



**Sporočilo o skupni praksi na področju  
obsega varstva črno-belih znamk**  
15. april 2014

## 1. OZADJE

Uradi Evropske unije za znamke so se v svoji zavezanosti k nadaljnjemu sodelovanju v okviru programa usklajevanja prek Evropske mreže znamk in modelov dogovorili glede skupne prakse na področju znamk v črno-beli tehniki in/ali sivih odtenkih. Skupna praksa se objavi v skupnem sporočilu z namenom, da bi se še dodatno povečala preglednost, pravna varnost in predvidljivost, kar bo koristilo preizkuševalcem in uporabnikom.

Predmet tega skupnega sporočila je zблиževanje različnih načinov obravnavanja znamk v črno-beli tehniki in/ali sivih odtenkih glede prednostnih pravic, relativnih razlogov za zavrnitev ter resne in dejanske uporabe.

## 2. SKUPNA PRAKSA

Skupna praksa je sestavljena iz treh delov:

### PREDNOSTNA PRAVICA

<b>Cilj</b>	<i>Ali je znamka v črno-beli tehniki in/ali sivih odtenkih, za katero se zahteva prednostna pravica, enaka enaki znamki v barvah?</i>
<b>Skupna praksa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znamka v črno-beli tehniki, za katero se zahteva prednostna pravica, ni enaka enaki znamki v barvah, razen če so razlike v barvi nepomembne*.</li> <li>Znamka v sivih odtenkih, za katero se zahteva prednostna pravica, ni enaka enaki znamki v barvah ali v črno-beli tehniki, razen če so razlike v barvah ali kontrasti med odtenki nepomembni*.</li> </ul> <p>* Nepomembna razlika med dvema znamkama je razlika, ki jo razmeroma pozoren potrošnik opazi šele ob primerjavi znamk, ki bi ju postavil drugo zraven druge.</p>
<b>Določbe</b>	Člen 4(2) Pariške konvencije Člen 29(1) CTMR

### RELATIVNI RAZLOGI

<b>Cilj</b>	<i>Ali je <u>prejšnja</u> znamka v črno-beli tehniki in/ali sivih odtenkih <b>enaka</b> enaki znamki v barvah?</i>
<b>Skupna praksa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prejšnja znamka v črno-beli tehniki ni enaka enaki znamki v barvah, razen če so razlike v barvi nepomembne*.</li> <li>Prejšnja znamka v sivih odtenkih ni enaka enaki znamki v barvah ali v črno-beli tehniki, razen če so razlike v barvah ali kontrasti med odtenki nepomembni*.</li> </ul> <p>* Nepomembna razlika med dvema znamkama je razlika, ki jo razmeroma pozoren potrošnik opazi šele ob primerjavi znamk, ki bi ju postavil drugo zraven druge.</p>

**Določbe**  
 Člen 4(1) TMD  
 Člen 8(1) CTMR

### RESNA IN DEJANSKA UPORABA

<b>Cilj</b>	<i>Ali je uporaba barvne različice znamke, registrirane v črno-beli tehniki/sivih odtenkih (ali obratno), sprejemljiva za določitev resne in dejanske uporabe?</i>
<b>Skupna praksa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprememba barve ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, če so izpolnjene naslednje zahteve:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) besedni/figurativni elementi se ujemajo in so glavni razlikovalni elementi;</li> <li>(b) kontrasti odtenkov so ohranjeni;</li> <li>(c) barve ali njihova kombinacija niso razlikovalni že sami po sebi;</li> <li>(d) barva ni eden od glavnih elementov, ki prispeva k splošnemu razlikovanju znamke.</li> </ul> </li> </ul> <p>Za določitev resne in dejanske uporabe se načela, ki se uporabljajo za znamke v črno-beli tehniki, uporabljajo tudi za znamke v sivih odtenkih.</p>
<b>Določbe</b>	Člen 10(1)(a) TMD Člen 15(1)(a) CTMR

#### 2.1. PODROČJA ZUNAJ PROJEKTA

Projekt ne zajema naslednjih vprašanj:

- podobnosti med barvami, vključno z vprašanjem, ali je znamka, za katero je bila vložena prijava v črno-beli tehniki in/ali sivih odtenkih, **podobna** enaki znamki v barvah v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev;
- enakosti**, če je prejšnja znamka v **barvah**, poznejša pa v črno-beli tehniki ali sivih odtenkih (za določitev enakosti je skupna praksa osredotočena izključno na prejšnje znamke v črno-beli tehniki);
- uporabe za pridobljen razlikovalni učinek;
- barvnih znamk kot takih;
- vprašanj, povezanih s kršitvami.

### 3. IZVAJANJE

Skupna praksa se bo začela izvajati v treh mesecih od datuma objave tega skupnega sporočila.

V skladu s skupno prakso ni treba spremeniti registra za že sprejete prednostne pravice.

Dodatne podrobnosti glede izvajanja te skupne prakse so na voljo v spodnji preglednici. Uradi, ki jo izvajajo, lahko objavijo dodatne informacije na svojih spletnih straneh.

### 3.1 URADI, KI IZVAJAJO SKUPNO PRAKSO

SEZNAM URADOV, KI IZVAJAJO SKUPNO PRAKSO, DATUM ZAČETKA IZVAJANJA IN PRAKSA IZVAJANJA

Pregled izvajanja skupne prakse					
Urad	Začetek izvajanja	Skupna praksa se bo uporabljala za:			
		vse prijave, nerešene do začetka izvajanja	vse prijave, vložene po začetku izvajanja	vse postopke, ki ob začetku izvajanja potekajo v zadevni sodni pristojnosti (**)	vse postopke, za katere so bile vloge v zadevni sodni pristojnosti vložene po začetku izvajanja (**)
AT	1. 6. 2014		X		X
BG	1. 7. 2014	X	X	X	X
BX	15. 4. 2014	X	X	X	X
CY	15. 7. 2014		X		X
CZ	15. 4. 2014		X		X
DE	15. 4. 2014	X	X	X	X
EE (*)	1. 6. 2014		X	(n.r.)	(n.r.)
ES (*)	15. 4. 2014		X		X
GR	1. 7. 2014		X		X
HU	1. 7. 2014		X		X
HR	1. 7. 2014	X	X	X	X
IE	16. 7. 2014		X		X
LV	1. 7. 2014		X		X
LT (*)	1. 7. 2014		X		X
MT (*)	1. 7. 2014		X	(n.r.)	(n.r.)
OHIM	2. 6. 2014	X	X	X	X
PL	15. 7. 2014		X		X
PT	1. 6. 2014	X	X	X	X
RO	16. 7. 2014	X	X	X	X
SI (*)	1. 7. 2014		X		(n.r.)
SK	15. 4. 2014	X	X	X	X

TR (*)	15. 7. 2014		X		(n.r.)
UK	15. 7. 2014		X		X

(\*) Ti uradi ne presojuje resne in dejanske uporabe.

(\*\*) Postopki lahko med drugim vključujejo ugovore, nepravilnosti ali razveljavitve, odvisno od sodne pristojnosti.

### 3.2 URADI, KI SO IZRAZILI PRAVNE OMEJITVE

Švedski, danski in norveški nacionalni uradi, ki delo delovne skupine sicer cenijo in podpirajo, se zaradi pravnih omejitev odpovedujejo izvajanju skupne prakse.

### 3.3 URADI, KI NE SODELUJEJO

Italija, Francija in Finska niso sodelovale pri projektu.

## PRILOGA:

### NAČELA SKUPNE PRAKSE



# Convergence

Načela skupne prakse  
Program usklajevanja

PU 4. Obseg varstva črno-belih znamk

## Kazalo

1.	IZHODIŠČE PROGRAMA.....	2
2.	IZHODIŠČE PROJEKTA.....	2
3.	CILJ TEGA DOKUMENTA.....	3
4.	OKVIR PROJEKTA.....	4
5.	SKUPNA PRAKSA .....	5
5.1.	Pojem enakosti.....	5
5.2.	Prednostna pravica.....	9
5.3.	Relativni razlogi za zavrnitev .....	10
5.4.	Uporaba.....	11
5.5.	Sivi odtenki.....	11
6.	URADI, KI SO IZRAZILI PRAVNE OMEJITVE.....	12
6.1.	Švedska.....	12
6.2.	Danska.....	12
6.3.	Norveška .....	13

## 1. IZHODIŠČE PROGRAMA

V zadnjih letih so se v svetu močno okrepile dejavnosti na področju blagovnih znamk in modelov, vendar so vsa dosedanja prizadevanja za zблиževanje načinov delovanja uradov po svetu obrodila skromne sadove. Tudi v Evropi obstaja še veliko neskladnosti med posameznimi uradi za intelektualno lastnino EU, in ravno odpravljanje teh razlik je eden najpomembnejših izzivov v Strateškem načrtu OHIM (UUNT).

Tako je bil junija 2011 oblikovan program usklajevanja, ki je odraz skupne težnje nacionalnih uradov, OHIM in uporabnikov, da bi uradi za intelektualno lastnino EU zakorakali v novo obdobje, s postopnim oblikovanjem evropske mreže medsebojnega sodelovanja, s katero naj bi izboljšali okolje na področju intelektualne lastnine v Evropi.

Program temelji na naslednji viziji: „*Zagotoviti in izražati jasnost, pravno varnost, kakovost ter uporabnost za prijavitelja in urad.*“ Cilj bo mogoče doseči s skupnim prizadevanjem za uskladitev praks, od česar bodo imeli pomembne koristi tako uporabniki kot uradi za intelektualno lastnino.

V prvem nizu dejavnosti se je v okviru Programa usklajevanja začelo izvajati naslednjih pet projektov:

- PU 1. Usklajevanje klasifikacije
- PU 2. Usklajevanje naslovov razredov
- PU 3. Absolutni razlogi – figurativne znamke
- PU 4. Obseg varstva črno-belih znamk
- PU 5. Relativni razlogi – verjetnost zmede

V tem dokumentu je obravnavana skupna praksa v okviru četrtega projekta – PU 4. Obseg varstva črno-belih znamk

## 2. IZHODIŠČE PROJEKTA

Na začetku projekta različni nacionalni uradi niso zagotavljali enakih stopenj zakonsko predpisanega varstva za znamke, registrirane v črno-beli tehniki. Nekateri uradi so uporabljali pristop „črno-bela barva zajema vse“, v skladu s katerim črno-bele znamke uživajo varstvo za vse barve in njihove kombinacije, torej najvišjo stopnjo varstva, ki zajema tudi barve. Drugi uradi so uporabljali pristop „dobiš, kar vidiš“, s katerim se zagotavlja varstvo znamke, kot je registrirana, kar pomeni, da je pri znamkah, za katere je bila vložena prijava v črno-beli tehniki, zaščiten samo njihov črno-beli videz.



Različne prakse in razlage v zvezi s črno-belimi znamkami vnašajo zmedo med prijavitelje, ki vlagajo prijavo za znamko pri več uradih, saj se lahko zgodi, da se znamka v različnih jurisdikcijah razlaga različno. To lahko privede do pravne negotovosti v primerih prednostne pravice, pri odločbah o ugovoru in primerih dokazovanja uporabe, pri katerih so nasprotujoče si znamke registrirane ali je zanje vložena prijava pri uradih z različnimi praksami, saj ni jasno, kateri izmed obeh razlag bo urad sledil. Uradi so zato zaznali potrebo po uskladitvi na področju obsega varstva črno-belih znamk, saj menijo, da bi poenotenje praks koristilo tako uporabnikom kot tudi uradom samim.

Projekt je na podlagi posameznih problematik razdeljen na štiri glavna področja. To so:

- 1) **skupna praksa, vključno s skupnim pristopom**, ki se opiše v dokumentu in prevede v vse jezike EU;
- 2) skupna **komunikacijska strategija** v zvezi s to prakso;
- 3) **akcijski načrt za uveljavitev** skupne prakse;
- 4) analiza potreb po ukvarjanju z **dosedanjo prakso**.

Ta posamezna področja bodo sporazumno oblikovali nacionalni uradi in OHIM, pri čemer bodo upoštevali tudi pripombe združenj uporabnikov.

Prvo srečanje delovne skupine, na katerem so določili smernice delovanja ter okvir in metodologijo projekta, je potekalo februarja 2012 v Alicanteju.

### 3. CILJ TEGA DOKUMENTA

Dokument bodo lahko OHIM, nacionalni uradi in Urad Beneluksa za intelektualno lastnino, združenja uporabnikov, prijavitelji in zastopniki uporabili kot referenco za skupno prakso glede črno-belih blagovnih znamk. Bo splošno dostopen, do njega bo mogoče priti brez težav in v njem bo mogoče najti **jasno in izčrpno razlago načel, na katerih bo temeljila skupna praksa**. V naslednjem koraku se bodo z uporabo dogovorjene projektne metodologije ta načela uporabljala za vsak primer posebej, pri čemer bodo seveda mogoča tudi odstopanja.

## 4. OKVIR PROJEKTA

V spodnjem opisu je podan **okvir** projekta:

*„Cilj tega projekta je zblíževanje praks pri obravnavi znamke, za katero je bila vložena prijava v črno-beli tehniki in/ali sivih odtenkih, ter*

(a) *opredelitev, ali se **enaka znamka v barvah šteje za enako pri:***

- i. ***zahtevah za priznanje prednostne pravice,***
- ii. ***relativnih razlogih za zavrnitev;***

(b) *opredelitev, ali se **uporaba enake znamke v barvah šteje za uporabo znamke, ki je bila registrirana v črno-beli tehniki (pri čemer se upoštevajo tudi znamke, ki so bile registrirane v barvah, a se uporabljajo v črno-beli tehniki).***“

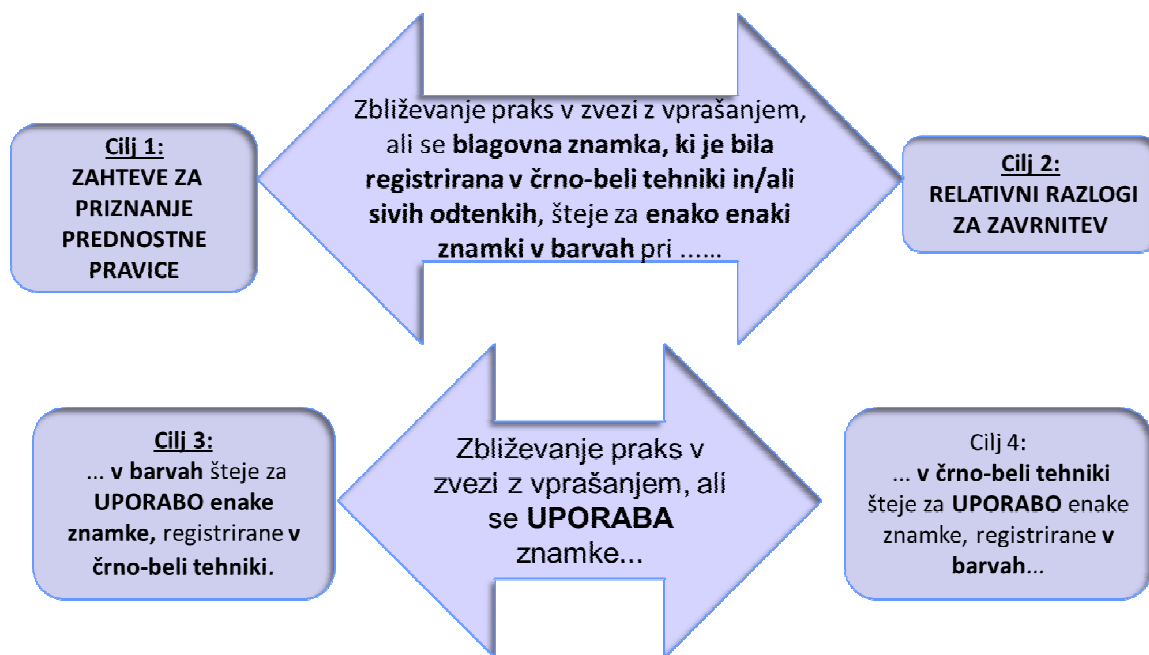
Projekt **ne zajema** naslednjih vidikov:

- opredelitve, ali se znamka v črno-beli tehniki šteje za enako znamki, katere prijava je bila vložena v barvah, in sicer v zvezi z zahtevami za priznanje prednostne pravice in relativnimi razlogi za zavrnitev (obrnjeno vprašanje);
- ocenjevanja podobnosti med barvami;
- znamk, ki so bile registrirane v črno-beli tehniki, a so med uporabo postale prepoznavne po posamezni barvi;
- barvnih znamk kot takšnih.

Na uvodnem srečanju februarja 2012 je bilo dogovorjeno, da **se v okviru projekta ne bodo obravnavala vprašanja, povezana s kršitvami.**

Z reorganizacijo in strukturiranjem okvira projekta je mogoče opredeliti štiri cilje:

- zblíževanje praks glede vprašanja, ali se blagovna znamka, ki je bila registrirana v črno-beli tehniki in/ali sivih odtenkih, šteje za enako enaki znamki v barvah pri **zahtevah za priznanje prednostne pravice;**
- zblíževanje praks glede vprašanja, ali se blagovna znamka, ki je bila registrirana v črno-beli tehniki in/ali sivih odtenkih, šteje za enako enaki znamki v barvah pri **relativnih razlogih za zavrnitev;**
- zblíževanje praks glede vprašanja, ali se **uporaba znamke v barvah šteje za uporabo enake znamke, ki je bila registrirana v črno-beli tehniki;**
- zblíževanje praks glede vprašanja, ali se **uporaba črno-bele znamke šteje za uporabo enake znamke, ki je bila registrirana v barvah.**



## 5. SKUPNA PRAKSA

### 5.1. Pojem enakosti

Sodišče pri razlagi člena 8(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti (ki ustreza členu 4(1)(a) Direktive) v sodbi C-291/00 v zadevi „LTIJ Diffusion“ navaja, da je „znak **enak** znamki, če brez sprememb in dodatkov upodablja vse elemente, ki sestavljajo znamko, ali če, gledano v celoti, skriva tako nepomembne razlike, da jih povprečen potrošnik ne opazi“ (odstavek 54).

V zvezi s pravico starejše znamke Sodišče v sodbi T-103/11 v zadevi „JUSTING“ poda enako opredelitev enakosti kot v zadevi *LTIJ Diffusion* (odstavek 16) ter pri tem navede, da je treba pogoj enakosti znamke in znaka razlagati restriktivno zaradi posledic, ki jih ima taka enakost.

Poleg tega Sodišče v sodbi T-378/11 v zadevi „MEDINET“ navede še, da „je treba šteti, da pojem, ki je uporabljen v različnih določbah pravnega akta, zaradi doslednosti in pravne varnosti in še toliko bolj, kadar je predmet restriktivne razlage, pomeni isto stvar, ne glede na določbo, v kateri se nahaja“.

Glede na zgoraj navedeno:

- je treba pojem enakosti, ki se uporablja pri relativnih razlogih za zavrnitev in zahtevah za priznanje prednosti, razlagati enako;
- je treba merilo enakosti znakov razlagati restriktivno: bodisi, da morata biti dva znaka enaka v vsem ali pa da vsebujeta tako nepomembne razlike, da jih povprečen potrošnik ne opazi;

- tako bi bila znaka enaka, če bi povprečen potrošnik opazil razlike med črno-belo in barvno različico enakega znaka šele v primeru, ko bi ju primerjal enega poleg drugega.

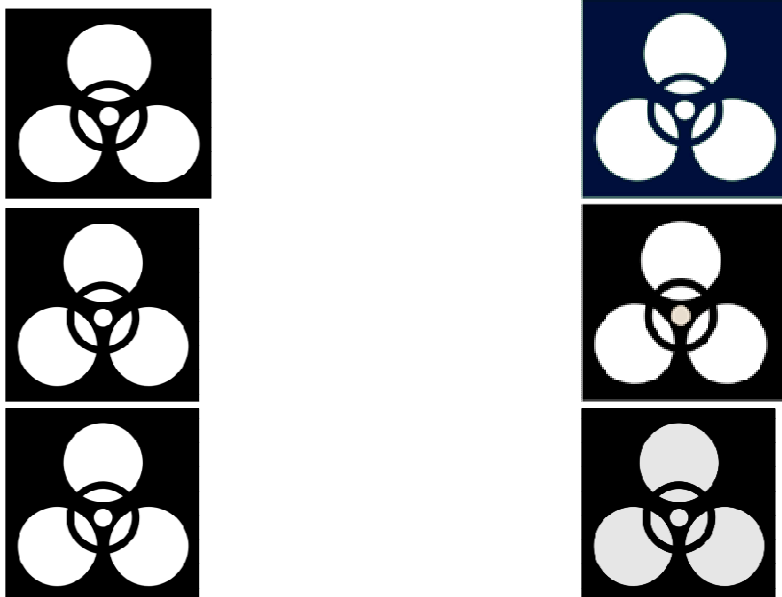
### 5.1.1 Kaj so „nepomembne razlike“?

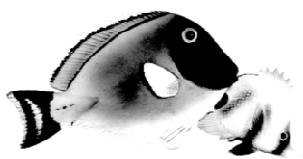
„Nepomembno razliko“ bi bilo mogoče opredeliti kot:

**Nepomembna razlika med dvema znamkama je razlika, ki jo razmeroma pozoren potrošnik opazi šele ob primerjavi znamk, ki bi ju postavili drugo zraven druge.**

### 5.1.2 Praktični primeri

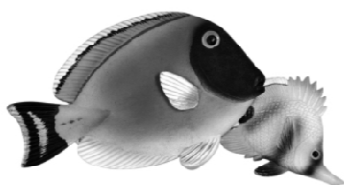
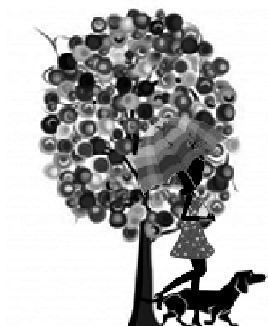
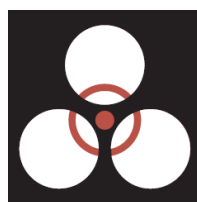
Najprej pogledimo, kaj bi se ob upoštevanju zgornje opredelitve štelo za „nepomembno razliko“. V nadaljevanju so podani primeri **nepomembnih razlik**, kar pomeni, da potrošnik ne bi opazil spremembe barve:





V spodnjih primerih pa so podani primeri **pomembnih razlik**, kar pomeni, da bi potrošnik opazil spremembo barve.





## 5.2. Prednostna pravica

Načela prednostne pravice so bila prvič določena v Pariški konvenciji za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883. Pozneje so bila večkrat spremenjena, nazadnje leta 1979, ratificiralo pa jih je veliko držav pogodbenic.

V točki (a) drugega odstavka 4.člena Pariške konvencije je navedeno: „Prizna se, da prednostna pravica temelji na sleherni vložitvi prijave, ki se šteje za pravilno po nacionalni zakonodaji [...]“

Prednostna pravica je časovno omejena. Prizna se s prvo vložitvijo prijave znamke ter jo je mogoče uveljavljati šest mesecev po prvi prijavi, in sicer pod pogojem, da je država prve prijave podpisnica Pariške

konvencije ali Svetovnega trgovinskega sporazuma, ali pa je to država, ki je podpisala sporazum o vzajemnosti.

Včasih so vzroki za razlike v barvi tehnične narave (tiskalnik, skener itd.), ker je bilo še pred nekaj leti mogoče izdati dokument o prednostni pravici samo v črno-beli barvi, saj še niso obstajali barvni tiskalniki ali barvni fotokopirni stroji. Dokument je bil tako sprejet kot črno-bel, in to ne glede na barvo, v kateri je bila znamka prvotno registrirana. Ker danes temu ni več tako, je tudi bolj pomembno razlikovanje med znamkami, katerih prijava je bila vložena v barvah, in znamkami, katerih prijava je bila vložena v črno-beli tehniki.

Prednostna znamka, katere prijava je bila vložena v črno-beli tehniki, lahko vsebuje zahtevo glede barv ali pa ne. Pri tem so na voljo naslednje možnosti:

- zahteve glede barv ni;
- obstaja zahteva glede posebnih barv (z izjemo črno-bele in sivih odtenkov);
- v zahtevi glede barv je izrecno navedeno, da sta to samo črna in bela;
- v zahtevi glede barv so izrecno navedene črna, bela in siva (znamka je v sivih odtenkih);
- v zahtevi glede barv je navedeno, da naj bi znamka zajemala vse barve.

Zato morajo biti znamke pri obravnavanju prednostne pravice enake v najožjem pomenu besede, preizkuševalec pa bo nasprotoval, če se znamki kakor koli razlikujeta po videzu. Zaradi tega, ne glede na tehnološke razlike ali zahtevo glede barv, se **blagovna znamka, ki je registrirana v črno-beli tehniki, pri zahtevah za priznanje prednostne pravice ne šteje za enako enakemu znaku v barvah. Če pa so razlike v barvi tako nepomembne, da jih povprečen potrošnik ne opazi, se bosta znaka štela za enaka.**<sup>1</sup>

Na podlagi navedenega je v zvezi s priznanjem prednostne pravice mogoče oblikovati naslednje praktične sklepe:

- Če prednostna znamka ne vsebuje zahteve glede barv in je upodobljena v sivih odtenkih, bo enaka enaki znamki, pri katerem je v zahtevi glede barv navedeno „sivi odtenki“, razen če ne vsebuje „pomembnih razlik“.

---

<sup>1</sup> V zvezi z mednarodno registracijo znamke velja, da če je v obrazcu za registracijo opredeljeno, da se prednostna pravica zahteva za črno-belo znamko z barvno zahtevo, mora biti poznejša znamka prikazana z zahtevanimi barvami.

- Če prednostna znamka ne vsebuje zahteve glede barv in je upodobljena v črno-beli tehniki, bo enaka enaki znamki, pri katerem je v zahtevi glede barv navedeno „črno-bela“, razen če ne vsebuje „pomembnih razlik“.

Po drugi strani pa:

- Če prednostna znamka vsebuje zahtevo glede barv, v kateri je navedeno „črno-bela“, in je prijava vložena v barvah (ki niso črne in bele), znamki ne bosta enaki, torej zahteva za priznanje prednostne pravice ne bo sprejeta, razen če so razlike nepomembne.

### **5.3. Relativni razlogi za zavrnitev**

V skladu s točko (a) prvega odstavka 4. člena Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z znamkami „se *znamka ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno*“.

- (a) ***če je enaka prejšnji znamki ter je blago ali storitve, za katere se vlaga prijava znamke ali so registrirani, enako kot blago ali storitve, za katere je zaščitena prejšnja znamka.***

V skladu s sodbo C-291/00 v zadevi „LTJ Diffusion“ so se nacionalni uradi in OHIM dogovorili:

Razlike med črno-belo in barvno različico istega znaka povprečen potrošnik navadno opazi. Samo izjemoma, kadar so te razlike tako nepomembne, da jih povprečen potrošnik ne opazi, se bosta znaka štela za enaka.

Zaradi tega ni potrebe po ugotavljanju natančnega ujemanja med znakoma. Če pa naj se znaka štejeta za enaka, mora biti razlika v barvi zanemarljiva in jo povprečen potrošnik težko opazi. Dejstvo, da znaka nista enaka, ne vpliva na morebitno podobnost med njima, ki bi lahko privedla do zmede. Podobnost pa je že zunaj okvira tega projekta.

### **5.4. Uporaba**

Točka (a) prvega odstavka 10. člena *Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z znamkami* vključuje splošno navedbo:

„**Uporaba** v smislu prvega odstavka pomeni tudi naslednje:

- (a) ***uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke.***

V skladu s tem členom uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje od oblike, v kateri je bila registrirana, še vedno pomeni uporabo znamke, dokler ne spreminja razlikovalnega značaja znamke. Ta določba imetniku znamke omogoča spreminjanje znaka, dokler se zaradi tega ne spremeni njegov razlikovalni značaj.

Zaradi tega ni nujno, da se znak, kakršen se uporablja, natančno ujema z znakom, ki je bil registriran.



Predvsem kar zadeva spremembe barve, je glavno vprašanje, na katerega je treba odgovoriti, ali znamka, kot je uporabljena, spreminja razlikovalni značaj registrirane znamke, tj. ali uporaba znamke, ki je bila registrirana v črno-beli tehniki (obrnjeno vprašanje), v barvah pomeni spremembo registriranega videza znamke. Odgovor na ti vprašanji je treba poiskati za vsak primer posebej in na podlagi spodaj navedenih meril.

Za namene **UPORABE** sprememba samo barve **ne spreminja razlikovalnega značaja znamke**, če:

- se **besedni/figurativni elementi ujemajo** in so **glavni razlikovalni elementi**;
- je **ohranjeno ločevanje po odtenkih**;
- barve ali njihova kombinacija **niso razlikovalni že sami po sebi**;
- barva **ni eden od glavnih elementov, ki prispeva k splošnemu razlikovanju** znamke.

To je v skladu z zadevo MAD (sodba z dne 24. 5. 2012, T-152/11, zadeva „MAD“, odstavka 41 in 45), v kateri Sodišče meni, da je uporaba znamke v drugačni obliki sprejemljiva, dokler se ne spreminja razporeditev besednih/figurativnih elementov, dokler se besedni/figurativni elementi ujemajo ter dokler ostajajo nespremenjeni glavni razlikovalni elementi in kontrasti med odtenki.

### ***5.5. Sivi odtenki***

Razlikovanje med sivo, ki jo sestavljajo črne in bele pike, in običajno sivo barvo bi bilo preveč zapleteno in odvisno od vrste varstva, ki je bilo izbrano za posamezen tip sive.

#### *a) Prednostna pravica*

**Pri zahtevah za priznanje prednostne pravice se znamka, ki je bila registrirana v sivih odtenkih, ne šteje za enako enaki znamki v barvah.**

**Znamka, ki je bila registrirana v črno-beli tehniki, se šteje za enako enaki znamki v sivih odtenkih samo, če so razlike v kontrastih odtenkov tako nepomembne, da jih povprečen potrošnik ne opazi.**

#### *b) Relativni razlogi za zavrnitev*

**Razlike med različico enake znamke v sivih odtenkih in barvah povprečen potrošnik navadno opazi.**

**Samo izjemoma, ko so te razlike tako nepomembne, da jih povprečen potrošnik ne opazi, se bosta znamki šteli za enaki.**

#### *c) Uporaba*

Za namen **UPORABE** sprememba samo barve **ne spreminja razlikovalnega značaja znamke**, če:

- se **besedni/figurativni elementi ujemajo** in so **glavni razlikovalni elementi**;
- je **ohranjeno ločevanje po odtenkih**;

- barve ali njihova kombinacija **niso razlikovalne že same po sebi**;
- barva **ni eden od glavnih elementov, ki prispeva k splošnemu razlikovanju** znamke.

## 6. URADI, KI SO IZRAZILI PRAVNE OMEJITVE

Švedski, danski in norveški nacionalni uradi, ki delo delovne skupine sicer cenijo in podpirajo, se odpovedujejo izvajanju skupne prakse in podajajo naslednje izjave:

### 6.1 Švedska

„Med izvajanjem projekta švedski urad ni uradno sodeloval v delovni skupini, je pa podajal pripombe k delovnim dokumentom. Švedski urad v celoti podpira prizadevanja za skupno prakso in sprejema načela, na katerih temelji in so predstavljena v tem dokumentu. Zaradi pravnih omejitev, iz katerih sledi, da črno-bele znamke ali znamke v sivih odtenkih zajemajo vse barve, švedski urad ne more izvajati skupne prakse. Pravne omejitve izvirajo iz pripravljalnega dela v Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1985: 10, str. 107, ki na Švedskem še vedno velja.“

### 6.2 Danska

„Danski urad za patente in znamke (DKPTO) je sodeloval v delovni skupini PU 4 in v celoti podpira prizadevanja za zблиževanje praks uradov v EU na področju znamk. Zaradi pravnih omejitev v nacionalni zakonodaji, po katerih črno-belih znamk ni mogoče razlagati, kot da vsebujejo samo črne in bele barve, in ker bo imela ‚skupna praksa‘ učinek za nazaj, urad DKPTO za zdaj te prakse ne more izvajati.“

### 6.3 Norveška

„Norveški urad je sodeloval v projektu in v celoti podpira prizadevanja za zблиževanje praks evropskih uradov na področju znamk. V skladu z našo nacionalno zakonodajo pa se pri ocenjevanju možnosti za zmedo šteje, da črno-bele znamke zajemajo varstvo za vse barve. Zaradi te pravne omejitve norveški urad za zdaj ne more izvajati skupne prakse v delu v zvezi z relativnimi razlogi, ki se nanašajo na verjetnost zmede.“



[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Convergence



**Office for Harmonization in the Internal Market**

Avenida de Europa 4,  
E-03008 Alicante, Spain  
Tel +34 96 513 9100  
Fax +34 96 513 1344  
[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)