



Konvergencija

Često postavljana pitanja o zajedničkoj praksi
CP 3. Razlikovnost – figurativni žigovi koji sadrže
opisne/nerazlikovne riječi

A. ZAJEDNIČKA PRAKSA

1. Koji će uredi provoditi zajedničku praksu?

AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

2. Hoće li se zajednička praksa razlikovati od postojeće prakse?

Na početku projekta provedeno je usporedno istraživanje koje je ukazalo na razlike među uredima koji sudjeluju u projektu. Svaki ured imao je vlastitu praksu, a razlike su varirale od manjih prema većima. Razvijena je jedinstvena zajednička praksa, što znači da će većina ureda koja provodi zajedničku praksu posljedično prilagoditi svoju dosadašnju praksu u manjoj ili većoj mjeri (ovisno o vrsti dosadašnje prakse).

Usporedno s objavljivanjem zajedničke komunikacije projekta „*Razlikovnost – figurativni žigovi koji sadrže opisne/nerazlikovne riječi*”, svaki ured koji provodi zajedničku praksu može objaviti dodatne informacije o učinku koji će zajednička praksa imati na dosadašnju praksu na nacionalnoj razini.

3. Hoće li zajednička praksa imati učinka na već registrirane žigove?

Zajednička komunikacija projekta „*Razlikovnost – figurativni žigovi koji sadrže opisne/nerazlikovne riječi*” sadrži pregled postupaka u svakom provedbenom uredu na koje će utjecati zajednička praksa.

Štoviše, svaki provedbeni ured može dostaviti dodatne detaljne informacije o tome hoće li se zajednička praksa primjenjivati na prijave podnesene prije datuma provedbe.

4. Postoje li uredi koji neće provoditi zajedničku praksu?

Provedba zajedničkih praksi i sudjelovanje u njima potpuno je dobrovoljno. Uredi koji ne provode zajedničku praksu niti sudjeluju u njoj mogu se priključiti u svakom trenutku uz potpunu podršku programa konvergencije.

Dva ureda za intelektualno vlasništvo EU-a, finski i talijanski ured, ne sudjeluju u projektu. Međutim, mogu pristupiti projektu u svakom trenutku ukoliko se na to odluče. Zajednička

komunikacija projekta „*Razlikovnost – figurativni žigovi koji sadrže opisne/nerazlikovne riječi*” obuhvaćat će konačan popis provedbenih ureda.

5. Hoće li se svaki slučaj i dalje procjenjivati na pojedinačnoj osnovi?

Razlikovnost se mora procjenjivati za svaki pojedinačni slučaj, pri čemu će zajednička praksa služiti kao smjernica za korisnike i ispitivače različitih ureda.

U tom kontekstu, cilj zajedničke prakse projekta „*Razlikovnost – figurativni žigovi koji sadrže opisne/nerazlikovne riječi*” jest obuhvatiti većinu slučajeva, poštujući pritom načelo procjene slučajeva na pojedinačnoj osnovi i uzimajući u obzir argumente podnositelja prijave/nositelja žigova.

6. Što znači „figurativni žig” u kontekstu zajedničke prakse?

Zajednička praksa primjenjuje se na figurativne ili znakove složene od više komponenata, odnosno znakove koji nisu obični verbalni znakovi. Opseg primjene zajedničke prakse obuhvaća znakove koji kombiniraju opisne/nerazlikovne verbalne elemente s posebnim grafičkim značajkama, kao što su posebne vrste fonta, boja, neovisni figurativni elementi, itd.

7. Budući da su opisni znakovi po definiciji nerazlikovni, zašto zajednička praksa razlikuje nerazlikovne i opisne verbalne elemente?

Opisni znakovi su po definiciji nerazlikovni, međutim znak može biti nerazlikovan i iz drugih razloga, ne samo zbog opisnosti te stoga razlikovanje ta dva apsolutna razloga pomaže pri pojašnjenju zajedničke prakse. Razlikovanje ta dva apsolutna razloga zadržano je zbog razlike u temeljnom općem interesu. Nemogućnost obavljanja osnovne funkcije žiga zajednička je za oba razloga, no potreba da znak ostane u slobodnoj upotrebi povezana je samo sa značajkom opisnosti.

8. Mogu li se ta načela primijeniti na figurativne žigove koji sadrže slabe verbalne elemente?

Minimalna razina razlikovnosti dovoljna je za prolazak ispitivanja apsolutnih razloga. Ako su verbalni elementi koje sadrži figurativni znak slabi, znak kao cjelina svejedno posjeduje

minimalnu razinu razlikovnosti. Dakle, nalazi se izvan opsega primjene ove zajedničke prakse koja se odnosi isključivo na nerazlikovne/opisne riječi.

9. Jesu li jezična pitanja izvan opsega projekta?

Da. Iz praktičnog razloga – kako bi se svim sudionicima projekta omogućilo donošenje zaključka neovisno o njihovom materinjem jeziku. Verbalni elementi u primjerima navedenim u dokumentu zajedničke prakse smatraju se opisnima/nerazlikovnima; bilo bi nemoguće sastaviti i uključiti primjere s verbalnim elementima koji su opisni/nerazlikovni na svim jezicima.

10. Jesu li izjave o odricanju od prava (disclaimer) izvan opsega projekta?

Da. Izjave o odricanju od prava (disclaimer) nisu u okviru opsega ovog projekta zato što ih ne koriste ili ne predviđaju u svojim pravnim odredbama svi uredi za intelektualno vlasništvo država članica EU.

11. Može li se podnijeti zahtjev za dokazivanje stečene razlikovnosti?

Da. Zajednička praksa ne utječe na mogućnost dokazivanja stečene razlikovnosti u postupcima ureda za intelektualno vlasništvo jer se bavi samo inherentnom razlikovnosti.

B. METODOLOGIJA

12. Kako će se figurativni žigovi s opisnim/nerazlikovnim riječima koji prođu ispitivanje apsolutnih razloga procjenjivati u kontekstu relativnih razloga za odbijanje?

Smjernice zajedničke prakse pod nazivom „*Relativni razlozi za odbijanje – vjerojatnost dovođenja u zabludu (utjecaj nerazlikovnih/slabih elemenata)*” odnose se na učinak opisnih/nerazlikovnih elemenata na ispitivanje relativnih razloga za odbijanje te posebno na vjerojatnost dovođenja u zabludu. Ovoj zajedničkoj praksi možete pristupiti kopiranjem sljedeće web adrese u svoj mrežni preglednik:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_hr.pdf

13. Podnesena je prijava za figurativni žig koji sadrži opisne/nerazlikovne riječi te je žig prošao ispitivanje apsolutnih razloga. Dobiva li podnositelj prijave isključiva prava na te riječi?

Ne. Razlikovni karakter odnosi se na znak kao cjelinu te je stoga opseg zaštite ograničen na cjelokupni prikaz znaka, a ne na pojedinačni opisni/nerazlikovni verbalni element. Stoga podnositelj prijave neće dobiti isključiva prava na pojedinačne opisne/nerazlikovne riječi.

Zajednička praksa pod nazivom „*Relativni razlozi za odbijanje – vjerojatnost dovođenja u zabludu (utjecaj nerazlikovnih/slabih elemenata)*” odnosi se na učinak opisnih/nerazlikovnih elemenata na ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

14. Zašto zajednička praksa ne sadrži primjere razlikovnosti za neke kriterije?

Primjeri koji su sadržani u ovoj zajedničkoj praksi, bez obzira na to mogu li se registrirati ili ne, služe kao smjernice za ispitivače i korisnike. Za jedan od kriterija, kombinaciju s bojom, nije bilo moguće postići dogovor o primjerima razlikovnosti. Za interpunkcijske znakove, druge simbole koji se uobičajeno koriste u trgovini i figurativne elemente koji su uobičajeni u trgovini u odnosu na proizvode/usluge za koje se traži zaštita, radna je skupina zaključila da općenito ne pridonose razlikovnosti znaka u cjelini.

15. Zašto u zajedničkoj praksi nisu korištene stvarne prijave/žigovi?

Radna skupina nije uvrstila stvarne prijave/žigove u smjernice zajedničke prakse jer bi to moglo koristiti ili štetiti nositeljima žigova ili podnositeljima prijave. Stvarni primjeri su poslužili kao inspiracija pri sastavljanju jasnih primjera koji ilustriraju načela zajedničke prakse.

16. Je li u zajedničkoj praksi u obzir uzeta nacionalna sudska praksa i sudska praksa EU-a?

Tijekom cijelog procesa preliminarne analize i izrade zajedničke prakse, nacionalna sudska praksa i sudska praksa EU-a pažljivo je razmatrana te je poslužila kao model za razvijanje načela i izradu primjera u dokumentu. Slučajevi koji su uzeti u obzir su C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, slučaj C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, slučaj C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 i slučaj C-37/03P, *BioID AG / OHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

17. Jesu li u projektu sudjelovali korisnici?

Od samog početka projekta, u radnoj skupini sudjelovali su predstavnici triju udruženja korisnika (AIM, ECTA, EFPIA) u statusu promatrača te su cijelo vrijeme imali pristup dokumentima i, štoviše, uvijek su mogli dati povratne informacije.

Zaključci su objavljeni u nekoliko faza, pri čemu se predstavnike poticalo da pregledaju dokument, prosljede ga relevantnim osobama te da dostave povratne informacije, uz jamstvo da će njihove primjedbe radna skupina razmotriti i analizirati.

Sva međunarodna udruženja korisnika pozvana su na sudjelovanje na posebnom sastanku koji je održan u ožujku 2015. u Bruxellesu gdje im je predstavljena zajednička praksa te su dali izravne povratne informacije o njenim načelima. Na sastanku su sudjelovali predstavnici udruženja AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES i UNION.

www.tmdn.org

Konvergencija



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Faks +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu