuje se takođe i distinktivnost svih komponenti **ranijeg** žiga i **kasnijeg** žiga, uz davanje prioriteta podudarnim komponentama.

Ipak, prilikom procjene distinktivnosti ranijeg žiga kao celine, neophodno je uzeti u obzir činjenicu da u skladu sa Presudom Suda C-196/11P, *F1-LIVE*, prilikom procjene vjerovatnoće dovođenja u zabludu nije moguće dovoditi u pitanje validnost ranijih registrovanih žigova (st. 40). Stoga „je neophodno **potvrditi određeni stepen distinktivnosti** ranijeg nacionalnog žiga na kome se zasniva prigovor protiv registracije žiga Zajednice.” (st. 47).

3.2 Kriterijumi za procjenu distinktivnosti žiga (i/ili njegovih djelova) (Cilj 2)

U tumačenju odredaba koje sadrže i član 4. stav 1. tačka b i član 5. stav 1. tačka b Direktive, Sud u svojoj presudi C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer”, navodi sljedeće:

“u određivanju **distinktivnog karaktera žiga** i, shodno tome, u procjeni toga da li je vrlo distinktivan, nacionalni sud mora izvršiti sveukupnu procjenu većeg ili manjeg kapaciteta žiga da identifikuje robu ili usluge za koje je registrovan kao onaj koji dolazi od određenog preduzeća, i da stoga razlikuje tu robu ili usluge od roba i usluga drugih preduzeća” (st. 22).

Shodno tome, kao i zbog manjeg kapaciteta slabog žiga da vrši svoju suštinsku funkciju na tržištu, njegov opseg zaštite s obzirom na njegove komponente bez distinktivnosti (ili sa malom distinktivnošću) treba da bude uzak.

Prilikom procjene distinktivnosti žigova na osnovu relativnih razloga, važe isti kriterijumi koji se koriste za određivanje distinktivnosti na apsolutnim razlozima. Ipak, na relativnim razlozima, ti kriterijumi se ne koriste samo da bi se odredilo da li je ispunjen minimalni prag distinktivnosti, već i da bi se razmotrili promjenljivi stepeni distinktivnosti.

3.3 Uticaj na vjerovatnoću dovođenja u zabludu kada zajedničke komponente imaju nizak stepen distinktivnosti (Cilj 3)

- Kada žigovi dijele element sa malom distinktivnošću, procjena VDZ će se usredsrijediti na uticaj nepodudarnih komponenata na sveukupni utisak o žigovima. Uzeće u obzir sličnosti/razlike i distinktivnost nepodudarnih komponenata.
- Podudarnost u elementu sa niskim stepenom distinktivnosti **sama po sebi** obično neće dovesti do VDZ.

Ipak, može doći do VDZ ukoliko:

- su ostale komponente nižeg (ili odgovarajuće niskog) stepena distinktivnosti ili imaju beznačajan vizuelni uticaj, a sveukupni utisak o žigovima je sličan











ILI


- je sveukupni utisak o žigovima vrlo sličan ili identičan.

Primjeri:

* Smatra se da svi ostali faktori koji mogu biti relevantni za sveukupnu procjenu vjerovatnoće dovođenja u zabludu ne utiču na ishod. Takođe se smatra da su roba i usluge identični.

U svim ovim primjerima smatra se da zajednička(e) komponenta(e) posjeduje(u) nizak stepen distinktivnosti.

Raniji žig	Osporeni žig	Roba/usluge	Ishod
MORELUX	INLUX	Klasa 44: Kozmetički tretman	NEMA VDZ
DURALUX	VITALUX	Klasa 44: Kozmetički tretman	NEMA VDZ
		Klasa 32: Voćni sokovi	NEMA VDZ
		Klasa 9: Kreditne kartice	NEMA VDZ
	 JUICE SUN	Klasa 32: Voćni sokovi	NEMA VDZ
		Klasa 30: Čaj	NEMA VDZ
		Klasa 9: Kreditne kartice	NEMA VDZ
COSMEGLOW	COSMESHOW	Klasa 3: Kozmetika	VDZ

Raniji žig	Osporeni žig	Roba/usluge	Ishod
		Klasa 11: Frižideri	VDZ
		Klasa 43: Usluge smještaja na odmoru	VDZ




3.4 Uticaj na vjerovatnoću dovođenja u zabludu kada zajedničke komponente nemaju nikakvu distinktivnost (cilj 4)

- Kada žigovi dijele komponentu bez distinktivnosti, procjena VDZ će se usredsrijediti na uticaj nepodudarnih komponenata na sveukupni utisak o žigovima. Uzeće u obzir sličnosti/razlike i distinktivnost nepodudarnih komponenata.
- Samo podudarnost nedistinktivnih komponenata **ne dovodi do VDZ.**
- Kada žigovi takođe sadrže druge figurativne i/ili verbalne elemente koji su slični, **postojaće VDZ** ukoliko je sveukupni utisak o žigovima vrlo sličan ili identičan.

Primjeri:

* Smatra se da svi ostali faktori koji mogu biti relevantni za globalno vrednovanje vjerovatnoće dovođenja u zabludu ne utiču na ishod. Takođe se smatra da su roba i usluge identični.

U svim ovim primjerima smatra se da zajednička(e) komponenta(e) ne posjeduje(u) nikakvu distinktivnost.

Raniji žig	Osporeni žig	Roba/usluge	Ishod
GREENGRO	GREENFLUX	Klasa 19: Građevinski materijali Klasa 37: Građevinske usluge	NEMA VDZ
BUILDGRO	BUILDFLUX	Klasa 19: Građevinski materijali Klasa 37: Građevinske usluge	NEMA VDZ
	SMARTPHONES.NET	Klasa 9: Mobilni telefoni	NEMA VDZ
		Klasa 36: Finansijske usluge	NEMA VDZ

Raniji žig	Osporeni žig	Roba/usluge	Ishod
		Klasa 29: Ribe	NEMA VDZ
CRE-ART	PRE-ART	Klasa 41: Usluge umjetničkih galerija	VDZ
TRADENERGY	TRACENERGY	Klasa 9: Kolektori solarne energije za proizvodnju električne energije	VDZ
		Klasa 9: Kolektori solarne energije za proizvodnju električne energije	VDZ

Dokument o Praksi