

# Документ за практиката

**РЕЛАТИВНИ ОСНОВИ – ВЕРОЈАТНОСТ ЗА  
ЗАБУНА (ВЛИЈАНИЕ НА  
НЕДИСТИНКТИВНИТЕ/СЛАБИТЕ КОМПОНЕНТИ)**

**Државен завод за индустриска  
сопственост на Република Северна  
Македонија**

***Напомена од Државниот завод за индустриска сопственост:***

Документот за практиката е изработен во согласност со Заедничкото соопштение што е произлезено од Заедничката практика за трговските марки изработена од Мрежата за интелектуална сопственост на Европската Унија (EUIPN) и има цел да даде насоки за влијанието на недистинктивните/слабите компоненти на предметните трговски марки врз оцената на веројатноста за забуна. Приспособен кон специфичностите на Република Северна Македонија, документот дава преглед на стандардите за квалитет на Државниот завод за индустриска сопственост во однос на поднесените приговори.

Овој документ за практиката, усвоен на национално ниво, се објавува јавно, со цел дополнително да се зголемат транспарентноста, правната сигурност и предвидливоста во корист на испитувачите и корисниците.

## 1. ИСТОРИЈАТ

Оваа практика го дефинира пристапот во однос на влијанието на недистинктивните/слабите компоненти на трговските марки при испитувањето на веројатноста за забуна (релативни основи).

Оваа практика се објавува јавно, со цел дополнително да се зголемат: транспарентноста, правната сигурност и предвидливоста во корист на испитувачите, и на корисниците.

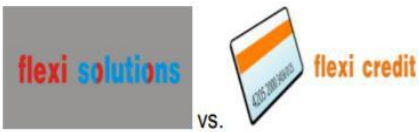

Со оваа практика не се опфатени следниве прашања:

- Процена на подобрената дистинктивност и/или стекнатата дистинктивност преку употребата и/или репутацијата: за целите на оваа практика се претпоставува дека нема докази и/или тврдење и/или претходно сознание дека некоја од трговските марки е реномирана или ја подобрила дистинктивноста стекната преку употреба.
- Фактори што се разгледуваат кога се оценува веројатноста за забуна. Иако има многу фактори што може да имаат влијание врз глобалната оценка на веројатноста за забуна, како што се доминантност, степен на внимание на релевантната јавност, коегзистенција, ситуација на пазарот, семејство трговски марки итн., целта на практиката не е да утврди кои се тие фактори.
- Меѓузависностите помеѓу оцената на дистинктивноста и на сите други фактори што се разгледуваат кога се оценува веројатноста за забуна. Ниту критериумите за оценка на други фактори што може да имаат влијание врз глобалната оценка на веројатноста за забуна ниту меѓузависноста помеѓу нив не се цел на оваа практика, која не се занимава со целосна оценка на веројатноста за забуна, туку со еден од нејзините суштински делови.
- Прашања за јазикот: Во корист на практиката се смета дека трговските марки што содржат вербални елементи без (или со низок степен на) дистинктивност на англиски јазик немаат (или имаат низок степен на) дистинктивност на сите јазици.

## 2. ПРАКТИКА

Во суштина, практиката се состои од четири цели:

<b>Цел 1</b>	<i>Дефинирање кои трговски марки се предмет на проценка на дистинктивноста: поранешната трговска марка (и/или нејзини делови) и/или подоцнежната трговска марка (и/или нејзини делови)</i>
<b>Практика</b>	При оценување на веројатноста за забуна: <ul style="list-style-type: none"><li>• Се проценува дистинктивноста на поранешната трговска марка во целина, имајќи предвид дека треба да се потврди одреден степен на дистинктивност.</li><li>• Се проценува и дистинктивноста на сите компоненти на поранешната трговска марка и на подоцнежната трговска марка, при што се дава приоритет на компонентите што се совпаѓаат.</li></ul>

<p><b>Цел 2</b></p>	<p><i>Утврдување на критериумите за процена на дистинктивноста на трговската марка (и/или нејзини делови)</i></p>	
<p><b>Практика</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При оцена на дистинктивноста на трговските марки при испитување на релативните основи се применуваат исти критериуми што се користат за утврдување на дистинктивноста, како кај апсолутните основи. Меѓутоа, според релативните основи, овие критериуми не се користат само за да се утврди дали е исполнет минималниот праг на дистинктивност, туку и да се разгледаат различни степени на дистинктивноста.</li> </ul>	
<p><b>Цел 3</b></p>	<p><i>Определување на влијанието на веројатноста за забуна („ВЗЗ“) кога заедничките компоненти имаат низок степен на дистинктивност</i></p>	
<p><b>Практика</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кога трговските марки споделуваат некој елемент со низок степен на дистинктивност, оцената на ВЗЗ ќе се фокусира на влијанието на компонентите што не се совпаѓаат во севкупниот впечаток за марките. Ќе се земат предвид сличностите/различностите и дистинктивноста на компонентите што не се совпаѓаат.</li> <li>• Совпаѓањето на елемент со низок степен на дистинктивност обично нема само по себе да доведе до ВЗЗ.</li> <li>• Меѓутоа, ВЗЗ може да постои ако: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ другите компоненти имаат понизок (или еднакво низок) степен на дистинктивност или имаат незначително визуелно влијание и севкупниот впечаток за трговските марки е сличен</li> <li>▪ или севкупниот впечаток за трговските марки е многу сличен или идентичен.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>Примери</b></p>	<p><i>НемаВЗЗ</i></p>	<p><i>ВЗЗ</i></p>
	<p><b>MORELUX</b> наспроти <b>INLUX</b> (Класа 44: Третмани за убавина)</p>	<p><b>COSMEGLOW</b> наспроти <b>COSMESHOW</b> (Класа 3: Козметика)</p>
	 <p>(Класа 9: Кредитни картички)</p>	 <p>(Класа 43: Услуги за сместување за одмор)</p>

<b>Цел 4</b>	<i>Определување на влијанието на веројатноста за забуна („ВЗЗ“) кога заедничките компоненти немаат никаква дистинктивност</i>	
<b>Практика</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кога трговските марки споделуваат некоја недистинктивна компонента, процената на ВЗЗ ќе се фокусира на влијанието на компонентите што не се совпаѓаат врз севкупниот впечаток за марките. Ќе се земат предвид сличностите/различностите и дистинктивноста на компонентите што не се совпаѓаат.</li> <li>• Совпаѓањето само кај недистинктивните компоненти не доведува до ВЗЗ.</li> <li>• Кога трговските марки содржат и други фигуративни и/или вербални елементи што се слични, ВЗЗ ќе постои ако севкупниот впечаток за марките е многу сличен или идентичен.</li> </ul>	
<b>Примери</b>	<p align="center"><i>Нема ВЗЗ</i></p> <p align="center"><b>BUILDGRO</b> наспроти <b>BUILDFLUX</b></p> <p align="center">(Класа 19: Градежни материјали, Класа 37: Градежни услуги)</p>	<p align="center"><i>ВЗЗ</i></p> <p align="center"><b>TRADENERGY</b> наспроти <b>TRACENERGY</b></p> <p align="center">(Класа 9: Колектори за соларна енергија за генерирање струја)</p>
	 <p align="center">(Класа 36: Финансиски услуги)</p>	 <p align="center">(Класа 9: Колектори за соларна енергија за генерирање струја)</p>

A close-up photograph of several hands holding white puzzle pieces. The hands are positioned around the pieces, some holding them up and others holding them down, as if they are being assembled or examined. The background is a blurred, light-colored surface, possibly a table or a wall. The overall tone is professional and focused.

## ПРАКТИКА

**РЕЛАТИВНИ ОСНОВИ – ВЕРОЈАТНОСТ ЗА  
ЗАБУНА (ВЛИЈАНИЕ НА  
НЕДИСТИНКТИВНИТЕ/СЛАБИТЕ  
КОМПОНЕНТИ)**

## СОДРЖИНА

1. ВОВЕД.....	1
2. ОБЕМ.....	1
3. ПРАКТИКА.....	3
3.1 Процена на дистинктивноста: поранешната трговска марка (и/или нејзини делови) и/или подоцнежната трговска марка (и/или нејзини делови).....	3
3.2 Критериуми за процена на дистинктивноста на трговската марка (и/или на нејзини делови) (Цел 2).....	3
3.3 Влијание врз веројатноста за забуна кога заедничките компоненти имаат низок степен на дистинктивност (Цел 3).....	4
3.4 Влијание врз веројатноста за забуна кога заедничките компоненти немаат никаква дистинктивност (Цел 4).....	5

## 1. ВОВЕД

Овој документ е референца за заводите за интелектуална сопственост, здруженијата на корисници, подносителите на пријави, подносителите на приговори и застапниците, за практиката во однос на недистинктивните/слаби компоненти на трговските марки за целите на процена на веројатноста за забуна, под претпоставка дека стоките и/или услугите се идентични. Документот ќе биде широко достапен и лесно пристапен, обезбедувајќи **јасно и сеопфатно објаснување на принципите врз кои ќе се заснова практиката**. Овие принципи ќе се применуваат генерално, со цел да покријат големо мнозинство од случаите. Со оглед дека веројатноста за забуна мора да се проценува од случај до случај, принципите служат како насоки за да се обезбеди различни заводи да дојдат до ист, предвидлив заклучок кога се работи за исти трговски марки и за исти основи.

## 2. ОБЕМ

Обемот на на примена на документот за практиката е следен:

*„Со овој документ ќе се утврди практиката во однос на недистинктивните/слабите компоненти на трговските марки за целите на процена на веројатноста за забуна (ВЗЗ), под претпоставка дека стоките и/или услугите се идентични. Поточно, со документот:*

- Ќе се дефинира кои трговски марки се предмет на процена на дистинктивноста: поранешната марка (и/или нејзини делови) и/или подоцнежната марка (и/или нејзини делови)*
- Ќе се утврдат критериумите за процена на дистинктивноста на трговската марка (и/или нејзини делови)*
- Ќе се определи влијанието врз ВЗЗ кога заедничките компоненти имаат низок степен на дистинктивност;*
- Ќе се определи влијанието врз ВЗЗ кога заедничките компоненти немаат никаква дистинктивност.“*

Единаесеттата воведна изјавана Директивата 2008/95/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 22 октомври 2008 година, за приближување на законите на земјите членки во однос на трговските марки („Директива“), предвидува дека оцената на веројатноста за забуна зависи од многубројни елементи и, како што постојано се потврдува со судската практика, таа мора да се оценува **на глобално ниво**, земајќи ги предвид сите фактори што се релевантни за околностите на случајот (на пример, видете, Пресуда [C-251/95](#) ‘Sabel’ став 22 и [C-342/97](#), ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, став 18).

Во Пресудата [C-251/95](#), ‘Sabel’, Судот утврдува дека:

*„глобалната оценка на визуелната, звучната или концептуалната сличност на предметните марки мора да се заснова врз севкупниот впечаток што го даваат марките, особено имајќи ги предвид нивните дистинктивни и доминантни компоненти“.*

Како што веќе е споменато, документот го анализира **влијанието на недистинктивните/слабите компоненти** на предметните марки како еден од факторите што треба да се земат предвид при оценка на веројатноста за забуна.

Иако **има многу фактори** што може да имаат влијание врз **глобалната оценка на веројатноста за забуна**, како што се доминантните компоненти, степенот на внимание на релевантната јавност, коегзистенцијата, состојбата на пазарот, семејството трговски марки итн., оваа практика нема цел да утврди кои се тие фактори

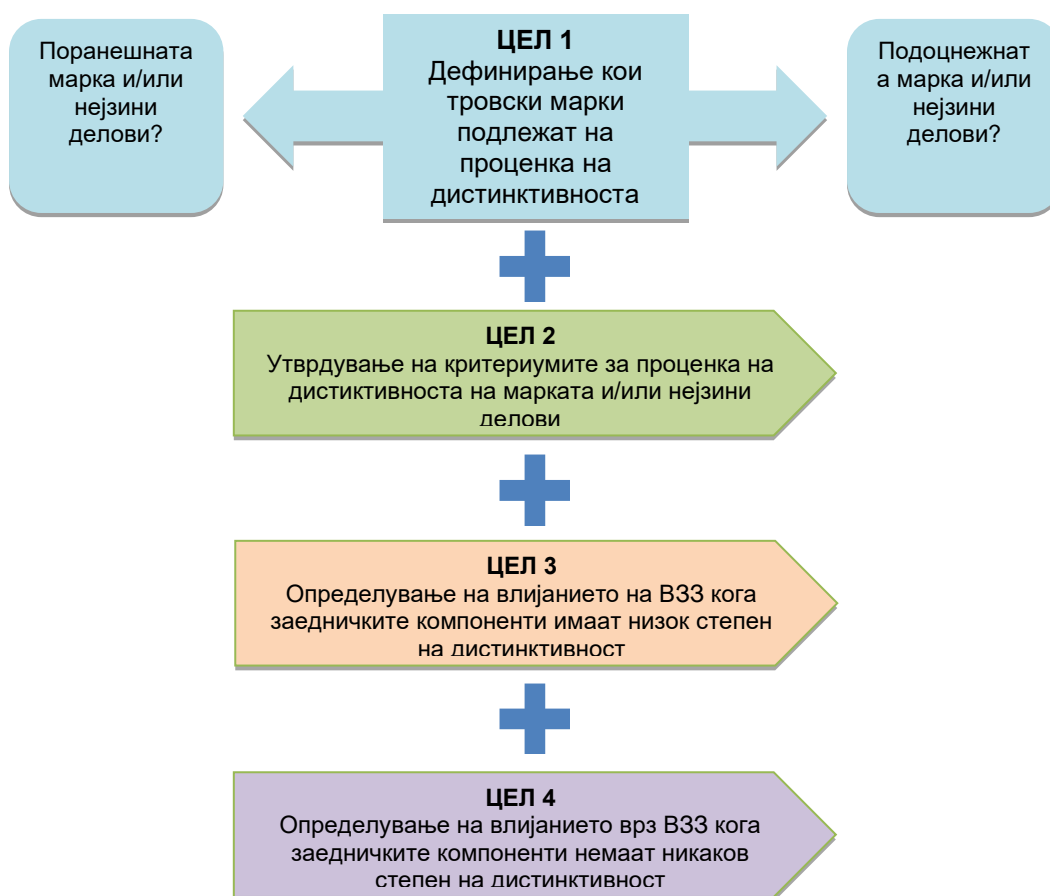


ниту, пак, критериуми за нивна процена или меѓузависноста помеѓу нив. Следователно, документот за практиката не се занимава со целосна оценка на веројатноста за забуна, туку со еден од нејзините суштински делови.

Следново е надвор од обемот на практиката:

- *Процена на подобрената дистинктивност и/или стекнатата дистинктивност преку употреба и/или репутација: за целите на оваа практика се претпоставува дека нема докази и/или тврдење и/или претходно сознание дека некоја од трговските марки е реномирана или ја подобрила дистинктивноста стекната преку употреба.*
- *Фактори што се разгледуваат кога се оценува веројатноста за забуна.*
- *Меѓузависностите помеѓу оцената на дистинктивноста и на сите други фактори што се разгледуваат кога се оценува веројатноста за забуна.*
- *Прашања за јазикот: Во корист на практиката се смета дека трговските марки што содржат вербални елементи без (или со низок степен на) дистинктивност на англиски јазик немаат (или имаат низок степен на) дистинктивност на сите јазици.*

Може да се идентификуваат четири различни цели, како што е претставено на следнава слика:



#### Цели на практиката

Се следат неколку пристапи за испитување на веројатноста за забуна, при што дистинктивноста на компонентите може да се проценува во различни фази. Без оглед

на извршениот пристап, практичниот исход во однос на влијанието на недистинктивните/слабите компоненти на предметните марки ќе остане неизменет.

## 3. ПРАКТИКА

### 3.1 Процена на дистинктивноста: поранешната трговска марка (и/или нејзините делови) и/или подоцнежната трговска марка (и/или нејзините делови)

При оценување на веројатноста за забуна:

- Се проценува дистинктивноста на поранешната трговска марка во целина.
- Се проценува и дистинктивноста на сите компоненти на **поранешната** трговска марка и на **подоцнежната** марка, при што се утврдува приоритетот на компонентите што се совпаѓаат.

Сепак, при процена на дистинктивноста на поранешната трговска марка во целина, мора да се земе предвид фактот дека во согласност со Пресудата на Судот [C-196/11P](#), *F1-LIVE*, кога се проценува веројатноста за забуна, важноста на поранешните регистрирани трговски марки не може да се доведе во прашање (став 40). Според тоа, „неопходно е **да се потврди одреден степен на дистинктивност** на поранешната национална трговска марка на која се заснова приговорот против регистрацијата на трговска марка на Заедницата“. (став 47).

### 3.2 Критериуми за процена на дистинктивноста на трговската марка (и/или на нејзини делови) (Цел 2)

При толкувањето на одредбите од членовите 4(1)(б) и 5(1)(б) на Директивата, Судот во неговата Пресуда [C-342/97](#), 'Lloyd Schuhfabrik Meyer', наведува дека:

„во определувањето на **дистинктивниот карактер на трговската марка** и, во согласност со тоа, при оценувањето дали таа има висок степен на дистинктивност, националниот суд мора да направи севкупна процена на поголемиот или помалиот капацитет на марката да ги идентификува стоките или услугите за кои е регистрирана дека доаѓа од определено претпријатие, па така и да направи разлика на тие стоки и услуги од стоките и услугите на другите претпријатија“ (став 22).

Во согласност со тоа, а поради помалиот капацитет на слабата трговска марка да ја извршува својата суштинска функција на пазарот, треба да се намали нејзиниот обемна заштита имајќи ги предвид нејзините недистинктивни компоненти (или компоненти со ниска дистинктивност).

При процена на дистинктивноста на трговските марки при испитување на релативните основи се применуваат исти критериуми што се користат за утврдување на дистинктивноста како кај апсолутните основи. Меѓутоа, според релативните основи, овие критериуми не се користат само за да се утврди дали е исполнет минималниот праг на дистинктивноста, туку и да се разгледаат различни степени на дистинктивност.

### 3.3 Влијание врз веројатноста за забуна кога заедничките компоненти имаат низок степен на дистинктивност (Цел 3)

- Кога трговските марки споделуваат некој елемент со низок степен на дистинктивност, процената на ВЗЗ ќе се фокусира на влијанието на компонентите што не се совпаѓаат врз севкупниот впечаток за трговските марки. Ќе се земат предвид сличностите/различностите и дистинктивноста на компонентите што не се совпаѓаат.
- Совпаѓањето во елемент со низок степен на дистинктивност обично нема само по себе да доведе до ВЗЗ.

**Меѓутоа, ВЗЗ може да постои ако:**

- другите компоненти имаат понизок (или еднакво низок) степен на дистинктивност или имаат незначително визуелно влијание и севкупниот впечаток за марките е сличен

**ИЛИ**

- севкупниот впечаток за марките е многу сличен или идентичен.

**Примери:**

\* Се смета дека сите други фактори што може да бидат релевантни за глобалната оцена на веројатноста за забуна не влијаат врз исходот. Исто така, се смета дека стоките и услугите се идентични.

Во сите овие примери се смета дека заедничката/ите компонента/и има/ат низок степен на дистинктивност.

Поранешна марка	Спорна марка	Стоки/услуги	Исход
MORELUX	INLUX	Класа 44: Третман за убавина	Нема ВЗЗ
DURALUX	VITALUX	Класа 44: Третман за убавина	Нема ВЗЗ
		Класа 32: Овошни сокови	Нема ВЗЗ
		Класа 9: Кредитни картички	Нема ВЗЗ

	 JUICE SUN	Класа 32: Овошни сокови	Нема В33
<b>Поранешна марка</b>	<b>Спорна марка</b>	<b>Стоки/услуги</b>	<b>Исход</b>
		Класа 30: Чај	Нема В33
		Класа 9: Кредитни картички	Нема В33
COSMEGLOW	COSMESHOW	Класа 3: Козметика	В33
		Класа 11: Ладилници	В33
		Класа 43: Услуги за сместување за одмор	В33

### 3.4 Влијание врз веројатноста за забуна кога заедничките елементи немаат никаква дистинктивност (Цел 4)

- Кога трговските марки споделуваат некој елемент кој не е дистинктивен, процената на В33 ќе се фокусира на влијанието на елементите што не се совпаѓаат врз севкупниот впечаток за марките. Ќе се земат предвид сличностите/различностите и дистинктивноста на елементите што не се совпаѓаат.
- Совпаѓањето само на недистинктивните елементи **не доведува до В33.**
- Кога трговските марки содржат и други фигуративни и/или вербални елементи што се слични, **В33 ќе постои** ако севкупниот впечаток за марките е многу сличен или идентичен.

#### Примери:

\* Се смета дека сите други фактори што може да бидат релевантни за глобалната оцена на веројатноста за забуна не влијаат врз исходот. Исто така, се смета дека стоките и услугите се идентични.

Во сите овие примери се смета дека заедничката/ите компонента/и има/ат низок степен на дистинктивност.

Поранешна марка	Спорна марка	Стоки/услуги	Исход
GREENGRO	GREENFLUX	Класа 19: Градежни материјали Класа 37: Градежни услуги	Нема В33
BUILDGRO	BUILDFLUX	Класа 19: Градежни материјали Класа 37: Градежни услуги	Нема В33
	SMARTPHONES.NET	Класа 9: Мобилни телефони	Нема В33
		Класа 36: Финансиски услуги	Нема В33
		Класа 29: Риба	Нема В33
CRE-ART	PRE-ART	Класа 41: Услуги на уметнички галерии	В33
TRADENERGY	TRACENERGY	Класа 9: Колектори за соларна енергија за генерирање струја	В33
		Класа 9: Колектори за соларна енергија за генерирање струја	В33

# Документ за практиката