



**Sporočilo o skupni praksi v zvezi z
relativnimi razlogi za zavrnitev – Verjetnost
zmede (vpliv nerazlikovalnih/šibkih
elementov)**
2. oktober 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 vpliva nerazlikovalnih/šibkih elementov znamk pri presoji verjetnosti zmede (relativni razlogi). Skupna praksa se objavi v skupnem sporočilu z namenom, da bi se še dodatno povečevala preglednosti, pravna varnosti in predvidljivost, kar bo koristilo preizkuševalcem in uporabnikom.



Predmet tega skupnega sporočila je približevanje pristopa v zvezi z vplivom nerazlikovalnih/šibkih elementov zadevnih znamk na presojo verjetnosti zmede.



2. SKUPNA PRAKSA

Skupna praksa je podrobno opredeljena v dokumentu „Načela skupne prakse“ (glej Prilogo I k temu sporočilu).

Skupna praksa je v bistvu sestavljena iz štirih ciljev:

Cilj 1	<i>Določitev, za katere znamke se izvede presoja razlikovalnega učinka: za prejšnjo znamko (in/ali njene dele) in/ali kasnejšo znamko (in/ali njene dele)</i>
Skupna praksa	<p>Pri presojanju verjetnosti zmede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se presoja razlikovalni učinek prejšnje znamke kot celote, pri čemer se upošteva, da je treba priznati določeno stopnjo razlikovalnega učinka; • se presoja tudi razlikovalni učinek vseh elementov prejšnje in kasnejše znamke s prednostnim razvrščanjem ujemajočih se elementov.
Cilj 2	<i>Določitev meril za presojo razlikovalnega učinka znamke (in/ali njenih delov)</i>
Skupna praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Pri presojanju razlikovalnega učinka znamk v zvezi z relativnimi razlogi se uporabljajo enaka merila kot za določanje razlikovalnega učinka v zvezi z absolutnimi razlogi. Vendar se ta merila v zvezi z relativnimi razlogi uporabljajo ne le za določitev, ali je dosežen minimalni prag razlikovalnega učinka, ampak tudi za proučitev različnih stopenj razlikovalnega učinka.
Cilj 3	<i>Določitev vpliva na verjetnost zmede, kadar imajo skupni elementi majhen razlikovalni učinek.</i>
Skupna praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar imajo znamke skupen element z majhnim razlikovalnim učinkom, se presoja verjetnosti zmede osredotoča na vpliv neujemajočih se elementov na splošni vtis znamk. Upoštevane bodo podobnosti/razlike in razlikovalni učinek neujemajočih se elementov. • Ujemanje elementa z majhnim razlikovalnim učinkom samo po sebi običajno ne povzroči verjetnosti zmede. • Vendar je verjetnost zmede mogoča, če:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ imajo drugi elementi manjši (ali enako majhen) razlikovalni učinek ali imajo zanemarljiv vidni učinek in je splošni vtis znamk podoben ali ▪ je splošni vtis znamk zelo podoben ali enak. 	
Primeri*	<i>NI VERJETNOSTI ZMEDE MED</i>	<i>VERJETNOST ZMEDE MED</i>
	MORELUX in INLUX (Razred 44: Kozmetične storitve)	COSMEGLOW in COSMESHOW (Razred 3: Kozmetični izdelki)
	 (Razred 9: Kreditne kartice)	 (Razred 43: Storitve počitniških nastanitev)

Cilj 4	<i>Določitev vpliva na verjetnost zmede, kadar skupni elementi nimajo razlikovalnega učinka.</i>	
Skupna praksa	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar imajo znamke skupen element brez razlikovalnega učinka, se presoja verjetnosti zmede osredotoča na vpliv neujemajočih se elementov na splošni vtis znamk. Upoštevane bodo podobnosti/razlike in razlikovalni učinek neujemajočih se elementov. • Ujemanje zgolj elementov brez razlikovalnega učinka ne povzroči verjetnosti zmede. • Če znamke vsebujejo tudi druge figurativne in/ali besedne elemente, ki so podobni, bo verjetnost zmede mogoča, če je splošni vtis znamk zelo podoben ali enak. 	
Primeri*	<i>NI VERJETNOSTI ZMEDE MED</i>	<i>VERJETNOST ZMEDE MED</i>
	BUILDGRO in BUILDFLUX (Razred 19: Gradbeni materiali, Razred 37: Gradbene storitve)	TRADENERGY in TRACENERGY (Razred 9: Zbiralniki sončne energije za proizvodnjo električne energije)
	 (Razred 36: Finančne storitve)	 (Razred 9: Zbiralniki sončne energije za proizvodnjo električne energije)

* Več primerov je navedenih v dokumentu Načela skupne prakse (Priloga I).

2.1 PODROČJA ZUNAJ PROJEKTA

Projekt ne zajema:

- presoje povečanega razlikovalnega učinka in/ali razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo in/ali ugledom. Za namene te skupne prakse se predvideva, da ni nobenega dokaza in/ali trditve in/ali predhodnega vedenja, da si je katera koli izmed znamk z uporabo pridobila ugled ali večji razlikovalni učinek;
- dogovora o dejavnikih, ki se upoštevajo pri vrednotenju verjetnosti zmede. Kljub veliko dejavnikom, ki lahko vplivajo na celotno presojo verjetnosti zmede, kot so prevlada, stopnja pozornosti upoštevne javnosti, soobstoj, razmere na trgu, družina znamk itd., cilj skupne prakse ni določiti, kateri so ti dejavniki;
- dogovora o soodvisnosti med presojo razlikovalnega učinka in vsemi drugimi dejavniki, ki se upoštevajo pri presojanju verjetnosti zmede. Niti merila za presojo drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na celotno presojo verjetnosti zmede, niti soodvisnosti med njimi niso cilj te skupne prakse, ki ne obravnava celotne presoje verjetnosti zmede, ampak enega izmed njegovih poglobitvenih delov;
- jezikovnih vprašanj: zaradi skupne prakse se za znamke, ki vsebujejo besedne elemente brez razlikovalnega učinka (ali z majhnim razlikovalnim učinkom) v angleščini, šteje, da nimajo razlikovalnega učinka (ali da imajo majhen razlikovalni učinek) v vseh jezikih in da jih nacionalni uradi razumejo.

3. IZVAJANJE

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

Uradi, ki jo izvajajo, lahko objavijo dodatne informacije na svojih spletnih straneh.

Seznam uradov, ki jo izvajajo: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

4. PRILOGA

I. CP5. RELATIVNI RAZLOGI – VERJETNOST ZMEDE (VPLIV NERAZLIKOVALNIH/ŠIBKIH ELEMENTOV): NAČELA SKUPNE PRAKSE

Program usklajevanja

**Načela skupne prakse
Program usklajevanja**

**PU 5. Relativni razlogi – Verjetnost zmede
(Vpliv nerazlikovalnih/šibkih elementov)**

Kazalo

1.	IZHODIŠČE PROGRAMA	3
2.	IZHODIŠČE PROJEKTA.....	3
3.	CILJ TEGA DOKUMENTA.....	4
4.	OKVIR PROJEKTA	4
5.	SKUPNA PRAKSA.....	6
5.1	Presoja razlikovalnega učinka: prejšnja znamka in/ali njeni deli in/ali kasnejša znamka in/ali njeni deli (Cilj 1)	6
5.2	Merila za presojno razlikovalnega učinka znamke (in/ali njenih delov)(Cilj 2)	7
5.3	Vpliv na verjetnost zmede, kadar imajo skupni elementi majhen razlikovalni učinek (Cilj 3)	7
5.4	Vpliv na verjetnost zmede, kadar skupni elementi nimajo razlikovalnega učinka (Cilj 4)	8

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 nizu dejavnosti se je v okviru Programa usklajevanja začelo izvajati 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 petega projekta: PU 5. Relativni razlogi – verjetnost zmede.

2. IZHODIŠČE PROJEKTA

Na začetku projekta je obstajalo razhajanje med OHIM, BOIP in nacionalnimi uradi glede različnih razlag presoje in posledic obravnavanja nerazlikovalnih/šibkih elementov znamk pri presoji relativnih razlogov za zavrnitev (verjetnost zmede).

Zlasti so se razlikovale prakse in razlage v zvezi s tem, kakšen pomen, če sploh, bi bilo treba pripisati dejstvu, da se prejšnja in kasnejša znamka, ki zajemata enake proizvode in/ali storitve, ujemata v elementu, ki nima razlikovalnega učinka (ali ima majhen razlikovalni učinek). Te različne prakse in razlage so privedle do različnih rezultatov pri presojanju verjetnosti zmede, čeprav so bila dejstva v zadevi enaka (znamke ter zadevni upoštevni proizvodi in storitve).

Takšne razlike so privedle do nepredvidljivosti in pravne negotovosti pri proučevanju relativnih razlogov. Zato so uradi prepoznali potrebo po uskladitvi in menili, da bi bila skupna praksa koristna tako za uporabnike kot za njih same.

Cilj tega projekta je **uskladiti pristop v zvezi z vplivom nerazlikovalnih/šibkih elementov zadevnih znamk, ki ga je treba upoštevati pri presojanju verjetnosti zmede.**

Projekt je na podlagi posameznih problematik razdeljen na štiri glavna področja, od katerih vsak obravnava drugo vprašanje:

- 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.

Ta dokument je prvi od štirih področij.

Prvo srečanje delovne skupine, na katerem so določili smernice delovanja in okvir in metodologijo projekta je potekalo februarja 2012 je v Alicanteju. Na naslednjih srečanjih, ki so potekala oktobra 2012, junija 2013 in oktobra 2013, je projektna delovna skupina podrobno obravnavala cilje projekta in dosežen je bil sporazum o načelih za skupno prakso. Poleg tega je bilo na povezovalnem srečanju ter na sestanku upravnega in proračunskega odbora podanih več predstavitev projekta.

3. CILJ TEGA DOKUMENTA

Dokument bodo lahko uradi za intelektualno lastnino, združenja uporabnikov, prijavitelji, vložniki ugovora in zastopniki uporabili kot referenco za skupno prakso glede nerazlikovalnih/šibkih elementov znamk pri presoji verjetnosti zmede, ob predvidevanju, da so proizvodi in/ali storitve enaki. 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**. Ta načela se bodo splošno uporabljala in naj bi zajemala veliko večino primerov. Ker je treba verjetnost zmede presojati za vsak primer posebej, se skupna načela uporabljajo kot smernice za zagotovitev, da uradi v primeru enakih znamk in razlogov sprejmejo podoben, predvidljiv sklep.

4. OKVIR PROJEKTA

Okvir projekta je:

*„Ta projekt bo uskladil prakso v zvezi z **nerazlikovalnimi/šibkimi elementi** za namene vrednotenja verjetnosti zmede, ob predvidevanju, da so **proizvodi in/ali storitve enaki**. Zlasti bo:*

- *določil, za katere znamke se izvede presoja razlikovalnega učinka: za prejšnjo znamko (in/ali njene dele) in/ali kasnejšo znamko (in/ali njene dele);*

- določil **merila za presojo razlikovalnega učinka** znamke (in/ ali njenih delov);
- določil **vpliv na verjetnost zmede, kadar imajo skupni elementi majhen razlikovalni učinek;**
- določil **vpliv na verjetnost zmede, kadar skupni elementi nimajo razlikovalnega učinka.**

V enajsti uvodni izjavi Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva) je navedeno, da je upoštevanje verjetnosti zmede odvisno od številnih elementov in da je treba verjetnost zmede, kot je večkrat potrdila sodna praksa, presojati **celovito**, ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov obravnavane zadeve (glej npr. sodbi v zadevah C-251/95 „Sabel“, točka 22, in C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, točka 18).

V sodbi v zadevi C-251/95, „Sabel“ Sodišče navaja, da

„mora celovito presojanje vidnih, glasovnih ali pojmovnih podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu, ki ga te ustvarijo, pri čemer je treba zlasti upoštevati razlikovalne in prevladujoče elemente“.

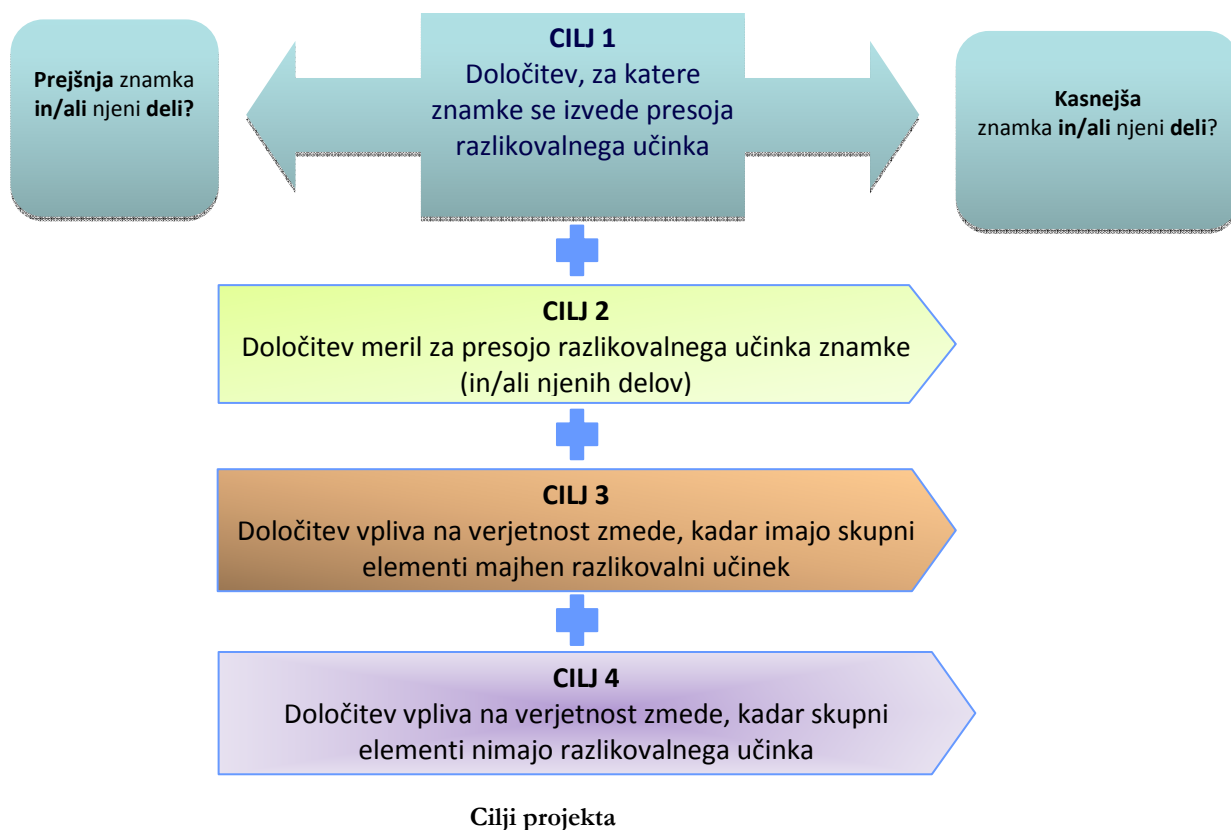
Kot je bilo že navedeno, se pri projektu analizira **vpliv nerazlikovalnih/šibkih elementov** zadevnih znamk kot eden izmed dejavnikov, ki jih je treba upoštevati za presojo verjetnosti zmede.

Čeprav **veliko dejavnikov** vpliva na **celovito presojanje verjetnosti zmede**, kot so prevladujoči elementi, stopnja pozornosti upoštevne javnosti, soobstoj, razmere na trgu, družina znamk itd., cilj tega projekta ni določiti vseh dejavnikov, meril za njihovo presojanje niti soodvisnosti med njimi. Zato projekt ne obravnava celovite presoje verjetnosti zmede, ampak enega izmed njenih poglobitvenih delov.

Projekt ne zajema:

- *presoje povečanega razlikovalnega učinka in/ali z uporabo in/ali ugledom pridobljenega razlikovalnega učinka: za namene tega projekta se predvideva, da ni nobenega dokaza in/ali trditve in/ali predhodnega vedenja, da si je katera koli izmed znamk z uporabo pridobila ugled ali večji razlikovalni učinek;*
- *dogovora o dejavnikih, ki se upoštevajo pri vrednotenju verjetnosti zmede;*
- *dogovora o soodvisnosti med presojo razlikovalnega učinka in vsemi drugimi dejavniki, ki se upoštevajo pri presojanju verjetnosti zmede;*
- *jezikovnih vprašanj: zaradi projekta se za znamke, ki vsebujejo besedne elemente brez razlikovalnega učinka (ali z majhnim razlikovalnim učinkom) v angleščini, šteje, da nimajo razlikovalnega učinka (ali da imajo majhen razlikovalni učinek) v vseh jezikih in da jih nacionalni uradi razumejo.*

Kot je predstavljeno na spodnji sliki, je mogoče opredeliti štiri cilje:



Pri presoji verjetnosti zmede se uporablja več pristopov, pri čemer se lahko razlikovalni učinek elementov presoja na različnih stopnjah. Ne glede na uporabljeni pristop bodo praktični rezultati v zvezi z vplivom nerazlikovalnih/šibkih elementov zadevnih znamk ostali nespremenjeni.

5. SKUPNA PRAKSA

5.1 Presoja razlikovalnega učinka: prejšnja znamka in/ali njeni deli in/ali kasnejša znamka in/ali njeni deli (Cilj 1)

Pri presoji verjetnosti zmede:

- se presoja prejšnja znamka kot celota;
- se presoja tudi razlikovalni učinek vseh elementov **prejšnje** in **kasnejše** znamke s prednostnim razvrščanjem ujemajočih se elementov.

Vendar je treba pri presoji razlikovalnega učinka prejšnje znamke kot celote upoštevati dejstvo, da v skladu s sodbo Sodišča v zadevi C-196/11P, F1-LIVE, pri presojanju verjetnosti zmede veljavnost prej registriranih znamk ne sme biti vprašljiva (točka 40). Zato „je treba **priznati**

določeno stopnjo razlikovalnega učinka prejšnje nacionalne znamke, na kateri temelji ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti“ (točka 47).

5.2 Merila za presojo razlikovalnega učinka znamke (in/ali njenih delov)(Cilj 2)

Pri razlaganju določb iz členov 4(1)(b) in 5(1)(b) Direktive Sodišče v sodbi v zadevi C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, navaja, da

„pri določanju **razlikovalnega značaja znamke** in s tem pri presojanju, ali ima znamka velik razlikovalni učinek, mora nacionalno sodišče izvesti celovito presojo večje ali manjše sposobnosti znamke, da proizvode ali storitve, za katere je bila registrirana, identificira kot proizvode in storitve, ki izvirajo iz določenega podjetja in je torej namenjena razlikovanju teh proizvodov in storitev od tistih iz drugih podjetij“ (točka 22).

V skladu s tem in zaradi manjše sposobnosti šibke znamke, da opravlja svojo poglobljeno funkcijo na trgu, bi moral biti njen obseg varstva glede na nerazlikovalne elemente (ali elemente z majhnim razlikovalnim učinkom) majhen.

Pri presojanju razlikovalnega učinka znamk v zvezi z relativnimi razlogi se uporabljajo enaka merila kot za določanje razlikovalnega učinka v zvezi z absolutnimi razlogi. Vendar se ta merila v zvezi z relativnimi razlogi uporabljajo ne le za določitev, ali je dosežen minimalni prag razlikovalnega učinka, ampak tudi za proučitev različnih stopenj razlikovalnega učinka.

5.3 Vpliv na verjetnost zmede, kadar imajo skupni elementi majhen razlikovalni učinek (Cilj 3)

- Kadar imajo znamke skupen element z majhnim razlikovalnim učinkom, se presoja verjetnosti zmede osredotoča na vpliv neujemajočih se elementov na splošni vtis znamk. Upoštevani bodo podobnosti/razlike in razlikovalni učinek neujemajočih se elementov.
- Ujemanje elementa z majhnim razlikovalnim učinkom **samo po sebi** običajno ne povzroči verjetnosti zmede.

Vendar je verjetnost zmede mogoča, če:

- imajo drugi elementi manjši (ali enako majhen) razlikovalni učinek ali imajo zanemarljiv vidni učinek in je splošni vtis znamk podoben















ALI

- je splošni vtis znamk zelo podoben ali enak.

Primeri:

* Za namen tega projekta se šteje, da vsi drugi dejavniki, ki so lahko pomembni za celovito presojanje verjetnosti zmede, ne vplivajo na rezultat. Šteje se tudi, da so proizvodi in storitve enaki.

V vseh teh primerih se za skupni element(-e) šteje, da ima(-jo) majhen razlikovalni učinek.

Prejšnja znamka	Izpodbijana znamka	Proizvodi/storitve	Rezultat
MORELUX	INLUX	Razred 44: Kozmetične storitve	NI VERJETNOSTI ZMEDE
DURALUX	VITALUX	Razred 44: Kozmetične storitve	NI VERJETNOSTI ZMEDE
		Razred 32: Sadni sokovi	NI VERJETNOSTI ZMEDE
		Razred 9: Kreditne kartice	NI VERJETNOSTI ZMEDE
		Razred 32: Sadni sokovi	NI VERJETNOSTI ZMEDE
		Razred 30: Čaj	NI VERJETNOSTI ZMEDE
		Razred 9: Kreditne kartice	NI VERJETNOSTI ZMEDE
COSMEGLOW	COSMESHOW	Razred 3: Kozmetični izdelki	VERJETNOST ZMEDE
		Razred 11: Hladilniki	VERJETNOST ZMEDE
		Razred 43: Storitve počitniških nastanitev	VERJETNOST ZMEDE

5.4 Vpliv na verjetnost zmede, kadar skupni elementi nimajo razlikovalnega učinka (Cilj 4)

- Kadar imajo znamke skupen element brez razlikovalnega učinka, se presoja verjetnosti zmede osredotoča na vpliv neujemajočih se elementov na splošni vtis

znamk. Upoštevani bodo podobnosti/razlike in razlikovalni učinek neujemajočih se elementov.

- Ujemanje le elementov brez razlikovalnega učinka **ne povzroči verjetnosti zmede**.
- Če znamke vsebujejo tudi druge figurativne in/ali besedne elemente, ki so podobni, **bo verjetnost zmede mogoča**, če je splošni vtis znamk zelo podoben ali enak.

Primeri:

* Za namen tega projekta se šteje, da vsi drugi dejavniki, ki so lahko pomembni za celovito presojanje verjetnosti zmede, ne vplivajo na rezultat. Šteje se tudi, da so proizvodi in storitve enaki.

V vseh teh primerih se za skupni element(-e) šteje, da nima(-jo) razlikovalnega učinka.

Prejšnja znamka	Izpodbijana znamka	Proizvodi/storitve	Rezultat
GREENGRO	GREENFLUX	Razred 19: Gradbeni materiali Razred 37: Gradbene storitve	NI VERJETNOSTI ZMEDE
BUILDGRO	BUILDFLUX	Razred 19: Gradbeni materiali Razred 37: Gradbene storitve	NI VERJETNOSTI ZMEDE
	SMARTPHONES.NET	Razred 9: Mobilni telefoni	NI VERJETNOSTI ZMEDE
		Razred 36: Finančne storitve	NI VERJETNOSTI ZMEDE
		Razred 29: Ribe	NI VERJETNOSTI ZMEDE
CRE-ART	PRE-ART	Razred 41: Storitve umetniških galerij	VERJETNOST ZMEDE
TRADENERGY	TRACENERGY	Razred 9: Zbiralniki sončne energije za proizvodnjo električne energije	VERJETNOST ZMEDE
		Razred 9: Zbiralniki sončne energije za proizvodnjo električne energije	VERJETNOST ZMEDE



www.tmdn.org

Program usklajevanja



Urad za usklajevanje na notranjem trgu

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante, Spain

T: +34 96 513 9100

F: +34 96 513 1344

information@oami.europa.eu

www.oami.europa.eu