



**Zajedničko priopćenje o zajedničkoj praksi
opsega zaštite žigova u crno-bijeloj
(„C&B”) boji
15. travnja 2014.**

1. KONTEKST

U svom nastojanju za nastavkom suradnje u okviru Programa konvergencije putem Europske mreže žigova i dizajna, Uredi za žigove Europske unije, usuglasili su se oko zajedničke prakse u pogledu žigova u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive boje. Zajednička praksa objavljuje se Zajedničkim priopćenjem u svrhu daljnjeg povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti radi podjednake dobrobiti za ispitivače i korisnike.

Predmet ovog Zajedničkog priopćenja jest konvergencija različitih postupanja sa žigovima u crno-bijeloj boji („C&B”) i/ili nijansama sive boje vezano uz zahtjeve za priznavanje prava prvenstva, relativne razloge i stvarnu uporabu.

2. ZAJEDNIČKA PRAKSA

Zajednička praksa sastoji se od tri dijela:

PRAVO PRVENSTVA

Cilj	<i>Je li žig u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive boje za koji se zahtijeva pravo prvenstva istovjetan s istim znakom u boji?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Žig u crno-bijeloj boji za koji se zahtijeva pravo prvenstva nije istovjetan s istim znakom u boji, osim ako su razlike u boji neznatne*. • Žig u nijansama sive boje za koji se zahtijeva pravo prvenstva nije istovjetan s istim žigom u boji ili u crno-bijeloj boji, osim ako su razlike u boji ili kontrastu nijansi neznatne*. <p>*Neznatna razlika između dva znaka jest razlika koju će razmjerno pažljiv potrošač primijetiti samo usporednom analizom znakova.</p>
Zakonske odredbe	<p>Članak 4. stavak 2. Pariške konvencije Članak 29. stavak 1. CTMR-a</p>

RELATIVNI RAZLOZI

Cilj	<i>Je li raniji žig u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive boje istovjetan s istim znakom u boji?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Raniji žig u crno-bijeloj boji nije istovjetan s istim znakom u boji, osim ako su razlike u boji neznatne*. • Raniji žig u nijansama sive boje nije istovjetan s istim znakom u boji ili u crno-bijeloj boji, osim ako su razlike u boji ili kontrastu nijansi neznatne*. <p>*Neznatna razlika između dva znaka jest razlika koju će razmjerno pažljiv potrošač primijetiti samo usporednom analizom znakova.</p>
Zakonske	<p>Članak 4. stavak 1. TMD-a Članak 8. stavak 1. CTMR-a</p>

odredbe

STVARNA UPORABA

Cilj	<i>Je li uporaba verzije u određenoj boji žiga koji je registriran u crno-bijeloj boji/ nijansama sive boje (ili obrnuto) prihvatljiva u svrhu utvrđivanja stvarne uporabe?</i>
Zajednička praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Sama promjena boje ne mijenja razlikovni karakter žiga ako su udovoljeni sljedeći uvjeti: <ul style="list-style-type: none"> a) verbalni/figurativni elementi preklapaju se te čine osnovne razlikovne elemente; b) poštuje se kontrast nijansi; c) boja ili kombinacija boja nemaju sami po sebi razlikovni karakter d) boja nije jedno o osnovnih obilježja koji pridonose razlikovnosti znaka. <p>Za utvrđivanje stvarne uporabe načela primjenjiva na žigove u crno-bijeloj boji također se primjenjuju na žigove u nijansama sive boje.</p>
Zakonske odredbe	<p>Članak 10. stavak 1. točka (a) TMD-a Članak 15. stavak 1. točka (a) CTMR-a.</p>

2.1. PITANJA IZVAN OPSEGA PROJEKTA

Sljedeća pitanja su izvan opsega ovog projekta:

- sličnosti među bojama, uključujući pitanje je li žig prijavljen u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive boje sličan istom žigu u boji u odnosu na relativne razloge za odbijanje;
- **istovjetnost** kad je raniji žig u **boji**, a kasniji znak u crno-bijeloj boji i/ili u nijansama sive boje (kad je riječ o istovjetnosti, zajednička praksa se odnosi isključivo na ranije žigove u crno-bijeloj boji);
- uporaba u svrhu stečene razlikovnosti;
- znakovi koji se sastoje od boje kao takve;
- pitanjima povrede prava.

3. PROVEDBA

Zajednička praksa stupit će na snagu u roku od tri mjeseca od objave ove zajedničke komunikacije.

Zajednička praksa ne zahtijeva promjenu registra za već prihvaćena prava prvenstva.

Pojedinosti o provedbi ove zajedničke prakse dostupne su u tablici u nastavku. Provedbeni uredi na svojim internetskim stranicama mogu objaviti dodatne informacije.

3.1 PROVEDBENI UREDI

POPIS PROVEDBENIH UREDA, DATUM PROVEDBE I PROVEDBENA PRAKSA

Pregled provedbe zajedničke prakse					
Ured	Datum provedbe	Zajednička praksa primjenjivat će se na:			
		Sve prijave u postupku rješavanja na datum provedbe	Sve prijave podnesene nakon datuma provedbe	Sve postupke u određenoj jurisdikciji koji su u postupku rješavanja na datum provedbe (**)	Sve postupke u određenoj jurisdikciji koji su podneseni nakon datuma provedbe (**)
AT	1. 6. 2014.		X		X
BG	1. 7. 2014.	X	X	X	X
BX	15. 4. 2014.	X	X	X	X
CY	15. 7. 2014.		X		X
CZ	15. 4. 2014.		X		X
DE	15. 4. 2014.	X	X	X	X
EE (*)	1. 6. 2014.		X	(N/P)	(N/P)
ES (*)	15. 4. 2014.		X		X
GR	1. 7. 2014.		X		X
HU	1. 7. 2014.		X		X
HR	1. 7. 2014.	X	X	X	X
IE	16. 7. 2014.		X		X
LV	1. 7. 2014.		X		X
LT (*)	1. 7. 2014.		X		X
MT (*)	1. 7. 2014.		X	(N/P)	(N/P)
OHIM	2. 6. 2014.	X	X	X	X
PL	15. 7. 2014.		X		X
PT	1. 6. 2014.	X	X	X	X
RO	16. 7. 2014.	X	X	X	X
SI (*)	1. 7. 2014.		X		(N/P)
SK	15. 4. 2014.	X	X	X	X
TR (*)	15. 7. 2014.		X		(N/P)
UK	15. 7. 2014.		X		X

(*) Ovi uredi ne procjenjuju stvarnu uporabu

(**) Postupci mogu uključivati jedno ili više područja : prigovor, ništavost ili opozivi, ovisno o jurisdikciji određene države.

3.2. UREDI S PRAVNIM OGRANIČENJIMA

Švedski, danski i norveški nacionalni uredi, koji prepoznaju i podržavaju sav rad radne skupine, odustaju od provedbe zajedničke prakse zbog pravnih ograničenja.

3.3. UREDI KOJI NE SUDJELUJU U PROJEKTU

Italija, Francuska i Finska nisu sudjelovale u projektu.

PRILOG:

NAČELA ZAJEDNIČKE PRAKSE

A close-up photograph of two hands holding several grey puzzle pieces. The hands are positioned as if they are about to fit the pieces together. The background is a blurred, light-colored surface, possibly a table or desk. The overall tone is professional and collaborative.

Convergence

Načela nove zajedničke prakse
Program konvergencije

CP 4. Opseg zaštite žigova u crno-bijeloj boji

Kazalo

1.	POZADINA PROGRAMA.....	2
2.	POZADINA PROJEKTA.....	2
3.	CILJ OVOG DOKUMENTA.....	3
4.	OPSEG PROJEKTA.....	3
5.	NOVA ZAJEDNIČKA PRAKSA.....	5
5.1.	Pojam istovjetnosti.....	5
5.2.	Pravo prvenstva.....	9
5.3.	Relativni razlozi za odbijanje.....	10
5.4.	Uporaba.....	11
5.5.	Nijanse sive boje.....	11
6.	URED I S PRAVNIM OGRANIČENJIMA.....	12
6.1.	Švedska.....	12
6.2.	Danska.....	13
6.3.	Norveška.....	13

1. POZADINA PROGRAMA

Unatoč porastu broja novih žigova i dizajna diljem svijeta u posljednjih nekoliko godina, nastojanja za usklađivanjem rada svjetskih ureda nisu dovela do značajnijih rezultata. Na području Europe puno toga se još mora učiniti kako bi se uskladile nedosljednosti među uredima za intelektualno vlasništvo zemalja članica EU. Riječ je o jednom od glavnih izazova u sklopu OHIM-ova strateškog plana.

Uzimajući navedeno u obzir, u lipnju 2011. nastao je Program konvergencije (Convergence Programme - CP). Program je odraz zajedničke namjere nacionalnih ureda, OHIM-a i korisnika za pokretanje novog razdoblja među uredima za intelektualno vlasništvo zemalja članica EU progresivnim stvaranjem europske interoperabilne i zajedničke mreže koja će osnažiti područje intelektualnog vlasništva u Europi.

Vizija ovog Programa je sljedeća: „*uspostava i promicanje jasnoće, pravne sigurnosti, kvalitete i upotrebljivosti kako za podnositelja prijave, tako i za Ured.*” Taj će se cilj postići zajedničkim radom na usklađivanju praksi te će donijeti znatne prednosti kako korisnicima, tako i uredima za intelektualno vlasništvo.

U prvom stadiju pokrenuto je sljedećih pet projekata u sklopu Programa konvergencije:

- CP 1. Usklađivanje klasifikacije
- CP 2. Konvergencija naslova razreda
- CP 3. Apsolutni razlozi – figurativni žigovi
- CP 4. Opseg zaštite žigova u crno-bijeloj boji
- CP 5. Relativni razlozi – vjerojatnost dovođenja u zabludu

Ovaj dokument sadrži novu zajedničku praksu utvrđenu četvrtim projektom: CP 4. Opseg zaštite žigova u crno-bijeloj boji

2. POZADINA PROJEKTA

U trenutku pokretanja projekta došlo je do razilaženja među nacionalnim uredima u vezi s opsegom zaštite koju bi trebali imati žigovi registrirani u crno-bijeloj boji. Pojedini nacionalni uredi primijenili su pristup prema kojem žigovi u crno-bijeloj boji obuhvaćaju sve, odnosno zaštićuju i sve druge boje i kombinacije boja, dakle imaju maksimalnu zaštitu kada je riječ o bojama. Drugi su pak uredi primijenili pristup prema kojem znak dobiva zaštitu u skladu sa svojom registracijom, što znači da žigovi prijavljeni u crno-bijeloj boji imaju zaštitu samo kao takvi.

Različite prakse i tumačenja kada je riječ o žigovima u crno-bijeloj boji dovode u zabludu one podnositelje koji prijavljuju svoj žig u većem broju ureda, zbog mogućnosti njihova različita tumačenja u skladu sa zakonima različitih država. Navedeno može dovesti do pravne nepredvidivosti u slučajevima priznavanja prava prvenstva, u odlukama u postupku po prigovoru i uporabi žigova, kada su suprotstavljeni žigovi registrirani ili je zatražena njihova registracija u uredima koji primjenjuju različite prakse, s obzirom na to da nije jasno koje bi od ta dva tumačenja u tom slučaju trebalo primjenjivati. Zbog takvih situacija u uredima se utvrdilo postojanje potrebe za usklađivanjem tumačenja opsega zaštite žigova u crno-bijeloj boji budući da bi takva zajednička praksa mogla biti od koristi i za korisnike i za urede.

U sklopu ovog projekta postoje četiri ključna očekivana rezultata, a svaki od njih bavi se različitim problemima:

- 1) **zajednička praksa i zajednički pristup** opisani u dokumentu i prevedeni na sve jezike EU;
- 2) zajednička **komunikacijska strategija** u sklopu navedene prakse;
- 3) **plan djelovanja kako bi se primijenila** zajednička praksa;
- 4) analiza potrebe za rješavanjem **dosadašnje prakse**.

Očekivane rezultate ovog projekta pripremit će i dogovoriti nacionalni uredi i OHIM, uzimajući u obzir primjedbe korisničkih udruga.

Prvi sastanak radne skupine održan je u veljači 2012. u Alicanteu kako bi se odredile opće smjernice djelovanja te opseg i metodologija projekta.

3. CILJ OVOG DOKUMENTA

Ovaj će dokument poslužiti kao referentni dokument OHIM-u, nacionalnim uredima, Uredu za intelektualno vlasništvo zemalja Beneluxa (BOIP-u), korisničkim udrugama, podnositeljima prijave i predstavnicima nove zajedničke prakse povezane sa žigovima u crno-bijeloj boji. Dokument će biti lako dostupan široj javnosti te će pružiti **jasno i sveobuhvatno objašnjenje načela na kojima se temelji nova zajednička praksa**. U sljedećem koraku, u skladu s dogovorenom metodologijom projekta, ta će se načela primjenjivati u svakom pojedinom slučaju. Međutim, moguće su i iznimke tih načela.

4. OPSEG PROJEKTA

Opseg projekta je sljedeći:

„U sklopu ovog projekta prilagodit će se prakse povezane sa žigovima u crno-bijeloj boji i/ili u nijansama sive i

(a) *utvrditi smatra li se isti znak u boji istovjetnim u odnosu na:*

- i. **zahtjeve za priznavanje prava prvenstva,**
- ii. **relativne razloge za odbijanje;**

(b) *utvrditi smatra li se **uporaba istoga znaka u boji uporabom žiga registriranog u crno-bijeloj boji (uzimajući u obzir i žigove registrirane u određenoj boji koji se upotrebljavaju u crno-bijeloj boji)**”.*

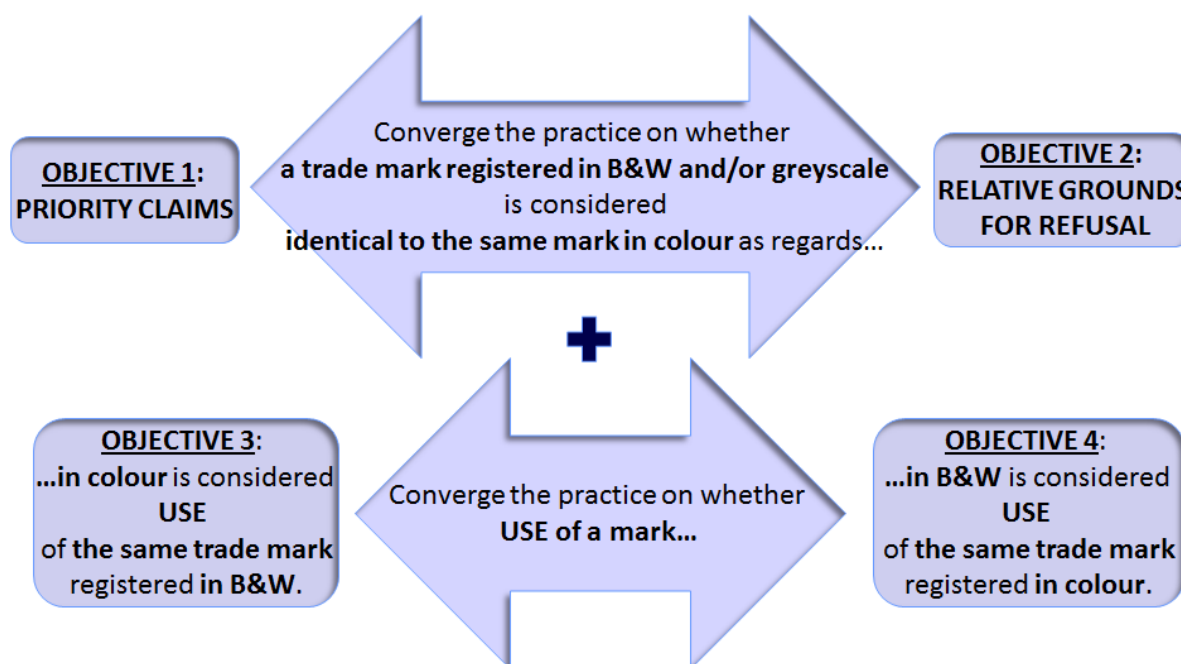
Sljedeći elementi **nisu obuhvaćeni** ovim projektom:

- određivanje je li znak u crno-bijeloj boji istovjetan sa žigom u određenoj boji s obzirom na zahtjev za priznavanje prava prvenstva i na relativne razloge za odbijanje (obratno pitanje);
- procjena sličnosti između boja;
- žigovi registrirani u crno-bijeloj boji koji su stekli razlikovnost u određenoj boji zbog svoje raširene uporabe;
- znakovi u boji *per se*.

Kako je dogovoreno na prvom sastanku u veljači 2012., **projekt se neće baviti problemima** povreda prava..

Ponovnim organiziranjem i strukturiranjem opsega projekta mogu se odrediti četiri različita cilja:

- usklađivanje prakse s obzirom na to smatra li se žig registriran u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive istovjetnim s istim znakom u određenoj boji vezano uz **zahtjev za priznavanje prava prvenstva**;
- usklađivanje prakse s obzirom na to smatra li se žig registriran u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive istovjetnim s istim znakom u određenoj boji vezano uz **relativne razloge za odbijanje**;
- usklađivanje prakse s obzirom na to smatra li se **uporaba znaka u određenoj boji** istovjetnom s uporabom **istog žiga registriranog u crno-bijeloj boji**;
- usklađivanje prakse s obzirom na to smatra li se **uporaba znaka u crno-bijeloj boji** istovjetnom s uporabom **istog žiga registriranog u određenoj boji**.



Objective 1: Priority claims	Cilj 1.: Zahtjevi za priznavanje prava prvenstva
Converge the practice on whether a trade mark registered in B&W and/or greyscale is considered identical to the same sign in colour as regards...	Usklađivanje prakse s obzirom na to smatra li se žig registriran u crno-bijeloj boji i/ili nijansama sive istovjetnim s istim znakom u određenoj boji vezano uz...
Objective 2: Relative grounds for refusal	Cilj 2.: Relativni razlozi za odbijanje
Objective 3: ... in colour is considered USE of the same trade mark registered in B&W	Cilj 3.: ...u određenoj boji ISTOVJETNOM S UPORABOM istoga žiga registriranog u crno-bijeloj boji
Converge the practice on whether USE of a mark...	Uskladiti praksu s obzirom na to smatra li se UPORABA znaka...
Objective 4: ...in B&W is considered USE of the same trade mark registered in colour.	Cilj 4.: ...u crno-bijeloj boji ISTOVJETNOM S UPORABOM istoga žiga registriranog u određenoj boji.

5. NOVA ZAJEDNIČKA PRAKSA

5.1. Pojam istovjetnosti

U kontekstu tumačenja članka 8. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) 207/2009 o žigu Zajednice (koji odgovara članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2008/95/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima), Europski sud iznio je u svojoj Presudi C-291/00 u predmetu „LTJ Diffusion” da je „**znak istovjetan** sa žigom samo ako prikazuje, bez ikakve promjene ili dodavanja, sve elemente koji sačinjavaju taj žig ili ako, promatran u cijelosti, sadrži neznatne razlike koje prosječni potrošač ne bi primijetio.” (stavak 54.)

U kontekstu senioriteta, Sud u Presudi T103/11 u predmetu „JUSTING”, (stavak 16.) daje istu definiciju istovjetnosti kako se navodi u Presudi C-291/00 u predmetu *LTJ Diffusion*, navodeći da se uvjet za istovjetnost znakova mora tumačiti uz ograničenja zbog posljedica koje takva istovjetnost može imati (stavci 17. i 18.).

Uz navedeno, u sklopu Presude T 378/11 u predmetu „MEDINET”, Sud također iznosi: **„Za pojam koji se upotrebljava u različitim odredbama pravnih mjera mora se, zbog koherentnosti i pravne sigurnosti te osobito ako će se isti strogo tumačiti, pretpostaviti da znači jednu te istu stvar, neovisno o odredbi u kojoj se pojavljuje.”**

Uzimajući gore navedeno u obzir:

- pojam istovjetnosti primjenjiv u relativnim razlozima za odbijanje i zahtjevima za priznavanje prava prvenstva mora se tumačiti na isti način;
- kriterij istovjetnosti znakova mora se strogo tumačiti: dva su znaka istovjetna u svakom pogledu ili sadrže neznatne razlike koje prosječni potrošač ne bi primijetio;
- naposljetku, dva bi znaka bila istovjetna ako bi razlike između verzije u crno-bijeloj boji i verzije u određenoj boji istoga znaka prosječni potrošač primijetio samo prilikom usporedne analize..

5.1.1. Što su „neznatne razlike”?

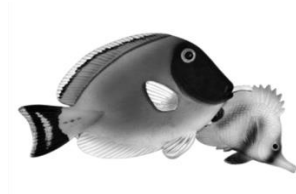
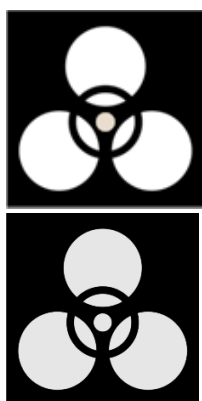
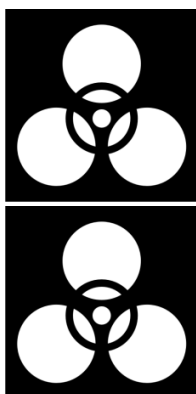
„Neznatna razlika” može se definirati kako slijedi:

Neznatna je razlika između dvaju žigova razlika koju će razmjerno pažljiv potrošač primijetiti samo usporednom analizom žigova.

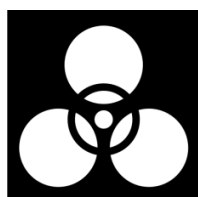
5.1.2 Praktični primjeri

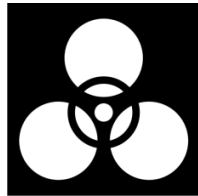
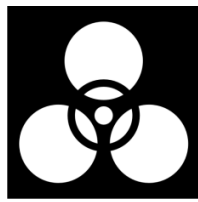
Uzimajući u obzir ono što se smatra „neznatnom razlikom”, a primjenjujući gore navedenu definiciju, sljedeći primjeri smatrali bi se **neznatnim razlikama** jer potrošač ne bi primijetio promjenu boje:





S druge strane, sljedeći se primjeri smatraju **znatnim razlikama**, jer bi potrošač primijetio promjenu boje:





5.2. Pravo prvenstva

Načela prava priznavanja prvenstva prvi su put utvrđena Pariškom konvencijom o zaštiti industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883. Nekoliko su puta revidirana, posljednje su izmjene izvršene 1979., a ratificirala su ih mnoge ugovorne države.

Članak 4. točka (A) podtočka 2. Pariške konvencije navodi da se „*priznaje da svako podnošenje koje je ekvivalentno redovitom nacionalnom podnošenju prema nacionalnom zakonodavstvu (...) ima za posljedicu nastanak prava prvenstva*”.

Pravo prvenstva vremenski je ograničeno. Započinje podnošenjem prve prijave žiga i može se zahtijevati tijekom šest mjeseci nakon prve prijave, pod uvjetom da je zemlja koja podnosi prijavu jedna od ugovornih strana Pariške konvencije ili Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a), odnosno zemlja koja je sklopila uzajamni sporazum.

Ponekad razlike u boji postoje iz tehničkih razloga (zbog pisaa, skenera, itd.), s obzirom na to da je donedavno bilo moguće izdavati dokumente sa zahtjevom za priznavanje prava prvenstva samo u crno-bijeloj boji jer pisaa i fotokopirni aparati u boji nisu postojali. Dokument je stoga bio zaprimljen u crno-bijeloj boji neovisno o tome u kojoj je boji žig bio prvobitno registriran. Budući da to više nije slučaj, razlika između žigova prijavljenih u određenoj boji i žigova prijavljenih u crno-bijeloj boji sada je dobila na značenju.

Žig s pravom prvenstva prijavljen u crno-bijeloj boji može, ali i ne mora, sadržavati zahtjev za naznaku boje. Postoje sljedeće mogućnosti:

- ne postoji nikakav zahtjev za prijavu žiga u određenoj boji;
- podnesen je zahtjev za prijavu žiga u određenim bojama (osim crne, bijele i nijansi sive);
- u zahtjevu za prijavu žiga u određenoj boji izričito se navodi crna ili bijela boja;
- u zahtjevu za prijavu žiga u određenoj boji izričito se navodi crna, bijela i siva boja (žig je u sivim nijansama);
- u zahtjevu za prijavu žiga u određenoj boji navodi se da znak obuhvaća sve boje.

Iz tog razloga, uzimajući u obzir pravo na priznavanje prvenstva, žigovi moraju biti jednaki u najstrožem mogućem značenju, a ispitivač ukazuje na bilo kakvu razliku u izgledu žigova. Stoga, ne uzimajući u obzir tehnološke razlike ili zahtjeve za prijavu žiga u određenoj boji, **žig registriran u crno-bijeloj boji ne smatra se istovjetnim s istim znakom u određenoj boji, uzimajući u obzir zahtjeve za priznavanje prava prvenstva. Međutim, ako su razlike u boji toliko neznatne da ih ne bi primijetio prosječni potrošač, znakovi se smatraju istovjetnima¹.**

¹ U vezi s prijavama za međunarodnu registraciju žiga, u obrascu prijave se zahtijeva da, u slučaju zahtjeva za priznavanje prava prvenstva za žig u crno-bijeloj boji koji sadrži zahtjev za naznaku boje, kasniji znak bude prikazan u bojama u odnosu na koje je podnesen zahtjev za naznaku boje.

Kao rezultat toga, mogu se donijeti sljedeći praktični zaključci u svezi prava prvenstva:

- ako žig s pravom prvenstva ne sadrži zahtjev za naznaku boje te je prikazan u nijansama sive, smatra se istovjetnim s istim znakom koji sadrži zahtjev za naznaku boje u kojoj se navode „sive nijanse”, osim ako ne postoje „znatne razlike”;
- ako žig s pravom prvenstva ne sadrži zahtjev za naznaku boje te je prikazan u crno-bijeloj boji, smatra se istovjetnim s istim znakom sa zahtjevom za naznaku boje u kojoj se navodi „crno-bijela boja”, osim ako ne postoje „znatne razlike”;

U protivnom,

- ako žig s pravom prvenstva sadrži zahtjev za naznaku boje „crno-bijela“, a prijava je podnesena za određenu boju (osim crno-bijele), znakovi se ne smatraju istovjetnima te se pravo prvenstva neće prihvatiti, osim ako su razlike neznatne;

5.3. Relativni razlozi za odbijanje

Prema članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, „Žig neće biti registriran ili ako je registriran može se proglašiti ništavim:

- (a) **ako je istovjetan ranijem žigu**, a proizvodi ili usluge za koje je žig prijavljen ili registriran istovjetni su sa proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen.”

U skladu s presudom C-291/00 Europskog suda u predmetu „LTJ Diffusion”, nacionalni uredi i OHIM dogovorili su sljedeće:

Razlike između verzije u crno-bijeloj boji i verzije u određenoj boji istog znaka obično će primijetiti prosječni potrošač. Samo u iznimnim okolnostima, kada su te razlike toliko neznatne da ih prosječni potrošač ne bi primijetio, znakovi se smatraju istovjetnima.

Stoga, nije potrebno utvrditi strogu podudarnost znakova. Međutim, da bi se znakovi smatrali istovjetnima, razlika u boji mora biti zanemariva i prosječnom potrošaču jedva primjetna. Činjenica da znakovi nisu

istovjetni ne dovodi u pitanje moguću sličnost između znakova koja može dovesti javnost u zabludu. Međutim ta je sličnost izvan opsega ovog projekta.

5.4. Uporaba

U općenitom smislu, u članku 10. stavku 1. točki (a) *Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima* navodi se da:

„Uporabom **žiga** u smislu prvog podstavka smatra se:

- (a) uporaba žiga u obliku **koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran**”.

U skladu s tim člankom, uporaba žiga u obliku koji se razlikuje od oblika u kojem je registriran i dalje se smatra uporabom toga žiga, sve dok ne mijenja razlikovni karakter žiga. Ova odredba omogućuje nositelju žiga da unese određene promjene u žig, no one ne smiju dovesti do promjena razlikovnog karaktera.

Stoga nije potrebno tražiti strogu podudarnost znakova u obliku u kojem se upotrebljavaju i u obliku u kojem su registrirani.

Uzimajući posebno u obzir promjene boje, osnovno pitanje koje se treba riješiti jest mijenja li žig u obliku u kojem se upotrebljava razlikovni karakter registriranog žiga, odnosno smatra li se uporaba žiga u određenoj boji, koji je registriran u crno-bijeloj boji (i obratno) promjenom registriranog oblika. Ova se pitanja trebaju riješiti za svaki slučaj zasebno, koristeći se kriterijima u nastavku.

U smislu **UPORABE**, sama promjena boje **ne mijenja razlikovni karakter žiga** ako vrijedi sljedeće:

- riječ/figurativni elementi se preklapaju te čine osnovne razlikovne elemente;
- poštuje se kontrast nijansi;
- boja ili kombinacija boja nemaju **razlikovni karakter** kao takve
- boja nije jedno o osnovnih obilježja koja pridonose ukupnoj razlikovnosti žiga.

Gore navedeno je u skladu s presudom Europskog suda 24/05/2012, T-152/11 u predmetu „MAD”, stavcima 41. i 45. , u kojem Sud navodi kako je uporaba žiga u drugačijem obliku prihvatljiva ako raspored verbalnih/figurativnih elemenata ostaje isti, ako se riječ/figurativni elementi preklapaju i čine osnovne razlikovne elemente te ako se poštuje kontrast nijansi.

5.5. Nijanse sive boje

Bilo bi iznimno teško razaznati razliku između sive boje koju čine crno-bijeli pikseli te prave sive boje, a vrsta zaštite žiga ovisi o vrsti sive boje.

a)Pravo prvenstva

Žig registriran u nijansama sive ne smatra se istovjetnim s istim znakom u određenoj boji, vezano uz zahtjeve za priznavanjem prava prvenstva.

Žig registriran u crno-bijeloj boji trebao bi se smatrati istovjetnim jedino s istim znakom u nijansama sive ako su razlike u nijansama toliko neznatne da ih prosječni potrošač ne bi primijetio.

b) Relativni razlozi za odbijanje

Razlike između verzije u sivoj boji i verzije u određenoj boji istoga znaka prosječni će potrošač obično primijetiti.

Samo u iznimnim okolnostima, kada su te razlike toliko neznatne da ih prosječni potrošač ne bi primijetio, znakovi se smatraju istovjetnima.

c) Uporaba

U smislu **UPORABE**, sama promjena boje **ne mijenja razlikovni karakter žiga** ako vrijedi sljedeće:

- riječ/figurativni elementi se preklapaju te čine osnovne razlikovne elemente;
- poštuje se kontrast nijansi;
- boja ili kombinacija boja nemaju razlikovni karakter kao takve
- boja nije jedno o osnovnih obilježja koja pridonose ukupnoj razlikovnosti žiga.

6. UREDI S PRAVNIM OGRANIČENJIMA

Švedski, danski i norveški nacionalni uredi koji prepoznaju i podržavaju rad radne skupine odustaju od provedbe zajedničke prakse zbog pravnih ograničenja te podnose sljedeće izjave:

6.1 Švedska

„Švedski ured nije službeno sudjelovao u radnoj skupini, ali je tijekom rada na projektu redovito iznosio primjedbe u sklopu radnih dokumenata. Švedski ured u potpunosti podržava nastojanja da se ostvari zajednička praksa te podržava načela na kojima se zasniva zajednička praksa predstavljena u ovom dokumentu. Zbog postojanja pravnih ograničenja koja nalažu da žigovi u crno-bijeloj boji ili žigovi u nijansama sive obuhvaćaju sve boje, švedski ured trenutno ne može provesti novu zajedničku praksu. Pravna ograničenja proizlaze iz pripremnog rada u sklopu Službenih izvješća švedske vlade, SOU-a (1958:10., str. 107.), koja su u Švedskoj i dalje na snazi.”

6.2 Danska

„Danski ured za patente i žigove (DKPTO) sudjelovao je u radnoj skupini programa CP4 i u potpunosti podržava stalne napore za usklađivanjem praksi ureda EU na području zaštite žigova. Međutim, zbog postojanja pravnih ograničenja u sklopu nacionalnog zakona koji nalaže da se žigovi u crno-bijeloj boji ne mogu jednostavno tumačiti kao žigovi koji se sastoje od crne i bijele boje te uzimajući u obzir da će praksa opisana u sklopu „zajedničke prakse” imati retroaktivni učinak, DKPTO trenutno ne može provesti tu praksu.”

6.3 Norveška

„Norveški ured sudjelovao je u radu na projektu i u potpunosti podržava stalne napore za usklađivanjem praksi ureda EU-a na području zaštite žigova. Međutim, prema našim nacionalnim zakonima, žigovi u crno-bijeloj boji imaju zaštitu za sve boje pri procjeni vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu. Zbog postojanja pravnih ograničenja norveški ured trenutno ne može provesti dio zajedničke prakse koji se odnosi na relativne razloge koji se tiču vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu.”

Convergence



Office for Harmonization in the Internal Market

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