

Dokument o zajedničkoj praksi

Opseg zaštite
crno-bijelih žigova

**Institut za intelektualno vlasništvo
Bosne i Hercegovine**

Napomena iz Instituta:

Ovaj Dokument o zajedničkoj praksi je pripremljen u skladu sa Zajedničkom komunikacijom koja je rezultat Zajedničke prakse žigova koju je razvila Mreža intelektualnog vlasništva Evropske unije (EUIPN) sa ciljem da se daju smjernice o opsegu zaštite crno-bijelih (C&B) žigova. Izrađen u skladu sa specifičnostima Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine pruža pregled standarda kvaliteta Instituta za aplikacije.

Ovaj Dokument o praksi, usvojen na nacionalnom nivou, je objavljen sa ciljem daljeg povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidivosti u jednaku korist i ispitivača i korisnika.

1. POZADINA

Predmet ove Zajedničke komunikacije je konvergencija različitih načina postupanja sa crno-bijelim/žigovima u sivim nijansama vezano za zahtjeve za priznavanje prava prvenstva, relativne razloge i stvarnu upotrebu.

Ova Praksa je objavljena putem ovog Dokumenta o praksi sa ciljem da dalje poveća transparentnost, pravnu sigurnost i predvidljivost i u korist ispitivača i korisnika.

Sljedeća pitanja su van opsega projekta:

- Sličnosti u bojama, uključujući i to da li je žig registrovan kao crno-bijeli i/ili u sivim nijansama **sličan** istom žigu u boji po pitanju relativnih razloga za odbijanje;
- **Identitet** kada je prethodni žig u **boji** a kasniji žig crno-bijeli ili u sivim nijansama (za identitet zajednička praksa se fokusira isključivo na ranije crno-bijele žigove);
- Upotreba u svrhu stečene prepoznatljivosti;
- Žigovi u boji per se;
- Pitanja kršenja prava.

2. ZAJEDNIČKA PRAKSA

Sljedeći tekst sažima ključne poruke i bitne izjave o principima Dokumenta o zajedničkoj praksi.

Zajednička praksa se sastoji iz tri dijela:

PRAVO PRVENSTVA

Cilj	<i>Da li je crno-bijeli i/ili žig u sivim nijansama za koji se zahtijeva pravo prvenstva identičan istom žigu u boji?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none">• Crno-bijeli žig za koji se zahtijeva pravo prvenstva nije identičan istom žigu u boji, osim ako su razlike u boji zanemarive*.• Žig u sivim tonovima za koji se zahtijeva pravo prvenstva nije identičan istom žigu u boji ili crno-bijelom žigu, osim ako su razlike u boji ili kontrastu nijansi zanemarive*. <p>*Zanemariva razlika između dva žiga je razlika koju razumno pažljiv posmatrač može uočiti samo uporednom analizom.</p>
Odredbe	Član 4. paragraf 2. Pariške konvencije Član 29. paragraf 1. Uredbe o žigu

RELATIVNI RAZLOZI

Cilj	<i>Da li je <u>raniji</u> crno-bijeli i/ili žig u sivim nijansama identičan istom žigu u boji?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none">• Raniji crno-bijeli žig nije identičan istom žigu u boji, osim ako su razlike u boji zanemarive*.• Raniji žig u sivim nijansama nije identičan istom žigu u boji ili crno-bijelom žigu, osim ako su razlike u boji ili kontrastu nijansi zanemarive*.• *Zanemariva razlika između dva žiga je razlika koju razumno pažljiv posmatrač može uočiti samo uporednom analizom.
Odredbe	Član 4. paragraf 1. Direktive o žigu Član 8. paragraf 1. Uredbe o žigu Zajednice

STVARNA UPOTREBA

Cilj	<i>Da li je upotreba verzije u određenoj boji žiga koji je registrovan kao crno-bijeli/u sivim nijansama (ili obrnuto) prihvatljiva u svrhu utvrđivanja stvarne upotrebe?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none">• Samo promjena boje ne mijenja prepoznatljivi karakter žiga, ukoliko su ispunjeni sljedeći zahtjevi:<ul style="list-style-type: none">a) verbalni/figurativni elementi se preklapaju i čine glavne prepoznatljive elemente;b) kontrast nijansi se poštuje;c) boja ili kombinacija boja sama po sebi ne posjeduje prepoznatljiv karakter i;d) boja nije glavno obilježje koje doprinosi prepoznatljivosti žiga. <p>Kod utvrđivanja stvarne upotrebe, principi koji se primjenjuju za crno-bijele žigove će se primjenjivati i na žigove u sivim nijansama.</p>
Odredbe	Član 10. paragraf 1. tačka (a) Direktive o žigu



Praksa

**Opseg zaštite
crno-bijelih žigova**

Indeks

1.	UVOD	7
2.	OPSEG PROJEKTA	7
3.	ZAJEDNIČKA PRAKSA	8
3.1	Pojam identičnosti	8
3.1.1	Šta su „zanemarive razlike“?	9
3.1.2	Praktični primjeri	9
3.2	Pravo prvenstva	11
3.3	Relativni razlozi za odbijanje.....	13
3.4	Upotreba	13
3.5	Sive nijanse.....	14

1. UVOD

Ovaj dokument je referentni dokument za kancelarije za intelektualno vlasništvo, udruženja korisnika, podnosiocima prijave i zastupnike u pogledu Zajedničke prakse o crno-bijelim žigovima. Bit će lako dostupan široj javnosti i pružati jasno i sveobuhvatno objašnjenje načela na kojima se zasniva nova zajednička praksa.

2. OPSEG PROJEKTA

Opseg **ovog** projekta je sljedeći:

*„Ovaj projekat će prilagoditi praksu koja se tiče **žiga koji je registrovan u crno-bijeloj boji i/ili sivim nijansama** i*

*(a) odrediti da li se **isti žig u boji smatra identičnim** u odnosu na:*

Zahtjeve za priznavanje prava prvenstva

Relativne razloge za odbijanje

*(b) utvrditi da li se **upotreba istog žiga u boji smatra upotrebom žiga registrovanog u crno-bijeloj boji (imajući u vidu i žigove registrovane u boji koji se koriste u crno-bijeloj boji)**”*

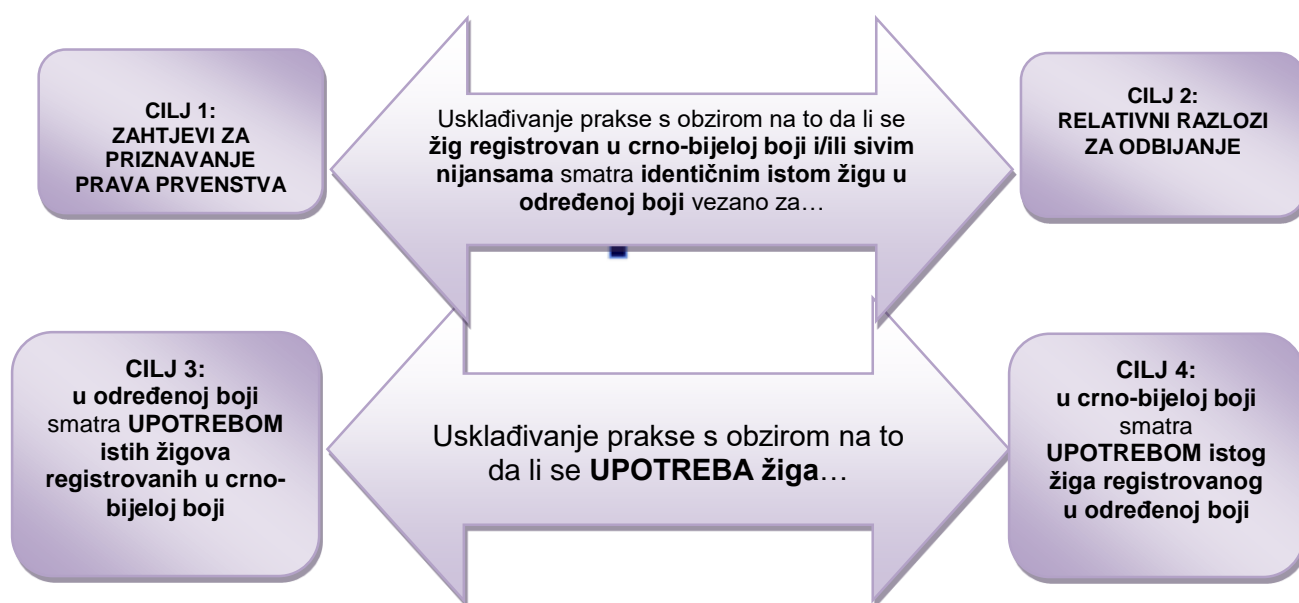
Sljedeća pitanja su **van opsega** projekta:

- Određivanje da li se znak u crno-bijeloj boji smatra identičnim žigu u određenoj boji s obzirom na zahtjev za priznavanje prava prvenstva i relativne razloge za odbijanje (obrnuto pitanje).
- Procjena sličnosti između boja.
- Žigovi registrovani u crno-bijeloj boji koji su stekli prepoznatljivost u specifičnoj boji usljed raširene upotrebe.
- Žigovi u boji *per se*.
- Pitanja kršenja prava.

Reorganizacijom i strukturisanjem opsega projekta mogu se identifikovati četiri cilja:

- Usklađivanje prakse s obzirom na to da li se žig registrovan u crno-bijeloj boji i/ili sivim nijansama smatra identičnim istom žigu u određenoj boji vezano za **zahtjev za priznavanje prava prvenstva**

- Usklađivanje prakse s obzirom na to da li se žig registrovan u crno-bijeloj boji i/ili sivim nijansama smatra identičnim istom žigu u određenoj boji vezano za **relativne zahtjeve za odbijanje**.
- Usklađivanje prakse s obzirom na to da li se **upotreba istog žiga u boji** smatra upotrebom **istog žiga registrovanog u crno-bijeloj boji**.
- Usklađivanje prakse s obzirom na to da li se **upotreba žiga u crno-bijeloj boji** smatra upotrebom **istog žiga registrovanog u određenoj boji**.



3. ZAJEDNIČKA PRAKSA

3.1 Pojam identičnosti

U kontekstu tumačenja člana 8. paragraf 1. tačke (a) Uredbe o žigu Zajednice (koji odgovara članu 4. paragrafu 1. tački (a) Direktive), Evropski sud u svojoj Presudi C-291/00 u predmetu „LTJ Diffusion” je iznio da je „**znak identičan žigu samo ako prikazuje, bez ikakve modifikacije ili dodavanja, sve one elemente koji sačinjavaju taj žig ili ako, posmatran u cjelini, sadrži zanemarive razlike koje prosječni potrošač ne bi uočio.**” (paragraf 54.)

U kontekstu senioriteta, Sud u Presudi T103/11 u predmetu „JUSTING”, (paragraf 16) daje istu definiciju identičnosti kako je navedeno u Presudi u predmetu LTJ Diffusion, navodeći da se uslov za identičnost znakova mora tumačiti uz ograničenja zbog posljedica koje takva identičnost može imati (paragrafi 17. i 18).

Pored toga, u Presudi T 378/11 u predmetu „MEDINET”, Sud također iznosi: „**Za**

pojam koji se koristi u različitim odredbama pravnih mjera, zbog koherentnosti i pravne sigurnosti, a naročito ako će se isti strogo tumačiti, mora se pretpostaviti da taj pojam znači jednu te istu stvar, nezavisno od odredbe u kojoj se pojavljuje.”

Kada se uzme u obzir sve gore navedeno:

- Pojam identičnosti primjenjiv u relativnim razlozima za odbijanje i zahtjevima za priznavanje prava prvenstva mora se tumačiti na isti način.
- Kriterijum identičnosti znakova mora se tumačiti strogo: dva znaka su identična u svakom pogledu ili sadrže zanemarive razlike koje prosječni potrošač ne bi uočio.
- Posljedično tome, dva znaka bi se smatrala identičnima ako bi razlike između crno-bijele i verzije istog znaka u boji uočio prosječni potrošač samo uporednom analizom.

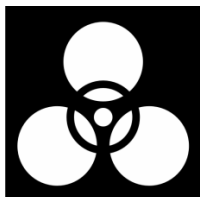
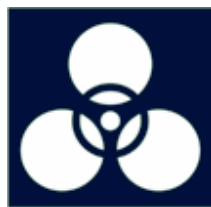
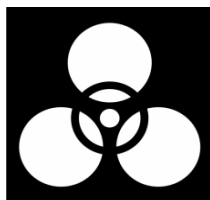
3.1.1 Šta su „zanemarive razlike”?

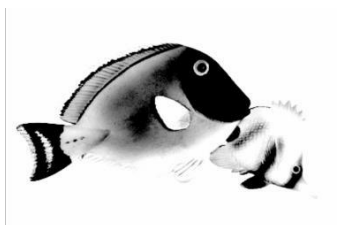
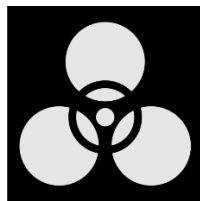
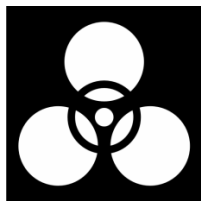
„Zanemariva razlika” bi se mogla definisati na sljedeći način:

****Zanemariva razlika između dva žiga je razlika koju razumno pažljiv posmatrač može uočiti samo uporednom analizom žigova.***

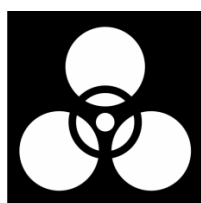
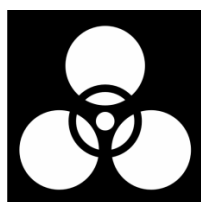
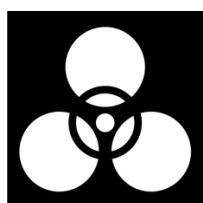
3.1.2 Praktični primjeri

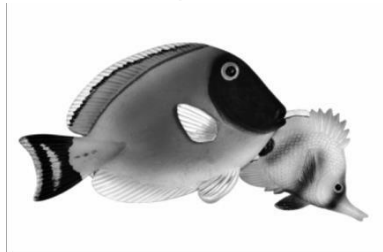
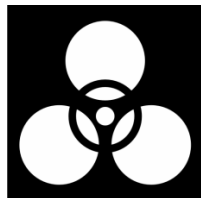
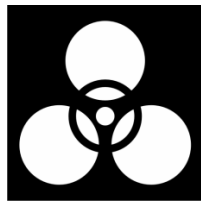
Prvo, ako se uzme u obzir ono što se smatra „zanemarivom razlikom”, a primjenjujući gore navedenu definiciju, sljedeći primjeri bi se smatrali **zanemarivim razlikama**, pa prema tome potrošač ne bi uočio promjenu boje:





S druge strane, sljedeći primjeri bi se smatrali **značajnim razlikama**, pa bi potrošač uočio promjenu boje:





3.2 Pravo prvenstva

Načela prava priznavanja prvenstva su prvi put utvrđena Pariškom konvencijom o zaštiti industrijskog vlasništva od 20. marta 1883. Revidirana su nekoliko puta, posljednji put izmijenjena 1979. godine, a ratifikovale su ih mnoge ugovorne države.

Član 4. tačka (A) podtačka (2) Pariške konvencije navodi da se „Priznaje da svako podnošenje ekvivalentno redovnom nacionalnom podnošenju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom (...) kao posljedicu ima nastanak prava prvenstva”.

Pravo prvenstva je vremenski ograničeno. Ono započinje prvim podnošenjem prijave žiga i može se zahtijevati šest mjeseci nakon prvog podnošenja, pod uslovom da je država podnosilac prijave jedna od ugovornih strana Pariške konvencije ili Svjetske trgovinske

organizacije (WTO), ili država koja je sklopila uzajamni ugovor

Ponekad razlike u boji postoje iz tehničkih razloga (zbog štampača, skenera, i sl.), budući da je donedavno izdavanje dokumenata sa zahtjevom za priznavanje prava prvenstva bilo moguće samo u crno-bijeloj varijanti jer štampači ili fotokopirni aparati u boji nisu postojali. Zbog toga je takav dokument priman u crno-bijeloj varijanti bez obzira na boju u kojoj je žig prvobitno registrovan. Kako to više nije slučaj, razlika između žigova registrovanih u boji i žigova registrovanih u crno-bijeloj varijanti sada dobija na značaju.

Crno-bijeli registrovan žig s pravom prvenstva može, a i ne mora, sadržati zahtjev za naznaku boje. Postoje sljedeće mogućnosti:

- Ne postoji nikakav zahtjev za prijavu žiga u boji
- Podnesen je zahtjev za prijavu žiga u određenim bojama (osim crne, bijele i sivih nijansi)
- U zahtjevu za prijavu žiga u boji izričito je navedena crna ili bijela
- U zahtjevu za prijavu žiga u boji izričito je navedena crna, bijela i siva (žig je u sivim nijansama)
- U zahtjevu za prijavu žiga u boji navodi se da znak obuhvata sve boje

Iz ovog razloga, uzevši u obzir priznavanje prava prvenstva, žigovi moraju biti jednaki u najstrožem mogućem značenju, a ispitivač će ukazati na bilo koju razliku u izgledu žigova. Prema tome, ne uzimajući u obzir tehnološke razlike ili zahtjeve za prijavu žiga u boji, **crno-bijeli registrovan žig se ne smatra identičnim istom znaku u boji uzimajući u obzir zahtjeve za priznavanje prava prvenstva. Međutim, ako su razlike u boji toliko zanemarive da ih ne bi uočio prosječni potrošač, znakovi se smatraju identičnima*** (*U vezi sa prijavama za međunarodnu registraciju žiga, obrazac prijave zahtijeva da se, u slučaju podnošenja zahtjeva za priznavanje prava prvenstva za crno-bijeli žig koji sadrži zahtjev za naznaku boje, kasniji znak prikaže u bojama u odnosu na koje je podnesen zahtjev za naznaku boje).

Kao rezultat gore navedenog, moguće je donijeti sljedeće praktične zaključke vezane za prava prvenstva:

- Ako žig sa pravom prvenstva ne sadrži zahtjev za naznaku boje i prikazan je u sivim nijansama, smatraće se identičnim istom znaku koji sadrži zahtjev za naznaku boje gdje se navode „sive nijanse”, osim ako ne postoje „značajne razlike”.
- Ako žig sa pravom prvenstva ne sadrži zahtjev za naznaku boje i prikazan je kao crno-bijeli, smatraće se identičnim istom znaku koji sadrži zahtjev za naznaku boje gdje se

navodi „crno-bijela”, osim ako ne postoje „značajne razlike”.

U protivnom,

- Ako žig sa pravom prvenstva sadrži zahtjev za naznaku boje „crno-bijela” a prijava je podnesena za određenu boju (osim crne i bijele), žigovi se neće smatrati identičnima te zahtjev za priznavanje prava prvenstva neće prihvatiti, osim ako su razlike zanemarive.

3.3 Relativni razlozi za odbijanje

U skladu sa članom 4. paragraf 1. tačka (a) Direktive 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, „Žig se neće registrovati ili, ako je registrovan, moći će se proglasiti nevažećim:

- (a) ***Ako je identičan ranijem žigu, a proizvodi ili usluge za koje je žig prijavljen ili registrovan su identični proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen.***

U skladu sa Presudom C-291/00 Evropskog suda u predmetu „LTJ Diffusion”, nacionalni uredi i OHIM su dogovorili sljedeće:

Razlike između crno-bijele verzije i verzije istog znaka u boji obično će uočiti prosječni potrošač. Samo u posebnim okolnostima, naime, gdje su ove razlike toliko zanemarive da ih prosječan potrošač ne uoči, žigovi će se smatrati identičnim.

Prema tome, nije potrebno utvrditi strogu podudarnost između žigova. Međutim, da bi se žigovi smatrali identičnima, razlika u boji mora biti zanemariva i jedva primjetna prosječnom potrošaču. Činjenica da žigovi nisu identični ne osporava mogućnost sličnosti između žigova koja javnost može zbuniti javnost. Sličnost je također van opsega ovog projekta.

3.4 Upotreba

Općenito, u skladu sa članom 10. paragraf 1. tačka (a) Direktive 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima navodi se da:

„Upotrebom **žiga** u smislu prvog stava smatra se:

- (a) ***upotreba žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju prepoznatljivi karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registrovan***”.

U skladu sa ovim članom, upotreba žiga u obliku koji se razlikuje od oblika u kojem je registrovan i dalje se smatra upotrebom tog žiga sve dok ne mijenja prepoznatljivi karakter žiga. Ova odredba nosiocu žiga omogućava da unosi određene promjene u žig sve dok takve izmjene ne mijenjanju njegov prepoznatljivi karakter.

Prema tome, nije potrebno utvrditi strogu podudarnost između oblika žiga koji se koristi i oblika u kojem je registrovan.

Ako se posebno uzmu u obzir promjene boje, potrebno je riješiti osnovno pitanje da li oblik žiga koji se koristi mijenja prepoznatljivi karakter oblika u kojem je žig registrovan, tj. da li upotreba žiga u boji, a koji je registrovan kao crno-bijeli (i u obrnutom slučaju), predstavlja izmjenu registrovanog oblika. Na ova pitanja treba odgovoriti za svaki slučaj pojedinačno upotrebom kriterijuma u nastavku.

U smislu **UPOTREBE**, samo promjena boje **ne mijenja prepoznatljivi karakter žiga** ukoliko važi sljedeće:

- Verbalni /figurativni elementi se preklapaju i čine **glavne prepoznatljive elemente**.
- *Kontrast nijansi se poštuje.*
- Boja ili kombinacija boja **sama po sebi ne posjeduje prepoznatljiv karakter**.
- Boja nije glavno obilježje koje doprinosi prepoznatljivosti žiga.

Gore navedeno se u skladu sa predmetom MAD (Presuda od 24/05/2012, T-152/11, „MAD”, paragrafi 41. i 45), u kojem Sud navodi da je upotreba žiga u drugačijem obliku prihvatljiva ukoliko raspored verbalnih/figurativnih elemenata ostaje isti, ukoliko se verbalni/figurativni elementi preklapaju i čine prepoznatljive elemente i ako se poštuje kontrast nijansi.

3.5 Sive nijanse

Bilo bi izuzetno teško razlikovati sivu boju koje čine crno-bijeli pikseli od prave sive boje, a vrsta zaštite žiga zavisi od vrste sive boje.

a) Pravo prvenstva

Žig registrovan u sivim nijansama se ne smatra identičnim istom žigu u određenoj boji vezano za zahtjev za priznavanje prava prvenstva.

Žig registrovan kao crno-bijeli bi se trebao smatrati identičnim samo istom žigu u sivim nijansama ako su razlike u kontrastu nijansi toliko zanemarive da ih prosječni potrošač ne bi uočio.

b) *Relativni razlozi za odbijanje*

Prosječni potrošač će obično uočiti razlike između sivih nijansi i verzije istog žiga u boji.

Samo u posebnim okolnostima, naime, gdje su ove razlike toliko zanemarive da ih prosječan potrošač ne uoči, znakovi će se smatrati identičnim.

c) *Upotreba*

U smislu **UPOTREBE**, samo promjena boje **ne mijenja prepoznatljivi karakter žiga** ukoliko važi sljedeće:

- **Verbalni /figurativni elementi se preklapaju i čine glavne prepoznatljive elemente.**
- **Kontrast nijansi se poštuje.**
- **Boja ili kombinacija boja sama po sebi ne posjeduje prepoznatljiv karakter.**
- **Boja nije glavno obilježje koje doprinosi prepoznatljivosti žiga.**

Dokument o zajedničkoj praksi