Документ за практиката

Дистинктивност –
Фигуративни трговски марки што содржат описни/недистинктивни зборови

Државен завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија

Забелешка од Државниот завод за индустриска сопственост:

Овој документ е подготвен во согласност со Заедничката комуникација што произлегува од Заедничката практика за трговски марки развиена од Мрежата за интелектуална сопственост на Европската Унија (МИСЕУ) и има за цел да даде насоки за постапките на испитување во случаите во кои фигуративните знаци кои содржат описни/недистинктивни зборови ги задоволуваат апсолутните причини за одбивање затоа што фигуративниот елемент е доволно дистинктивен. Документот е прилагоден на специфичностите на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија (ДЗИС), обезбедувајќи преглед на стандардите за квалитет на Заводот за пријавите добиени по електронски пат и на хартија.

Овој документ, усвоен на национално ниво, ќе се применува од 14 март 2022. Документот се објавува јавно со цел дополнително да се зголеми транспарентноста, правната сигурност и предвидливоста во корист на испитувачите и корисниците.

1. КОНТЕКСТ

Оваа практика се однесува на случаите кога фигуративната трговска марка која содржи само описни/недистинктивни зборови ги задоволува условите на испитување на апсолутните причини, бидејќи фигуративниот елемент е доволно дистинктивен.

Оваа практика се објавува јавно преку овој документ со цел дополнително да се зголеми транспарентноста, правната сигурност и предвидливоста во корист на испитувачите и корисниците.

Следните прашања не се опфатени со обемот на проектот:

- Јазични прашања: се претпоставува дека вербалните елементи се целосно описни/недистинктивни на вашиот јазик.
- Толкување на писмените изјави за одрекување од исклучивите права на недистинктивните елементи (дисклејмер): практиката не влијае на прифаќањето или толкувањето на одрекувањата од страна на заводите за интелектуална сопственост.
- Користењето на трговската марка (вклучително и стекнатата дистинктивност и начинот на кој трговската марка се користи во прометот).

2. ПРАКТИКА

Текстот што следува ги опфаќа клучните пораки и главните изјави за принципите на Документот за практиката.

За да се утврди дали прагот на дистинктивност е исполнет поради фигуративните карактеристики на трговската марка, се земаат во предвид следните критериуми:

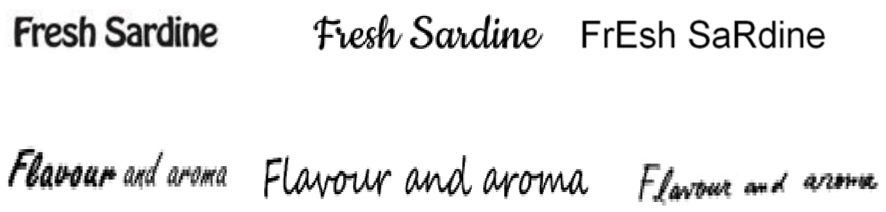
**Забелешка: Знаците што содржат 'Flavour and aroma' бараат заштита за кафе во Класа 30, знаците што содржат 'Fresh sardine' и 'Sardines’ ' бараат заштита за сардини во Класа 29, знакот што содржи 'DIY' бара заштита за комплети на делови за склопување мебел во Класа 20, знаците што содржат 'Pest control services' бараат заштита за услуги за контрола на штетници во Класа 37, и знакот што содржи 'Legal advice services' бара заштита за правни услуги во Класа 45.*

ВО ОДНОС НА ВЕРБАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРГОВСКАТА МАРКА

Критериум — *Типографски облици и фонт*

Практика

- Општо земено, описни/недистинктивни вербални елементи што се појавуваат во основни/стандардни фонтови, букви или ракописни фонтови - со или без ефект (задебелени, закосени) - не се регистрираат како трговски марки.
  Недистинктивни примери:



- Доколку стандардните фонтови вклучуваат елементи на графички дизајн како дел од буквите, тие елементи треба да бидат доволно впечатливи во однос на трговската марка како целина за да ја направат дистинктивна. Кога овие елементи се доволни за да го одвлечат вниманието на потрошувачот од описното значење на вербалниот елемент или ќе му остават силен впечаток за знакот, знакот може да се регистрира како трговска марка.
  Дистинктивни примери:

Критериум — *Комбинација со боја*

Практика

- „Додавањето“ на една боја на описниот/недистинктивен вербален елемент, било на буквите или како позадина, нема да биде доволно на знакот да му даде дистинктивен карактер.
- Употребата на бои е вообичаена во прометот и нема да се смета како знак што укажува на потеклото. Сепак, не може да се исклучи можноста дека одреден распоред на бои кој е невообичаен и може лесно да се запомни од релевантниот потрошувач, може знакот да го направи дистинктивен.
  Недистинктивни примери:

Критериум — *Комбинација со интерпункциски знаци и други симболи*

Практика

- Општо земено, додавањето на интерпункциски знаци или други симболи кои вообичаено се користат во прометот не додава дистинктивен карактер на знакот што се состои од описни/недистинктивни вербални елементи.
  Недистинктивни примери:

  “Flavour and aroma” **FreshSardine.** ™

Критериум | *Положба на вербалните елементи (настрана, наопаку, итн.)*

Практика

- Општо земено, фактот што вербалните елементи се распоредени вертикално, наопаку или во еден или повеќе редови не е доволен на знакот да му обезбеди минимален степен на дистинктивен карактер што е неопходен за регистрација.
  Недистинктивни примери:

  Flavour and Aroma (наопаку) | Flavour and Aroma (во три реда) | Flavour and Aroma (вертикално)

- Сепак, начинот на кој се позиционирани вербалните елементи може да му додаде дистинктивен карактер на знакот, кога распоредот на тие елементи е од таква природа што просечниот потрошувач се фокусира на распоредот на елементите, наместо веднаш да ја согледа описната порака.
  Дистинктивни примери:

  A n d / r / F l a v o u r / m / a | F d / l n / a a / v m / o / r u / A r

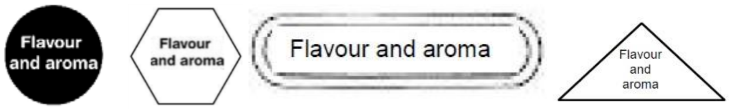
ВО ОДНОС НА ФИГУРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРГОВСКАТА МАРКА

Критериум | *Употреба на едноставни геометриски форми*

Практика

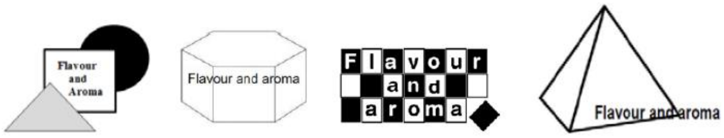
- Описните или недистинктивни вербални елементи комбинирани со едноставни геометриски форми како што се точки, линии, линиски сегменти, кругови, триаголници, квадрати, правоаголници, паралелограми, петаголници, шестаголници, трапези и елипси веројатно нема да бидат прифатливи, особено кога горенаведените форми се користат како рамка или граница.

  Недистинктивни примери:



- Од друга страна, геометриските форми можат да додадат дистинктивност на знакот кога нивната презентација, конфигурација или комбинација со други елементи создаваат општ впечаток кој е доволно доистинктивен.

  Дистинктивни примери:



Критериум *Положба и пропорција (големина) на фигуративниот елемент во однос на вербалниот елемент*

Практика

- Општо земено, доколку фигуративниот елемент што е дистинктивен сам по себе, се додаде на описен и/или недистинктивен вербален елемент, тогаш знакот може да се регистрира, под услов споменатиот фигуративен елемент, поради неговата големина и положба, да биде јасно препознатлив како дел од знакот.

  Недистинктивни примери:

  Дистинктивни примери:

Критериум *Дали фигуративниот елемент е приказ на производите и/или услугите или има директна врска со производите и/или услугите*

Практика

- Фигуративниот елемент се смета дека е описен и/или без дистинктивен карактер кога:

- Е реален приказ на производите и услугите;
- Се состои од симболичен/стилизиран приказ на производите и услугите што не отстапува значително од вообичаениот приказ на наведените производи и услуги.

Недистинктивни примери:

Дистинктивни примери:

➢ Фигуративен елемент што не ги претставува производите и услугите, но има директна врска со својствата на производите и услугите, нема да го направи знакот дистинктивен, освен ако е доволно стилизиран.
Недистинктивен пример:

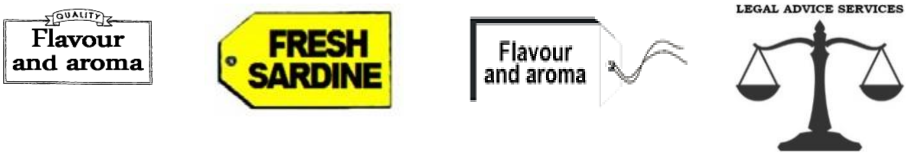
Дистинктивен пример:

Критериум *Дали фигуративниот елемент вообичаено се користи во прометот во однос на производите и/или услугите за кои е пријавен*

Практика

- Општо земено, фигуративните елементи кои најчесто се користат или се вообичаени во прометот во однос на производите и/или услугите за кои е побарана регистрација, не му даваат дистинктивен карактер на знакот како целина.

Недистинктивни примери:



ВО ОДНОС НА ВЕРБАЛНИТЕ И ФИГУРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРГОВСКАТА МАРКА

Како комбинациите на критериуми влијаат на дистинктивноста

Практика

- Општо земено, комбинацијата на фигуративни и вербални елементи, кои ако се разгледуваат поединечно немаат дистинктивен карактер, не може да ја направи трговската марка дистинктивна.
- Сепак, комбинацијата на такви елементи кога се разгледува како целина може да се перцепира како знак за потеклото ако тоа произлегува од приказот и составот на знакот. Тоа ќе биде случај кога комбинацијата создава севкупен впечаток кој е доволно различен од описната/недистинктивна порака што ја пренесува вербалниот елемент.

Примери: За да може да се регистрира, знакот мора да има минимално ниво на дистинктивност. Целта на скалата е да илустрира каде е тој праг. Примерите подолу од лево кон десно содржат елементи со растечко влијание на дистинктивноста на знаците, што резултира со знаци кои се или недистинктивни во целост (црвена колона) или дистинктивни во целост (зелена колона).

Обемот на заштитата е ограничен на целокупниот изглед на знакот.

Практика

Дистинктивност - Фигуративни трговски марки кои содржат описни/недистинктивни зборови

Индекс

1. ВОВЕД ... 9

2. ОБЕМ НА ПРОЕКТОТ ... 9

3. ПРАКТИКА ... 11

3.1 Описни/недистинктивни зборови ... 11

3.2 Кои се фигуративните граници за задоволување на условите при испитување на апсолутните причини? ... 12

А. ВО ОДНОС НА ВЕРБАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРГОВСКАТА МАРКА ... 12

А.1. Типографски облици и фонт ... 12

А.2. Комбинација со боја ... 16

А.3. Комбинација со интерпункциски знаци и други симболи ... 17

А.4. Положба на вербалните елементи (настрана, наопаку, итн.) ... 18

Б. Во однос на фигуративните елементи на трговската марка ... 19

Б.1. Употреба на едноставни геометриски форми ... 19

Б.2. Положба и пропорција (големина) на фигуративниот елемент во однос на вербалниот елемент 21

Б.3. Фигуративниот елемент ги прикажува производите и/или услугите или има директна врска со производите и/или услугите ... 22

Б.4. Фигуративниот елемент вообичаено се користи во прометот во однос на производите и/или услугите за кои е пријавен ... 25

В. Како комбинациите на горенаведените критериуми влијаат на дистинктивноста? ... 27

1. ВОВЕД

Овој документ е референтен документ за заводите за интелектуална сопственост, здруженијата на корисници, подносителите на пријави и застапниците во однос на практиката врз основа на која се одредува кога фигуративен знак што содржи чисто описни/недистинктивни зборови ги исполнува условите при испитувањето на апсолутните причини бидејќи фигуративниот елемент му дава на знакот како целина доволно дистинктивен карактер.

Документот ќе биде лесно достапен за поширокатa јавност, обезбедувајќи **јасно и сеопфатно објаснување на принципите на кои се заснова новата практика**.

Овие принципи ќе бидат општо применети и ќе имаат за цел да опфатат голем број од случаите. Дистинктивноста мора да се оценува од случај до случај, при што заедничките принципи служат како насоки со цел да се обезбеди различни заводи на иста основа да дојдат до сличен, предвидлив исход.

2. ОБЕМ НА ПРОЕКТОТ

Според одлуката на Судот во неговата пресуда C-104/01, *Libertel*, ставови 48-50:

> *„Востановена е судска практика според која правата на трговска марка претставуваат суштински елемент во системот на ненарушена конкуренција што Договорот на ЕЗ се обидува да го воспостави и одржи.*
> *Понатаму, според член 5(1) од Директивата, трговската марка му дава на носителот исклучиво право, во однос на одредени стоки и услуги што му овозможуваат да го монополизира знакот регистриран како трговска марка на неограничен период.*
> *Можноста за регистрација на трговска марка може да биде* ***ограничена*** *од причини кои се однесуваат на* ***јавниот интерес.***”

Директивата 2008/95/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 22 Октомври 2008 година, за приближување на законите на земјите-членки кои се однесуваат на трговските марки („Директива“), наведува во членот 3(1)(б) и (ц)[1] дека **трговските марки кои се лишени од каков било дистинктивен карактер**, и **дескриптивните трговски марки**, односно оние кои се состојат исклучиво од знаци или ознаки кои во прометот можат да служат за означување на видот, квалитетот, количината, намената, вредноста, географското потекло, или времето на производство на стоките или на давањето на услугите или други карактеристики на стоките или услугите, **нема да бидат регистрирани, или ако се регистрирани ќе можат да се огласат за ништовни**.

Различните основи за одбивање мора да се толкуваат во светлината на **јавниот интерес** на секој од нив (види Joined Cases C-456/01 P and C-457/01 P, *Henkel*,, ставови 45-46, Case C-329/02 P, *SAT.1*,

---

[1] Секое повикување на членовите од „Директивата“ може да се сфати како упатување на соодветните членови од Регулативата (ЕЗ) бр. 207/2009 на Советот од 26 Февруари 2009 година за трговската марка на Заедницата

став 25).

Во јавен интерес е да се спречи регистрација на трговска марка која не овозможува разликување стоките и/или услугите за кои се бара регистрација од оние на другите правни субјекти.

ОБЕМОТ НА ПРОЕКТОТ ГЛАСИ:

> *"Целта на овој проект е да се утврди практика во однос на тоа кога **фигуративната трговска марка**, која содржи **исклучиво описни/недистинктивни зборови**, ги задоволува апсолутните причини при испитувањето бидејќи фигуративниот елемент има **доволно дистинктивен карактер**."*

Следните прашања се надвор од опсегот на проектот:

- *Јазични прашања: за потребите на проектот се претпоставува дека вербалните елементи се целосно описни/недистинктивни на вашиот јазик.*
- *Толкување на одрекувањето од недистинктивните елементи на трговската марка (дисклејмер).*
- *Користење на трговската марка (вклучително и стекнатата дистинктивност и начинот на кој трговската марка всушност се користи во прометот).*

За да се утврди дали прагот на дистинктивноста е исполнет поради фигуративните карактеристики на трговската марка, се земаат предвид следните критериуми:

- Во однос на **вербалните** елементи на трговската марка:
  - Типографски облик и фонт
  - Комбинација со боја
  - Комбинација со интерпункциски знаци и други симболи
  - Положба на вербалните елементи (настрана, наопаку, итн.)
- Во однос на **фигуративните** елементи на трговската марка:
  - Употреба на едноставни геометриски форми
  - Положба и пропорција (големина) на фигуративниот елемент во однос на вербалниот елемент
  - Дали фигуративниот елемент е приказ на стоките и/ или услугите или е директно поврзан со стоките и/или услугите
  - Дали фигуративниот елемент вообичаено се користи во прометот во однос на стоките и/или услугите за кои е пријавен.
- Во однос на **вербалните и фигуративните** елементи на знакот:
  - Како комбинациите на критериуми влијаат на дистинктивноста.

3. ПРАКТИКА

3.1 Описни/недистинктивни зборови

За целите на проектот, вербалните елементи на трговската марка се сметаат за целосно описни/недистинктивни, бидејќи главната цел е усогласување на пристапот во случаите кога додавањето на фигуративен елемент ја прави трговската марка како целина доволно дистинктивна, овозможувајќи трговската марка да ја врши својата суштинска функција и да ги исполни условите при испитувањето на апсолутните причини.

Според утврдената судска практика, за трговската марка да има дистинктивен карактер во смисла на член 3(1)(б) од Директивата, таа мора да да ја исполнува својата **суштинска функција**, имено да му го **гарантира на потрошувачот или на крајниот корисник идентитетот на комерцијалното потекло** на предметните стоки и/или услуги овозможувајќи му, без било каква можност за забуна, да ги **разликува стоките или услугите од други стоки и услуги, кои имаат друго потекло**, со што ќе го повтори искуството, доколку се покаже дека е позитивно, или да го избегнува, доколку се покаже дека е негативно *(види* C-39/97, Canon, *став 28 и* T-79/00, LITE, *став 26).*

Неразделно од својството на трговската марка да **ја врши својата основна функција**, Судот смета дека општиот интерес согласно член 3(1)(ц) од Директивата е да се обезбеди **описните** знаци или **ознаки кои се однесуваат на карактеристиките** на стоките или услугите за кои се бара регистрација може **слободно да ги користат сите** субјекти во прометот кои нудат такви стоки и/или услуги, спречувајќи таквите знаци и ознаки да бидат резервирани само за еден субјект доколку тие се регистрирани како трговски марки *(види ги предметите* C-299/99 *Philips*, *став 30,* C-329/02 P, SAT.1, *став 30,* Joined Cases C-90/11 and C-91/11, *Alfred Strigl*, *став 31,* C-53/01 P, *Linde*, *став 73, и* C-104/01, *Libertel*, *став 52,* C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, *став 54,* Joined Cases C-108/97 and C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, *став 25*).

Дистинктивноста мора да се процени, прво, во однос на стоките или услугите за кои се бара регистрација и, второ, во однос на перцепцијата на релевантната јавност (*види* C-53/01 P, *Linde*, *став 41,* C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, *став 34, споени предмети* Joined Cases C- 468/01 P to C-472/01 P, *Procter & Gamble*, *став 33).*

Иако секоја од основите за одбивање наведени во член 3(1) е независна од другите и бара посебно испитување, сепак постои јасно **преклопување** помеѓу обемот на секоја од основите за одбивање наведени во член 3(1)(б) и (ц) *(види* Joined Cases C-90/11 and C-91/11, *Alfred Strigl*, *став 20,* C-53/01 P, *Linde*, *став 67, случај* C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, *став 85, предмет* C-329/02 P, SAT.1, *став 25).*

Според востановената судска практика, знакот што ги **опишува** карактеристиките на стоките или услугите во смисла на членот 3(1)(ц) од Директивата, задолжително **нема дистинктивен карактер** во однос на тие стоки или услуги согласно член 3(1)(ц) од Директивата. Сепак, знакот **може да биде недистинктивен во однос на стоките или услугите и поради други причини освен фактот дека може да биде описен** *(види* C-265/00, *Biomild*, *став 19, предмет* C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, *ст. 86, и предмет* Case C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, *став 33).*

Оттаму, описната (дескриптивна) трговска марка задолжително нема никаков дистинктивен карактер, иако трговската марка може да биде недистинктивна и од други причини освен дескриптивноста.

3.2 Кои се условите што фигуративните знаци треба да ги задоволат при испитување на апсолутните причини?

И покрај тоа што содржи само описни/недистинктивни зборови, фигуративната трговска марка сепак може да ги задоволи апсолутните причини при испитувањето доколку има други елементи што ја прават трговската марка дистинктивна како целина.

Меѓутоа, дистинктивноста на трговската марка која содржи описни/недистинктивни вербални елементи не може да се темели на фигуративни елементи кои сами по себе немаат дистинктивен карактер или се минимални, освен ако добиената комбинација е дистинктивна како целина.

Овој принцип е потврден од страна на Европскиот суд во неговата Пресуда C-37/03 P, *BioID*. Во оваа пресуда, Судот наведува дека графичките елементи на трговската марка „не додаваат ништо што би и овозможило на релевантната јавност да ги разликува, без можност за забуна, производите или услугите опфатени со пријавата на трговска марка од други, кои имаат друго потекло" и затоа „таквите графички елементи не можат да ја исполнат суштинската функција на трговската марка во однос на релевантните производи и услуги" (став 72). Како пример, во тој конкретен случај „фигуративните и графичките елементи се толку минимални по својата природа што не и даваат на пријавената трговска марка во целина, никаков дистинктивен карактер. Тие елементи не поседуваат никакви карактеристики, особено во смисла на имагинативност или во однос на начинот на кој се комбинирани, за да овозможат таа трговска марка да ја исполни својата суштинска функција во однос на производите и услугите опфатени со пријавата за трговска марка" (став. 74).

За да се одреди дистинктивниот карактер на фигуративните елементи на знакот, договорени се следните критериуми:

А. Во однос на вербалните елементи на трговската марка

А.1. Типографски облици и фонт

- Општо земено, описни/недистинктивни вербални елементи во основни/стандардни типографски

облици, стилизирани или ракописни типографски облици - со или без ефект на фонтот (задебелени, закосени) - не може да се регистрираат.

- Доколку стандардните типографски облици инкорпорираат елементи на графички дизајн како дел од стилизацијата, тие елементи треба да бидат доволно впечатливи во однос на трговската марка како целина за да ја направат дистинктивна. Кога тие елементи се доволни за да го одвлечат вниманието на потрошувачот од описното значење на вербалниот елемент или да остават силен впечаток, трговската марка може да се регистрира.

Примери

Недистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги
Основни типографски облици, со или без ефекти на фонтот (задебелени букви, закосени)	Flavour and aroma **Flavour and aroma** *Flavour and aroma* Flavour and aroma Flavour and aroma FLAVOUR AND AROMA Flavour and aroma	Класа 30: Кафе
Мали варијации на фонтот (т.е задебелени букви)	Flavour **and aroma** **Flavour** and aroma	Класа 30: Кафе

Рачно напишани и ракописни типографски облици	Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and Aroma Fresh Sardine Flavour and Aroma Fresh Sardine	Класа 30: Кафе Класа 30: Кафе Класа 29: Сардини Врз основа на случајот Bollywood macht glücklich!', Сојузен суд за патенти 27 W (pat) B (пат) 36/09. Класа 30: Кафе Класа 29: Сардини Врз основа на предметот Т-464/08, *Superleggera* (види став. 33-34)
Мали букви+големи букви	FreshSARDINE	Класа 29: Сардини
Стандарден типографски облик+ закосени букви	Fresh*sardine*	Класа 29: Сардини
Големи букви внатре во зборот што не влијане на значењето на вербалниот елемент	FrEsh SaRdine	Класа 29: Сардини

Типографски облик со одредена особеност, но главно стандарден	Flavour and Aroma Fresh Sardine	Класа 30: Кафе Класа 29: Сардини Врз основа на случајот 'jogosonline', Португалска пријава на трговска марка № 406731, одбиена од INPI.

Дистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги
Рачно напишани букви кои се стилизирани до степен до кој се нечитливи, т.е, не може да се извлече описно значење.		Класа 30: Кафе
Типографски облик со доволен степен на стилизација, со можност за интерпретација на поединечните карактери на различни начини. ** 'DIY' означува „направи-сам'', и се смета за недистинктивен вербален елемент во однос на стоките за кои се бара заштита.*	DIY	Класа 20: Комплети од делови за склопување мебел
Графички дизајниран типографски облик, некои букви потешко се препознаваат.	FLAVOUR AND AROMA	Класа 30: Кафе

А.2. Комбинација со боја

- Според она што е наведено од Судот на правдата во неговата пресуда C-104/01, *Libertel*, „мора да се има на ум дека, иако боите можат да пренесат одредени асоцијации на идеи и да предизвикаат чувства, тие поседуваат недоволен својствен капацитет за пренесување специфични информации, особено заради тоа што тие се вообичаени и широко користени, поради нивната привлечност, со цел да рекламираат и пласираат производи или услуги, без некоја конкретна порака“ (став. 40).

- Судот на правдата во прелиминарната одлука C-49/02, ‘Heidelberger’, дополнително наведува дека „освен во исклучителни случаи, боите изворно немаат дистинктивен карактер“ (став. 39).

- Самото „додавање“ на една боја на описен/недистинктивен вербален елемент, било на самите букви или како позадина, нема да биде доволно на трговската марка да и даде дистинктивен карактер.

- Употребата на бои е вообичаена во прометот и не се смета како знак што укажува на потеклото. Сепак, не може да се исклучи дека одреден распоред на бои, кој е невообичаен и може лесно да се запомни од релевантниот потрошувач, може трговската марка да ја направи дистинктивна.

Примери

Недистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги
Додавање на една боја на основен/нормален типографски облик (обоени букви).	Flavour and aroma	Класа 30: Кафе
Додавање на една боја на основен/нормален типографски облик (обоена позадина или рамка).	Flavour and aroma Flavour and aroma	Класа 30: Кафе Класа 30: Кафе

Додавање на една боја на основен/нормален типографски облик (обоени контури).		Класа 30: Кафе
Додавање на една боја на основен/нормален типографски облик (градиент боја).		Класа 30: Кафе
Во овој пример, користењето на повеќе различни бои на буквите може да го привлече вниманието на потрошувачот, но нема да му помогне да ги разликува стоките и/или услугите на еден субјект во прометот од оние на другите, бидејќи потрошувачите нема да го забележат ниту да го запаметат конкретниот распоред на боите .		Класа 30: Кафе

А.3. Комбинација со интерпункциски знаци и други симболи

- Општо земено, додавањето на интерпункциски знаци или други симболи кои вообичаено се користат во прометот не додава дистинктивен карактер на знакот што се состои од описни/недистинктивни вербални елементи.

Примери

Недистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги

Додавањето точка или симбол за трговска марка не му дава на знакот дистинктивен карактер.	FreshSardine. ™	Класа 29: Сардини Врз основа на предметот C-37/03 P, *BioID*. (види став. 72-74)
Додавањето на наводници не му дава на знакот дистинктивен карактер.	**“Flavour and aroma”**	Класа 30: Кафе

A.4. Положба на вербалните елементи (настрана, наопаку, итн.)

- Распоредот на вербалните елементи може да му даде на знакот дистинктивен карактер доколку може да влијае на перцепцијата на потрошувачот за значењето на предметните вербални елементи. Со други зборови, распоредот мора да биде од таков карактер што просечниот потрошувач веднаш ќе се фокусира на таквиот распоред наместо да ја перцепира описната порака. Општо земено, фактот што вербалните елементи се подредени вертикално, наопаку или во една, две или повеќе линии не е доволен за да му обезбеди на знакот минимален степен на дистинктивен карактер што е неопходен за регистрација.

Примери

Недистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги
Текст во два или повеќе *редови прочитан од лево кон десно.*	Flavour and Aroma	Класа 30: Кафе
Цел текст е свртен наопаку.	Flavour and Aroma	Класа 30: Кафе
Цел текст е *поставен вертикално.*	F l a v o u r a n d A r o m a	Класа 30: Кафе

Дистинктивни

Образложение	Знак	Стоки/услуги
Текстот е претставен на оригинален начин. Конкретната конфигурација може да влијае на перцепцијата на вербалните елементи од страна на потрошувачот.	And r Flavour m a F d l n a a v m o r u A r	Класа 30: Кафе

Б. Во однос на фигуративните елементи на трговската марка

Б.1. Употреба на едноставни геометриски форми

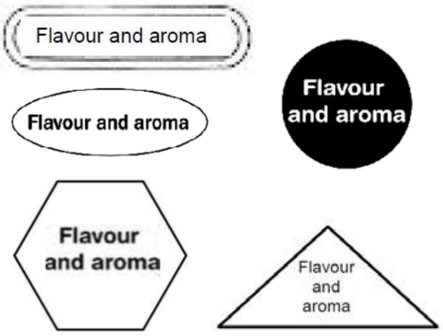
- Описните или недистинктивни вербални елементи комбинирани со едноставни геометриски форми како што се точки, линии, отсечки, кругови, триаголници, квадрати, правоаголници, паралелограми, петаголници, шестаголници, трапези и елипси [списокот на едноставни геометриски форми не е конечен], веројатно нема да бидат прифатени особено кога горенаведените форми се користат како рамка или раб.

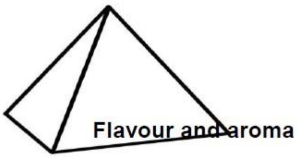
- Тоа е затоа што геометриската форма која служи само за подвлекување, истакнување или опкружување на вербалниот елемент нема да има доволно влијание врз трговската марка како целина за да ја направи дистинктивна.

- Од друга страна, геометриските форми можат да додадат дистинктивност на знакот доколку нивната презентација, конфигурација или комбинација со други елементи создаваат општ впечаток кој е доволно дистинктивен.

Примери

Недистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги

Примери на едноставни геометриски форми кои се користат <u>како рамка или раб</u> и кои не се сметаат за прифатливи.		Класа 30: Кафе

Дистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги
Примери за одредена конфигурација на недистинктивни вербални елементи со едноставна геометриска форма што ја прави трговската марка прифатлива во целост поради посебниот начин на кој вербалните елементи се преклопуваат со едноставните геометриски форми, како и релативно големата разлика во пропорциите на формите и зборовите, така што формата не се гледа само како подвлекување, истакнување или опкружување на зборовите, туку се создава глобален впечаток кој е доволно дистинктивен. Се претпоставува дека фигуративните елементи не се прикази на пакувањата.	 	Класа 30: Кафе

Примери на одредени комбинации на геометриски форми со описни зборови, кои ја прават секоја трговска марка дистинктивна како целина.	Flavour and Aroma Flavour and aroma	Класа 30: Кафе

Б.2. Положба и пропорција (големина) на фигуративниот елемент во однос на вербалниот елемент

- Општо земено, кога фигуративниот елемент што е дистинктивен сам по себе се додава на описен и/или недистинктивенвербален елемент, тогаш трговската марка може да се регистрира, под услов споменатиот фигуративен елемент да е јасно препознатлив во знакот, поради неговата големина и положба.

Примери

Недистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги
Црвениот елемент што се појавува над буквата „и“ тешко се препознава.	Fresh Sardine	Класа 29: Сардини.
Фигуративниот елемент е толку мал што не се препознава.	Flavour and aroma	Класа 30: Кафе.

Дистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги

Фигуративниот елемент е дистинктивен сам по себе и доволно голем за да се препознае во трговската марка како целина.		Класа 30: Кафе.

Б.3. Фигуративниот елемент е приказ или е директно поврзан со стоките и/или услугите

Според општото правило, комбинацијата од елементи, од кои секој е дескриптивен во однос на карактеристиките на стоките и услугите за кои се бара регистрација, без воведување какви било невообичаени варијации, останува описна и не може да резултира со ништо друго освен со трговска марка која се состои исклучиво од знаци и ознаки кои можат да служат во прометот, за означување на карактеристиките на предметните стоки и услуги (види по аналогија C-265/00, *Biomild*, став. 39 и C-408/08 P, Color Edition, став 61).

Меѓутоа, таквата комбинација нема да биде описна, доколку создаде впечаток кој е доволно различен од оној што го создава едноставната комбинација на тие елементи, со резултат кој е повеќе од збир на нејзините делови (C-265/00, *Biomild*, став 40).

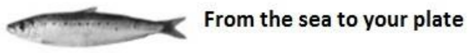
- Во некои случаи фигуративниот елемент се состои од приказ на стоките и услугите за кои се бара заштита. Во принцип, наведениот приказ се смета дека е описен и/или дека нема дистинктивен карактер секогаш кога:
  - Претставува реален приказ на стоките и услугите;
  - Се состои од симболичен/стилизиран приказ на стоките и услугите што не отстапува значително од вообичаениот приказ на наведените стоки и услуги.

Во други случаи, фигуративниот елемент може да не ги претставува стоките и услугите, но сепак може да има директна врска со својствата на производите и/или услугите. Во такви случаи знакот ќе се смета за недистинктивен, освен во случај кога е доволно стилизиран.

Примери

Во следните примери, трговските марки кои настанале со комбинирање на недистинктивниот/дескриптивен фигуративен елемент и недистинктивен/дескриптивен вербален елемент не создаваат впечаток дека таквите трговски марки се повеќе од збирот на нивните делови.

Без оглед дали фигуративните и/или вербалните елементи се сметаат за дескриптивни или недистинктивни, исходот ќе биде ист.

Недистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги
Описен фигуративен елемент + описен вербален елемент. *Фигуративниот елемент прикажува слика на сардина, а со тоа е реален приказ на стоката. Ниту фонтот (основен/стандарден), ниту положбата на вербалните елементи, ниту целокупниот состав на трговската марка, ниту кои било други елементи не и го даваат на трговската марка потребниот минимален степен на дистинктивност.*		Класа29: Сардини
Описен фигуративен елемент + недистинктивен вербален елемент. *Фигуративниот елемент прикажува слика на сардина, а со тоа е реален приказ на стоките. Ниту фонтот (основен/стандарден), ниту положбата на вербалните елементи, ниту целокупниот состав на трговската марка, ниту кои било други елементи не и го даваат на трговската марка потребниот минимален степен на дистинктивност.*		Класа 29: Сардини

Недистинктивен фигуративен елемент + недистинктивен вербален елемент. *Фигуративниот елемент покажува типична конзерва за сардина, која вообичаено се користи во прометот како пакување за сардини, и се состои од симболичен/стилизиран приказ на стоките, којшто не отстапува значително од вообичаениот приказ на наведените стоки. Ниту фонтот (основен/стандарден), ниту положбата на вербалните елементи, ниту целокупниот состав на трговската марка, ниту кои било други елементи не и го даваат на трговската марка потребниот минимален степен на дистинктивност.*	From the sea to your plate	Класа 29: Сардини
Недистинктивен фигуративен елемент + дескриптивен вербален елемент. *Фигуративниот елемент покажува типична конзерва за сардина, која вообичаено се користи во прометот како пакување за сардини, и се состои од симболичен/стилизиран приказ на стоките којшто не отстапува значително од вообичаениот приказ на наведените стоки. Ниту фонтот (основен/стандарден), ниту положбата на вербалните елементи, ниту целокупниот состав на знакот, ниту кои било други елементи не и го даваат на трговската марка потребниот минимален степен на дистинктивност.*	Sardines	Класа 29: Сардини

Фигуративниот елемент не ги претставува услугите, но сепак има директна поврзаност со карактеристиките на услугите. Знакот не е доволно стилизиран.	PEST CONTROL SERVICES	Класа 37: Услуги за контрола на штетници

Дистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги
Исклучок: специјална комбинација /состав (вкупна дистинктивност на два дескриптивни/недистинктивни елементи заедно). *Со користење сардини како буквите „F" и „i" овој знак создава впечаток што е доволно различен од оној што се создава со обична комбинација на недистинктивни/дескриптивни фигуративни и вербални елементи, а тоа е повеќе од збир на неговите делови.*	resh Sard ne	Класа 29: Сардини
Дистинктивен фигуративен елемент + описен вербален елемент. *Фигуративниот елемент се состои од шетачка рибна коска, а со тоа и симболичен/стилизиран приказ на стоките што значително отстапува од вообичаениот приказ на наведените стоки.*	Fresh Sardine	Класа 29: Сардини
Фигуративниот елемент има директна поврзаност со карактеристиките на услугите, но знакот е доволно стилизиран.	PEST CONTROL SERVICES	Класа 37: Услуги за контрола на штетници

Б.4. Фигуративниот елемент вообичаено се користи во прометот во однос на стоките

и/или услугите за кои е пријавен

- Општо земено, фигуративните елементи кои најчесто се користат или се вообичаени во прометот во однос на стоките и/или услугите за кои се бара регистрација, не додаваат дистинктивенен карактер на трговската марка како целина.

Примери

Недистинктивни		
Образложение	Знак	Стоки/услуги
Релевантната јавност би ја сфатила предметната трговска марка како јасна и директна ознака за квалитетот, а не како ознака за потеклото на стоките. *Фигуративните елементи немаат никакви впечатливи, необични или оригинални карактеристики и просечниот потрошувач едноставно ќе ги перцепира како обична ознака која нема да ја запомни како дистинктивна.*		Класа 30: Кафе
Обоените ценовни ознаки најчесто се користат во прометот за сите видови стоки, а комбинацијата со описните вербални елементи не е доволна за да ја направи трговската марка дистинктивна.		Класа 29: Сардини Врз основа на Случајот T- 122/01, Best Buy (види став. 33).
Ценовните ознаки најчесто се користат во прометот за сите видови стоки.		Класа 30: Кафе

„Вагата на правдата“ најчесто се користи во прометот за правни услуги.		Класа 45: Правни услуги

. Како комбинациите на горенаведените критериуми влијаат на дистинктивноста?

- Општо земено, комбинацијата на фигуративни и вербални елементи, кои ако се разгледуваат поединечно немаат дистинктивен карактер, не резултира со дистинктивна трговска марка.

- Сепак доколку комбинацијата на такви елементи се разгледува како целина може да се перцепира како знак за потекло ако тоа произлегува од презентацијата и составот на знакот. Тоа ќе биде случај кога комбинацијата создава севкупен впечаток кој е доволно различен од описната/недистинктивната порака што ја пренесува вербалниот елемент.

- Следната табела содржи избор на примери од кои сите содржат комбинации на поединечни критериуми оценети во претходните делови од документот за практиката. Комбинациите претставени во црвената колона се оние кои, со оглед на нивната едноставност и/или вообичаеност, не доведуваат до дистинктивност на знакот. Спротивно на тоа, комбинациите претставени во зелената колона се сметаат за дистинктивни.

Примери:

За да може знакот да се регистрира, тој треба да има минимално ниво на дистинктивност. Целта на скалата е да илустрира каде е тој праг. Примерите подолу од лево кон десно содржат елементи со зголемено влијание врз дистинктивноста на трговските марки, што резултира со трговски марки кои се или недистинктивни во целост (црвена колона) или се дистинктивни во целост (зелена колона). [Знаците што содржат ‘Flavour and aroma бараат заштита за кафе во класата 30, а знаците што содржат ‘Fresh sardine’ бараат заштита за сардини во класата 29.]

<u>Ред 1:</u>

Првиот пример од лево кон десно, комбинира основен/стандарден фонт со задебелени букви и положба на вербалните елементи. Во следниот случај, додавањето на црвената боја може да биде чекор понатаму, но комбинацијата (т.е. стандарден фонт, положбата на вербалните елементи и една боја) се уште не дава дистинктивен знак. Во третиот пример додавањето повеќе бои додава нешто дополнително, но сепак неговиот приказ и состав не создаваат севкупен впечаток кој е доволно различен од оној што го создава едноставната комбинација на тие елементи, а потрошувачите не можат да запомнат премногу бои и нивниот распоред. Четвртиот пример комбинира основен/стандарден фонт, положба/големина на вербалните елементи и две бои, но тоа се уште не е дистинктивно.

Комбинацијата на фигуративни елементи во двата дистинктивни примери на десната страна кога се разгледуваат како целина може да се перцепира како знак за потекло поради приказот и составот на знакот, создавајќи визуелен впечаток кој е доволно различен од описната/ недистинктивната порака пренесена со вербалнитеите елементи.

<u>Ред 2:</u>

Гледано од лево кон десно, првите два примера во оваа низа, комбинираат едноставни геометриски форми што се користат како рамки (правоаголна односно овална форма) со основен/стандарден типографски облик проследен со основен/стандарден фонт кој е комбиниран со кружна форма, боја и положба на вербалните елементи. Следниот пример е комбинација на неправилен распоред на основниот/стандарден фонт на вербалните елементи со аголен

правоаголник и боја. Ниту еден од овие три примери не создава севкупен впечаток кој е доволно различен од оној што го создава едноставната комбинација на тие елементи.

Во колоната од десната страна, непроизволните комбинации на форми во комбинација со боја и положба на вербалните елементи создаваат визуелен впечаток кој е доволно различен од описната/недистинктивната порака што ја пренесува вербалниот елемент. Ова овозможува трговската марка во целост да се перцепира како знак за потекло поради приказот и составот на знакот.

Ред 3:

Од лево кон десно, оваа група примери започнува со вистински приказ на стоките во комбинација со два основни фонтови и ефекти на фонтовите, проследено со додавање на позиционирање на вербалните елементи и бојата, и последователно додавање на геометриска форма на комбинацијата, и завршувајќи со малку стилизиран фонт, но сепак во голема мера нормален. Ниту еден од овие примери не создава визуелен впечаток кој е доволно различен од дескриптивната/недистинктивната порака. Како резултат на тоа, овие трговски марки нема да се перцепираат како знаци за потекло.

На десната страна на линијата, презентацијата и составот на трговските марки, а на крајниот десен пример присуството на препознатлив фигуративен елемент кој е дистинктивен сам по себе, им дава на трговските марки потребен минимален степен на дистинктивен карактер.

Документ за практиката