Документ за практиката

Обем на заштита на црно-бели трговски марки

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 обемот на заштита на црно-белите трговски марки. Тој е приспособен на спецификите на Државниот завод за индустриска сопственост, давајќи преглед на стандардите за квалитет на Заводот во однос на пријавите.

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

1. ИСТОРИЈАТ

Предмет на ова Заедничко соопштение е приближување на различното постапување со црно-бели трговски марки и/или трговски марки во нијанси на сива боја во однос на правото на првенство, релативните причини и вистинската употреба.

Оваа практика е јавно објавена преку овој Документ за практиката, со цел дополнително да се зголемат транспарентноста, правната сигурност и предвидливоста во корист како на испитувачите, така и на корисниците.

Следните прашања не се опфатени со обемот на проектот:

- Сличност меѓу боите, вклучително и дали трговската марка поднесена како црно-бела и/или во нијанси на сива боја е **слична** со истата трговска марка во боја во однос на релативните причини за одбивање;
- **Идентичност** кога претходната трговска марка е во **боја**, а подоцнежната трговска марка е црно-бела или е во нијанси на сива боја (кога станува збор за идентичност, заедничката практика се фокусира исклучително на претходните црно-бели трговски марки);
- Користење за цели на стекнатата дистинктивност;
- Трговски марки во боја per se;
- Прашања во врска со повреда на правата.

2. ПРАКТИКА

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

Заедничката практика е составена од три дела:

ПРАВО НА ПРВЕНСТВО

Цел	*Дали трговската марка во црно-бела боја и/или во нијанси на сива боја за која се бара право на првенство е **<u>идентична</u>** со истата трговска марка во боја?*
Заедничка практика	• Црно-белата трговска марка за која се бара првенство не е идентична со истата марка во боја, освен ако разликите во бојата се незначителни*. • Трговската марка во нијанси на сива боја во однос на која се бара првенство не е идентична со истата марка во боја или во црно-бела боја, освен ако разликите во боите или во контрастот на нијансите се незначителни*. *Незначителна разлика меѓу две трговски марки е разликата што разумно внимателен потрошувач ќе ја забележи само со испитување на трговските марки една до друга.

Одредби	Член 4(2) од Париската конвенција Член 29(1) од Регулативата за трговска марка на Заедницата (CTMR)

РЕЛАТИВНИ ПРИЧИНИ

Цел	*Дали претходна трговска марка во црно-бела боја и/или во нијанси на сива боја е **идентична** со истата марка во боја?*
Заедничка практика	• Претходната трговска марка во црно-бела боја не е идентична со истата трговска марка во боја, освен ако разликите во бојата се незначителни*. • Претходната трговска марка во нијанси на сива боја не е идентична со истата трговска марка во боја или во црно-бела боја, освен ако разликите во бојата или во контрастот на нијансите се незначителни*. *Незначителна разлика меѓу две трговски марки е разликата што разумно внимателен потрошувач ќе ја забележи само со испитување на трговските марки една до друга.
Одредби	Член 4(1) од Директивата за трговски марки (TMD) Член 8(1) од Регулативата за трговска марка на Заедницата (CTMR)

ВИСТИНСКА УПОТРЕБА

Цел	*Дали користењето на верзија во боја на трговска марка регистрирана како црно-бела /во нијанси на сива боја (или обратно) е прифатливо за да се утврди вистинската употреба на трговската марка?*
Заедничка практика	• Промената само на бојата не го менува дистинктивниот карактер на трговската марка сè додека се задоволени следните барања: a) вербалните/фигуративните елементи се совпаѓаат и се главни дистинктивни елементи; b) се почитува контрастот на нијансите; c) бојата или комбинацијата на бои сама по себе нема дистинктивен карактер; и d) бојата не е еден од главните фактори што придонесуваат за севкупната дистинктивност на трговската марка. За утврдување на вистинската употреба, принципите што се применливи за трговските марки во црно-бела боја се применуваат и за трговските марки во нијанси на сива боја.
Одредби	Член 10(1)(а) од Директивата за трговски марки (TMD) Член 15(1)(а) од Регулативата за трговска марка на Заедницата (CTMR)

MK

Практика

Обем на заштита на црно-белите трговски марки

<u>Индекс</u>

1. ВОВЕД 1

2. ОБЕМ НА ПРОЕКТОТ 1

3. ПРАКТИКА 2

3.1 Концепт на идентичност 2

3.1.1 Кои се „незначителните разлики?“ 3

3.1.2 Практични примери 3

3.2 Право на првенство 5

3.3 Релативни причини за одбивање 6

3.4 Користење 7

3.5 Нијанси на сива боја 7

1. ВОВЕД

Овој документ е референтен документ за националните заводи за интелектуална сопственост, подносителите на пријави и застапниците за индустриска сопственост, за практиката во однос на црно-белите трговски марки. Документот ќе биде лесно достапен за пошироката јавност, обезбедувајќи јасно и сеопфатно објаснување на принципите врз кои ќе се заснова практиката.

2. ОБЕМ НА ПРОЕКТОТ

Обемот на проектот е:

„Овој проект ќе ја приближи практиката во однос на ***трговските марки поднесени во црно-бела боја и/или во нијанси на сива боја*** *и*

(a) *ќе утврди дали* ***иста трговска марка во боја се смета за идентична*** *во однос на:*

   i. ***Барањата за право на првенство***

   ii. ***Релативните причини за одбивање***

(b) *ќе утврди дали* ***користењето*** *на истата трговска марка во боја се смета за користење на трговската марка што е регистрирана во црно-бела боја (имајќи ги предвид и трговските марки што се регистрирани во боја, но се користат како црно-бели).“*

Следните прашања се **надвор од обемот** на проектот:

- Утврдување дали некоја трговска марка во црно-бела боја се смета за идентична со трговска марка поднесена во боја, во однос на барањата за првенство и релативните причини за одбивање (обратно прашање);

- Процена на сличностите помеѓу боите;

- Трговски марки регистрирани во црно-бела боја што стекнале дистинктивност во определена боја поради долга употреба;

- Трговски марки во боја *per se*;

- Прашања во врска со повреда на правата.

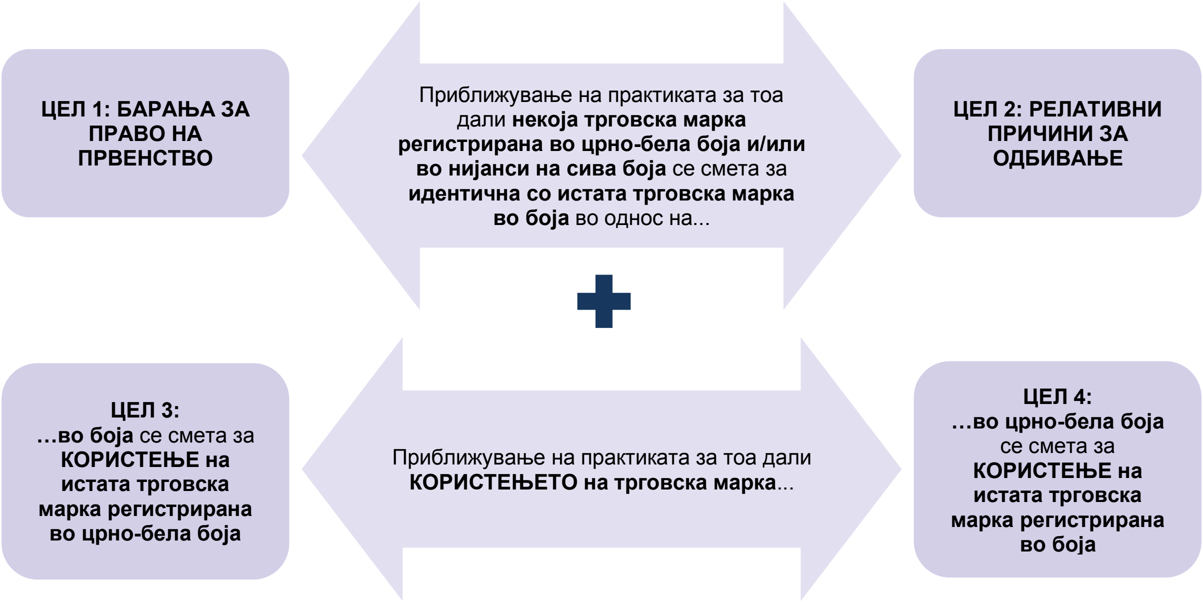
Со реорганизирање и давање структура на обемот на проектот може да се идентификуваат четири различни цели:

- Приближување на практиката за тоа дали некоја трговска марка регистрирана во црно-бела боја и/или во нијанси на сива боја се смета за идентична со истата трговска марка во боја во однос на **барањата за првенство**.

- Приближување на практиката за тоа дали некоја трговска марка регистрирана во црно-бела боја и/или во нијанси на сива боја се смета за идентична со истата трговска марка во боја во однос на **релативните причини за одбивање**.

- Приближување на практиката за тоа дали **користењето на некоја трговска марка во боја** се смета за користење на **истата трговска марка регистрирана во црно-бела боја**.

- Приближување на практиката за тоа дали **користењето на некоја трговска марка во црно-бела боја** се смета за користење на **истата трговска марка регистрирана во боја**.



3. ПРАКТИКА

3.1 Концепт на идентичност

Во контекст на толкувањето на член 8(1)(а) од Регулативата за трговска марка на Заедницата (кој соодветствува на член 4(1)(а) од Директивата), Судот наведува во својата Пресуда C-291/00 „LTJ Diffusion“ дека **„некој знак е <u>идентичен</u> со трговска марка само кога ги репродуцира, без какво било модифицирање или додавање, сите елементи што ја прават трговската марка или кога, гледано како целина, тој содржи разлики што се толку незначителни што може да поминат незабележано кај просечниот потрошувач.“(став 54)**

Во контекст на сениоритетот, Судот ја дава истата дефиниција на идентичност како во *„LTJ Diffusion“* во својата Пресуда T103/11 „JUSTING“ (став 16), укажувајќи дека условот за идентичност на знаците, мора да се толкува рестриктивно поради последиците поврзани со таквата идентичност (ставови 17-18).

Покрај тоа, во својата Пресуда T 378/11 „MEDINET“ Судот, исто така, наведува дека **„Мора да се претпостави дека концептот што се користи во различни одредби на една законска мерка значи исто, без оглед на одредбата во која се појавува, поради причини на кохерентност и правна сигурност, а особено ако таа треба да се толкува стриктно.“**

Со оглед на наведеното:

- Концептот на идентичност што е применлив на релативните причини за одбивање и на правото на првенство мора да се толкува на ист начин.

- Критериумот за идентичност меѓу знаците мора да се толкува стриктно: или двата знака треба да бидат исти во сите аспекти или тие содржат разлики што се толку незначителни што може да поминат незабележано кај просечниот потрошувач.

- Како последица на тоа, два знака би биле идентични ако разликите меѓу црно-белата верзија и верзијата во боја на ист знак би биле забележани од просечниот потрошувач само со нивно испитување еден до друг.

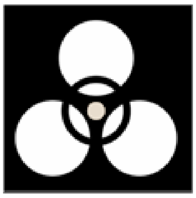
3.1.1 Кои се „незначителните разлики?“

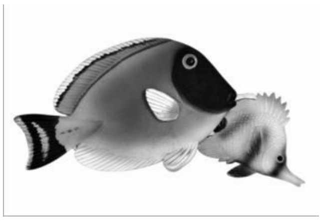
„Незначителна разлика“ може да се дефинира на следниот начин:

Незначителна разлика меѓу две трговски марки е разликата што разумно внимателен потрошувач ќе ја забележи <u>само со испитување на знаците</u> еден до друг.

3.1.2 Практични примери

Прво, во однос на тоа што би се сметало за „незначителна разлика“, со примена на горенаведената дефиниција следните примери би се сметале за **незначителни разлики**, бидејќи потрошувачот <u>не би</u> ја забележал промената на бојата:





Од друга страна, следните примери би се третирале како **значителни разлики**, бидејќи потрошувачот би ја забележал промената на бојата:

3.2 Право на првенство

Принципите за правото на првенство првпат биле воспоставени со Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост на 20 март 1883 година. Тие се ревидирани неколкупати, последен пат се изменети во 1979 година и ратификувани се од повеќе договорни држави.

Во член 4 (А)(2) од Париската конвенција се предвидува дека „*Секое поднесување што е еквивалентно на редовното национално поднесување во согласност со домашното законодавство (…) е основа за правото на првенство*.“

Правото на првенство е ограничено во време. Тоа се активира со првото поднесување пријава на трговска марка и може да се бара во текот на шест месеци по првото поднесување, под услов земјата на првото поднесување да е страна на Париската конвенција или на СТО или земја со договор за реципроцитет.

Понекогаш разликите во бојата што може да постојат се последица на технички причини (печатач, скенер итн.) бидејќи до пред неколку години беше можно да се издаде само црно-бел документ за право на првенство затоа што не постоеја печатачи во боја или фотокопири во боја. Според тоа, документот се примаше во црно-бела боја, без оглед на бојата во која оригинално била регистрирана трговската марка. Со оглед дека ова повеќе не е случај, сè повеќе добива важност разликата меѓу трговските марки поднесени во боја и трговските марки поднесени како црно-бели.

Трговската марка со право на првенство поднесена во црно-бела боја може да содржи барање за боја, но и не мора. Постојат следните можности:

- Нема никакво барање за боја;
- Поднесено е барање за определени бои (освен црно-белата и нијансите на сива боја);
- Во барањето експлицитно се наведуваат само црна и бела боја;
- Во барањето експлицитно се наведуваат црната, белата и сивата боја (трговската марка е во нијанси на сива боја);
- Во барањето се наведува дека трговската марка ги опфаќа сите бои.

Поради таа причина, во однос на правото на првенство трговските марки треба да бидат исти во најстриктното можно значење, а испитувачот ќе приговори ако има каква било разлика во изгледот на трговските марки. Според тоа, без оглед на технолошките разлики или на барањето за боја, **трговска марка регистрирана во црно-бела боја не се смета за идентична со истиот знак во боја во однос на барањата за право на првенство. Меѓутоа, ако разликите во бојата се толку незначителни што може**

да поминат незабележано кај просечниот потрошувач, знаците ќе се сметаат за идентични* (*Во однос на меѓународните пријави за трговски марки, во формуларот на пријавата, кога се бара првенство во однос на трговската марка во црно-бела боја што содржи барање за боја, се бара второнаведената трговска марка да се репродуцира со користење на бараните бои.)

Како резултат на горенаведеното, во однос на првенствата може да се извлечат следните практични заклучоци.

- Ако трговската марка со право на првенство нема барање за боја, а прикажана е во нијанси на сива боја, таа ќе биде идентична со истата марка која содржи барање за боја во кое се наведуваат „нијансите на сивата боја“, освен ако содржи „значителни разлики“,

- Ако трговската марка со право на првенство нема барање за боја, а прикажана е како црно-бела, таа ќе биде идентична со истата марка која содржи барање за боја во која се наведува „црната и белата“, освен ако содржи „значителни разлики“.

Од друга страна,

- Ако трговската марка со право на првенство содржи барање за „црна и бела“ боја, а пријавата е поднесена за одредена боја (освен боите црна и бела), марките нема да бидат идентични и, според тоа, барањето за право на првенство нема да биде прифатено, освен ако разликите се незначителни.

3.3 Релативни причини за одбивање

Според член 4(1)(а) од 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, „*Трговската марка нема да биде регистрирана или, ако биде регистрирана, може да биде огласена за ништовна:*

(а) ***Ако е идентична со претходна трговска марка****, а стоките или услугите за кои трговската марка е пријавена или е регистрирана се идентични со стоките или со услугите за кои е заштитена претходната трговска марка.*“

Во согласност со Пресудата C-291/00 „LTJ Diffusion“, националните заводи и Заводот за хармонизација на внатрешниот пазар (OHIM) се договорија за следното:

Разликите меѓу црно-белата верзија и верзијата во боја на ист знак обично ќе бидат забележани од просечниот потрошувач. Само во исклучителни околности, имено кога овие разлики се толку незначителни што може да поминат незабележани од просечниот потрошувач, знаците ќе се сметаат за идентични.

Според тоа, не е неопходно да се најде стриктна сообразност меѓу знаците. Меѓутоа, разликата во бојата мора да биде занемарлива и едвај забележлива од просечниот потрошувач за да се сметаат знаците за идентични. Фактот дека знаците не се идентични не ја доведува во прашање можната сличност меѓу знаците што би можела да доведе до веројатност за забуна. Меѓутоа, сличноста на знаците е надвор од обемот на овој проект.

3.4 Користење

Воопштено во член 10.1 (а) од *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* се предвидува дека:

*„Следното, исто така, претставува **користење** во смисла на првиот потстав:*

*(а) користење на трговската марка во форма **што е различна во елементите што не го менуваат дистинктивниот карактер на трговската марка** во однос на формата во која таа била регистрирана“.*

Според овој член, користењето на трговската марка во форма што е различна од формата во која трговската марка е регистрирана, сè уште претставува користење на трговската марка сè додека со тоа не се менува дистинктивниот карактер на трговската марка. Оваа одредба овозможува носителот на трговската марка да прави варијации на знакот сè додека овие варијации не го менуваат дистинктивниот карактер.

Според тоа, не е неопходно да се најде стриктна сообразност меѓу знакот како што се користи и знакот како што е регистриран.

Во однос на специфичните измени во бојата, главното прашање што треба да се одговори е дали трговската марка така како што се користи го менува дистинктивниот карактер на регистрираната трговска марка, односно дали користењето на трговската марка во боја, иако е регистрирана како црно-бела (и обратно), претставува менување на формата во којашто е регистрирана. На овие прашања треба да се одговори од случај до случај со користење на долунаведените критериуми.

За цели на **КОРИСТЕЊЕТО**, промената само на бојата **не го менува дистинктивниот карактер на трговската марка** сè додека:

- **Вербалните/фигуративните елементи се совпаѓаат** и се главни **дистинктивни елементи**;
- Се почитува **контрастот на нијансите**;
- Бојата или комбинацијата на бои **сама по себе нема дистинктивен карактер**;
- Бојата не е **еден од главните фактори што придонесуваат за севкупната дистинктивност на** трговската марка.

Ова е во согласност со случајот MAD (Пресуда од 24.5.2012 година, T-152/11, „MAD“, ставови 41, 45), каде што Судот смета дека користењето трговска марка во различна форма е прифатливо сè додека распоредот на вербалните/фигуративните елементи останува ист, вербалните/фигуративните елементи се совпаѓаат и се главни дистинктивни елементи и ако се почитува контрастот на нијансите.

3.5 Нијанси на сива боја

Би било премногу тешко да се направи разлика меѓу сивата боја што е составена од црни и бели пиксели и сивата боја, со што видот на заштитата зависи од видот на сивата боја.

a) *Првенство*

Трговска марка регистрирана во нијанси на сива боја не се смета за идентична со истата трговска марка во боја во однос на барањата за право на првенство.

Трговска марка регистрирана како црно-бела треба да се смета за идентична со истата трговска марка во нијанси на сива боја само ако разликите во контрастот на нијансите се толку незначителни што може да поминат незабележани од просечниот потрошувач.

b) *Релативни причини за одбивање*

Разликите меѓу верзијата во нијанси на сива боја и верзијата на истата трговска марка во боја обично ќе бидат забележани од просечниот потрошувач.

Само под исклучителни околности, имено кога овие разлики се толку незначителни што може да поминат незабележани од просечниот потрошувач, трговските марки ќе се сметаат за идентични.

c) *Користење*

За цели на **КОРИСТЕЊЕТО**, промената само на бојата **не го менува дистинктивниот карактер на трговската марка** сè додека:

- **Вербалните/фигуративните елементи се совпаѓаат** и се главни **дистинктивни елементи**;
- Се почитува **контрастот на нијансите;**
- Бојата или комбинацијата на бои **сама по себе нема дистинктивен карактер;**
- Бојата не е **еден од главните фактори што придонесуваат за севкупната дистинктивност на** трговската марка.

Документ за практиката