

Dokument o praksi

Distinktivnost -
Figurativni žigovi koji sadrže
deskriptivne/nedistinktivne riječi

**Ministarstvo ekonomskog
razvoja Crne Gore**

Napomena Ministarstva:

Ovaj Dokument o praksi pripremljen je u skladu sa Zajedničkim obavještenjem nastalim iz Zajedničkih praksi o žigovima koje je razvila Mreža za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPN) i ima za cilj da obezbijedi smjernice za postupak ispitivanja figurativnih žigova koji sadrže deskriptivne/nedistinktivne riječi, a koje zadovoljavaju apsolutne razloge za odbijanje, iz razloga što ih figurativni elemenat čini distinktivnim. Prilagođen specifičnim zahtjevima Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore, pružiće pregled standarda kvaliteta Ministarstva za prijave primljene elektronskim putem i u štampanoj formi.

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

1. POZADINA

Ova Praksa tiče se situacije kada figurativni žig, koji sadrži samo deskriptivne/nedistinktivne riječi, prolazi ispitivanje apsolutnih razloga jer figurativni elemenat ima dovoljan distinktivan karakter.

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:

- Jezički problemi: uzmite u obzir za potrebe projekta da su verbalni elementi potpuno deskriptivni/nedistinktivni na vašem jeziku.
- Tumačenje odricanja: praksa ne utiče na prihvatanje tumačenja odricanja kancelarija intelektualne svojine.
- Korišćenje žiga (uključujući i stečenu distinktivnost i kako se žig zapravo koristi u prometu).

2. PRAKSA

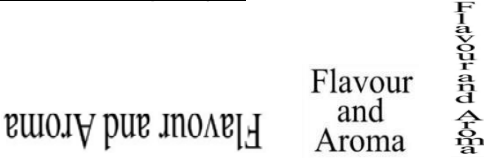

Sljedeći tekst ukratko opisuje ključne poruke i najvažnije izjave o principima Dokumenta o praksi.

Kako bi se utvrdilo da li je granica distinktivnosti zadovoljena figurativnim karakteristikama žiga, sljedeći kriterijumi se uzimaju u obzir:

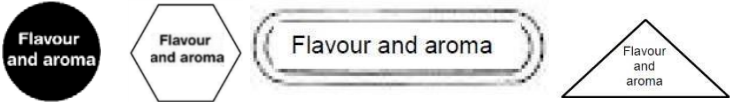

**Napomena: Znaci koji sadrže "Ukus i aroma" traže zaštitu za kafu u Klasi 30, znaci koji sadrže "Svježe sardine" i "Sardine" traže zaštitu za sardine u Klasi 29, znak koji sadrži "DIY" traži zaštitu za komplete djelova za montažu namještaja u Klasi 20, znaci koji sadrže "Usluge kontrole štetočina" traže zaštitu za usluge kontrole štetočina u Klasi 37, i znak koji sadrži "Usluge pravnog savjetovanja" traži zaštitu za pravne usluge u Klasi 45.*

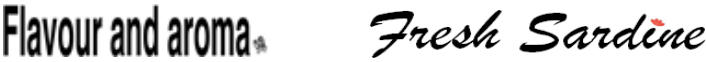





U POGLEDU VERBALNIH ELEMENATA ŽIGA


Kriterijum	<i>Slovní oblik i font</i>
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> Uopšteno, deskriptivni/nedistinktivni verbalni elementi koji se pojavljuju u osnovnom/standardnom slovnom obliku, sa slovnim oblikom u formi natpisa ili rukopisa, sa ili bez efekata na fontu (podebljano, kurziv) - ne mogu se registrovati. <u>Nedistinktivni primjeri:</u> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> Ukoliko standardni slovní oblici sadrže elemente grafičkog dizajna kao dio natpisa, takvi elementi treba da imaju dovoljan uticaj na žig u cjelosti kako bi bili distinktivni. Ukoliko su ovi elementi dovoljni da odvuku pažnju potrošača sa deskriptivnog značenja verbalnog elementa ili mogu da ostave trajan utisak o žigu, žig se može registrovati. <u>Distinktivni primjeri:</u> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>
Kriterijum	<i>Kombinacija sa bojom</i>
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> Puko "dodavanje" jedne boje u deskriptivni/nedistinktivni verbalni element, bilo u sama slova ili kao pozadina, nije dovoljno kako bi žig dobio distinktivan karakter. Korišćenje boja je često u prometu i ne smatra se oznakom porijekla. Međutim, ne može se isključiti da određeno slaganje boja, koje je neuobičajeno i koje potrošač može lako zapamtiti, može da učini žig distinktivnim. <u>Nedistinktivni primjeri:</u> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">   </div>
Kriterijum	<i>Kombinacija sa interpunkcijskim znacima i drugim simbolima</i>
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> Uopšteno, dodavanje interpunkcijskih znakova ili drugih simbola koji se često koriste u prometu ne dodaje distinktivni karakter znaku koji se sastoji od deskriptivnih/nedistinktivnih verbalnih elemenata. <u>Nedistinktivni primjeri:</u> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>

Kriterijum	Pozicija verbalnih elemenata (bočno, naopačke itd.)
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> Uopšteno, činjenica da su verbalni elementi raspoređeni vertikalno, naopačke ili u jednom ili više redova nije dovoljna da znak dobije minimalan nivo distinktivnog karaktera koji je neophodan za registraciju. <u>Nedistinktivni primjeri:</u> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> Međutim, način na koji su verbalni elementi pozicionirani može da doda distinktivni karakter znaku ukoliko je raspored takav da se prosječan potrošač fokusira na takav raspored umjesto na neposredno razumijevanje deskriptivne poruke. <u>Distinktivni primjeri:</u> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>

U POGLEDU FIGURATIVNIH ELEMENATA ŽIGA




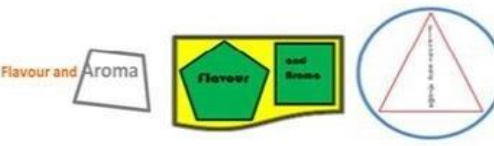
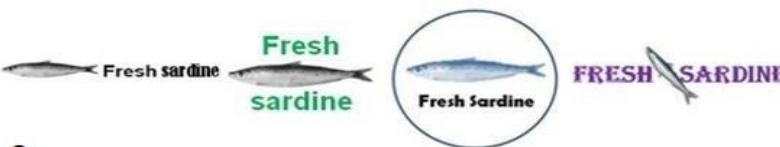

Kriterijum	Upotreba jednostavnih geometrijskih oblika
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> Deskriptivni ili nedistinktivni verbalni elementi u kombinaciji sa jednostavnim geometrijskim oblicima, kao što su tačke, linije, linijski segmenti, krugovi, trouglovi, kvadrati, pravougaonici, paralelogrami, pentagoni, heksagoni, trapezi i elipse najvjerovatnije nisu prihvatljivi, naročito kada se gore navedeni oblici koriste kao okvir ili ivica. <u>Nedistinktivni primjeri:</u> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> Sa druge strane, geometrijski oblici mogu da dodaju distinktivnost znaku ukoliko njihova prezentacija, konfiguracija ili kombinacija sa drugim elementima odaje opšti utisak koji je dovoljno distinktivan. <u>Distinktivni primjeri:</u> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>

Kriterijum	<i>Pozicija i propozicija (veličina) figurativnog elementa u odnosu na verbalni element</i>
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Uopšteno, ukoliko se figurativni element koji je sam po sebi distinktivan doda deskriptivnom i/ili nedistinktivnom verbalnom elementu, onda se žig može registrovati, pod uslovom da je navedeni figurativni element, usljed svoje veličine i položaja, jasno prepoznatljiv u znaku. <u>Nedistinktivni primjeri:</u> <div style="text-align: center;">  </div> <p><u>Distinktivni primjer:</u></p> <div style="text-align: center;">  </div>
Kriterijum	<i>Da li je figurativni element prikaz ili direktno povezan sa robom i/ili uslugama</i>
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Figurativni element se smatra deskriptivnim i/ili lišenim distinktivnog karaktera u sljedećim situacijama: <ul style="list-style-type: none"> - Ako je vjeran prikaz roba i usluga. - Sastoji se od simboličkog/stilizovanog prikaza roba i usluga koji ne odstupa u značajnoj mjeri od opšteg prikaza navedenih roba i usluga. <p><u>Nedistinktivni primjeri:</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><u>Distinktivni primjeri:</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Figurativni element koji ne predstavlja robe i usluge, ali ima direktnu povezanost sa karakteristikama roba i usluga ne čini znak distinktivnim, osim u slučaju kada je dovoljno stilizovan. <p><u>Nedistinktivni primjer:</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><u>Distinktivni primjer:</u></p> <div style="text-align: center;">  </div>

Kriterijum	<i>Da li se figurativni element uopšteno koristi u prometu u vezi sa robama i/ili uslugama za koje se zahtjev podnosi</i>
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> Uopšteno, figurativni elementi koji se često ili uobičajeno koriste u prometu u vezi sa robama i/ili uslugama ne dodaju distinktivni karakter žigu u cjelini. <u>Nedistinktivni primjeri:</u> 

U POGLEDU VERBALNIH I FIGURATIVNIH ELEMENATA ŽIGA

	Kako kombinacije kriterijuma utiču na distinktivnost
Praksa	<ul style="list-style-type: none"> Uopšteno, kombinacija figurativnih i verbalnih elemenata, koji su, ako se posmatraju pojedinačno, lišeni distinktivnog karaktera, ne daje distinktivni žig. Ipak, kombinacija takvih elemenata, kada se posmatra kao cjelina, može se posmatrati kao oznaka porijekla zahvaljujući prezentaciji i sastavu znaka. To će biti slučaj kada kombinacija odaje opšti utisak koji je dovoljno odvojen od deskriptivne/nedistinktivne poruke koju prenosi verbalni element. <p><u>Primjeri:</u> Kako bi se znak morao registrovati, mora da ima minimalan nivo distinktivnosti. Svrha skale je ilustracija granice. Sljedeći primjeri slijeva nadesno sadrže elemente sa sve većim uticajem na distinktivnost žigova, što dovodi do žigova koji su ili u cjelosti nedistinktivni (crvena kolona) ili u cjelosti distinktivni (zeleno kolona).</p>

Nedistinktivni	Distinktivni
<p>1.</p> 	
<p>2.</p> 	
<p>3.</p> 	



Praksa

**Distinktivnost –
Figurativni žigovi koji sadrže
deskriptivne/nedistinktivne riječi**

Indeks

1.	UVOD	1
2.	OBIM PROJEKTA.....	1
3.	PRAKSA	3
3.1	Deskriptivne/nedistinktivne riječi.....	3
3.2	Koje su figurativne granice za prolazak ispitivanja apsolutnih razloga?	4
A.	U pogledu verbalnih elemenata žiga.....	5
A.1.	Slovni oblik i font.....	5
A.2.	Kombinacija sa bojom	8
A.3.	Kombinacija sa interpunkcijskim znacima i drugim simbolima.....	9
A.4.	Pozicija verbalnih elemenata (bočno, naopačke itd.).....	10
B.	U pogledu figurativnih elemenata žiga	11
B.1.	Upotreba jednostavnih geometrijskih oblika.....	11
B.2.	Pozicija i propozicija (veličina) figurativnog elementa u odnosu na verbalni element.....	13
B.3.	Figurativni element je prikaz ili je direktno povezan sa robom i/ili uslugama.....	14
B.4.	Figurativni element se uopšteno koristi u prometu u vezi sa robama i/ili uslugama za koje se zahtjev podnosi	18
C.	Kako kombinacije navedenih kriterijuma utiču na distinktivnost?.....	20

1. UVOD

Ovaj dokument predstavlja referentni dokument za, Kancelarije za intelektualnu svojinu, udruženja potrošača, podnosiocima zahtjeva i predstavnike i tiče se Praksi koje se primjenjuju kada figurativni žig koji sadrži samo deskriptivne/hedistinktivne riječi prolazi provjeru apsolutnih razloga jer figurativni element čini da žig u cjelini ima dovoljno distinktivan karakter.

Dokument će biti stavljen na raspolaganje i lako dostupan radi pružanja **jasnog i sveobuhvatnog objašnjenja principa na kojima se nova Praksa zasniva.**

Ovi principi će se generalno primjenjivati i imaće za cilj da obuhvate veliku većinu slučajeva. Distinktivnost se mora procjenjivati za svaki pojedinačni slučaj, pri čemu opšti principi služe kao smjernice kako bi se obezbijedilo da različite kancelarije po istom osnovu dođu do sličnih, predvidivih ishoda.

2. OBIM PROJEKTA

Prema odluci Suda, u presudi C-104/01, 'Libertel', stavovi 48-50:

"Sudska praksa nalaže da prava na žigove predstavljaju suštinski element sistema nenarušene konkurencije koju Ugovor EZ želi da uspostavi i održava.

Osim toga, u članu 5(1) Direktive, žigovi prenose na svog vlasnika ekskluzivno pravo u vezi sa određenim robama i uslugama koje mu omogućava da monopolizuje svoj znak registrovan kao žig tokom neograničenog perioda.

*Mogućnost registrovanja žiga može biti **ograničena** iz razloga koji se odnose na **javni interes.**"*

Direktiva 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. godine o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigova ("Direktiva") predviđa u članovima 3(1)(b) i (c) ¹ da se **žigovi koji su lišeni bilo kakvog distinktivnog karaktera, i deskriptivni žigovi**, to jest oni koji se sastoje isključivo od znakova ili oznaka koje mogu u prometu da služe za označavanje vrste, kvaliteta, kvantiteta, predviđene namjene, vrijednosti, geografskog porijekla ili vremena proizvodnje robe ili pružanja usluga ili drugih karakteristika roba ili usluga, **ne mogu registrovati ili ako su registrovani mogu biti proglašeni nevažećim.**

Različiti osnovi za odbijanje mogu se tumačiti u svjetlu **javnog interesa** koji leži u korijenu svakog od njih (vidjeti Pripojene slučajeve C-456/01 P i C-457/01 P, *Henkel*, stavovi 45-46, Slučaj C-329/02 P, *SAT.1*, stav 25).

¹ Svako upućivanje na članove "Direktive" može se tumačiti kao upućivanje na odgovarajuće članove Uredbe Savjeta (EC) br. 207/2009 od 26. februara 2009. godine o komunitarnom žigu

U javnom je interesu da se spriječi registracija žigova koji ne mogu da omoguće razlikovanje roba i/ili usluge za koje se zahtijeva registracija od roba i usluga koje pružaju druga lica.

Obim projekta obuhvata:

*“Cilj ovog projekta je da se utvrde prakse u vezi sa situacijom kada **figurativni žig**, koji sadrži **samo deskriptivne/nedistinktivne riječi**, prolazi ispitivanje **apsolutnih razloga** jer figurativni element ima **dovoljan distinktivan karakter**.”*

Sljedeći problemi nisu obuhvaćeni obimom projekta:

- *Jezički problemi: uzmite u obzir za potrebe projekta da su verbalni elementi potpuno deskriptivni/nedistinktivni na vašem jeziku.*
- *Tumačenje odricanja.*
- *Korišćenje žiga (uključujući i stečenu distinktivnost i kako se žig zapravo koristi u prometu).*

Kako bi se utvrdilo da li je granica distinktivnosti zadovoljena figurativnim karakteristikama žiga, sljedeći kriterijumi se uzimaju u obzir:

- U pogledu **verbalnih** elemenata žiga:
 - Slovni oblik i font
 - Kombinacija sa bojom
 - Kombinacija sa interpunkcijskim znacima i drugim simbolima
 - Pozicija verbalnih elemenata (bočno, naopačke itd.)
- U pogledu **figurativnih** elemenata žiga:
 - Upotreba jednostavnih geometrijskih oblika
 - Pozicija i propozicija (veličina) figurativnog elementa u odnosu na verbalni element
 - Da li je figurativni element prikaz ili direktno povezan sa robom i/ili uslugama
 - Da li se figurativni element uopšteno koristi u prometu u vezi sa robama i/ili uslugama za koje se zahtjev podnosi.
- U pogledu verbalnih i figurativnih elemenata žiga:
 - Kako kombinacije kriterijuma utiču na distinktivnost.

3. PRAKSA

3.1 Deskriptivne/nedistinktivne riječi

Za potrebe projekta, verbalni elementi žiga smatraju se potpuno deskriptivnim/nedistinktivnim, jer je primarna svrha da se uskladi pristup u situacijama kada dodavanje figurativnog elementa čini žig u cjelini dovoljno distinktivnim, čime je žigu omogućeno da vrši svoju suštinsku funkciju i prođe ispitivanje apsolutnih razloga.

Prema sudskoj praksi, kako bi žig posjedovao **distinktivan karakter** za potrebe člana 3(1)(b) Direktive, on mora da bude sposoban da ispunjava svoju **suštinsku funkciju**, prvenstveno da **garantuje identitet komercijalnog porijekla** predmetne robe i/ili usluga **potrošaču ili krajnjem korisniku** time što im omogućava, bez mogućnosti nastanka zabune, da **razlikuju robe ili usluge od drugih roba ili usluga koje imaju isto porijeklo**, kako bi se omogućilo ponavljanje doživljaja, ako se doživljaj pokazao kao pozitivan, ili kako bi se izbjegao doživljaj ako se pokazao kao negativan (vidjeti C-39/97, *Canon*, stavovi 28 i T-79/00, *LITE*, stav 26).

Nerazdvojivo od sposobnosti žiga da **vrši svoju suštinsku funkciju**, sud smatra da je opšti interes iz člana 3(1)(c) Direktive da se obezbijedi da **deskriptivne** znake ili **oznake koje se odnose na karakteristike** roba ili usluga u pogledu kojih se registracija zahtijeva **mogu slobodno da koriste svi** trgovci koji nude takve robe i/ili usluge, čime se sprječava da takvi znaci i oznake budu rezervisani za jednog subjekta jer je takav subjekat registrovao žig (vidjeti Slučajeve C-299/99 *Philips*, stav 30, C-329/02 P, SAT.1, stav 30, Pripojeni slučajevi C-90/11 i C-91/11, *Alfred Strigl*, stav 31, C-53/01 P, *Linde*, stav 73, i C-104/01, *Libertel*, stav 52, C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, stav 54, Pripojeni slučajevi C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, stav 25).

Distinktivnost se mora ocijeniti, prvo, upućivanjem na robu ili usluge za koje se traži registracija i, drugo, upućivanjem na percepciju opšte javnosti (vidjeti C-53/01 P, *Linde*, stav 41, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, stav 34, Pripojeni slučajevi C- 468/01 P do C-472/01 P, *Procter & Gamble*, stav 33).

Iako je svaki osnov za odbijanje naveden u članu 3(1) nezavisan od ostalih i zahtjeva zasebno razmatranje, ipak postoje jasna **preklapanja** između obima svakog razloga za odbijanje navedenog u članovima 3(1)(b) i (c) (vidjeti Pripojene slučajeve C-90/11 i C-91/11, *Alfred Strigl*, stav 20, C-53/01 P, *Linde*, stav 67, Slučaj C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, stav 85, Slučaj C-392/02 P, SAT.1, stav 25).

Sudska praksa pokazuje da znak koji je **deskriptivan** u pogledu karakteristika roba ili

usluga za potrebe člana 3(1)(c) Direktive, u tom smislu, nužno **lišen svih distinktivnih karakteristika** u vezi sa takvom robom ili uslugama u smislu člana 3(1)(b) Direktive. **Žig može ipak da bude lišen distinktivnih karakteristika u vezi sa robom ili uslugama iz drugih razloga osim činjenice da je možda deskriptivan** (vidjeti C-265/00, *Biomild*, stav 19, Slučaj C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, stav 86, i Slučaj C- 51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, stav 33).

Stoga, deskriptivni žig je nužno lišen svih distinktivnih karakteristika, iako žigu može da nedostaje distinktivnost iz drugih razloga osim deskriptivnosti.

3.2 Koje su figurativne granice za prolazak provjere apsolutnih osnova?

Uprkos tome što sadrži samo deskriptivne/nedistinktivne riječi, figurativni žig ipak može da prođe ispitivanje apsolutnih razloga ako postoje drugi elementi u žigu koji ga čine distinktivnim u cjelosti.

Međutim, distinktivnost žiga koji sadrži deskriptivne/nedistinktivne verbalne elemente ne može da se osloni na figurativne elemente koji nemaju distinktivan karakter sami po sebi ili koji su po svojoj prirodi minimalni, osim u slučaju da je dobijena kombinacija distinktivna u cjelosti.

Ovaj princip je potvrdio CJEU u svojoj presudi C-37/03 P, *BioID*. U ovoj presudi, Sud navodi da grafički elementi u žigu "ne dodaju ništa što omogućava relevantnoj javnosti da razlikuje, bez mogućnosti zabune, proizvode ili usluge obuhvaćene prijavom žiga od drugih koji imaju drugačije porijeklo", i da stoga "takvi grafički elementi ne mogu da zadovolje suštinsku funkciju žiga u vezi sa relevantnim robama i uslugama" (stav 72). Primjera radi, u datom slučaju "figurativni i grafički elementi su toliko minimalni po svojoj prirodi da ne daju žigu na koji se zahtjev odnosi distinktivan karakter u cjelosti. Ovi elementi ne posjeduju nikakve karakteristike, naročito u pogledu maštovitosti ili u pogledu načina na koji su kombinovani, koji omogućavaju žigu da ispuni svoju suštinsku funkciju u vezi sa robama i uslugama koje su obuhvaćene prijavom žiga" (stav 74).

Za potrebe određivanja distinktivnog karaktera koji prenose figurativni elementi znaka, dogovoreni su sljedeći kriterijumi:

A. U pogledu verbalnih elemenata žiga

A.1. Slovni oblik i font



- Uopšteno, deskriptivni/nedistinktivni verbalni elementi koji se pojavljuju u osnovnom/standardnom slovnom obliku, sa slovnim oblikom u formi natpisa ili rukopisa, sa ili bez efekata na fontu (podebljano, kurziv) - ne mogu se registrovati.
- Ukoliko standardni slovni oblici sadrže elemente grafičkog dizajna kao dio natpisa, takvi elementi treba da imaju dovoljan uticaj na žig u cjelosti kako bi bili distinktivni. Ukoliko su ovi elementi dovoljni da odvuku pažnju potrošača sa deskriptivnog značenja verbalnog elementa ili mogu da ostave trajan utisak o žigu, žig se može registrovati.

Primjeri

Nedistinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<i>Osnovni slovni oblik, sa ili bez efekata na fontu (podebljano, kurziv)</i>	<p>Flavour and aroma Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i> Flavour and aroma Flavour and aroma FLAVOUR AND AROMA Flavour and aroma</p>	Klasa 30: Kafa
<i>Manja odstupanja fonta (npr. podebljane riječi)</i>	<p>Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i></p>	Klasa 30: Kafa

<p>Slovni oblici u formi i stilu rukopisa</p>	<p><i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and Aroma</i></p> <p><i>Fresh Sardine</i></p> <p><i>Flavour and Aroma</i> <i>Fresh Sardine</i></p>	<p>Klasa 30: Kafa</p> <p>Klasa 29: Sardine Zasnovano na slučaju 'Bollywood macht glücklich!', Bundespatentgericht 27 W (pat) 36/09.</p> <p>Klasa 30: Kafa</p> <p>Klasa 29: Sardine Zasnovano na slučaju T-464/08, <i>Superleggera</i> (vidjeti stavove 33-34)</p>
<p>Mala slova + velika slova</p>	<p>FreshSARDINE</p>	<p>Klasa 29: Sardine</p>
<p>Standardni slovni oblik + kurziv</p>	<p>Freshsardine</p>	<p>Klasa 29: Sardine</p>
<p>Pisanje pojedinačnih slova u nazivu velikim slovom koje ne utiče na značenje verbalnog elementa</p>	<p>FrEsh SaRdine</p>	<p>Klasa 29: Sardine</p>

<p><i>Slovni oblik sa određenom neobičnom karakteristikom, koji u velikoj mjeri ostaje normalan</i></p>	<p>Flavour and Aroma</p> <p>Fresh Sardine</p>	<p>Klasa 30: Kafa</p> <p>Klasa 29: Sardine Zasnovano na slučaju 'jogosonline', prijava žiga u Portugalu br. 406731, koju je odbio INPI.</p>
---	---	---



Distinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<p><i>Slova rukopisa koja su stilizovana do te mjere da su nečitka, tj. ne može se prenijeti deskriptivno značenje.</i></p>		<p>Klasa 30: Kafa</p>
<p><i>Slovni oblik sa dovoljnim nivoom stilizacije, uz mogućnost tumačenja pojedinačnih karaktera na različite načine.</i></p> <p><i>* "DIY" označava "uradi sam" i smatra se nedistinktivnim verbalnim elementom u vezi sa robom za koju se traži zaštita.</i></p>		<p>Klasa 20: Kompleti djelova za montažu namještaja</p>
<p><i>Grafički dizajniran slovni oblik, neka slova se teže prepoznaju.</i></p>	<p>FLAVOUR AND AROMA</p>	<p>Klasa 30: Kafa</p>

A.2. Kombinacija sa bojom

- Prema onome što je naveo Sud pravde u svojoj presudi C-104/01, 'Libertel', "treba imati u vidu da, iako boje mogu da prenesu određene asocijacije na ideje i da pobude osjećanja, one posjeduju nedovoljan suštinski kapacitet za prenošenje određenih informacija, naročito imajući u vidu da su rasprostranjene i često korišćene, zbog njihove primamljivosti, u cilju reklamiranja i stavljanja u promet roba i usluga, bez bilo kakve određene poruke" (stav 40).
- Sud pravde, u svojoj preliminarnoj presudi C-49/02, 'Heidelberger', dalje navodi da "Osim u izuzetnim slučajevima, boje inicijalno ne daju distinktivni karakter" (stav 39).
- Puko "dodavanje" jedne boje u deskriptivni/nedistinktivni verbalni element, bilo u sama slova ili kao pozadina, nije dovoljno kako bi žig dobio distinktivni karakter.
- Korišćenje boja je često u prometu i ne smatra se oznakom porijekla. Međutim, ne može se isključiti da određeno slaganje boja, koje je neuobičajeno i koje potrošač može lako zapamtiti, može da učini žig distinktivnim.

Primjeri


Nedistinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<i>Dodavanje jedne boje u osnovni/normalni slovni oblik (obojena slova).</i>	Flavour and aroma	Klasa 30: Kafa
<i>Dodavanje jedne boje u osnovni/normalni slovni oblik (obojena pozadina ili okvir).</i>	Flavour and aroma	Klasa 30: Kafa
	Flavour and aroma	Klasa 30: Kafa
<i>Dodavanje jedne boje u osnovni/normalni slovni oblik (obojena ivica).</i>	Flavour and aroma	Klasa 30: Kafa

<p><i>Dodavanje jedne boje u osnovni/normalni slovni oblik (preliv boja).</i></p>		<p>Klasa 30: Kafa</p>
<p><i>U ovom primjeru, primjena brojnih različitih boja na slova može da privuče pažnju potrošača, ali neće pomoći potrošačima da razlikuju robe i/ili usluge jednog ponuđača od roba i/ili usluga drugih ponuđača, jer potrošači neće ni primijetiti niti zapamtiti poseban raspored boja.</i></p>		<p>Klasa 30: Kafa</p>

A.3. Kombinacija sa interpunkcijskim znacima i drugim simbolima

- Uopšteno, dodavanje interpunkcijskih znakova ili drugih simbola koji se često koriste u prometu ne dodaje distinktivni karakter znaku koji se sastoji od deskriptivnih/nedistinktivnih verbalnih elemenata.

Primjeri

Nedistinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<p><i>Dodavanje tačke ili znaka žiga ne daje znaku distinktivan karakter.</i></p>		<p>Klasa 29: Sardine Zasnovano na Slučaju C- 37/03 P, <i>BioID</i>. (vidjeti stavove 72-74)</p>
<p>Dodavanje navodnika ne daje znaku distinktivan karakter.</p>	<p>“Flavour and aroma”</p>	<p>Klasa 30: Kafa</p>

A.4. Pozicija verbalnih elemenata (bočno, naopačke itd.)

- Način kako su verbalni elementi pozicionirani može znaku da da distinktivan karakter ako može da utiče na shvatanje značenja predmetnih verbalnih elemenata na strani potrošača. Drugim riječima, raspored mora da bude takav da se prosječan potrošač fokusira na takav raspored umjesto na neposredno razumijevanje deskriptivne poruke. Uopšteno, činjenica da su verbalni elementi raspoređeni vertikalno, naopačke ili u jednom, dva ili više redova nije dovoljna da znak dobije minimalan nivo distinktivnog karaktera koji je neophodan za registraciju.

Primjeri

Nedistinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<i>Tekst u dva ili više redova koji se čita slijeva nadesno.</i>	Flavour and Aroma	Klasa 30: Kafa
<i>Sav tekst je postavljen naopačke.</i>	Flavour and Aroma	Klasa 30: Kafa
<i>Sav tekst je postavljen vertikalno.</i>	F l a v o u r a n d A r o m a	Klasa 30: Kafa

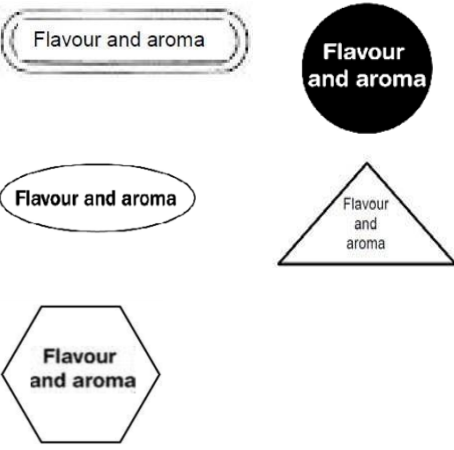
Distinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<i>Tekst je predstavljen na originalan način. Određena konfiguracija može da utiče na shvatanje verbalnih elemenata na strani potrošača.</i>	F d l n a a v m o r u A r A n d r F l a v o u r m a	Klasa 30: Kafa

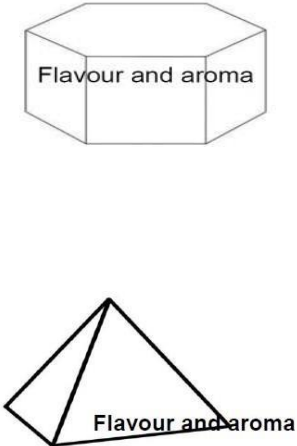

B. U pogledu figurativnih elemenata žiga

B.1. Upotreba jednostavnih geometrijskih oblika

- Deskriptivni ili nedistinktivni verbalni elementi u kombinaciji sa jednostavnim geometrijskim oblicima, kao što su tačke, linije, linijski segmenti, krugovi, trouglovi, kvadrati, pravougaonici, paralelogrami, pentagoni, heksagoni, trapezi i elipse [lista jednostavnih geometrijskih oblika nije sveobuhvatna] najvjerovatnije nisu prihvatljivi, naročito kada se gore navedeni oblici koriste kao okvir ili ivica.
- Ovo je iz razloga što geometrijski oblik koji uglavnom služi za podvlačenje, naglašavanje ili zaokruživanje verbalnog elementa nema dovoljan uticaj da žig u cjelosti učini distinktivnim.
- Sa druge strane, geometrijski oblici mogu da dodaju distinktivnost znaku ukoliko njihova prezentacija, konfiguracija ili kombinacija sa drugim elementima odaje opšti utisak koji je dovoljno distinktivan.

Primjeri

Nedistinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<i>Primjeri jednostavnih geometrijskih oblika koji se koriste kao okvir ili ivica, a koji se ne smatraju prihvatljivim.</i>		Klasa 30: Kafa.


Distinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<p><i>Primjeri posebne konfiguracije nedistinktivnih verbalnih elemenata sa jednostavnim geometrijskim oblikom koji čini žig prihvatljivim u cjelosti usljed posebnog rasporeda i preklapanja riječi sa jednostavnim geometrijskim oblicima, kao i relativno velika veličina oblika u poređenju sa riječima tako da se oblik ne vidi kao podvlačenje, naglašavanje ili okruživanje riječi, već odaje opšti utisak koji je dovoljno distinktivan. Pretpostavlja se da figurativni elementi nisu prikazi ambalaže.</i></p>		<p>Klasa 30: Kafa</p>
<p><i>Primjeri posebnih kombinacija geometrijskih oblika sa deskriptivnim riječima, koji čine svaki žig distinktivnim u cjelini.</i></p>		<p>Klasa 30: Kafa</p>

B.2. Pozicija i propozicija (veličina) figurativnog elementa u odnosu na verbalni element

- Uopšteno, ukoliko se figurativni element koji je sam po sebi distinktivan doda deskriptivnom i/ili nedistinktivnom verbalnom elementu, onda se žig može registrovati, pod uslovom da je navedeni figurativni element, usljed svoje veličine i položaja, jasno prepoznatljiv u znaku.

Primjeri

Nedistinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<i>Crveni uređaj koji se pojavljuje na slovu "i" se jedva primjećuje.</i>		Klasa 29: Sardine.
<i>Figurativni element je previše mali da bi bio prepoznatljiv.</i>		Klasa 30: Kafa.

Distinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<i>Figurativni element je distinktivan sam po sebi i dovoljno velik da bude prepoznat u žigu kao cjelini.</i>	 Flavour and aroma	Klasa 30: Kafa.

B.3. Figurativni element je prikaz ili je direktno povezan sa robom i/ili uslugama

Prema opštem pravilu, puka kombinacija elemenata, od kojih je svaki deskriptivan u pogledu karakteristika roba i usluga za koje se traži registracija, bez uvođenja bilo kakvih neuobičajenih izmjena, sama po sebi ostaje deskriptivna i ne može da dovede do nečega drugog osim do žiga koji se sastoji isključivo od znakova i oznaka koje u prometu mogu da služe za označavanje karakteristika predmetnih roba i usluga (slično tome vidjeti C-265/00 Biomild, stav 39 i C408/08 P, Color Edition, stav 61).

Međutim, takva kombinacija možda nije deskriptivna, pod uslovom da odaje utisak koji je dovoljno udaljen od onog koji odaje jednostavna kombinacija ovih elemenata sa rezultatom koji je više od sume njihovih djelova (C-265/00 Biomild, stav 40).



- U nekim slučajevima figurativni element se sastoji od prikaza predmetne robe i usluge. U principu, navedeni prikaz se smatra deskriptivnim i/ili lišenim distinktivnog karaktera:
 - Ako je vjeran prikaz roba i usluga
 - Ako se sastoji od simboličkog/stilizovanog prikaza roba i usluga koji ne odstupa u značajnoj mjeri od opšteg prikaza navedenih roba i usluga.

U drugim slučajevima, figurativni element možda ne predstavlja robe i usluge, ali i dalje ima direktnu povezanost sa karakteristikama roba i/ili usluga. U takvim slučajevima znak se smatra nedistinktivnim, osim u slučaju da je dovoljno stilizovan.

Primjeri



U sljedećim primjerima, žigovi dobijeni kombinacijom nedistinktivnog/deskriptivnog figurativnog elementa i nedistinktivnog/deskriptivnog verbalnog elementa ne odaju utisak koji je više od sume njegovih djelova.

Bez obzira da li se figurativni i/ili verbalni elementi smatraju deskriptivnim ili nedistinktivnim, ishod je isti.

Nedistinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<p>Deskriptivni figurativni element + deskriptivni verbalni element.</p> <p><i>Figurativni element prikazuje sliku sardine te stoga predstavlja vjeran prikaz robe. Ni slovni oblik (osnovni/standardni), položaj verbalnih elemenata, opšti sastav žiga, ni bilo koji drugi elementi ne daju žigu dovoljan minimalni nivo distinktivnog karaktera.</i></p>	 Fresh Sardine	Klasa 29: Sardine
<p>Deskriptivni figurativni element + nedistinktivni verbalni element.</p> <p><i>Figurativni element prikazuje sliku sardine te stoga predstavlja vjeran prikaz robe. Ni slovni oblik (osnovni/standardni), položaj verbalnih elemenata, opšti sastav žiga, ni bilo koji drugi elementi ne daju žigu dovoljan minimalni nivo distinktivnog karaktera.</i></p>	 From the sea to your plate	Klasa 29: Sardine

<p>Nedistinktivni figurativni element + nedistinktivni verbalni element.</p> <p><i>Figurativni element prikazuje uobičajenu konzervu sardine, koja se često koristi u prometu kao ambalaža za sardine, te stoga sadrži simboličan/stilizovan prikaz robe koji ne odstupa značajno od uobičajenog prikaza navedene robe. Ni slovni oblik (osnovni/standardni), položaj verbalnih elemenata, opšti sastav žiga, ni bilo koji drugi elementi ne daju žigu dovoljan minimalni nivo distinktivnog karaktera.</i></p>	 <p>From the sea to your plate</p>	<p>Klasa 29: Sardine</p>
<p>Nedistinktivni figurativni element + deskriptivni verbalni element.</p> <p><i>Figurativni element prikazuje uobičajenu konzervu sardine, koja se često koristi u prometu kao ambalaža za sardine, te stoga sadrži simboličan/stilizovan prikaz robe koji ne odstupa značajno od uobičajenog prikaza navedene robe. Ni slovni oblik (osnovni/standardni), položaj verbalnih elemenata, opšti sastav žiga, ni bilo koji drugi elementi ne daju žigu dovoljan minimalni nivo distinktivnog karaktera.</i></p>	 <p>Sardines</p>	<p>Klasa 29: Sardine</p>

<p><i>Figurativni element ne predstavlja usluge, ali i dalje ima direktnu povezanost sa karakteristikama usluga. Znak nije dovoljno stilizovan.</i></p>		<p>Klasa 37: Usluge kontrole štetočina</p>
---	--	--


Distinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<p><i>Izuzetak: posebna kombinacija/kompozicija (opšta distinktivnost dva deskriptivna/nedistinktivna elementa zajedno).</i></p> <p><i>Korišćenjem sardina za prikaz slova "F" i "i", ovaj znak odaje utisak koji je dovoljno udaljen od onog koji se dobija pukom kombinacijom nedistinktivnih/deskriptivnih figurativnih i verbalnih elemenata, te predstavlja više od sume svojih djelova.</i></p>		<p>Klasa 29: Sardine</p>
<p><i>Distinktivni figurativni element + deskriptivni verbalni element.</i></p> <p><i>Figurativni element se sastoji od riblje kosti u pokretu, te stoga predstavlja simboličan/stilizovan prikaz robe koji značajno odstupa od uobičajenog prikaza takve robe.</i></p>		<p>Klasa 29: Sardine</p>


<p><i>Figurativni element ima direktnu povezanost sa karakteristikama usluga, ali je znak dovoljno stilizovan.</i></p>		<p>Klasa 37: Usluge kontrole štetočina</p>
--	--	--

B.4. Figurativni element se uopšteno koristi u prometu u vezi sa robama i/ili uslugama za koje se zahtjev podnosi

- Uopšteno, figurativni elementi koji se često ili uobičajeno koriste u prometu u vezi sa robama i/ili uslugama ne dodaju distinktivan karakter žigu u cjelini.

Primjeri

Nedistinktivan		
Obrazloženje	Znak	Roba/usluge
<p><i>Relevantna javnost će shvatiti predmetni žig kao jasnu i direktnu oznaku kvaliteta, a ne kao oznaku porijekla robe.</i></p> <p><i>Figurativni elementi su lišeni svih upečatljivih, neobičnih ili originalnih karakteristika i jednostavno se posmatraju kao opšta oznaka koju prosječan potrošač ne vidi kao distinktivnu.</i></p>		<p>Klasa 30: Kafa</p>

<p>Obojene oznake cijena se često koriste u prometu za sve vrste roba, a kombinacija sa deskriptivnim verbalnim elementima nije dovoljna da žig bude distinktivan.</p>		<p>Klasa 29: Sardine Zasnovano na slučaju T- 122/01, <i>Best Buy</i> (vidjeti stav 33).</p>
<p>Oznake cijena se često koriste u prometu za sve vrste roba.</p>		<p>Klasa 30: Kafa</p>
<p>"Vaga pravde" se uobičajeno koristi u prometu za prikaz pravnih usluga.</p>	<p>LEGAL ADVICE SERVICES</p> 	<p>Klasa 45: Pravne usluge</p>

C. Kako kombinacije navedenih kriterijuma utiču na distinktivnost?

- Uopšteno, kombinacija figurativnih i verbalnih elemenata, koji su, ako se posmatraju pojedinačno, lišeni distinktivnog karaktera, ne daje distinktivni žig.
- Ipak, kombinacija takvih elemenata, kada se posmatra kao cjelina, može se posmatrati kao oznaka porijekla zahvaljujući prezentaciji i sastavu znaka. To će biti slučaj kada kombinacija odaje opšti utisak koji je dovoljno odvojen od deskriptivne/nedistinktivne poruke koju prenosi verbalni element.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz primjera koji sadrže kombinacije pojedinačnih kriterijuma procijenjenih u prethodnim odjeljcima dokumenta o Praksi. Kombinacije date u crvenoj koloni su one koje, u pogledu njihove jednostavnosti i/ili opšte prirode, ne dovode do zaključka da su distinktivne. Nasuprot tome, kombinacije date u zelenoj koloni se smatraju distinktivnim.

Primjeri:

Kako bi se znak morao registrovati, mora da ima minimalan nivo distinktivnosti. Svrha skale je ilustracija granice. Sljedeći primjeri slijeva nadesno sadrže elemente sa sve većim uticajem na distinktivnost žigova, što dovodi do žigova koji su ili u cjelosti nedistinktivni (crvena kolona) ili u cjelosti distinktivni (zeleno kolona). [Znaci koji sadrže "Ukus i aroma" traže zaštitu za kafu u Klasi 30, znaci koji sadrže "Svježe sardine" traže zaštitu za sardine u Klasi 29].

Nedistinktivan	Distinktivan
<p>1.</p> <p> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and Aroma</i> Flavour and aroma Flavour and Aroma </p>	<p> F A R A O A <i>F!avOur and ArOma</i> </p>
<p>2.</p> <p> Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma Fla vour and aroma </p>	<p> Flavour and Aroma Flavour and Aroma Flavour and Aroma </p>
<p>3.</p> <p> Fresh sardine Fresh sardine Fresh Sardine FRESH SARDINE </p>	<p> Fresh Sardine Fresh sardine FRESH SARDINE </p>

Red 1:

Posmatrano slijeva nadesno, prvi primjer kombinuje osnovni/standardni slovni oblik sa podebljanom riječju i pozicioniranjem verbalnih elemenata. U sljedećem slučaju, dodavanje crvene boje može da pomogne da se ode korak dalje, ali kombinacija (tj. standardni slovni oblik, pozicioniranje verbalnih elemenata i jedna boja) i dalje ne daju distinktivni žig. U trećem primjeru, dodavanje određenog broja boja dodaje nešto više, ali prezentacija i kompozicija i dalje ne odaju opšti utisak koji je dovoljno udaljen od onog koji se dobija jednostavnom kombinacijom ovih elemenata, a osim toga, potrošači nisu u stanju da zapamte previše boja i njihov raspored. Četvrti primjer kombinuje osnovni/standardni slovni oblik, pozicioniranje/veličinu verbalnih elemenata i dvije boje, gdje je znak i dalje nedistinktivan.

Kombinacija figurativnih elemenata u dva distinktivna primjera na desnoj strani, kada se posmatra u cjelosti, može se posmatrati kao oznaka porijekla usljed prezentacije i kompozicije znaka, čime se odaje vizuelni utisak koji je dovoljno udaljen od deskriptivne/nedistinktivne poruke koju prenose verbalni elementi.

Red 2:

Posmatrano slijeva nadesno, prva dva primjera u ovom skupu kombinuju jednostavne geometrijske oblike koji se koriste kao okvir (četvorougao i ovalni oblik) sa osnovnim/standardnim slovni oblikom, uz osnovni/standardni slovni oblik koji je kombinovan sa kružnim oblikom, bojom i pozicioniranjem verbalnih elemenata. Sljedeći primjer kombinuje neuobičajen raspored osnovnog/standardnog slovni oblika verbalnih elemenata sa zaobljenim pravougaonikom i bojom. Nijedan od ovih primjera ne odaje opšti utisak koji je dovoljno udaljen od onog koji se dobija jednostavnom kombinacijom ovih elemenata.

U koloni sa desne strane, neproizvoljne kombinacije oblika u kombinaciji sa bojom i položajem verbalnih elemenata daju vizuelni utisak koji je dovoljno udaljen od deskriptivne/nedistinktivne poruke koju prenosi verbalni element. Ovo omogućava da se žig u cjelini posmatra kao oznaka porijekla zahvaljujući prezentaciji i kompoziciji znaka.

Red 3:

Posmatrano slijeva nadesno, ovaj skup primjera počinje od vjernog prikaza robe u kombinaciji sa dva osnovna slovna oblika i efekta fonta, nakon čega slijedi dodavanje pozicioniranja verbalnih elemenata i boja, i na kraju dodavanje geometrijskog oblika u kombinaciju, te se završava slovni oblikom koji je blago stilizovan, ali i dalje u velikoj mjeri običan. Nijedan od

ovih primjera ne odaje vizuelni utisak da je dovoljno udaljen od deskriptivne/nedistinktivne poruke koja se prenosi. Shodno tome, ovi žigovi se ne prepoznaju kao oznaka porijekla.

Sa desne strane linije, prezentacija i kompozicija žigova, i u krajnjem desnom primjeru prisustvo prepoznatljivog figurativnog elementa koji je sam po sebi distinktivan, daju žigovima potreban minimalni nivo distinktivnog karaktera.

Dokument o praksi