



Konvergencia

Často kladené otázky týkajúce sa spoločného postupu, verzia 2
CP4. Rozsah ochrany čiernobielych znáмок

1. Odlišuje sa spoločný postup od predchádzajúceho postupu?

Spoločný postup znamená, že niektoré úrady vôbec nezmenia svoje predchádzajúce postupy a niektoré ich zmenia len čiastočne. Ak sa pozrieme na úrady implementujúce spoločný postup (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), môžeme vidieť účinky nového spoločného postupu oproti predchádzajúcim postupom:

Právo prednosti

V 13 úradoch dochádza k zmene postupu v súvislosti s uplatňovaním práva prednosti.

- Predchádzajúci postup je miernejší ako spoločný postup: 3 (CY, IE, PT)
- Predchádzajúci postup je prísnejší ako spoločný postup: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK, TR)
- Žiadne zmeny v porovnaní s predchádzajúcim postupom: 9 úradov (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK).

Zhodnosť, relatívne dôvody zamietnutia

V 5 úradoch dochádza k zmene postupu v súvislosti s posudzovaním zhodnosti označení z hľadiska relatívnych dôvodov zamietnutia.

- Predchádzajúci postup je miernejší ako spoločný postup: 2 (CY, GR)
- Predchádzajúci postup je prísnejší ako spoločný postup: 3 (BG, EE, LT)
- V 17 úradoch nepriniesol nový spoločný postup žiadne zmeny v porovnaní s predchádzajúcim postupom:
(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

Používanie

V žiadnom úrade nedochádza k zmene existujúceho postupu v súvislosti s používaním.

2. Poskytnú známkové úrady informácie o vplyve spoločného postupu na ich predchádzajúci postup?

Je to na rozhodnutí jednotlivých úradov. Ak to uznajú za vhodné, môžu poskytnúť detailné informácie o vplyve spoločného postupu na ich predchádzajúci postup a o jeho dôsledkoch pre používateľov na národnej úrovni. V Spoločnom oznámení o spoločnom postupe v súvislosti s rozsahom ochrany čiernobielych ochranných známkov sú uvedené užitočné informácie o úradoch implementujúcich spoločný postup, o úradoch, ktoré ho neimplementujú a o nezúčastnených úradoch.

3. Ako prispeje implementácia spoločného postupu týkajúceho sa rozsahu ochrany čiernobielych známkok k zvýšeniu právnej istoty v tejto oblasti?

Právna istota závisí od zrozumiteľnosti, kvality a použiteľnosti postupu a jeho šírenia. Pred zahájením tohto projektu konvergentného programu bola v tejto oblasti veľmi malá zrozumiteľnosť, čo spôsobovalo používateľom ťažkosti. Iba tri úrady mali pevne stanovené pravidlá týkajúce sa rozsahu ochrany čiernobielych známkok. Spoločným postupom sa táto situácia zmení v prospech používateľov. Zvýši sa právna istota v troch nasledujúcich špecifických aspektoch týkajúcich sa zaobchádzania s ochrannými známkami v čiernobielym vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej:

- Je ochranná známka v čiernobielym vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, zhodná s takým istým označením vo farbe?
- Je skoršia ochranná známka v čiernobielym vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej zhodná s takým istým označením vo farbe pri posudzovaní relatívnych dôvodov zamietnutia?
- Je používanie farebnej verzie ochrannej známky zapísanej v čiernobielym vyhotovení/v odtieňoch sivej (alebo opačne) akceptovateľné na účely stanovenia skutočného používania?

Keď pracovná skupina začala svoje zasadnutia vo februári 2012, odpovede na tieto otázky neboli jasné a líšili sa od úradu k úradu. Na konci projektu bol schválený zrozumiteľný spoločný postup, ktorý je rovnaký pre všetkých 23 implementujúcich úradov.

4. Existuje najnovšia judikatúra, ktorá podporuje závery dosiahnuté v rámci spoločného postupu?

Áno, existuje rozsudok z 9. apríla 2014 vo veci T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“, ktorý podporuje závery obsiahnuté v spoločnom postupe týkajúce sa čiernobielych známkok. Niektoré z najviac relevantných zistení sú uvedené v bode 37 a nasl.:

37. (...) „treba zamietnuť tvrdenia žalobkyne, podľa ktorých zápis ochrannej známky „v čiernej a bielej“ zahŕňa „všetky kombinácie farieb obsiahnuté v grafickom zobrazení“ a že „[žalobkyňa v dôsledku toho] môže žiadať o ochranu akejkoľvek kombinácie vertikálnych pásov skladajúcej sa z bielych a farebných pásov, či sú tieto pásiky čierne, oranžové, alebo žlté.“

V rozsudku sa výslovne uvádza, že zápis ochrannej známky v čiernobielym vyhotovení sa nevzťahuje na všetky farby a že zápis v čiernobielym vyhotovení a vo farbe nie je ten istý.

5. Spoločné postupy nie sú právne záväzné, takže aký je vplyv spoločného postupu na majiteľov ochranných znáмок?

Aj keď spoločné postupy nie sú právne záväzné, viaceré úrady sa dohodli, že ich budú uplatňovať v rámci svojej praxe. V dôsledku toho budú používatelia obozretní pri zohľadňovaní tohto spoločného postupu, pretože známkoví experti sú povinní ho uplatňovať v rámci činnosti svojho úradu. Majitelia ochranných znáмок sa môžu najlepšie pripraviť tak, že sa oboznámia s aktualizovanými usmerneniami príslušných úradov, ak sú dostupné, a budú sa riadiť následne prijatými rozsudkami Súdneho dvora ohľadom čiernobielych znáмок.

Cieľom je oboznámiť používateľov s tým, na čom sa úrady spoločne dohodli. Používateľom to poskytne prehľad – majú istotu, že sa ľahko dostanú k novým postupom prostredníctvom webových stránok zúčastnených úradov – a vedomosť, že všetky zúčastnené úrady spoločne používajú rovnaký postup. Pre používateľov to znamená lepšiu predvídateľnosť.

Spoločné oznámenie zohľadňuje najnovšiu relevantnú judikatúru. Spoločný postup je založený na pevnom právnom základe, ktorý je prevzatý z judikatúry Súdneho dvora. Výslovne odkazuje na tieto rozsudky: C-291/00 „LTJ Diffusion“, T-103/11 „Justing“, T-378/11 „Medinet“, T-152/11 „MAD“.

6. Prečo sa Taliansko, Francúzsko a Fínsko nepodieľali na tomto spoločnom postupe?

Účasť na projekte je úplne dobrovoľná, čo je základným poslanstvom konvergentného programu. Ak teda niektorý úrad z akéhokoľvek dôvodu nechce participovať na konkrétnom programe, ostatným úradom to nebráni zúčastniť sa, alebo sa pridať neskôr.

7. Vztahuje sa spoločný postup na ochranné známky zapísané vo farebnom vyhotovení?

Spoločný postup sa vztahuje len:

- na ochranné známky v čiernobielym vyhotovení, z ktorých sa uplatňuje právo prednosti – na účely práva prednosti;
- na skoršie ochranné známky v čiernobielym vyhotovení – na účely relatívnych dôvodov;
- na ochranné známky zapísané v čiernobielym vyhotovení/ v odtieňoch sivej a tiež na ochranné známky zapísané vo farebnom vyhotovení – pokiaľ ide o preukazovanie používania.

V záujme zrozumiteľnosti je potrebné zdôrazniť, že ochranné známky tvorené farbou samotnou sú výslovne vylúčené z pôsobnosti spoločného postupu.

8. Vzťahuje sa spoločný postup len na obrazové ochranné známky?

Spoločný postup sa zaoberá vzájomným vzťahom medzi čiernobiou podobou/podobou v odtieňoch sivej a farebnou podobou toho istého označenia. Spoločný postup sa netýka slovných ochranných známk, ale vzťahuje sa predovšetkým na grafické ochranné známky s ďalšími slovnými prvkami alebo bez nich. Je na uvážení zúčastnených úradov pre ochranné známky, či sa tento postup bude vzťahovať aj na iné typy známk a v akom rozsahu.

9. V časti 5.2 spoločného postupu sa uvádza nasledovné: „Ochranná známka zapísaná v čiernobiom vyhotovení, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, môže a nemusí byť nárokováná pre farbu. Prihláška ochrannej známky môže obsahovať nasledovné možnosti:

- nie je nárokováná žiadna farba;
- nárokovujú sa špecifické farby (iné ako čierna a biela a odtiene sivej);
- nárokováná farba je výslovne uvedená len ako čierna a biela farba;
- nárokováná farba je výslovne uvedená ako čierna, biela a sivá (známka je v odtieňoch sivej);
- pri nárokovanií farby je uvedené, že ochranná známka má zahŕňať všetky farby.“

Je uvedené zhrnutím všetkých možností, ktoré môžu nastať v členských štátoch (čo znamená, že nie všetky uvedené možnosti musia existovať v každom štáte)?

Alebo to znamená, že úrady musia prihlasovateľom ponúknuť všetky uvedené možnosti?

Spoločný postup nedefinuje, aké druhy nárokovania farby sú prípustné v jednotlivých úradoch, ani to, či nárokovanie farby má byť prípustné alebo nie. Niektoré úrady v skutočnosti vôbec neakceptujú nárokovanie farby vo svojich vnútroštátnych postupoch týkajúcich sa ochranných známk. Spoločný postup sa nárokováním farby zaoberá len preto, aby poukázal na to, že niekedy môže byť z dôvodu nárokovania farby ochranná známka zapísaná v čiernobiom vyhotovení v skutočnosti farebnou ochrannou známkou. Obzvlášť dôležité je to v prípade prihlasovania medzinárodných ochranných známk, a to je dôvod, prečo tento dokument obsahuje odkaz na formuláre prihlášok medzinárodných ochranných známk.

10. Zobrala pracovná skupina pri vytváraní spoločného postupu do úvahy príslušné ustanovenia Parížskeho dohovoru?

Áno, pri posudzovaní koncepcie pojmu zhodnosť vzhľadom na uplatňovanie práva prednosti bol zohľadnený článok 4 písm. a) bod 2 Parížskeho dohovoru, čo je uvedené v Zásadách spoločného postupu, v časti 5.2 Právo prednosti.

11. Je spoločný postup zlučiteľný s medzinárodnými prihláškami podľa Madridského systému, pokiaľ ide o právo prednosti?

Áno, je plne kompatibilný s Madridským systémom.

Vo všeobecnosti platí, že po podaní medzinárodnej prihlášky úrad pôvodu potvrdí, že prihláška obsahuje rovnaké vyobrazenie ochrannej známky ako základná prihláška a/alebo zápis. Keďže toto je na zodpovednosti úradu pôvodu, Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „úrad WIPO“) takúto kontrolu po prijatí medzinárodnej prihlášky opätovne nevykonáva.

Ochranná známka zapísaná prostredníctvom Madridského systému poskytuje majiteľovi rovnakú ochranu v každej z vyznačených zmluvných strán, akoby bola ochranná známka predmetom žiadosti o zápis podanej priamo úradu zmluvnej strany. To znamená, že o rozsahu ochrany ochranných známok rozhodne úrad vyznačenej zmluvnej strany a/alebo vnútroštátny súd vyznačenej zmluvnej strany.

Pracovná skupina dospela k záveru, že spoločný postup nevyvoláva žiadne nové následky, ktoré by už neexistovali. Spoločné riešenie však výrazne zvýši právnu istotu a konzistentnosť medzinárodných prihlášok v prípadoch, keď úrad pôvodu a úrad vyznačenej zmluvnej strany implementujú spoločný postup.

Dokument o spoločnom postupe v časti 5.2 upravujúcej právo prednosti odkazuje na formulár úradu WIPO týkajúci sa žiadosti o medzinárodný zápis a vysvetľuje, že ak sa právo prednosti uplatňuje z prihlášky čiernobielej ochrannej známky, ktorá obsahuje nárokovanie farby, potom v neskoršej prihláške musí byť uvedené aj farebné vyobrazenie tejto ochrannej známky.

12. Aj keď označenia nie sú zhodné, môže ešte existovať pravdepodobnosť zámeny medzi čiernobiela ochrannou známkou/ochrannou známkou v odtieňoch sivej a farebným označením?

Áno spoločný postup stanovuje, že čiernobiela ochranná známka/ochranná známka v odtieňoch sivej a farebné grafické označenie sa budú považovať za zhodné, ak sú rozdiely medzi nimi zanedbateľné. Avšak aj v prípadoch, ak označenia nie sú zhodné, nie je vylúčená možnosť aplikácie článku 8 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva alebo vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 4 ods. 1 písm. b) Smernice o ochranných známkach. Ak sa tieto označenia považujú za podobné a ostatné nevyhnutné faktory sú splnené, potom pravdepodobnosť ich zámeny je stále možná.

13. Je záver týkajúci sa práva prednosti, relatívnych dôvodov a používania vždy rovnaký pri porovnávaní čiernobielych známkok/známok v odtieňoch sivej a farebných grafických označení?

V súvislosti s právom prednosti a relatívnymi dôvodmi je použitá rovnaká definícia zhodnosti medzi ochrannou známkou v čiernobielym vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej a neskorším označením vo farbe. Preto je záver rovnaký a hlavným faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť, je, či farebné označenie obsahuje v porovnaní s čiernobielym ochrannou známkou/ochrannou známkou v odtieňoch sivej rozdiely, ktoré sú **nepatrné**. Ak medzi označeniami existujú výrazné rozdiely, farebné označenie sa nepovažuje za zhodné s ochrannou známkou v čiernobielym vyhotovení/v odtieňoch sivej. Ak sú rozdiely zanedbateľné, označenia sa považujú za zhodné.

Pokiaľ ide o používanie, samotná zmena farby **nemení rozlišovaciu spôsobilosť** ochrannej známky, pokiaľ sú splnené štyri podmienky vymenované v dokumente Zásady spoločného postupu, v časti 5.4.

14. Zahŕňa prihláška čiernobielej ochrannej známky všetky farby?

Nie, nezahŕňa. V zmysle spoločného postupu čiernobiele ochranné známky nemajú neobmedzený rozsah ochrany. To však neznamená, že na základe spoločného postupu musia majitelia registrovať svoje ochranné známky v jednej alebo vo viacerých farbách, aby tak získali ochranu, ktorú mali pred prijatím spoločného postupu. Je to preto, že spoločným postupom sa prax v drvivej väčšine prípadov nemení.

15. Musí majiteľ podať viacero prihlášok v dôsledku spoločného postupu?

Ak sa majiteľ domnieval, že zápis čiernobielej ochrannej známky sa vzťahuje na všetky farby, potom by mal prehodnotiť svoju stratégiu registrácie ochranných známk. V spoločnom postupe je vysvetlené, že prihláška čiernobielej ochrannej známky nezahŕňa všetky farby.

Podľa spoločného postupu, čo sa týka práva prednosti a relatívnych dôvodov, ochranná známka v čiernobielym vyhotovení alebo v odtieňoch sivej nie je zhodná s takým istým označením vo farbe, pokiaľ rozdiely vo farbe nie sú nepatrné.

Okrem toho, z praktického hľadiska, odsúhlasený spoločný postup v časti týkajúcej sa zhodnosti ochrannej známky na účely relatívnych dôvodov nevyklučuje možnú podobnosť medzi označeniami, ktorá by mohla viesť k pravdepodobnosti zámény.

Pokiaľ ide o skutočné používanie, dohodnutý spoločný postup sám o sebe nevyžaduje, aby majiteľ ochrannej známky podal viacero prihlášok. V súlade so spoločným postupom, používanie farebnej verzie zvyčajne nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky zapísanej v čiernobielym vyhotovení (alebo naopak), a preto slúži na udržanie jej zápisu. Za určitých okolností však farba alebo farebné kombinácie majú sami o sebe rozlišovaciu spôsobilosť, prípadne farba je jedným z hlavných prvkov prispievajúcich k rozlišovacej spôsobilosti

označenia. V takýchto prípadoch by zmena farby zmenila rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochranej známky a nebolo by ju možné akceptovať na účely stanovenia skutočného používania.

Tento postup v oblasti používania nie je nový, pretože potvrdzuje už existujúci postup všetkých implementujúcich úradov. Slúži však na stanovenie jasných pravidiel pre užívateľov a tiež úrady.

16. Prečo dokument Zásady spoločného postupu v časti, ktorá opisuje spoločný postup v prípade používania, obsahuje prvú požiadavku, ktorá stanovuje: „Slovné/obrazové prvky sa zhodujú a sú hlavnými rozlišovacími prvkami“? Táto požiadavka sa predsa vzťahuje na používanie vo všeobecnosti a nie osobitne na čiernobiele ochranné známky.

Uvedené tvrdenie je pravdivé. To, či sa slovné/obrazové prvky zhodujú a sú hlavnými rozlišovacími prvkami, je podmienkou, ktorá sa týka používania vo všeobecnosti. Avšak len ak je táto prvá podmienka splnená, začne sa s analýzou otázky farebnosti, ktorá je obsiahnutá v nasledujúcich troch podmienkach. Je teda praktické dodržať všetky štyri požiadavky.

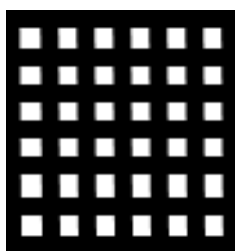
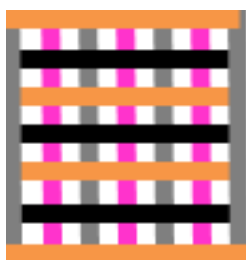
17. Čo v praxi znamená tretia a štvrtá požiadavka, ktoré sa týkajú používania?

Spoločný postup sám o sebe nevyžaduje, aby majiteľ ochranej známky podal viacero prihlášok. Úrady implementujúce spoločný postup tento nepovažujú za odlišný od existujúceho postupu vzťahujúceho sa na preukazovanie používania. Je skôr ojedinelé, že používanie čiernobielej ochranej známky vo farbe (alebo opačne) sa nebude považovať za dostatočné na splnenie jedného zo všeobecných predpokladov skutočného používania, ak jedna zo štyroch podmienok vymedzených v spoločnom postupe nie je splnená.

Spoločný postup zdôrazňuje skutočnosť, že rozlišovacia spôsobilosť zapísanej ochranej známky by sa nemala meniť. Samotnou zmenou farby sa nemení rozlišovacia spôsobilosť ochranej známky, pokiaľ sú splnené štyri podmienky. Posledné dve z nich znejú:

- farba alebo kombinácia farieb nemá sama o sebe rozlišovaciu spôsobilosť a;
- farba nie je jedným z hlavných prvkov prispievajúcich k celkovej rozlišovacej spôsobilosti ochranej známky.

Pokiaľ ide o farbu (alebo kombináciu farieb) zapísanej ochranej známky, ktorá sama o sebe či už má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, základnou myšlienkou je, že občas je to práve farba alebo farebná kombinácia, ktorá dodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Viď označenia uvedené nižšie, kde rozlišovaciu spôsobilosť označeniu na ľavej strane dodáva práve jeho farba alebo farebné kombinácie, čo by majiteľovi takejto ochranej známky sťažilo možnosť preukázať jej používanie, ak by sa ochranná známka používala len v čiernobielej podobe.



Inokedy môže byť farba hlavným prvkom, ktorý dodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, napríklad, ak by bolo nižšie uvedené označenie zapísané v modrej farbe povedzme pre ovocie alebo zmrzlinu, modrá farba by mohla byť vnímaná ako hlavný prvok prispievajúci k rozlišovacej spôsobilosti označenia, čo by majiteľovi ochrannej známky sťažilo možnosť preukázať jej používanie len na základe jej používania v čiernobielym vyhotovení.



18. Aký je vplyv na uplatňovanie práva prednosti v prípade tých úradov, kde sa skúmajú absolútne aj relatívne dôvody súčasne a kde práve prebieha konanie z titulu existencie relatívnych dôvodov?

Úrady, ktoré už rozhodli o priznaní práva prednosti v skoršom štádiu konania, nebudú takéto rozhodnutia znovu preskúmavať.

19. Je spoločný postup v súlade s rozsudkom vo veci C-252/12 „Specsavers“?

Hoci sú prípady týkajúce sa porušovania práv a rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním výslovne vylúčené z rozsahu projektu CP4, rozsudok vo veci Specsavers bol starostlivo posúdený.

V rozsudku vo veci Specsavers Súdny dvor dospel k záveru, že rozsiahle používanie čiernobielej ochrannej známky v určitej farbe alebo vo farebnej kombinácii môže viesť v mysli spotrebiteľa k jej spojeniu so zapísaným označením. Podľa Súdneho dvora to môže byť ďalší faktor, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny. Toto zistenie sa však nemá ani priamo ani nepriamo, bez ohľadu na ďalšie okolnosti, porovnávať s tvrdením, že čiernobiela ochranná známka je chránená v akejkoľvek/vo všetkých farbách.

Možnosť používania čiernobielej ochrannej známky vo farbe je opísaná v dokumente o spoločnom postupe a je v súlade s rozsudkom vo veci Specsavers. Preto zásady, ktoré boli

odsúhlasené pracovnou skupinou a sú opísané v spoločnom postupe, nie sú rozsudkom vo veci Specsavers dotknuté.

Všeobecný súd sa v rozsudku vo veci T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“ v bodoch 38 a 39 odvoláva na rozsudok v prípade „Specsavers“. V bode 39 je uvedené, že ochranná známka zapísaná v čiernobielym vyhotovení sa v skutočnosti môže používať vo farbe, pričom aj v takomto prípade sa môže v mysli spotrebiteľa spájať so skoršou ochrannou známkou, a ďalej sa uvádza, že:

39. (...), „Na rozdiel od toho, čo vo svojich písomnostiach tvrdí žalobkyňa, to však ešte neznamená, že zápis ochrannej známky, ktorá neoznačuje žiadnu osobitnú farbu, zabraňuje „všetky kombinácie farieb obsiahnuté v grafickom zobrazení.“

www.tmdn.org

Konvergencia



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
www.oami.europa.eu