
Zajednička Praksa

Relativni Razlozi – Vjerojatnost
Dovođenja u Zabludu (utjecaj
nerazlikovnih/slabilih sastavnica)

**Institut za intelektualno vlasništvo
Bosne i Hercegovine**

Napomena Instituta:

Ovaj Dokument o praksi pripremljen je u skladu sa Zajedničkom komunikacijom o Općim praksama za žigove koju je izradila Mreža Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPN). Nakon što se prilagodi specifičnim zahtjevima Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, pružati će pregled standarda kvaliteta Instituta za zahtjeve primljene elektronskim putem i u štampanoj formi.

Ovaj Dokument o praksi, nakon njegovog usvajanja na nacionalnom nivou, može postati javan u cilju dodatnog povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti za dobrobit ispitivača i korisnika.

1 KONTEKST

Tema ovog Zajedničkog priopćenja jest konvergentnost pristupa u pogledu utjecaja nerazlikovnih/slabilih elemenata znakova u procjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

Ovaj Dokument o praksi, nakon njegovog usvajanja na nacionalnom nivou, može postati javan u cilju dodatnog povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti za dobrobit ispitivača i korisnika.

Sljedeća su pitanja izvan opsega zajedničke prakse:

- Procjena pojačane razlikovnosti i/ili stečene razlikovnosti kroz uporabu i/ili ugled: za potrebe ove zajedničke prakse pretpostavlja se da ne postoje dokazi i/ili tvrdnje i/ili prethodna saznanja o tome da bilo koji od žigova ima ugled ili pojačanu razlikovnost stečenu kroz uporabu.
- Suglasnost u pogledu čimbenika koji se razmatraju pri procjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Iako postoji mnogo čimbenika koji mogu utjecati na određivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu na globalnoj razini, kao što su dominantnost, stupanj pozornosti prosječnog potrošača, supostojanje, stanje na tržištu, obitelj žigova itd., cilj zajedničke prakse nije utvrditi koji su to čimbenici.
- Suglasnost u pogledu međuovisnosti između procjene razlikovnosti i svih ostalih čimbenika koji se razmatraju tijekom procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Cilj ove zajedničke prakse nije utvrđivanje kriterija za procjenu ostalih čimbenika koji mogu utjecati na određivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu na globalnoj razini, kao ni međuovisnost među njima, jer se ona ne bavi ukupnom procjenom vjerojatnosti dovođenja u zabludu, nego samo jednim od ključnih čimbenika te vjerojatnosti.
- Pitanja jezika: Za potrebe zajedničke prakse smatra se da žigovi koji sadrže verbalne elemente koji nemaju razlikovnost (ili imaju nizak stupanj razlikovnosti) na engleskom jeziku nemaju razlikovnost (ili pokazuju nizak stupanj razlikovnosti) na svim jezicima te da ih nacionalni uredi razumiju.

2 ZAJEDNIČKA PRAKSA

Zajednička praksa definirana je i detaljnije objašnjena u dokumentu „Načela zajedničke prakse”. U biti, zajednička se praksa sastoji od četiriju ciljeva:

Cilj 1.	<i>Utvrditi koji znakovi podliježu procjeni razlikovnosti: raniji žig (i/ili njegovi dijelovi) i/ili kasniji znak (i/ili njegovi dijelovi)</i>
Zajedniča praksa	Prilikom procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu: <ul style="list-style-type: none">• Procjenjuje se razlikovnost ranijeg žiga u cjelini, pri čemu se vodi računa o tome da je potrebno odrediti određeni stupanj razlikovnosti.• Također se procjenjuje razlikovnost svih elemenata ranijeg žiga i kasnijeg znaka, pri čemu se prednost daje podudarnim elementima.
Cilj 2.	<i>Utvrditi kriterije za procjenu razlikovnosti znakova (i/ili njegovih dijelova)</i>
Zajedniča praksa	<ul style="list-style-type: none">• Prilikom procjene razlikovnosti znakova u ispitivanjima relativnih razloga primjenjuju se isti kriteriji koji se upotrebljavaju za utvrđivanje razlikovnosti u ispitivanjima apsolutnih razloga. Međutim, ti se kriteriji ne upotrebljavaju samo kako bi se utvrdilo je li zadovoljen minimalan prag razlikovnosti nego i kako bi se razmotrili različiti stupnjevi razlikovnosti.
Cilj 3.	<i>Utvrditi utjecaj na vjerojatnost dovođenja u zabludu („LOC”) u slučaju kada zajednički elementi imaju nizak stupanj razlikovnosti</i>

Zajednička praksa

- Ako se znakovi podudaraju u elementu s niskim stupnjem razlikovnosti, procjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu usredotočuje se na utjecaj nepodudarnih elemenata na ukupan dojam znakova. Uzimaju se u obzir sličnosti/razlike i razlikovnost nepodudarnih elemenata.
- Podudarnost u određenom elementu s niskim stupnjem razlikovnosti obično sama po sebi ne dovodi do vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- Međutim, vjerojatnost dovođenja u zabludu može postojati ako:
 - ostali elementi imaju niži (ili jednako nizak) stupanj razlikovnosti ili neznatan vizualni učinak, a ukupan dojam znakova je sličan.
 - ili ukupan dojam znakova upućuje na veliku sličnost ili istovjetnost.

Primjeri*

NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU

VJEROJATNOST DOVOĐENJA U ZABLUDU

MORELUX protiv **INLUX**
(razred 44.: tretmani uljepšavanja)

COSMEGLOW protiv **COSMESHOW**
(razred 3.: kozmetika)



(razred 9.: kreditne kartice)



(razred 43.: usluge smještaja tijekom odmora)

Cilj 4.

Utvrđiti utjecaj na vjerojatnost dovođenja u zabludu („LOC”) u slučaju kada zajednički elementi nemaju razlikovnost

Zajednička praksa

- Ako se znakovi podudaraju u elementu koji nema razlikovnost, procjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu usredotočuje se na utjecaj nepodudarnih elemenata na ukupan dojam znakova. Uzimaju se u obzir sličnosti/razlike i razlikovnost nepodudarnih elemenata.
- Ako podudarnost postoji samo u nerazlikovnim elementima, to ne dovodi do vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- Ako žigovi također sadrže druge figurativne i/ili verbalne elemente koji su slični, vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji ako ukupan dojam znakova upućuje na veliku sličnost ili istovjetnost.

Primjeri*

NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU

VJEROJATNOST DOVOĐENJA U ZABLUDU

BUILDGRO protiv **BUILDFLUX**
(razred 19.: građevni materijali
razred 37.: građevinske usluge)

TRADENERGY protiv **TRACENERGY**
(razred 9.: solarni kolektori za proizvodnju električne energije)



protiv



(razred 36.: finansijske usluge)



protiv



(razred 9.: solarni kolektori za proizvodnju električne energije)



ZAJEDNIČKA PRAKSA

**ELATIVNI RAZLOZI – VJEROJATNOST
DOVOĐENJA U ZABLUDU (UTJECAJ
NERAZLIKOVNIH/SLABIH SASTAVNICA**

KAZALO

1	KONTEKST	1
2	ZAJEDNIČKA PRAKSA	1
1	CILJ OVOG DOKUMENTA	1
2	OPSEG PROJEKTA	1
3	ZAJEDNIČKA PRAKSA	2
3.1	Procjena razlikovnosti: raniji žig i/ili njegovi dijelovi i/ili kasniji znak i/ili njegovi dijelovi (cilj 1.)	2
3.2	Kriteriji za procjenu razlikovnosti žiga (i/ili njegovih dijelova) (cilj 2.).....	2
3.3	Utjecaj na vjerojatnost dovođenja u zabludu u slučaju kada zajednički elementi imaju nizak stupanj razlikovnosti (cilj 3.).....	3
3.4	Utjecaj na vjerojatnost dovođenja u zabludu u slučaju kada zajednički element nema razlikovnost (cilj 4.)	4

1 CILJ OVOG DOKUMENTA

Ovaj je dokument referentni dokument za urede za intelektualno vlasništvo, udruženja korisnika, podnositelje prijave, podnositelje prigovora i zastupnike o zajedničkoj praksi u pogledu nerazlikovnih/slabih elemenata znakova za potrebe procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu pod pretpostavkom da su proizvodi i/ili usluge istovjetni. Dokument će biti lako i široko dostupan, a pružat će **jasno i sveobuhvatno objašnjenje načela na kojima će se temeljiti zajednička praksa**. Ta će se načela općenito primjenjivati, a njihov je cilj obuhvaćanje velike većine slučajeva. S obzirom na to da se vjerojatnost dovođenja u zabludu mora procjenjivati od slučaja do slučaja, zajednička načela služe kao smjernica kako bi se osiguralo da različiti uredi dolaze do sličnih, predvidivih zaključaka u slučaju kada je riječ o istim žigovima i razlozima.

2 OPSEG PROJEKTA

Opseg projekta jest sljedeći:

*„Ovim projektom usklađuje se praksa u pogledu **nerazlikovnih/slabih elemenata znakova** za potrebe **procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu (LOC)**, pod pretpostavkom da su **proizvodi i/ili usluge istovjetni**. Točnije, u okviru projekta:*

- *Utvrđit će se **koji znakovi podliježu procjeni razlikovnosti**: raniji žig (i/ili njegovi dijelovi) i/ili kasniji znak (i/ili njegovi dijelovi);*
- *Utvrđit će se **kriteriji za procjenu razlikovnosti** znaka (i/ili njegovih dijelova);*
- *Utvrđit će se **utjecaj na vjerojatnost dovođenja u zabludu u slučaju kada **zajednički dijelovi imaju nizak stupanj razlikovnosti****;*
- *Utvrđit će se **utjecaj na vjerojatnost dovođenja u zabludu u slučaju kada **zajednički dijelovi nemaju razlikovnost****.”*

U jedanaestoj uvodnoj izjavi Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. godine navodi se da, kako bi se zakoni država članica koji se odnose na žigove približili jedan drugom („Direktiva”), određivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu ovisi o brojnim elementima i da se, kao što je sudska praksa više puta potvrdila, treba određivati **na globalnoj razini** tako da se uzimaju u obzir svi čimbenici mjerodavni za okolnosti slučaja (npr. vidi presude C-251/95 „Sabel” stav. 22. i C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer” stav. 18.).

U presudi u slučaju C-251/95 „Sabel” Sud navodi:

„određivanje vizualne, auditivne ili konceptualne sličnosti predmetnih znakova na globalnoj razini mora se temeljiti na ukupnom dojmu znakova, pri čemu je posebno potrebno imati u vidu njihove razlikovne i dominantne dijelove.”

Kao što je već navedeno, u okviru projekta analizira se **utjecaj nerazlikovnih/slabih elemenata** predmetnih znakova kao jednih od čimbenika koje je potrebno uzeti u obzir u procjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

Iako **postoji mnogo čimbenika** koji mogu utjecati na **utvrđivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu na globalnoj razini**, kao što su dominantne sastavnice, stupanj pozornosti prosječnog potrošača, supostojanje, stanje na tržištu, obitelj žigova itd., cilj ovog projekta nije utvrđivanje svih čimbenika ni kriterija za njihovu procjenu, kao ni međuovisnosti među njima. Posljedično, projekt se ne bavi ukupnom procjenom vjerojatnosti dovođenja u zabludu, nego jednim od ključnih dijelova te vjerojatnosti.

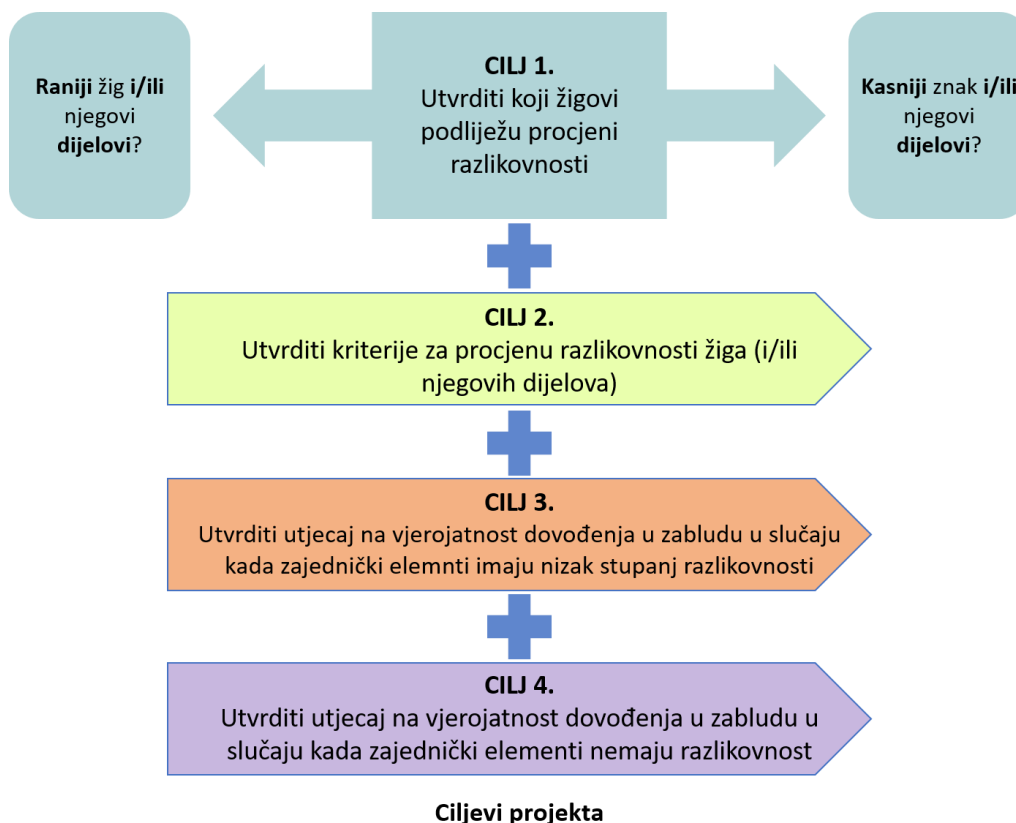
Navedeno je izvan opsega ovog projekta:

- *Procjena pojačane razlikovnosti i/ili stečene razlikovnosti kroz uporabu i/ili ugled: za potrebe ovog projekta pretpostavlja se da ne postoje dokazi i/ili tvrdnje i/ili prethodna saznanja o tome da bilo koji od žigova ima ugled ili pojačanu razlikovnost stečenu kroz uporabu.*
- *Suglasnost u pogledu čimbenika koji se razmatraju pri procjeni vjerojatnosti dovođenja u zabludu.*
- *Suglasnost u pogledu međuovisnosti između procjene razlikovnosti i svih ostalih čimbenika koji se*

razmatraju tijekom procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

- Pitanja jezika: Za potrebe ovog projekta smatra se da žigovi koji sadrže verbalne elemente koji nemaju razlikovnost (ili imaju nizak stupanj razlikovnosti) na engleskom jeziku nemaju razlikovnost (ili pokazuju nizak stupanj razlikovnosti) na svim jezicima te da ih nacionalni uredi razumiju.

Moguće je prepoznati četiri različita cilja, kako je prikazano u prikazu u nastavku:



U ispitivanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu slijedi se nekoliko pristupa u okviru kojih se razlikovnost elemenata može procjenjivati u različitim fazama. Pristup koji se slijedi, neovisno o tome koji je, ne utječe na praktični ishod u pogledu utjecaja nerazlikovnih/slabih elemenata predmetnih znakova.

3 ZAJEDNIČKA PRAKSA

3.1 Procjena razlikovnosti: raniji žig i/ili njegovi dijelovi i/ili kasniji znak i/ili njegovi dijelovi (cilj 1.)

Prilikom procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu:

- Procjenjuje se razlikovnost ranijeg žiga u cjelini.
- Također se procjenjuje razlikovnost svih sastavnica **ranijeg** žiga i **kasnijeg** znaka, pri čemu se prednost daje podudarnim elementima.

Ipak, prilikom procjene razlikovnosti ranijeg žiga u cjelini potrebno je voditi računa o činjenici da, u skladu s presudom Suda C-196/11P, *F1-LIVE*, prilikom procjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu ne smije se dovoditi u pitanje valjanost ranije registriranih žigova (stav. 40.). Stoga „je potrebno **odrediti određeni stupanj razlikovnosti** ranijeg nacionalnog žiga na kojemu će se temeljiti prigovor na registraciju žiga Zajednice.” (stav. 47.).

3.2 Kriteriji za procjenu razlikovnosti žiga (i/ili njegovih dijelova) (cilj 2.)

Tumačeći odredbe sadržane u članku 4. stavku 1. točki (b) i članku 5. stavku 1. točki (b) Direktive Sud u svojoj presudi C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer” navodi da:

„u određivanju **razlikovnog karaktera žiga** i, sukladno tome, u procjeni toga pokazuje li on visok stupanj razlikovnosti, nacionalni sud mora izvršiti ukupnu procjenu veće i manje mogućnosti žiga da poveže proizvode ili usluge za koje je registriran sa određenim proizvođačem kako bi mogao razlikovati te proizvode i usluge od proizvoda i usluga drugih proizvođača (stav. 22.).

Sukladno tome, i zbog smanjene sposobnosti slabog žiga da obavlja svoju ključnu funkciju na tržištu, opseg njegove zaštite treba biti ograničen s obzirom na njegove nerazlikovne elemente (ili koji imaju nizak stupanj razlikovnosti).

Prilikom procjene razlikovnosti znakova pri ispitivanju relativnih razloga primjenjuju se isti kriteriji koji se upotrebljavaju za utvrđivanje razlikovnosti pri ispitivanju apsolutnih razloga. Međutim, ti se kriteriji ne upotrebljavaju samo kako bi se utvrdilo je li zadovoljen minimalan prag razlikovnosti nego i kako bi se razmotrili različiti stupnjevi razlikovnosti.

3.3 Utjecaj na vjerojatnost dovođenja u zabludu u slučaju kada zajednički elementi imaju nizak stupanj razlikovnosti (cilj 3.)

- Ako se znakovi podudaraju u elementu sa niskim stupnjem razlikovnosti, procjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu usredotočuje se na utjecaj nepodudarnih elemenata na ukupan dojam znakova. Uzimaju se u obzir sličnosti/razlike i razlikovnost nepodudarnih sastavnica.
- Podudarnost u određenom elementu s niskim stupnjem razlikovnosti obično **sama po sebi** ne dovodi do vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

Međutim, vjerojatnost dovođenja u zabludu može postojati ako:

- Ostali elementi imaju niži (ili jednako nizak) stupanj razlikovnosti ili ako imaju neznatan vizualni učinak, a ukupan dojam znakova je sličan

ILI













- Ukupan dojam znakova upućuje na veliku sličnost ili istovjetnost.

Primjeri:

* Za potrebe ovog projekta smatra se da svi ostali čimbenici koji bi mogli biti mjerodavni za određivanje ukupne vjerojatnosti dovođenja u zabludu ne utječu na ishod. Također, smatra se da su proizvodi i usluge istovjetni.

Smatra se da zajednički element (ili više njih) u svim ovim primjerima ima nizak stupanj razlikovnosti.

Raniji žig	Sporni znak	Proizvodi/usluge	Ishod
MORELUX	INLUX	Razred 44.: Tretmani uljepšavanja	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
DURALUX	VITALUX	Razred 44.: Tretmani uljepšavanja	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
		Razred 32.: Voćni sokovi	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU

		Razred 9.: Kreditne kartice	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
		Razred 32.: Voćni sokovi	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
		Razred 30.: Čaj	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
		Razred 9.: Kreditne kartice	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
COSMEGLOW	COSMESHOW	Razred 3.: Kozmetika	VJEROJATNOST DOVOĐENJA U ZABLUDU
		Razred 11.: Hladnjaci	VJEROJATNOST DOVOĐENJA U ZABLUDU
		Razred 43.: Usluge smještaja tijekom odmora	VJEROJATNOST DOVOĐENJA U ZABLUDU

3.4 Utjecaj na vjerojatnost dovođenja u zabludu u slučaju kada zajednički element nema razlikovnost (cilj 4.)








- Ako se znakovi podudaraju u elementu koji nema razlikovnost, procjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu usredotočuje se na utjecaj nepodudarnih elemenata na ukupan dojam znakova. Uzimaju se u obzir sličnosti/razlike i razlikovnost nepodudarnih elemenata.
- Ako podudarnost postoji samo u nerazlikovnim elementima, **to ne dovodi do vjerojatnosti dovođenja u zabludu.**
- Ako žigovi također sadrže druge figurativne i/ili verbalne elemente koji su slični, **vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji** ako ukupan dojam znakova vrlo sličan ili istovjetan.

Primjeri:

* Za potrebe ovog projekta smatra se da svi ostali čimbenici koji bi mogli biti mjerodavni za određivanje ukupne vjerojatnosti dovođenja u zabludu ne utječu na ishod. Također, smatra se da su proizvodi i usluge istovjetni.

Smatra se da zajednički element (ili više njih) u svim ovim primjerima nema razlikovnost.

Raniji žig	Sporni znak	Proizvodi/usluge	Ishod
GREENGRO	GREENFLUX	Razred 19.: Građevni materijali Razred 37.: Građevinske usluge	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU

BUILDGRO	BUILDFLUX	Razred 19.: Građevni materijali Razred 37.: Građevinske usluge	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
	SMARTPHONES.NET	Razred 9.: Mobilni telefoni	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
		Razred 36.: Financijske usluge	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
		Razred 29.: Riba	NEMA VJEROJATNOSTI DOVOĐENJA U ZABLUDU
CRE-ART	PRE-ART	Razred 41.: Usluge umjetničkih galerija	VJEROJATNOST DOVOĐENJA U ZABLUDU
TRADENERGY	TRACENERGY	Razred 9.: Solarni kolektori za proizvodnju električne energije	VJEROJATNOST DOVOĐENJA U ZABLUDU
		Razred 9.: Solarni kolektori za proizvodnju električne energije	VJEROJATNOST DOVOĐENJA U ZABLUDU

Zajednička Praksa