

# Dokument o Zajedničkoj Praksi

RELATIVNI RAZLOZI - VJEROVATNOĆA  
STVARANJA ZABUNE (UTJECAJ  
NEDISTINKTIVNIH/SLABIH ELEMENATA [NON-  
DISTINCTIVE/WEAK COMPONENTS])

**Institut za intelektualno vlasništvo  
Bosne i Hercegovine**

***Napomena iz Instituta:***

Ovaj Dokument o zajedničkoj praksi je pripremljen u skladu sa Zajedničkom komunikacijom koja je rezultat Zajedničke prakse žigova koju je razvila Mreža intelektualnog vlasništva Evropske unije (European Union Intellectual Property Network, EUIPN) sa ciljem da se daju smjernice u vezi sa utjecajem nedistinktivnih/slabilih elemenata spornih žigova na procjenu vjerovatnoće stvaranja zabune. Skrojen prema specifičnostima države zemlja, pruža pregled standarda kvaliteta Zavoda za primljene prigovore.

Ovaj Dokument o zajedničkoj praksi, usvojen na nacionalnom nivou, je objavljen sa ciljem daljeg povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidivosti u korist kako ispitivača, tako i korisnika.

## 1. POZADINA

Ovom praksom definisan je pristup u pogledu utjecaja nedistinktivnih/slabilih elemenata žigova u ispitivanju vjerovatnoće stvaranja zabune (relativni razlozi).

Ova zajednička praksa je objavljena putem ovog dokumenta o praksi sa ciljem daljeg povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti u korist kako ispitivača, tako i korisnika.



Sljedeća pitanja su van opsega prakse:

- Procjena povećane distinktivnosti (prepoznatljivosti, snage razlikovanja/obilježavanja, podobnosti za razlikovanje)i/ili distinktivnosti stečene korištenjem i/ili reputacijom: za potrebe ove prakse smatrat će se da ne postoje dokazi i/ili tvrdnje i/ili prethodno saznanje da je bilo koji od znakova renomiran ili da ima povećanu distinktivnost stečenu korištenjem.
- Faktori koji se razmatraju prilikom procjene vjerovatnoće stvaranja zabune. Iako postoji mnogo faktora koji mogu utjecati na globalnu procjenu vjerovatnoće stvaranja zabune, kao što su dominacija, stepen pažnje relevantne javnosti, koegzistiranje, situacija na tržištu, porodica žigova itd., cilj prakse nije da utvrđuje koji su to faktori.
- Međuzavisnosti između procjene distinktivnosti i svih ostalih faktora koji se uzimaju u obzir prilikom procjene vjerovatnoće stvaranja zabune. Nijedan od kriterija za procjenu drugih faktora koji mogu utjecati na globalnu procjenu vjerovatnoće stvaranja zabune, niti njihova međuzavisnost nisu cilj ove prakse, koja se ne bavi ukupnom procjenjivanjem vjerovatnoće stvaranja zabune, već jednim od njenih suštinskih dijelova.
- Jezički problemi: Za potrebe ove zajedničke prakse smatrat će se da žigovi koji sadrže verbalne elemente bez (ili niske) distinktivnosti na engleskom jeziku, nemaju (ili imaju nisku) distinktivnost na svim jezicima.

## 2. ZAJEDNIČKA PRAKSA

U suštini, praksa obuhvata četiri cilja:

<b>CILJ 1:</b>	<i>Definisanje koji su znaci predmet ocjene distinktivnosti: raniji žig (i/ili njegovi dijelovi) i/ili kasniji znak (i/ili njegovi dijelovi)</i>
<b>Zajednička praksa</b>	Kod procjene vjerovatnoće stvaranja zabune: <ul style="list-style-type: none"><li>• Procjena distinktivnosti ranijeg žiga kao cjeline, uzimajući u obzir da je potrebno priznati određeni stepen distinktivnosti.</li><li>• Takođe se procjenjuje distinktivnost svih elemenata ranijeg žiga i kasnijeg znaka, dajući prioritet podudarnim elementima.</li></ul>
<b>CILJ 2:</b>	<i>Određivanje kriterija za procjenu distinktivnosti znaka (i/ili njegovih dijelova)</i>
<b>Zajednička praksa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prilikom procjene distinktivnosti žigova po relativnim razlozima, primjenjivaće se isti kriteriji koji se koriste za određivanje distinktivnosti kod apsolutnih razloga. Međutim, kod relativnih razloga se ovi kriteriji koriste ne samo da bi se utvrdilo da li je dostignut minimalni prag distinktivnosti, već i za razmatranje različitih stepena distinktivnosti.</li></ul>

<p><b>CILJ 3:</b></p>	<p><i>Određivanje utjecaja na vjerovatnoću stvaranja zabune (likelihood of confusion, „LOC“[VSZ]) kada zajednički elementi imaju nizak stepen distinktivnosti</i></p>	
<p><b>Zajednička praksa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada znaci dijele element niskog stepena distinktivnosti, procjena VSZ fokusirat će se na utjecaj nepodudarnih elemenata na opći utisak koji znaci ostavljaju. Uzet će se u obzir sličnosti/razlike i distinktivnost nepodudarnih elemenata.</li> <li>• Podudarnost u nekom elementu niskog stepena distinktivnosti po pravilu neće sama po sebi dovesti do VSZ.</li> <li>• Međutim, može postojati VSZ ako: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ su drugi elementi nižeg (ili jednako niskog) stepena distinktivnosti ili su beznačajnog vizualnog utjecaja, a opći utisak koji znaci ostavljaju je sličan</li> <li>▪ ili je opći utisak koji znaci ostavljaju veoma sličan ili identičan.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>Primjeri</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>NEMA VSZ</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>VSZ</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>MORELUX</b> nasuprot <b>INLUX</b> (Klasa 44: Tretmani ljepote)</p>	<p style="text-align: center;"><b>COSMEGLOW</b> nasuprot <b>COSMESHOW</b> (Klasa 3: Kozmetika)</p>
	<div style="text-align: center;">  <p>(Klasa 9: Kreditne kartice)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>(Klasa 43: Usluge smještaja na odmoru)</p> </div>

<p><b>CILJ 4:</b></p> <p><b>Zajednička praksa</b></p>	<p><i>Određivanje vjerovatnoće stvaranja zabune („LOC“[VSZ]) kada zajednički elementi nemaju distinktivnost.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada znaci dijele element bez distinktivnosti, procjena VSZ se fokusira na utjecaj koji nepodudarni elementi imaju na opći utisak koji znaci ostavljaju. Uzet će se u obzir sličnosti/razlike i distinktivnost nepodudarnih elemenata.</li> <li>• Sama podudarnost u nedistinktivnim elementima ne dovodi do VSZ.</li> <li>• Kada znaci sadrže i druge figurativne i/ili verbalne elemente koji su slični, postojat će VSZ ako je opći utisak koji znaci ostavljaju veoma sličan ili identičan.</li> </ul>	
<p><b>Primjeri</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>NEMA VSZ</i></p> <p><b>BUILDGRO</b> nasuprot <b>BUILDFLUX</b></p> <p>(Klasa 19: Građevinski materijali, Klasa 37: Građevinske usluge)</p>  <p>(Klasa 36: (Finansijske usluge)</p>	<p style="text-align: center;"><i>VSZ</i></p> <p><b>TRADENERGY</b> nasuprot <b>TRACENERGY</b></p> <p>(Klasa 9: Solarni kolektori za proizvodnju električne energije)</p>  <p>(Klasa 9: Solarni kolektori za proizvodnju električne energije)</p>

## PRAKSA

**Relativni Razlozi - Vjerovatnoća Stvaranja  
Zabune (utjecaj nedistinktivnih/slabilih  
elemenata [non-distinctive/weak components])**

## SADRŽAJ

<b>1. UVOD.....</b>	<b>1</b>
<b>2. OPSEG .....</b>	<b>1</b>
<b>3. ZAJEDNIČKA PRAKSA .....</b>	<b>3</b>
3.1 Procjena distinktivnosti: raniji žig i/ili njegovi dijelovi, i /ili kasniji znak i/ili njegovi dijelovi (Cilj 1) .....	3
3.2 Kriteriji za procjenu distinktivnosti znaka (i/ili njegovih dijelova) (Cilj 2) .....	3
3.3 Utjecaj na vjerovatnoću stvaranja zabune kada zajednički elementi imaju nizak stepen distinktivnosti (Cilj 3).....	3
3.4 Utjecaj na vjerovatnoću stvaranja zabune kada zajednički elementi nemaju distinktivnost (Cilj 4) .....	5

## 1. UVOD

Ovaj dokument predstavlja referencu za zavode za intelektualno vlasništvo, udruženja korisnika, podnosiocima prijave, podnosiocima prigovora/protivnike predlagača i zastupnike o praksi u pogledu nedistinktivnih/slabih elemenata žigova u svrhu procjene vjerovatnoće stvaranja zabune, pod pretpostavkom da su roba i/ili usluge identične. Bit će lako dostupan široj javnosti i pružati **jasno i sveobuhvatno objašnjenje načela na kojima će se zasnivati zajednička praksa**. Ta načela će biti u općoj primjeni i njihov cilj je obuhvatiti veliku većinu slučajeva. Budući da se vjerovatnoća stvaranja zabune mora procijenjivati u pojedinačnim slučajevima, načela služe kao smjernice kako bi se osiguralo da različiti zavodi, kada su u pitanju isti žigovi i razlozi, dođu do sličnog, predvidljivog zaključka.

## 2. OPSEG

Opseg **ovog** dokumenta zajedničke prakse je sljedeći:

*„Ovim dokumentom ustanovit će se praksa u vezi sa **nedistinktivnim/slabim elementima žigova** u cilju **procjene vjerovatnoće stvaranja zabune (VSZ)**, pod pretpostavkom da su **robe i/ili usluge identične**. **Naročito će:***

- *Definisati **koji su znaci predmet ocjene distinktivnosti**: raniji žig (i/ili njegovi dijelovi) i/ili kasniji znak (i/ili njegovi dijelovi);*
- *Odrediti **kriterije za procjenu distinktivnosti** znaka (i/ili njegovih dijelova);*
- *Odrediti **utjecaj na VSZ** kada zajednički elementi imaju nizak stepen distinktivnosti;*
- *Odrediti **utjecaj na VSZ** kada zajednički elementi nemaju distinktivnost.“*

U tački 11. razloga za donošenje Direktive 2008/95/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstva Država članica o žigovima (u daljem tekstu „Direktiva“) konstatuje se da procjena vjerovatnoće stvaranja zabune zavisi od brojnih elemenata i, kao što je sudska praksa više puta potvrdila, ona se mora procjenjivati **globalno**, cijeneći sve faktore bitne za okolnosti slučaja (npr. vidi Presude C-251/95 ‘Sabel’ paragraf br. 22 i C-342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, paragraf br. 18).

U Presudi C-251/95, ‘Sabel’, Sud navodi da:

*„globalna procjena vizuelne, zvučne ili konceptualne sličnosti predmetnih žigova mora se zasnivati na općem utisku koji oni ostavljaju, posebno imajući u vidu posebno njihove distinktivne i dominantne elemente.“*

Kako je već pomenuto, dokument analizira **utjecaj nedistinktivnih/slabih elemenata** spornih žigova kao jedan od faktora koji se uzimaju u obzir za procjenu vjerovatnoće stvaranja zabune.

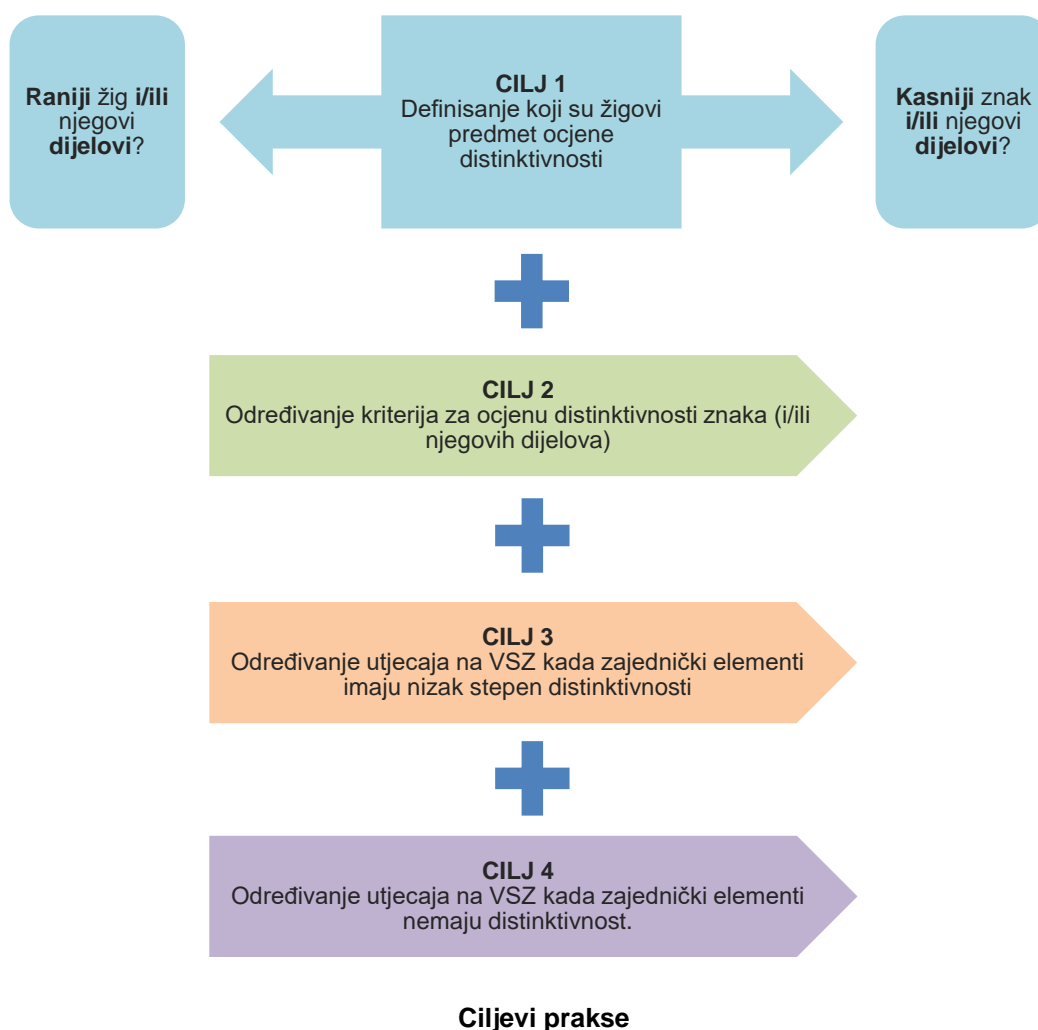
Iako **postoji mnogo faktora** koji mogu utjecati na **globalnu procjenu vjerovatnoće stvaranja zabune**, kao što su dominantni elementi, stepen pažnje relevantne javnosti, koegzistiranje, stanje na tržištu, porodica žigova itd., cilj ove prakse nije utvrđivanje koji su to sve faktori, niti kriteriji za njihovu procjenu, niti njihove uzajamne međuzavisnosti. Shodno tome, dokument o zajedničkoj praksi se ne bavi cjelokupnom procjenom vjerovatnoće stvaranja zabune, već jednim od njenih suštinskih dijelova.



Sljedeća pitanja su van opsega prakse:

- *Procjena povećane distinktivnosti i/ili distinktivnosti stečene korištenjem i/ili reputacijom: za potrebe ove prakse smatrat će se da ne postoje dokazi i/ili tvrdnje i/ili prethodno saznanje da je bilo koji od znakova renomiran ili da ima povećanu distinktivnost stečenu korištenjem.*
- *Faktori koji se razmatraju prilikom procjene vjerovatnoće stvaranja zabune.*
- *Međuzavisnosti između procjene distinktivnosti i svih ostalih faktora koji se uzimaju u obzir prilikom procjene vjerovatnoće stvaranja zabune.*
- *Jezički problemi: Za potrebe ove zajedničke prakse smatrat će se da žigovi koji sadrže verbalne elemente bez (ili niske) distinktivnosti na engleskom jeziku, nemaju (ili imaju nisku) distinktivnost na svim jezicima.*

Moguće je identifikovati četiri različita cilja, kao što se vidi na sljedećoj slici:



Za ispitivanje vjerovatnoće stvaranja zabune postoji nekoliko pristupa, pri čemu se distinktivnost elemenata može procjenjivati u različitim fazama. Bez obzira na primjenjeni pristup, praktični ishod u vezi sa utjecajem nedistinktivnih/slabilih elemenata spornih žigova ostat će nepromijenjen.

## 3. ZAJEDNIČKA PRAKSA

### 3.1 Procjena distinktivnosti: raniji žig i/ili njegovi dijelovi, i /ili kasniji znak i/ili njegovi dijelovi (Cilj 1)

Kod procjene vjerovatnoće stvaranja zabune:

- Procjenjuje se distinktivnost ranijeg žiga kao cjeline.
- Takođe se procjenjuje distinktivnost svih elemenata **ranijeg** žiga i **kasnijeg** znaka, uz davanje prioriteta podudarnim elementima.

Uprkos tome, pri procjeni distinktivnosti ranijeg žiga kao cjeline, mora se uzeti u obzir činjenica da se, saglasno Presudi Suda C-196/11P, *F1-LIVE*, prilikom procjene vjerovatnoće stvaranja zabune ne smije dovoditi u pitanje valjanost ranije registrovanih žigova (paragraf br. 40). Stoga, „potrebno je **priznati određeni stepen distinktivnosti** ranijeg nacionalnog žiga na kojem se zasniva prigovor protiv registracije žiga Evropske unije.” (paragraf br. 47.).

### 3.2 Kriteriji za procjenu distinktivnosti znaka (i/ili njegovih dijelova) (Cilj 2)

Tumačeći odredbe iz članova 4. stav 1. tačka (b) i 5. stav 1. tačka (b) Direktive, Sud u svojoj Presudi C-342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, navodi:

„pri određivanju **distinktivnog karaktera žiga** i, shodno tome, pri procjeni da li je izrazito distinktivan, nacionalni sud mora izvršiti sveobuhvatnu ocjenu veće ili manje sposobnosti žiga da označi da roba ili usluge, za koje je registriran, potiču od određenog poduzeća, da bi se na taj način ta roba ili usluge razlikovali od robe ili usluga drugih poduzeća” (paragraf br. 22).

Shodno tome, i zbog manje sposobnosti slabog žiga da ispuni svoju suštinsku funkciju na tržištu, njegov opseg zaštite treba biti uzak, a s obzirom na njegove nedistinktivne (ili slabo distinktivne) elemente.

Prilikom procjene distinktivnosti žigova po relativnim razlozima, primjenjivaće se isti kriteriji koji se koriste za određivanje distinktivnosti kod apsolutnih razloga. Međutim, kod relativnih razloga se ovi kriteriji koriste ne samo da bi se utvrdilo da li je ispunjen minimalni prag distinktivnosti, već i za razmatranje različitih stepena distinktivnosti.

### 3.3 Utjecaj na vjerovatnoću stvaranja zabune kada zajednički elementi imaju nizak stepen distinktivnosti (Cilj 3)

- Kada znaci dijele element niske distinktivnosti, procjena VSZ fokusirat će se na utjecaj nepodudarnih elemenata na opći utisak koji znaci ostavljaju. Uzet će se u obzir sličnosti/razlike i distinktivnost nepodudarnih elemenata.
- Podudarnost u nekom elementu niskog stepena distinktivnosti po pravilu neće **sama po sebi** dovesti do VSZ.

### Međutim, može postojati VSZ ako:

- su drugi elementi nižeg (ili jednako niskog) stepena distinktivnosti ili su beznačajnog vizualnog utjecaja, a opći utisak koji znaci ostavljaju je sličan

### ILI



- je opći utisak koji znaci ostavljaju veoma sličan ili identičan.

### Primjeri:

\* Smatra se da svi ostali faktori koji mogu biti relevantni za globalnu procjenu vjerovatnoće stvaranja zabune ne utječu na ishod. Takođe, smatra se da su dobra i usluge identične.

U svim ovim primjerima, smatra se da zajednički element/i posjeduje/u nizak stepen distinktivnosti.

Raniji žig	Sporni žig	Dobra/usluge	Ishod
MORELUX	INLUX	Klasa 44: Tretmani ljepote	NEMA VSZ
DURALUX	VITALUX	Klasa 44: Tretmani ljepote	NEMA VSZ
		Klasa 32: Voćni sokovi	NEMA VSZ
		Klasa 9: Kreditne kartice	NEMA VSZ
	 JUICE SUN	Klasa 32: Voćni sokovi	NEMA VSZ
		Klasa 30: Čaj	NEMA VSZ
		Klasa 9: Kreditne kartice	NEMA VSZ
COSMEGLOW	COSMESHOW	Klasa 3: Kozmetika	VSZ

Raniji žig	Sporni žig	Dobra/usluge	Ishod
		Klasa 11: Frižideri	VSZ
		Klasa 43: Usluge smještaja na odmoru	VSZ

### 3.4 Utjecaj na vjerovatnoću stvaranja zabune kada zajednički elementi nemaju distinktivnost (Cilj 4)

- Kada znaci dijele element bez distinktivnosti, procjena VSZ se fokusira na utjecaj koji nepodudarni elementi imaju na opći utisak koji znaci ostavljaju. Uzet će se u obzir sličnosti/razlike i distinktivnost nepodudarnih elemenata.
- Sama podudarnost u nekom nedistinktivnom elementu **ne dovodi do VSZ.**
- Kada žigovi sadrže i druge figurativne i/ili verbalne elemente koji su slični, **postojat će VSZ** ako je opći utisak žigova veoma sličan ili identičan.

#### Primjeri:

\* Smatra se da svi ostali faktori koji mogu biti relevantni za globalnu procjenu vjerovatnoće stvaranja zabune ne utječu na ishod. Takođe, smatra se da su dobra i usluge identične.

U svim ovim primjerima, smatra se da zajednički element/i nema/ju distinktivnost.

Raniji žig	Sporni žig	Dobra/usluge	Ishod
GREENGRO	GREENFLUX	Klasa 19: Građevinski materijali Klasa 37: Građevinske usluge	NEMA VSZ
BUILDGRO	BUILDFLUX	Klasa 19: Građevinski materijali Klasa 37: Građevinske usluge	NEMA VSZ
	SMARTPHONES.NET	Klasa 9: Mobilni telefoni	NEMA VSZ
		Klasa 36: Finansijske usluge	NEMA VSZ

Raniji žig	Sporni žig	Dobra/usluge	Ishod
		Klasa 29: Riba	NEMA VSZ
CRE-ART	PRE-ART	Klasa 41: Usluge umjetničkih galerija	VSZ
TRADENERGY	TRACENERGY	Klasa 9: Solarni kolektori za proizvodnju električne energije	VSZ
		Klasa 9: Solarni kolektori za proizvodnju električne energije	VSZ

# **Dokument o Zajedničkoj Praksi**