

Dokument o zajedničkoj praksi

Razlikovnost –
Figurativni žigovi koji sadrže
opisne/nerazlikovne riječi

**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 za ispitne postupke o tome kako ispitati figurativne žigove koji sadrže opisne/nedistinktivne riječi koje prenose apsolutni osnov za odbijanje jer figurativni element izražava posebnost/distinktivnost. Prilagođen je specifičnostima Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, a pruža pregled standarda kvaliteta Instituta za prijave koje se primaju elektronskim putem i u papirnoj formi.

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

1. POZADINA

Ova Praksa se odnosi na to kada figurativna oznaka, koja sadrži samo opisne/nerazlikovne riječi, prođe ispitivanje apsolutnih osnova jer figurativni element pruža dovoljno razlikovni karakter.

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:

- Jezička pitanja: za potrebe projekta smatra se da su verbalni elementi potpuno opisni/nerazlikovni u vašem jeziku.
- Tumačenje odricanja od odgovornosti: zajednička praksa ne utiče na prihvatanje ili tumačenje odricanja od odgovornosti od strane kancelarija za intelektualno vlasništvo.
- Upotreba žiga (uključujući stečenu razlikovnost i način stvarnog korištenja žiga u trgovini).

2. ZAJEDNIČKA PRAKSA

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

Kako bi se odredio prihvatljiv prag razlikovnosti s obzirom na figurativne karakteristike žiga, razmatraju se sljedeći kriteriji:

**Napomena: Znakovi koji sadrže „Flavour and aroma” traže zaštitu za kafu u klasi 30, znakovi koji sadrže „Fresh sardine” i „Sardines” traže zaštitu za sardine u klasi 29, znak koji sadrži „DIY” traži zaštitu za komplete dijelova za sastavljanje u namještaj u klasi 20, znakovi koji sadrže „Pest control services” traže zaštitu za usluge uništavanja štetočina u klasi 37, a znak koji sadrži „Legal advice services” traži zaštitu za pravne usluge u klasi 45.*

U ODNOSU NA VERBALNE ELEMENTE ŽIGA









Kriterijum	<i>Tipografski oblici i font</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> Općenito, opisni/nerazlikovni verbalni elementi koji se pojavljuju u osnovnom/standardnom tipografskom obliku, stilizovanim (lettering) ili rukopisnim tipografskim oblicima – s efektima ili bez efekata (podebljana slova, kurziv) – ne mogu se registrovati. <u>Nerazlikovni primjeri:</u> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div>Fresh Sardine</div> <div><i>Fresh Sardine</i></div> <div>FrEsh SaRdine</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 10px;"> <div><i>Flavour and aroma</i></div> <div><i>Flavour and aroma</i></div> <div><i>Flavour and aroma</i></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> Tamo gdje standardni tipografski oblici uključuju elemente grafičkog dizajna kao dio stilizacije, ti elementi trebaju biti dovoljno upečatljivi u odnosu na žig kao cjelinu da bi ga učinili razlikovnim. Kada su ovi elementi dovoljni da odvuku pažnju potrošača s opisnog značenja verbalnog elementa ili je vjerovatno da će na njega ostaviti snažan utisak, žig se može registrovati. <u>Razlikovni primjeri:</u> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 20px;"> <div><i>flavour and aroma</i></div> <div>FLAVOUR AND AROMA</div> <div>DIY</div> </div>
Kriterijum	<i>Kombinacije sa bojom</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> Samo „dodavanje” jedne boje opisnom/nerazlikovnom verbalnom elementu, bilo slovima ili kao pozadinu, neće biti dovoljno da žigu da razlikovni karakter. Upotreba boja uobičajena je u trgovini i neće se smatrati oznakom porijekla. Međutim, ne može se isključiti mogućnost da određeni raspored boja koji je neuobičajen i lako pamtljiv potrošaču učini žig razlikovnim. <p><u>Nerazlikovni primjeri:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #9c27b0; color: white; padding: 2px 5px;">Flavour and aroma</div> <div><i>Flavour and aroma</i></div> <div><i>Flavour and aroma</i></div> <div><i>Flavour and aroma</i></div> </div>
Kriterijum	<i>Kombinacije sa znakovima interpunkcije i drugim simbolima</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> Općenito, dodavanje znakova interpunkcije i drugih simbola koji se koriste u trgovini ne daje razlikovni karakter znaku koji se sastoji od opisnih/nerazlikovnih verbalnih elemenata. <p><u>Nerazlikovni primjeri:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 20px;"> <div>“Flavour and aroma”</div> <div>FreshSardine.™</div> </div>


Kriterijum	<i>Položaj verbalnih elemenata (bočno, naopako itd.)</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> U pravilu, činjenica da su verbalni elementi raspoređeni okomito, okrenuti naopako ili u jednom ili više redova nije dovoljna da znaku osigura najmanji stepen razlikovnog karaktera koji je potreban za registraciju. <u>Nerazlikovni primjeri:</u> <div style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> Ipak, način na koji su verbalni elementi postavljeni može dati razlikovni karakter znaku ako su raspoređeni tako da zaokupe pažnju prosječnog potrošača do te mjere da on neće odmah uočiti opisnu poruku. <u>Razlikovni primjeri:</u> <div style="text-align: center;"> </div>

U ODNOSU NA FIGURATIVNE ELEMENTE ŽIGA

Kriterijum	<i>Upotreba jednostavnih geometrijskih oblika</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> Opisni ili nerazlikovni verbalni elementi u kombinaciji sa jednostavnim geometrijskim oblicima poput tačaka, crta, linearnih segmenata, krugova, trouglova, kvadrata, pravougaonika, paralelograma, petouglova, šestouglova, trapeza i elipse vjerovatno neće biti prihvatljivi, a posebno kada se prethodno navedeni oblici koriste kao okvir ili granica. <u>Nerazlikovni primjeri:</u> <div style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> S druge strane, geometrijski oblici mogu dati razlikovnost znaku kada njihov prikaz, konfiguracija ili kombinacija s drugim elementima stvara generalni utisak koji je dovoljno razlikovan. <u>Razlikovni primjeri:</u> <div style="text-align: center;"> </div>



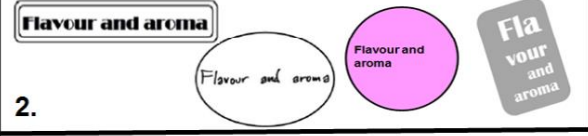
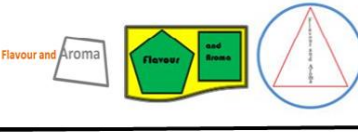


Kriterijum	<i>Položaj i proporcija (veličina) figurativnog elementa u odnosu na verbalni</i>
-------------------	---

	<i>element</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> U osnovi, znak se može registrovati kada se figurativni element koji je sam po sebi razlikovan doda opisnom i/ili nerazlikovnom verbalnom elementu, pod uslovom da je pomenuti figurativni element jasno vidljiv u znaku, zbog svoje veličine i položaja. <p><u>Nerazlikovni primjeri:</u></p> <p style="text-align: center;">Flavour and aroma <i>Fresh Sardine</i></p> <p><u>Razlikovni primjeri:</u></p> <p style="text-align: center;"> Flavour and aroma</p>
Kriterijum	<i>Da li je figurativni element prikaz proizvoda i/ili usluga ili je direktno povezan s proizvodima i/ili uslugama</i>
Zajednička praksa	<p>➤ Smatra se da je figurativni element opisan i/ili da nema razlikovni karakter kada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se radi o „vjernom” ili „stvarnom” prikazu proizvoda i usluga, - se sastoji od simboličnog/stilizovanog prikaza proizvoda i usluga koji ne odstupa značajno od uobičajenog prikaza navedenih proizvoda i usluga. <p><u>Nerazlikovni primjeri:</u></p> <p style="text-align: center;"> Fresh Sardine  Sardines  From the sea to your plate</p> <p><u>Razlikovni primjeri:</u></p> <p style="text-align: center;"> resh Sardine  Fresh Sardine</p> <p>➤ Figurativni element koji ne predstavlja proizvode i usluge, ali je u direktnoj vezi sa svojstvima proizvoda i usluga neće učiniti znak razlikovnim, osim u slučaju da je on dovoljno stilizovan.</p> <p><u>Nerazlikovni primjeri:</u></p> <p style="text-align: center;"> PEST CONTROL SERVICES</p> <p><u>Razlikovni primjeri:</u></p> <p style="text-align: center;"> PEST CONTROL SERVICES</p>

Kriterijum	<i>Figurativni element se uobičajeno koristi u trgovini u vezi s proizvodima i/ili uslugama za koje je prijavljen</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> Figurativni elementi koji se uobičajeno koriste u trgovini u vezi s proizvodima ili uslugama za koje je tražena registracija u pravilu ne daju razlikovni karakter znaku u cjelini. <p><u>Nerazlikovni primjeri:</u></p> 

U ODNOSU I NA VERBALNE I FIGURATIVNE ELEMENTE ŽIGA

	Kako kombinacije kriterijuma utiču na razlikovnost
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> Općenito, kombinacija figurativnih elemenata i verbalnih elemenata koji pojedinačno nemaju razlikovni karakter neće rezultirati razlikovnim žigom. Ipak, kombinacija takvih elemenata ako se razmatra kao cjelina, može se percipirati kao oznaka porijekla, ako to potiče iz načina prikaza i kompozicije znaka. To je moguće u slučaju kada ta kombinacija stvara sveukupni dojam koji je dovoljno odmaknut od opisne/nerazlikovne poruke koju prenosi verbalni element. <p><u>Primjeri:</u> Znak mora posjedovati minimalan nivo razlikovnosti kako bi bio prikladan za registraciju. Svrha ljestvice jeste da ilustrira gdje se taj prag nalazi. Primjeri u nastavku, s lijeva na desno, sadrže elemente s rastućim učinkom na razlikovnost žigova što rezultira žigovima koji su ili nerazlikovni kao cjelina (crveni stupac) ili razlikovni kao cjelina (zeleni stupac).</p> <p>Opseg zaštite je ograničen na cjelokupni sastav žiga.</p>

Non-distinctive	Distinctive
<p>1.</p> 	
<p>2.</p> 	
<p>3.</p> 	



Zajednička praksa

**Razlikovnost –
Figurativni žigovi koji sadrže
opisne/nerazlikovne riječi**

Indeks

1.	UVOD.....	1
2.	OPSEG PROJEKTA.....	1
3.	ZAJEDNIČKA PRAKSA.....	3
3.1	Opisne/nerazlikovne riječi.....	3
3.2	Koji su figurativni pragovi za zadovoljavanje uslova pri ispitivanju apsolutnih razloga?	4
	A. U odnosu na verbalne elemente žiga	5
	A.1. Tipografski oblici i font	5
	A.2. Kombinacije sa bojom	7
	A.3. Kombinacije sa znakovima interpunkcije i drugim simbolima	9
	A.4. Položaj verbalnih elemenata (bočno, naopako itd.).....	9
	B. U odnosu na figurativne elemente žiga.....	11
	B.1. Upotreba jednostavnih geometrijskih oblika.....	11
	B.2. Položaj i proporcija (veličina) figurativnog elementa u odnosu na verbalni element.....	12
	B.3. Figurativni element je prikaz proizvoda i/ili usluga ili je direktno povezan s proizvodima i/ili uslugama	13
	B.4. Figurativni element se uobičajeno koristi u trgovini u vezi s proizvodima i/ili uslugama za koje je prijavljen.....	17
	C. Kako kombinacije gore navedenih kriterijuma utiču na razlikovnost?	18

1. UVOD

Ovaj dokument je referentni dokument za kancelarije za intelektualno vlasništvo, udruženja korisnika, podnosiocima prijava i zastupnike u pogledu Zajedničke prakse kojom se određuje kada figurativni žig, koji sadrži samo opisne/nerazlikovne riječi, zadovoljava apsolutne razloge za ispitivanje jer figurativni element daje žigu kao cjelini dovoljan razlikovni karakter.

Bit će lako dostupan široj javnosti i pružati **jasno i sveobuhvatno objašnjenje načela na kojima se zasniva nova zajednička praksa.**

Ta načela će se u osnovi primjenjivati, a njihov cilj je obuhvatiti veliku većinu slučajeva. Razlikovnost se mora ocjenjivati zavisno od pojedinog slučaja, pri čemu zajednička načela služe kao smjernice koje osiguravaju da različite kancelarije postupaju jednako i dolaze do sličnih, predvidljivih ishoda.

2. OPSEG PROJEKTA

Prema odluci Suda u Presudi C-104/01, „Libertel”, paragrafi 48-50:

„Ustaljena je sudska praksa da žigovno pravo čini važan element u sistemu nenarušene tržišne konkurencije koju Ugovor o EZ nastoji uspostaviti i održavati.

Dalje, u skladu sa članom 5. paragraf 1. Direktive, žig daje vlasniku isključivo pravo u odnosu na određene proizvode i usluge koje mu omogućava monopol nad znakom koji je registrovan kao žig tokom neograničenog razdoblja.

*Mogućnost registracije žiga može biti **ograničena zbog razloga koji se odnose na javni interes.***

Direktiva 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima („Direktiva”) navodi u svom članu 3. paragraf 1. tačke (b) i (c)¹ da **žigovi koji nemaju razlikovni karakter, i opisni žigovi**, to jest, oni koji se sastoje isključivo od oznake ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označavanje vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla ili vremena proizvodnje ili pružanja usluge, ili za označavanje drugih karakteristika proizvoda i usluga, **neće registrovati ili, ako su registrovani, mogu se proglasiti nevažećim.**

Različite osnove za odbijanje moraju se tumačiti u svjetlu **javnog interesa koji je** u pozadini svakog od njih (vidjeti spojene predmete C-456/01 P i C-457/01 P, *Henkel*, paragrafi 45–46, Predmet C-329/02 P, *SAT.1*, paragraf 25).

¹ Svako spominjanje članova „Direktive” može se tumačiti kao pozivanje na odgovarajuće članove Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. februara 2009. o žigu Zajednice

U javnom interesu je da se spriječi registracija žiga koji ne omogućava razlikovanje proizvoda i/ili usluga za koje se traži registracija od onih koji pripadaju drugim preduzetnicima.

Opseg **ovog** projekta je sljedeći:

*„Cilj ovog projekta je da se utvrdi zajednička praksu u odnosu na slučajeve u kojima **figurativni žig**, koji sadrži **samo opisne/nerazlikovne riječi**, zadovoljava **apsolutne razloge** za ispitivanje jer figurativni element ima **dovoljan razlikovni karakter**.”*

Sljedeća pitanja su van opsega projekta:

- *Jezička pitanja: za potrebe projekta smatra se da su verbalni elementi potpuno opisni/nerazlikovni u vašem jeziku.*
- *Tumačenje odricanja od odgovornosti.*
- *Upotreba žiga (uključujući stečenu razlikovnost i način stvarnog korištenja žiga u trgovini).*

Kako bi se odredio prihvatljiv prag razlikovnosti s obzirom na figurativne karakteristike žiga, razmatraju se sljedeći kriteriji:

- U odnosu na **verbalne** elemente žiga:
 - Tipografski oblici i font
 - Kombinacije sa bojom
 - Kombinacije sa znakovima interpunkcije i drugim simbolima
 - Položaj verbalnih elemenata (bočno, naopako itd.)
- U odnosu na **figurativne** elemente žiga:
 - Upotreba jednostavnih geometrijskih oblika
 - Položaj i proporcija (veličina) figurativnog elementa u odnosu na verbalni element
 - Da li je figurativni element prikaz proizvoda i/ili usluga ili je direktno povezan s proizvodima i/ili uslugama
 - Figurativni element se uobičajeno koristi u trgovini u vezi s proizvodima i/ili uslugama za koje je prijavljen.
- U odnosu **i na** verbalne i figurativne elemente žiga:
 - Kako kombinacije kriterijuma utiču na razlikovnost.

3. ZAJEDNIČKA PRAKSA

3.1 Opisne/nerazlikovne riječi

Za potrebe ovog projekta, verbalni elementi u žigu smatraju se potpuno opisnima/nerazlikovnim, jer je glavna svrha usklađivanje prakse u slučajevima kada dodatak figurativnog elementa čini žig u cjelini dovoljno razlikovnim i tako mu omogućava da obavlja svoju funkciju i ispunjava uslove pri ispitivanju apsolutnih razloga.

U skladu sa utvrđenom sudskom praksom, da bi žig posjedovao razlikovni karakter u smislu člana 3. paragrafa 1. tačke (b) Direktive, on mora biti u stanju da vrši svoju **bitnu funkciju**, odnosno da **garantuje identitet komercijalnog porijekla** označenih proizvoda i/ili usluga **potrošaču ili krajnjem korisniku**, što na taj način omogućava, bez ikakve mogućnosti dovođenja u zabludu, **razlikovanje tih proizvoda ili usluga od proizvoda ili usluga na tržištu sa drugim porijeklom**, kao i ponavljanje tog iskustva, ako se ono pokaže pozitivnim, ili suprotno, ako se pokaže negativnim (vidjeti C-39/97, Canon, paragraf 28. i T-79/00, LITE, paragraf 26).

Neodvojivo od mogućnosti žiga da **vrši svoju bitnu funkciju**, Sud smatra da je od opšteg interesa u skladu s članom 3. paragraf 1. tačke (c) Direktive osigurati da **se opisni** znakovi ili **oznake koje se odnose na karakteristike** proizvoda ili usluga za koje se traži registracija mogu **slobodno koristiti u trgovačkom prometu** sprečavajući monopol nad njima koji bi proizašao iz njihove registracije (vidjeti predmete C-299/99 *Philips*, paragraf 30, C-329/02 P, SAT.1, paragraf 30, spojene predmete C-90/11 i C-91/11, *Alfred Strigl*, paragraf 31, C-53/01 P, *Linde*, paragraf 73, i C-104/01, *Libertel*, paragraf 52, C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, paragraf 54, spojene predmete C-108/97 i C-109/97 *Windsurf Chiemsee*, paragraf 25).

Razlikovnost se mora ocijeniti, kao prvo, u odnosu na proizvode ili usluge za koje se traži registracija, i kao drugo, u odnosu na percepciju relevantne javnosti (vidjeti C-53/01 P, *Linde*, paragraf 41, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, paragraf 34, spojeni predmeti C-468/01 P do C-472/01 P, *Procter & Gamble*, paragraf 33).

Iako je svaki od osnova za odbijanje naveden u članu 3, paragrafu 1, nezavisno od drugih i zahtijeva zasebno ispitivanje, ipak postoji jasno **preklapanje** područja primjene svakog osnova za odbijanje utvrđenih članom 3, paragraf 1, tačkama (b) i (c) (vidjeti spojene predmete C-90/11 i C-91/11, *Alfred Strigl*, paragraf 20, C-53/01 P, *Linde*, paragraf 67, Predmet C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, paragraf 85, Predmet C-392/02 P, SAT.1, paragraf 25).

Prema utvrđenoj sudskoj praksi **znak koji opisuje** karakteristike proizvoda i usluga u smislu člana 3, paragraf 1, tačke (c) Direktive nužno **nema nikakvog razlikovnog karaktera** u odnosu na te proizvode ili usluge u smislu člana 3, paragraf 1, tačke (b) Direktive. Žig **ipak može biti nerazlikovan u odnosu na proizvode ili usluge iz drugih razloga osim činjenice da je opisan** (vidjeti C-265/00, *Biomild*, paragraf 19, predmet C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, paragraf 86, i predmet C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, paragraf 33).

Prema tome, žig koji je opisan nužno nema nikakav razlikovni karakter, iako žig može biti nerazlikovan iz drugih razloga osim opisnosti.

3.2 Koji su figurativni pragovi za zadovoljavanje uslova pri ispitivanju apsolutnih razloga?

Uprkos tome što figurativni žig sadrži samo opisne/nerazlikovne riječi, još uvijek može zadovoljiti apsolutne razloge za ispitivanje, ukoliko postoje drugi elementi žiga koji ga čine razlikovnim u potpunosti.

Međutim, razlikovnost žiga koji sadrži opisne/nerazlikovne verbalne elemente se ne može zasnivati na figurativnim elementima koji sami po sebi nemaju razlikovni karakter ili su minimalni, osim ako je njihova kombinacija razlikovna kao cjelina.

Ovaj princip je potvrdio Evropski sud u svojoj Presudi C-37/03 P, *BioID*. U toj presudi Sud navodi da grafički elementi u žigu „ne mogu da omoguće relevantnoj javnosti da razlikuje, bez ikakve mogućnosti zablude, proizvode ili usluge za koje je tražena registracija od drugih koji imaju drugo porijeklo,” te prema tome „ti grafički elementi nisu sposobni da obavljaju bitnu funkciju žiga u odnosu na relevantne proizvode i usluge” (paragraf 72). Kao primjer, baš u tom određenom slučaju „figurativni i grafički elementi su po prirodi toliko minimalni da ne pridonose razlikovnom karakteru žiga. Ti elementi ne posjeduju nikakvo svojstvo, u smislu maštovitosti ili načina na koji su iskombinovani, čime bi omogućili tom žigu da vrši svoju bitnu funkciju u odnosu na proizvode i usluge za koje je tražena registracija” (paragraf 74).

Za potrebe određivanja razlikovnog karaktera kojeg figurativni elementi pružaju znaku, dogovoreni su sljedeći kriterijumi:

A. U odnosu na verbalne elemente žiga

A.1. Tipografski oblici i font




- Općenito, opisni/nerazlikovni verbalni elementi koji se pojavljuju u osnovnom/standardnom tipografskom obliku, stilizovanim (lettering) ili rukopisnim tipografskim oblicima – s efektima ili bez efekata (podebljana slova, kurziv) – ne mogu se registrovati.
- Tamo gdje standardni tipografski oblici uključuju elemente grafičkog dizajna kao dio stilizacije, ti elementi trebaju biti dovoljno upečatljivi u odnosu na žig kao cjelinu da bi ga učinili razlikovnim. Kada su ovi elementi dovoljni da odvuku pažnju potrošača s opisnog značenja verbalnog elementa ili je vjerovatno da će na njega ostaviti snažan utisak, žig se može registrovati.

Primjeri

Nerazlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
Osnovni tipografski oblici s efektima ili bez efekata (podebljana slova, kurziv)	<p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>FLAVOUR AND AROMA</p> <p>Flavour and aroma</p>	Razred 30: Kafa
Male varijacije fonta (tj. riječ štampana podebljanim slovima)	<p>Flavour and aroma</p> <p><i>Flavour and aroma</i></p>	Razred 30: Kafa
Rukom pisani ili rukopisni tipografski oblici	<p><i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and aroma</i></p>	Razred 30: Kafa

	<p><i>Flavour and Aroma</i></p> <p><i>Fresh Sardine</i></p>	<p>Razred 29: Sardine</p> <p>Na osnovu predmeta „Bollywood macht glücklich!“, Bundespatentgericht 27 W (pat) 36/09.</p>
	<p><i>Flavour and Aroma</i></p> <p><i>Fresh Sardine</i></p>	<p>Razred 30: Kafa</p> <p>Razred 29: Sardine</p> <p>Na osnovu predmeta T-464/08, Superleggera (vidjeti paragrafe 33-34)</p>
<i>Mala slova + velika slova</i>	FreshSARDINE	Razred 29: Sardine
<i>Standardni tipografski oblik + kurziv</i>	Freshsardine	Razred 29: Sardine
<i>Velika slova unutar riječi koja ne utiču na značenje verbalnog elementa</i>	FrEsh SaRdine	Razred 29: Sardine
<i>Tipografski oblik određenog stepena neobičnosti, koji je i dalje uglavnom standardan</i>	Flavour and Aroma	Razred 30: Kafa

	Fresh Sardine	Razred 29: Sardine Na osnovu predmeta „jogonline”, portugalski zahtjev za registraciju žiga N° 406731, odbačen od strane INPI-a.
--	----------------------	---

Razlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<i>Pisana slova koja su stilizovana do stepena nečitкости, tj. nije moguće izvući nikakvo opisno značenje.</i>		Razred 30: Kafa
<i>Tipografski oblik sa dovoljnim stepenom stilizacije i mogućnošću tumačenja pojedinačnih znakova na različite načine.</i> <i>*„DIY” je skraćenica za „do-it-yourself” (engleski za „uradi sam”) i smatra se nerazlikovnim verbalnim elementom u odnosu na proizvode za koje se traži zaštita.</i>		Razred 20: Kompleti dijelova za sklapanje u namještaj
<i>Grafički dizajniran tipografski oblik, pojedina slova su teže prepoznatljiva.</i>		Razred 30: Kafa

A.2. Kombinacije sa bojom


- Prema navodima Evropskog suda u presudi C-104/01, „Libertel”, „mora se imati u vidu

da, iako boje mogu prenositi određene asocijacije i ideje i pobuditi osjećaje, one posjeduju malo inherentne sposobnosti saopštavanja specifične informacije, posebno zbog toga što su zbog privlačnosti uobičajene i uopšteno se koriste s ciljem oglašavanja i prodaje proizvoda ili usluga bez ikakve određene poruke” (paragraf 40).

- Evropski sud u prethodnoj odluci C-49/02, „Heidelberger” dodatno navodi kako „Osim u izuzetnim slučajevima, boje izvorno nemaju razlikovni karakter” (paragraf 39).
- Samo „dodavanje” jedne boje opisnom/nerazlikovnom verbalnom elementu, bilo slovima ili kao pozadinu, neće biti dovoljno da žigu da razlikovni karakter.
- Upotreba boja uobičajena je u trgovini i neće se smatrati oznakom porijekla. Međutim, ne može se isključiti mogućnost da određeni raspored boja koji je neuobičajen i lako pamtljiv potrošaču učini žig razlikovnim.

Primjeri


Nerazlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<i>Dodavanje jedne boje osnovnom/normalnom tipografskom obliku (Obojena slova).</i>		Razred 30: Kafa
<i>Dodavanje jedne boje osnovnom/normalnom tipografskom obliku (Obojena slova ili okvir).</i>		Razred 30: Kafa
		Razred 30: Kafa
<i>Dodavanje jedne boje osnovnom/normalnom tipografskom obliku (Obojena ivica).</i>		Razred 30: Kafa
<i>Dodavanje jedne boje osnovnom/normalnom tipografskom obliku (Gradijent boje).</i>		Razred 30: Kafa

<p><i>U ovom primjeru korištenje više različitih boja za slova potrošaču može zapeti za oko ali to neće nikako pomoći potrošaču da razlikuje proizvode i/ili usluge jednog preduzetnika od drugih na tržištu jer potrošači neće ni percipirati ni zapamtiti određeni raspored boja.</i></p>		<p>Razred 30: Kafa</p>
---	--	------------------------

A.3. Kombinacije sa znakovima interpunkcije i drugim simbolima

- Općenito, dodavanje znakova interpunkcije i drugih simbola koji se koriste u trgovini ne daje razlikovni karakter znaku koji se sastoji od opisnih/nerazlikovnih verbalnih elemenata.

Primjeri

Nerazlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<p><i>Dodavanje tačke ili simbola žiga znaku ne daje razlikovni karakter.</i></p>		<p>Razred 29: Sardine</p> <p>Na osnovu Predmeta C-37/03 P, <i>BioID</i>. (vidjeti paragrafe 72-74)</p>
<p>Dodavanje navodnih znakova znaku ne daje razlikovni karakter.</p>	<p>“Flavour and aroma”</p>	<p>Razred 30: Kafa</p>

A.4. Položaj verbalnih elemenata (bočno, naopako itd.)

- Raspored verbalnih elemenata može dati razlikovni karakter znaku kada on može uticati na potrošačevu percepciju značenja spomenutih verbalnih elemenata. Drugim riječima, raspored mora biti takve prirode da zaokupi pažnju prosječnog potrošača do

te mjere da ne percipira opisnu poruku odmah. U pravilu, činjenica da su verbalni elementi raspoređeni okomito, okrenuti naopako ili u dva ili više redova nije dovoljna da znaku osigura najmanji stepen razlikovnog karaktera koji je potreban za registraciju.

Primjeri

Nerazlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<i>Tekst u dva ili više redova, ako se čita s lijeva na desno.</i>	Flavour and Aroma	Razred 30: Kafa
<i>Kompletan tekst je okrenut naopako.</i>	Flavour and Aroma	Razred 30: Kafa
<i>Kompletan tekst je okrenut okomito.</i>	Flavour and Aroma	Razred 30: Kafa

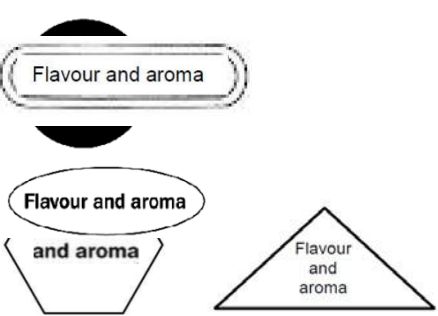
Razlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<i>Tekst je prezentovan na originalan način. Ovaj razmještaj slova može uticati na potrošačevu percepciju verbalnih elemenata.</i>	A n d F d l n a a F l a v o u r v m o r u A r	Razred 30: Kafa

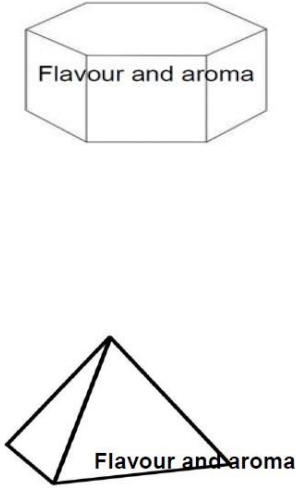
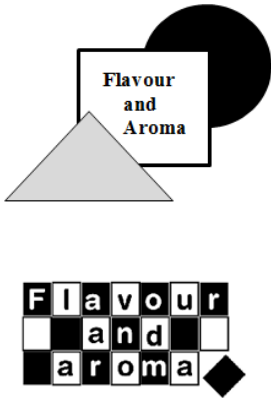
B. U odnosu na figurativne elemente žiga

B.1. Upotreba jednostavnih geometrijskih oblika

- Opisni ili nerazlikovni verbalni elementi u kombinaciji sa jednostavnim geometrijskim oblicima poput tačkaka, crta, linearnih segmenata, krugova, trouglova, kvadrata, pravougaonika, paralelograma, petouglova, šestouglova, trapeza i elipse [lista jednostavnih geometrijskih oblika je neiscrpna] vjerovatno neće biti prihvatljivi, a posebno kada se prethodno navedeni oblici koriste kao okvir ili granica.
- Geometrijski oblik služi tek da bi se podcrtalo, istaknulo ili okružilo verbalni element i neće imati dovoljan učinak na žig kao cjelinu kako bi ga učinio razlikovnim.
- S druge strane, geometrijski oblici mogu dati razlikovnost znaku kada njihov prikaz, konfiguracija ili kombinacija s drugim elementima stvara generalni utisak koji je dovoljno razlikovan.

Primjeri

Nerazlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<i>Primjeri jednostavnih geometrijskih oblika koji se koriste kao okvir ili ivica i ne smatraju se prihvatljivim.</i>		Razred 30: Kafa.


Razlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<p><i>Primjeri određene konfiguracije nerazlikovnih verbalnih elemenata sa jednostavnim geometrijskim oblikom koja čini žig čini u potpunosti prihvatljivim zbog posebnog načina na koji se riječi preklapaju sa jednostavnim geometrijskim oblicima, kao i srazmjerno velike razlike u proporcijama oblika i teksta, tako da se oblik ne percipira samo kao podcrtavanje, isticanje ili zaokruživanje riječi, već se stvara opšti utisak koji je dovoljno razlikovan. Pretpostavlja se da figurativni elementi nisu prikazi ambalaže.</i></p>		Razred 30: Kafa
<p><i>Primjeri određenih kombinacija geometrijskih oblika s opisnim riječima, koje čine svaki od žigova razlikovnim kao cjelinu.</i></p>		Razred 30: Kafa

B.2. Položaj i proporcija (veličina) figurativnog elementa u odnosu na verbalni element

- U osnovi, znak se može registrovati kada se figurativni element koji je sam po sebi razlikovan doda opisnom i/ili nerazlikovnom verbalnom elementu, pod uslovom da je pomenuti figurativni element jasno vidljiv u znaku, zbog svoje veličine i položaja.

Primjeri

Nerazlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<i>Crveni element koji se pojavljuje na slovu „i” je jedva prepoznatljiv.</i>	 The logo for 'Fresh Sardine' features the words 'Fresh Sardine' in a cursive script. A small red heart is positioned above the letter 'i' in 'Sardine'.	Razred 29: Sardine.
<i>Figurativni element je malen do te mjere da je neprepoznatljiv.</i>	 The logo for 'Flavour and aroma' consists of the words 'Flavour and aroma' in a bold, sans-serif font.	Razred 30: Kafa.

Razlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<i>Figurativni element je sam po sebi razlikovan i dovoljno velik da bude prepoznat u žigu kao cjelini.</i>	 The logo for 'Flavour and aroma' features a small illustration of a turtle's head and shell to the left of the words 'Flavour and aroma' in a bold, sans-serif font.	Razred 30: Kafa.

B.3. Figurativni element je prikaz proizvoda i/ili usluga ili je direktno povezan s proizvodima i/ili uslugama

Opšte je pravilo da sama kombinacija elemenata, koji su pojedinačno opisni u smislu karakteristika proizvoda i usluga za koje se traži registracija, bez uvođenja ikakvih neobičnih varijacija i ostaje opisna i vodi do žiga koji se sastoji isključivo od znakova i oznaka koji u trgovini služe za označavanje karakteristika dotičnih proizvoda i usluga (vidjeti kao analogiju C-265/00 Biomild, paragraf 39 i C-408/08 P, Color Edition, paragraf 61).

Međutim, takva kombinacija ne mora biti opisna, pod uslovom da je utisak koji stvara dovoljno daleko od onoga što se dobije jednostavnim kombinovanjem tih elemenata, a rezultat je veći od zbira njegovih dijelova (C-265/00 Biomild, paragraf 40).

- U nekim slučajevima figurativni element se sastoji od prikaza proizvoda i usluga za koje je tražena registracija. Smatra se da je prikaz opisan i/ili da nema razlikovni karakter kada:



- se radi o vjernom prikazu proizvoda i usluga
- se sastoji od simboličnog/stilizovanog prikaza proizvoda i usluga koji ne odstupa značajno od uobičajenog prikaza navedenih proizvoda i usluga.




U drugim slučajevima figurativni element možda ne predstavlja proizvode i usluge, ali ipak može imati direktnu vezu sa svojstvima proizvoda i usluga. U takvim slučajevima, znak će se smatrati nerazlikovnim, osim u slučaju kada je dovoljno stilizovan.


Primjeri

U primjerima koji slijede žigovi koji su nastali kombinovanjem nerazlikovnog/opisnog figurativnog elementa i nerazlikovnog/opisnog verbalnog elementa ne stvaraju utisak koji je viši od zbira njegovih dijelova.

Bilo da se figurativni i/ili verbalni elementi smatraju opisnima ili nerazlikovnima rezultat će biti isti.

Nerazlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<p>Opisni figurativni element + opisni verbalni element.</p> <p><i>Figurativni element prikazuje sliku sardine a time i vjeran prikaz proizvoda. Ni tipografski oblik (osnovni/standardni) niti položaj verbalnih elemenata, ni sveukupna kompozicija žiga ni ostali elementi ne daju žigu potreban minimalni stepen razlikovnosti.</i></p>	 Fresh Sardine	Razred 29: Sardine
<p>Opisni figurativni element + nerazlikovni verbalni element.</p> <p><i>Figurativni element prikazuje sliku sardine a time i vjeran prikaz proizvoda. Ni tipografski oblik (osnovni/standardni) niti položaj verbalnih elemenata, ni sveukupna kompozicija žiga ni ostali</i></p>	 From the sea to your plate	Razred 29: Sardine



<p>elementi ne daju žigu potreban minimalni stepen razlikovnosti.</p>		
<p>Nerazlikovni figurativni element + nerazlikovni verbalni element.</p> <p><i>Figurativni element prikazuje tipičnu konzervu sardina kakva se uobičajeno koristi u trgovini kao ambalaža za sardine pa se zato sastoji od simboličnog/stilizovanog prikaza proizvoda koji ne odstupa značajno od uobičajenog prikaza navedenog proizvoda. Ni tipografski oblik (osnovni/standardni) niti položaj verbalnih elemenata, ni sveukupna kompozicija žiga ni ostali elementi ne daju žigu potreban minimalni stepen razlikovnosti.</i></p>	 <p>From the sea to your plate</p>	<p>Razred 29: Sardine</p>
<p>Nerazlikovni figurativni element + opisni verbalni element.</p> <p><i>Figurativni element prikazuje tipičnu konzervu sardina kakva se uobičajeno koristi u trgovini kao ambalaža za sardine pa se zato sastoji od simboličnog/stilizovanog prikaza proizvoda koji ne odstupa značajno od uobičajenog prikaza navedenog proizvoda. Ni tipografski oblik (osnovni/standardni) niti položaj verbalnih elemenata, ni sveukupna kompozicija žiga ni ostali elementi ne daju žigu potreban minimalni stepen razlikovnosti.</i></p>	 <p>Sardines</p>	<p>Razred 29: Sardine</p>
<p><i>Figurativni element koji ne predstavlja usluge, ali je u direktnoj vezi sa svojstvima usluga. Znak nije dovoljno stilizovan.</i></p>	 <p>PEST CONTROL SERVICES</p>	<p>Razred 37: Usluge suzbijanja štetočina</p>

Razlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<p><i>Izuzetak: posebna kombinacija/kompozicija (sveukupna razlikovnost dva opisna/nerazlikovna elementa zajedno).</i></p> <p><i>Korištenjem sardina kao slova „F” i „I”, ovaj znak stvara utisak koji je dovoljno odmaknut od onoga što se dobije samo kombinovanjem tih nerazlikovnih/opisnih figurativnih i verbalnih elemenata, a to je više od zbira njegovih dijelova.</i></p>		Razred 29: Sardine
<p><i>Razlikovni figurativni element + opisni verbalni element.</i></p> <p><i>Figurativni element se sastoji od riblje kosti koja hoda pa je zbog toga simboličan/stilizovan prikaz proizvoda koji značajno odstupa od uobičajenog prikaza navedenog proizvoda.</i></p>		Razred 29: Sardine
<p><i>Figurativni element ima direktnu vezu sa karakteristikama usluga, ali znak je dovoljno stilizovan.</i></p>		Razred 37: Usluge suzbijanja štetočina

B.4. Figurativni element se uobičajeno koristi u trgovini u vezi s proizvodima i/ili uslugama za koje je prijavljen

- Figurativni elementi koji se uobičajeno koriste u trgovini u vezi s proizvodima ili uslugama za koje je tražena registracija u pravilu ne daju razlikovni karakter znaku u cjelini.

Primjeri

Nerazlikovni primjeri		
Obrazloženje	Znak	Dobra/usluge
<p>Žig bi relevantna publika shvatila kao jasnu i direktnu naznaku kvaliteta, a ne kao naznaku porijekla proizvoda.</p> <p>Figurativni elementi nemaju nikakvih upadljivih, neobičnih ili originalnih svojstava i prosječni potrošač će ih percipirati kao uobičajenu oznaku koju neće zapamtiti kao razlikovnu.</p>		Razred 30: Kafa
<p>Obojene kartice za cijenu uobičajeno se koriste u trgovini za sve vrste proizvoda pa kombinacija s opisnim verbalnim elementima nije dovoljna da učini žig razlikovnim.</p>		Razred 29: Sardine Zasnovano na predmetu T-122/01, <i>Best Buy</i> (vidjeti paragraf 33).
<p>Kartice za cijenu uobičajeno se koriste u trgovini za sve vrste proizvoda.</p>		Razred 30: Kafa
<p>„Vaga pravde” uobičajeno se koristi u trgovini za pravne usluge.</p>		Razred 45: Pravne usluge



C. Kako kombinacije gore navedenih kriterijuma utiču na razlikovnost?

- Općenito, kombinacija figurativnih elemenata i verbalnih elemenata koji su - kako se pojedinačno smatra - bez razlikovnog karaktera, neće rezultirati razlikovnim žigom.
- Ipak, kombinacija takvih elemenata ako se razmatra kao cjelina, može se percipirati kao oznaka porijekla, ako to potiče iz načina prikaza i kompozicije znaka. To je moguće u slučaju gdje ta kombinacija stvara sveukupni dojam koji je dovoljno odmaknut od opisne/nerazlikovne poruke koju prenosi verbalni element.

Sljedeća tabela sadrži odabrane primjere koji sadrže kombinacije pojedinačnih kriterijuma ocjenjivanih u prethodnim poglavljima dokumenta o zajedničkoj praksi. Kombinacije predstavljene u crvenoj koloni su one koje, uslijed jednostavnosti i/ili uobičajenosti, ne dovode do razlikovnosti znaka. Za razliku od njih, kombinacije predstavljene u zelenoj koloni smatraju se razlikovnima.

Primjeri:

Znak mora posjedovati minimalan nivo razlikovnosti kako bi bio prikladan za registraciju. Svrha ljestvice jeste da ilustrira gdje se taj prag nalazi. Primjeri u nastavku, s lijeva na desno, sadrže elemente s rastućim učinkom na razlikovnost žigova što rezultira žigovima koji su ili nerazlikovni kao cjelina (crvena kolona) ili razlikovni kao cjelina (zeleno kolona). [Znakovi koji sadrže „Flavour and aroma” traže zaštitu za kafu u razredu 30, a znakovi koji sadrže „Fresh sardine” traže zaštitu za sardine u razredu 29]

Non-distinctive

Distinctive

1. *Flavour and aroma* *Flavour and Aroma* *Flavour and aroma* Flavour and **A**roma

Flavour and **A**roma
F!avOur and ArOma

2. **Flavour and aroma** *Flavour and aroma* Flavour and aroma Fla
vour and aroma

Flavour and Aroma **Flavour and Aroma** Flavour and Aroma

3. *Fresh sardine* **Fresh sardine** Fresh Sardine **FRESH SARDINE**

Fresh Sardine **Fresh sardine**
FRESH SARDINE

Red 1:

S lijeva na desno, prvi primjer je kombinacija osnovnog/standardnog tipografskog oblika gdje je riječ otisnuta podebljanim slovima i položajem verbalnih elemenata. U sljedećem slučaju, dodavanje crvene boje može predstavljati korak naprijed, ali kombinacija (tj. standardni tipografski oblik, položaj verbalnih elemenata i jedna boja) još uvijek ne čini razlikovni žig. U trećem primjeru, dodatak nekoliko boja pridonosi nešto više, ali još uvijek način prikaza i kompozicija ne stvaraju ukupan utisak dovoljno koji bi bio dovoljno dalek od onoga kojeg stvara jednostavna kombinacija tih elemenata. Osim toga, potrošači ne mogu zapamtiti previše boja i njihov redosljed. Četvrti primjer je kombinacija osnovnih/standardnih tipografskih oblika, položaja/veličine verbalnih elemenata i dvije boje, što je još uvijek nerazlikovno.

Na desnoj strani su dva razlikovna primjera u kojima se, ako ih razmatramo kao cjelinu, kombinacija figurativnih elemenata može percipirati kao oznaka porijekla zbog prezentacije i kompozicije znaka, budući da stvara vizuelni utisak koji je dovoljno odmaknut od opisne/nerazlikovne poruke koju prenose verbalni elementi.

Red 2:

S lijeva na desno, prva dva primjera u ovom slijedu kombinacije su jednostavnih geometrijskih oblika koji se koriste kao okviri (pravougaoni odnosno ovalni oblik) s osnovnim/standardnim tipografskim oblikom, nakon kojih slijedi osnovni/standardni tipografski oblik u kombinaciji s kružnim oblikom, bojom i položajem verbalnih elemenata. Sljedeći primjer predstavlja kombinaciju nepravilnog rasporeda verbalnih elemenata osnovnog/standardnog tipografskog oblika s nakošenim pravougaonikom i bojom. Nijedan od ta tri primjera ne stvara ukupan utisak koji je dovoljno daleko od onoga koji stvara jednostavna kombinacija tih elemenata.

U desnoj koloni, kombinacije oblika koje nisu arbitrarne, zajedno s bojom i položajem verbalnih elemenata stvaraju vizuelni utisak koji je dovoljno daleko odmaknut od opisne/nerazlikovne poruke koju prenosi verbalni element. To omogućava da se žig u cjelini percipira kao oznaka porijekla zbog načina prikaza i kompozicije znaka.

Red 3:

S lijeva na desno, ovaj skup primjera počinje vjernim prikazom proizvoda u kombinaciji sa dva osnovna tipografska oblika i tematskim fontovima, nakon čega slijedi dodatak u vidu položaja verbalnih elemenata i boje, pa zatim dodatak geometrijskog oblika kombinaciji, a završava tipografskim oblikom koji je blago stilizovan, ali i dalje uglavnom standardan. Nijedan od ovih primjera ne stvara vizuelni utisak koji je dovoljno dalek od opisne/nerazlikovne poruke koju prenosi opisna poruka. To za posljedicu znači da ti znakovi neće biti percipirani kao oznake porijekla.

Na desnoj strani reda, način prikaza i kompozicija žigova te sasvim desno prepoznatljiv figurativni element koji je razlikovan sam po sebi, osiguravaju žigovima potreban minimalan stepen razlikovnog karaktera.

Dokument o zajedničkoj praksi