

Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступцима за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима

Поглавље I УВОД

Овом Методологијом се ближе уређује практична примена одредаба Закона о жиговима (у даљем тексту ЗОЖ) и Правилника о садржини Регистра жигова, садржини захтева, приговора и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа (у даљем тексту Правилник).

Ова Методологија представља упутство са објашњењима и коментарима за вођење свих поступака у вези жигова за које је надлежно Одељење за жигове и Одељење за регистре.

Пред Заводом за интелектуалну својину, као надлежним органом се воде следећи управни поступци у вези са признањем и заштитом жига:

- поступак по пријави за признање жига;
- поступак по захтеву за међународно регистровање жига;
- поступак по захтеву за упис промена и преноса пријава жигова и регистрованих жигова;
- поступак по предлогу за поништај жига и
- поступак по захтеву за престанак жига.

Ова Методологија је намењена првенствено запосленима у Одељењу за жигове и Одељењу за регистре, али исто тако треба да буде од помоћи и свим лицима која своја права остварују пред Заводом за интелектуалну својину.

Методологија не замењује правне норме садржане у ЗОЖ и Правилнику, нити се оне методологијом могу мењати. Циљ методологије је да се оствари доследност у поступању и уједначавање праксе Завода за интелектуалну својину у поступку признања жигова, али се њом не могу предвидети све могуће ситуације. Методологија је подложна неопходним изменама и допунама које налаже пракса.

Поглавље II ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

Законом о жиговима који је ступио на снагу 1.2.2020. године („Службени гласник РС“, бр. 6/2020) уређују се начин стицања и заштита права на знак који служи за разликовање робе, односно услуга у промету. Циљ ове заштите је да се правним и физичким лицима омогући да свој знак намењен коришћењу у промету за обележавање робе, односно услуга, заштите жигом на територији Републике Србије у обиму у коме се не повређују права других лица.

Поједина питања која су прописана ЗОЖ, посебно су уређена Правилником.

Поступак признања жига је управни поступак. ЗОЖ је *lex specialis* у односу на Закон о општем управном поступку, па се на сва питања која се тичу поступка за признање жига, а која нису

прописана ЗОЖ примењују одредбе Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) (у даљем тексту ЗУП).

У поступку признавања жига, Завод за интелектуалну својину се руководи и правилима садржаним у међународним уговорима чији је потписник Република Србија и то:

Париској конвенцији о заштити индустријске својине (Југославија је чланица од 26.2.1921. год., објављено у „Службеном листу СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми“ бр. 5/74);

Мадридском аранжману о међународном регистровању жигова (Југославија је чланица од 26.2.1921. год., објављено у „Службеном листу СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми“ бр. 2/74);

Протоколу уз Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова (Југославија је чланица од 17.2.1998. год., објављено у „Службеном листу СРЈ – Међународни уговори“ бр. 2/97);

Ничанском споразуму о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираном у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви, 13. маја 1977. године и измењеном 28. септембра 1979. године (кад смо приступили);

Споразуму о установљењу Међународне класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у Бечу 12. јуна 1973. године са изменама од 1. октобра 1985. године (кад смо приступили);

Уговору о жиговном праву (Југославија је чланица од 15.9.1998. год., објављено у „Службеном листу СРЈ – Међународни уговори“ бр. 4/98);

Сингапурском уговору о жиговном праву ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2010 од 09.06.2010. године), Правилнику за спровођење Сингапурског уговора о жиговном праву и Резолуцији Дипломатске конференције којом се допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и Правилник за спровођење Сингапурског уговора о жиговном праву.

Поглавље III ПОЈАМ, ФУНКЦИЈА И ВРСТЕ ЖИГА

1. Појам и функција жига

Жиг је право којим се штити знак који у промету служи за разликовање робе, односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица (члан 1. ст. 2. ЗОЖ).

2. Предмет заштите

Знак који се штити жигом може се састојати од било каквих знакова, посебно од речи, укључујући лична имена, или од цртежа, слова, бројева, боја, тродимензионалних облика, облика робе или њеног паковања, комбинација тих знакова или звукова, под условом да је подобан за разликовање у промету робе, односно услуга једног физичког или правног лица од робе, односно услуга другог физичког или правног лица и да може бити приказан у Регистру

жигова на начин који омогућава надлежним органима и јавности јасно и прецизно утврђивање предмета заштите. (члан 4. ЗОЖ).

3. Садржина и обим права

Признањем жига, његов носилац стиче искључиво право да знак заштићен жигом користи за обележавање робе, одн. услуга на које се тај знак односи и да другим лицима забрани да исти или сличан знак неовлашћено користе за обележавање исте или сличне робе, одн. услуга, ако тај знак може да изазове забуну у промету. Садржина и обим права на жиг уређени су чл. 49 -51. Закона о жиговима. Сагласно члану 49. став 1. Закона о жиговима, носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом користи за обележавање робе, односно услуга на које се тај знак односи. Ставом 3. поменутог члана, прописано је да носилац жига има право да другим лицима забрани, између осталог: (1) стављање заштићеног знака на робу, њено паковање или средства за обележавање робе (етикете, налепнице и сл.); (2) нуђење робе, њено стављање у промет или њено складиштење у те сврхе, или нуђење или обављање услуга под заштићеним знаком; (3) увоз, извоз, претовар, складиштење или транзит робе под заштићеним знаком; (4) коришћење заштићеног знака у пословној документацији и реклами; (5) употребу заштићеног знака у компаративном оглашавању на начин противан прописима.

Сва ова права има и подносилац пријаве од датума подношења пријаве, као и власник опште познатог знака (well-known mark).

Носилац жига не може забранити другом лицу да исти или сличан знак користи за обележавање робе, одн. услуга друге врсте (принцип специјалитета жига). Изузетак од овог правила представља чувени жиг, чији носилац може забранити другом лицу да исти или сличан знак користи за обележавање робе, одн. услуга које нису сличне онима за које је жиг регистрован – члан 56. Закона о жиговима (детаљније објашњење чувеног жига је садржано у поглављу X тач 3. ове Методологије).

Имајући у виду да је обим права на жиг одређен знаком за који је тај жиг заштићен, и робом и/или услугама на коју се тај жиг односи, то се и сва овлашћења која из тог права произилазе односе на ону робу и/или услуге за коју је жиг заштићен. То значи да уколико је жиг заштићен за „штампане ствари“ у класи 16. Ничанске класификације роба и услуга, његов носилац има искључиво право да тај знак користи на штампаним стварима, што укључује и његово коришћење на рекламном материјалу који се односи искључиво на робу за коју је тај жиг заштићен, тј. на штампане ствари. Другим речима, лице које је добило заштиту жигом за штампане ствари у класи 16. Ничанске класификације роба и услуга има право да тај жигом заштићени знак користи за штампани материјал (часописе, каталоге, публикације, књиге и сл.), као и да га користи у функцији рекламе тог штампаног материјала (рекламирање часописа, књига, каталога и сл.).

4. Врсте жига

Жиг може бити индивидуални, колективни или жиг гаранције.

Жиг је индивидуални и онда када има више носилаца (суносиоци). Они заједнички врше овлашћења која произлазе из жига.

4.1. Колективни жиг (чл. 2. и чл. 16. ЗОЖ)

Колективни жиг означен као такав у пријави жига је жиг правног лица које представља одређени облик удруживања произвођача, односно давалаца услуга, који имају право да користе субјекти који су чланови тог удружења, под условима прописаним овим законом. Колективни жиг служи разликовању робе, односно услуга чланова правног лица које је носилац колективног жига од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица. Корисник колективног жига има право да користи тај жиг само на начин предвиђен општим актом о колективном жигу. Општи акт о колективном жигу доставља се приликом подношења пријаве за признање колективног жига и он је предмет испитивања од стране Завода тако да у случају потребе за изменама он може бити измењен тако да буде прихватљив за регистрацију колективног жига. Касније измене општег акта такође се морају пријавити Заводу и оне ступају на снагу када их Завод одобри.

Општи акт о колективном жигу садржи:

- податке о подносиоцу пријаве, односно лицу овлашћеном да га представља;
- одредбе о изгледу знака и роби, односно услугама на које се знак односи;
- одредбе о томе ко има право на коришћење колективног жига и под којим условима;
- одредбе о правима и обавезама корисника колективног жига у случају повреде жига и
- одредбе о мерама и последицама у случају непридржавања одредаба општег акта.

Ж-2012/632; Рег. број 65857

Носилац: Удружење виноградара Општине Голубац



31	Registered	свеже воће, а нарочито: јабука, вишња, трешња, крушка, шљива, кајсија; винова лоза.
33	Registered	алкохолна пића, а нарочито: ракија, црно вино, бело вино и вино розе.

Ж-2008/107 Рег. број 57302

Носилац: Савез инжењера и техничара Србије



35	Registered	оглашавање, вођење послова, пословно управљање, канцеларијски послови.
41	Registered	образовне услуге, припремање обуке, разоднода, спортске и културне активности.
42	Registered	научне и технолошке услуге и истраживање и пројектовање у вези наведених услуга, услуге индустријске анализе и истраживања, пројектовање и развој компјутерског хардвера и софтвера.

4.2. Жиг гаранције (чл. 2. и чл. 16. ЗОЖ)

Жиг гаранције означен као такав у пријави жига служи разликовању робе, односно услуга које је сертифицивао носилац жига, од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица који нису сертифицирани. Жиг гаранције који користи више лица под надзором носиоца жига, служи као гаранција квалитета, материјала, начина производње робе или пружања услуга, исправности или других заједничких карактеристика робе или услуга заштићених тим жигом. Носилац жига гаранције мора да дозволи коришћење жига гаранције сваком лицу за робе или услуге које имају заједничке карактеристике прописане општим актом о жигу гаранције. Свако физичко или правно лице, може поднети пријаву за признање жига гаранције, под условом да не обавља делатност која укључује набављање робе или услуга оне врсте коју одобрава као носилац жига гаранције.

Услови коришћења могу бити постављени важећим законима, правилницима и слично (такво упућивање је прихватљиво), док стандарди могу бити постављени од стране лица која су компетентна за сертификацију специфичне области и која ће вршити надзор над коришћењем жига гаранције.

Општи акт о жигу гаранције, поред података које мора да садржи општи акт о колективном жигу мора да садржи и одредбе о заједничким карактеристикама робе, односно услуга које се гарантују тим жигом, као и одредбе о надзору коришћења жига гаранције од стране његовог носиоца.

Карактеристике одређене робе/услуге која се гарантује (односно потврда њиховог постојања) је кључни елемент предметног жига. Пријавилац мора да идентификује те посебне квалитете или карактеристике робе, односно услуге. Није довољно да општи акт садржи само листу тих роба и услуга или да садржи само генерална назначења која не откривају стварну природу сертифициване робе, односно услуге. Сврха општег акта је да се омогући јасно и објективно сазнање сваком ко чита које су тачно карактеристике гарантоване.

Општи акт мора да садржи начин на који ће носилац жига вршити тестирање и надзор над коришћењем жига (ко ће спроводити тестирање и како ће носилац надгледати коришћење жига). Сврха ових одредби је у томе да се сваком ко жели да користи тај жиг омогући увид у режим тестирања, а са друге стране да се са становишта јавног интереса осигура да ће носилац обезбедити адекватно тестирање и да ће заиста спровести процес сертификације.

У случају потребе, носилац жига може тражити да се измени општи акт али у том случају ће се поново спровести поступак испитивања исти као да је у питању нови општи акт. Измењени општи акт неће имати дејство док не буде одобрен од стране Завода.

Ж-2008/1818; Рег. број 59361

Носилац: UNDERWRITERS LABORATORIES INC.



9 Registered	апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички за вагање, мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и наставу; апарати и инструменти за провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање и контролу електрицитета; апарати за снимање, пренос и репродуковање звука или слике; магнетни носиоци података, дискови за снимање; аутоматске машине и механизми за апарате који се покрећу новцем; регистар касе, рачунске машине, опрема за обраду података и компјутери; апарати за гашење пожара.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж-2012/1034; Рег. број 65325

Носилац: Министарство трговине, туризма и телекомуникација



9	Registered	апарати за пренос и репродуковање слике.
---	------------	------------------------------------------

5. Стицање и важење жига

Жиг се стиче уписом у Регистар жигова, а важи од датума подношења пријаве (чл. 57. ЗОЖ). Даном подношења пријаве носилац права стиче право првенства (поглавље VIII) и његово право, уколико жиг буде регистрован важи од тог датума. Међутим, док испитивање услова за признање жига траје, он има само условно право које дефинитивно стиче регистрацијом жига, односно које губи одбијањем заштите жига од стране Завода (решење о одбијању пријаве).

Жиг траје десет година, рачунајући од датума подношења пријаве, с тим што се уз плаћање одговарајуће таксе може продужавати неограничени број пута, сваки пут за период од 10 година (чл. 58. ЗОЖ).

Жиг има територијално дејство, што значи да жиг који је регистрован само за територију Републике Србије има правно дејство само на њеној територији и његов носилац се не може супротставити регистрацији истог знака од стране другог лица за исту врсту робе и вршити друга овлашћења која произлазе из жига на територијама друге државе.

Поглавље IV РЕГИСТРИ

Завод за интелектуалну својину води електронски Регистар жигова. Садржина овог регистра ближе је уређена Правилником и доступна је на сајту Завода.

У Регистар жигова уписују се:

- 1) број пријаве (у даљем тексту: Ж-број);
- 2) датум подношења пријаве;
- 3) пословно име и седиште правног лица, односно, лично име и адреса физичког лица подносиоца пријаве жига односно носиоца жига;
- 4) име и адреса пуномоћника, ако се пријава подноси преко пуномоћника;
- 5) подаци о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

- 6) подаци о затраженом праву првенства;
- 7) податак о врсти жига за који се подноси пријава;
- 8) изглед знака који се штити, а ако се заштита тражи за знак у боји уписује се и податак о боји, односно комбинацији боја;
- 9) податак да се на недистинктивном делу знака не успоставља искључиво право, ако је таква изјава добијена од подносиоца пријаве приликом подношења пријаве или у току поступка за признање жига;
- 10) податак о класама у које су сврстане робе, односно услуге према Ничанском аранжману о међународној класификацији робе и услуга ради регистровања жигова (у даљем тексту: Међународна класификација робе и услуга);
- 11) податак о начину окончања управног поступка;
- 12) регистарски број жига и датум уписа признатог права у Регистар жигова;
- 13) подаци о признатом праву првенства: датум изложбеног или сајамског права првенства, датум и број пријаве која је послужила као основ за признање ранијег права првенства и назив земље у којој је та пријава поднета;
- 14) податак о класама у које су сврстани фигуративни елементи знака према Међународној класификацији утврђеној Споразумом о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова („Службени гласник РС” – Међународни уговори, број 42/09 – у даљем тексту: Међународна класификација фигуративних елемената жигова).
- 15) списак робе, односно услуга на које се заштићени знак односи сврстаних у класе према Међународној класификацији робе и услуга;
- 16) датум до ког жиг важи, као и подаци о продужењу важења жига;
- 17) подаци о променама које се односе на жиг односно пријаву жига: пренос права, лиценца, залога и франшиза; статусне промене настале код подносиоца пријаве односно носиоца жига, корисника лиценце, односно залогопримца; ограничење списка робе, односно услуга и други подаци значајни за правни статус пријаве жига односно жига;
- 18) подаци о раздвајању жига односно пријаве жига;
- 19) подаци о престанку жига, као и основ престанка жига;
- 20) подаци о међународној регистрацији жига;
- 21) датум објаве жига.

Поред података наведених у ставу 1. овог члана, ако је поднет захтев за међународно регистровање жига, у Регистар жигова се уписују број и датум подношења тог захтева, као и број међународне регистрације.

Поглавље V
ПОСТУПАК ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИГА
(ПРЕГЛЕД ПРОЦЕДУРЕ)

1. Општа правила поступка

Правна заштита жигова се остварује у управном поступку који у првом степену води Завод за интелектуалну својину као орган управе надлежан за послове интелектуалне својине (члан 9. ст. 1. ЗОЖ).

Против одлука које се доносе у овом поступку, не може се изјавити жалба, односно одлуке су коначне и против њих се може водити управни спор (чл. 9. ст. 2. ЗОЖ).

Поступак испитивања пријава, односно обим испитивања, стандарди и критеријуми који се примењују спроводи се у складу са важећим ЗОЖ као и са основним начелима ЗУП-а, те са правилима праксе која су садржана у овој Методологији.

2. Примена општих начела Закона о општем управном поступку

2.1. Начело законитости и предвидивости (чл. 5. ЗУП-а)

Суштина начела предвидљивости је у томе да се у истим или сличним случајевима одлучује на идентичан начин. Ова обавеза не постоји код конкретних случајева када постоје оправдани разлози да се одступи од раније праксе, при чему се наведено одступање мора образложити.

Приликом доношења одлука мора да постоји уједначеност праксе, како би сви пријавиоци били третирани на једнак начин. У циљу уједначавања праксе, сваки испитивач треба увек да буде упознат са одлукама других испитивача, а сви испитивачи треба да буду упознати са одлукама које се доносе у поступцима по предлозима за поништај и престанак због некоришћења жигова, као и са одлукама донетим од стране Управног суда у управном спору.

2.2. Право странке на изјашњавање (чл. 11. ЗУП-а)

Право странке на изјашњавање подразумева да се странци мора пружити прилика да се изјасни о чињеницама и околностима које су од значаја за доношење законите и правилне одлуке.

У поступку за признање жига, у случају када испитивач утврди да пријава не испуњава формалне или материјалне услове за признање жига, дужан је да писменим путем у форми резултата испитивања обавести подносиоца пријаве о разлозима због који пријава није уредна или не испуњава материјалне услове прописане Законом о жиговима и да га позове да се у остављеном року изјасни о тим разлозима.

Ово правило примењује се и у поступцима по захтевима за упис промена и преноса пријаве жига и регистрованог жига, као и у поступку оглашавања ништавим жига, одн. међународног жига, и у посебним случајевима престанка жига.

За сваки одговор на резултат испитивања, странка у поступку је дужна да плати таксу у износу прописаном Тар. бр. 109. Тарифе републичких административних такса.

2.3. Начело истине и слободне оцене доказа (чл. 10. ЗУП-а)

Које ће чињенице узети као доказане одлучује овлашћено службено лице по свом уверењу, на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултат целокупног поступка – начело оцене доказа.

Сваки испитивач у границама својих овлашћења и у оквиру релевантних законских одредаба има дискреционо право у доношењу одлука.

Странке и њихови пуномоћници треба да све проблеме до којих евентуално дође у поступку по пријави за признање жига решавају са надлежним испитивачем који је задужен за конкретну пријаву, или са лицем које је надлежном испитивачу директно надређено.

2. Странка у поступку

2.1. Поступак по пријави за признање жига, поступак по захтеву за међународно регистровање жига, као и поступак као и поступак по захтеву за упис промене имена и/или адресе носиоца жига или права из пријаве, односно подносиоца пријаве су једностраначки поступци. Странком се у овим поступцима сматра подносилац пријаве за признање жига, одн. захтева за међународно регистровање жига, као и носилац регистрованог жига, односно права из пријаве.

2.2. Поступак по предлогу за оглашавање ништавим жига и поступак по захтеву за престанак жига су двостраначки управни поступци.

2.3. Исто тако, поступак по захтеву за упис преноса права, по захтеву за упис лиценце и по захтеву за упис залог је двостраначка управна ствар, јер се тиче права и правних интереса обеју уговорних страна. Стога ће се у поступцима уписа или брисања одређених права или терета на жигу о одлукама обавештавати обе странке (носилац права и подносилац захтева) и онда када је поступак покренула само једна од странака.

2.4. У поступку за признање жига, странка, односно подносилац пријаве може бити свако домаће или страно физичко или правно лице. Правно лице јесте привредно друштво у смислу Закона о привредним друштвима као и удружење које је уписано у регистар удружења у смислу Закона о удружењима.

2.5. Страна физичка и правна лица уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица у поступку заштите знака жигом, ако то произлази из међународних уговора или из начела узајамности (чл. 8. ЗОЖ).

3. Заступање странке

3.1. Домаће физичко лице или правно лице које је потпуно пословно способно може само вршити све радње у поступку. Домаће физичко или правно лице може ако то жели да постави пуномоћника који ће предузимати све или поједине радње у поступку.

3.2. Страно физичко или правно лице које нема пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије у поступку пред Заводом за интелектуалну својину мора заступати заступник уписан у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину или домаћи адвокат (члан 12. ЗОЖ).

3.3. Послове заступања у остваривању права из овог закона може да обавља лице које је стекло високо образовање првог степена у обиму од 240 ЕСПБ и стручни назив дипломирани правник или високо образовање другог степена и академски назив мастер правник, у оквиру образовно-научног поља: друштвено-хуманистичке науке, област: правне науке, односно лице које је стекло високо образовање и стручни назив дипломирани правник на основним студијама у трајању од најмање четири године (члан 12. ЗОЖ).

4. Општење Завода и странака

4.1. Поднесци које странке упућују Заводу за интелектуалну својину су:

- а) пријава за признање жига;
- б) разне врсте захтева (за упис промене, за пренос права, за упис лиценце, залог, франшизе, за продужење важења жига и сл.);
- в) предлог за оглашавање ништавим жига;
- г) захтев за престанак жига;
- д) молбе;
- ђ) писана саопштења (поднесци у ширем смислу);
- е) приговор на пријаву жига.

4.2. Акти које Завод издаје у току поступка

4.2.1. Резултат испитивања

Резултат испитивања се издаје како у поступку по пријави за признање жига, одн. захтеву за међународно регистровање жига, тако и у поступку по захтеву за упис промена и преноса регистрованих жигова, одн. пријава за признање жига.

Резултатом испитивања странка се у сваком од ових поступака и у свакој фази поступка обавештава о формалним, одн. материјалним недостацима свог захтева. У резултату испитивања наводе се сви недостаци које је испитивач утврдио у одређеној фази поступка. Тако у фази формалног испитивања пријаве, наводе се сви разлози због којих пријава није уредна. Исто тако, у фази материјално-правног испитивања, резултат испитивања обухвата све разлоге због којих пријава не испуњава услове за признање жига (апсолутни и релативни).

У резултату испитивања одређује се рок у коме је странка дужна да достави свој одговор, као и последица пропуштања да се одговор достави у том року.

4.2.2. Закључак

Закључком се одлучује о процесним питањима у току поступка по захтеву за признање жига, као што су позив да се плати такса за стицање и важење жига, продужење рока за одговор на резултат испитивања.

Исто тако, закључком се одлучује о процесним питањима у поступку по предлогу за оглашавање ништавим жига и по захтеву за престанак жига.

4.2.3. Решење

Решењем се одлучује о свим материјално-правним питањима у току поступка и она су коначна у првом степену. Против свих решења која Завод доноси може се покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду Србије.

Исправа о жигу има карактер решења о признању жига.

5. Достављање

Законом о жиговима није посебно регулисано достављање, те се на ово питање примењују одредбе Закона о општем управном поступку (чл. 72.-78.). Према члану 72. ЗУП-а достављање писмена (дописа, резултата испитивања, решења, закључака, исправе жига), може бити лично, посредно и јавно. Завод своја писмена доставља по правилу преко поште, јер нема службено лице – достављача.

Странкама које су именовале пуномоћнике, достављање се врши преко пуномоћника.

Достављање се сматра уредним када постоји доставница из које се са сигурношћу може утврдити да су странка или њен пуномоћник примили писмено.

Доставница је документ на коме лице коме се предаје писмено потврђује његов пријем, а достављач извршено достављање. Доставница представља поуздан доказ о извршеном достављању. Доставницу потписују обе стране. Обавеза достављача је да на доставници словима јасно назначи дан пријема. Од датума достављања, тј. од првог наредног дана почиње да тече рок.

Доставница може бити у електронском облику (чл. 77. ст. 3. ЗУП-а)

Пуномоћницима са листе заступника је омогућено лично достављање у Заводу, којом приликом они потписују доставницу као доказ да им је извршено достављање.

Када пуномоћник у току поступка промени своје пребивалиште, одн. седиште, а не обавести о томе Завод, достављање ће се извршити као да пуномоћник није ни постављен (чл. 67. ЗУП-а).

6. Рокови

Законом о жиговима прописани су рокови за предузимање појединих радњи у поступку. На све оне случајеве у којима Законом о жиговима није прописан рок, важиће рок прописан Законом о општем управном поступку. Опште одредбе о роковима садржане су у Закону о општем управном поступку (чл. 79-83. ЗУП-а).

Законски рокови су рокови који су одређени законом или неким другим прописом.

Службени рокови су рокови који нису одређени законом или другим прописом, већ их одређује службено лице које води поступак.

Законом о жиговима прописани су следећи рокови (**законски рокови**):

- у поступку утврђивања датума подношења пријаве – за отклањање недостатака због којих пријава није могла бити уписана у Регистар жигова рок од 30 дана (чл. 19. ст. 4. ЗОЖ);
- у поступку испитивања материјално-правних услова за признање жига – за изјашњење о разлозима због којих пријава не испуњава услове за признање жига рок од 30 дана са могућношћу продужења на образложени захтев подносиоца пријаве (чл. 31. ст.1 ЗОЖ);
- за признање међународног права првенства – за достављање Заводу приоритетног уверења прописан је рок од 3 месеца од дана подношења пријаве (чл. 21. ст. 3. ЗОЖ);
- за враћање у пређашње стање – рок од 3 месеца од дана пријема решења о одбацивању пријаве, одн. решења о обустави поступка (видети под тач. 7.1. и 7.2.);
- у поступку по захтеву за оглашавање ништавим жига и у поступку по захтеву за престанак жига – рок од 30 дана за одговор на предлог за оглашавање жига ништавим (чл. 81. ст. 1. ЗОЖ) и захтев за престанак жига (чл. 88. ст. 1. ЗОЖ).

За предузимање свих осталих радњи у поступку примењују се **службени рокови** које одреди службено лице које води поступак.

7. Продужење рока

Рок који је одредило службено лице које води поступак, као и рок одређен прописима за који је предвиђена могућност продужења, може се продужити на молбу странке у поступку поднету пре истека рока ако постоје оправдани разлози за продужење.

Подносилац пријаве има могућност да уколико сматра да му је остављени рок за поступање по резултату испитивања недовољан, затражи да му се одобри продужење рока, тј. да му се одреди нови рок у коме треба да поступи по резултату испитивања. За свако продужење рока за одговор на резултат испитивања плаћа се одговарајућа такса која је прописана Тарифом Закона о републичким административним таксама.

Подносилац пријаве може у захтеву за продужење рока да наведе за које време тражи да му се одобри продужење рока, а дужан је да наведе и разлоге због којих тражи продужење рока. Уколико не наведе тачно време за које тражи продужење рока, испитивач ће му одобрити продужење рока за онај временски период за који је плаћена такса за продужење рока.

Испитивач ће по правилу продужити рок за одговор на резултат испитивања за оно време које је затражио подносилац пријаве. Ипак, у неким случајевима, ако се у више наврата траже дугачки рокови за одговор на резултат испитивања, испитивач може у сваком конкретном случају одобрити продужење рока за одговор на резултат испитивања за оно време које сматра примереним у конкретном случају или одбити захтев за продужење рока, према околностима сваког конкретног случаја, а сагледавајући пре свега разлоге наведене у захтеву за продужење.

Изузетно, продужење рока није могуће у поступку утврђивања формалних услова за признање датума подношења пријаве (чл. 19. ЗОЖ), као ни рока за плаћање такси (чл. 38. ЗОЖ).

8. Враћање у пређашње стање

Законом о жиговима је предвиђено да се захтев за враћање у пређашње стање може поднети у следећим случајевима:

- у случају када подносилац пријаве не отклони недостатке због којих пријава није могла бити уписана у Регистар жигова. Подносилац пријаве може поднети предлог за враћање у пређашње стање у року од три месеца од дана пријема решења о одбацивању (чл. 19. ст. 6. ЗОЖ).

- у случају када пријавилац у остављеном року не уреди пријаву, или не плати таксу за њено уређивање, он може поднети предлог за враћање у пређашње стање у року од три месеца од дана пријема решења о одбацивању (чл. 27. ст. 5. ЗОЖ).

- у случају када пријавилац у остављеном року не достави доказе о извршеним уплатама таксе за признање и заштиту жига, он може поднети предлог за враћање у пређашње стање у року од три месеца од дана пријема решења о обустави поступка (чл. 38. ст. 6. ЗОЖ).

Предлог за враћање у пређашње стање може се поднети и у поступку по пријави за признање међународног жига, поступку по захтеву за упис промене имена и адресе носиоца права, поступку по захтеву за ограничење списка робе и/или услуга, поступцима испитивања уредности предлога за оглашавање ништавим и захтева за престанак жига због некорисћења.

У свим осталим случајевима у којима Законом о жиговима није изричито прописано да странка може тражити враћање у пређашње стање, примењиваће се одредбе Закона о општем управном поступку којима је регулисано враћање у пређашње стање (чл. 82. до 83. ЗУП-а).

Враћање у пређашње стање ће се одобрити само уколико је странка из оправданих разлога пропустила да у року поступи по резултату испитивања или закључку, те је стога сходно одредби члана 82. Закона о општем управном поступку дужна да образложи разлоге због којих је била спречена да у року поступи по резултату испитивања или закључку. Странка је дужна да уз предлог за враћање у пређашње стање поступи по закључку одн. да достави и свој одговор на резултат испитивања или предузме другу пропуштену радњу .

За захтев за враћање у пређашње стање плаћа се такса прописана Тарифом Закона о републичким административним таксама. О предлогу за враћање у пређашње стање, Завод одлучује решењем.

Поглавље VI

ПОСТУПАК ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

1. Покретање поступка за признање жига

1.1. Подношење и пријем пријаве за признање жига

Поступак за признање жига покреће се пријавом за признање жига (у даљем тексту: пријава) (члан 14. ст. 1. ЗОЖ).

Пријава се подноси у писаном облику, непосредно, поштом или у електронском облику.

1.2. Утврђивање датума подношења пријаве

Као датум подношења пријаве ће се сматрати онај датум када подносилац пријаве поднесе Заводу пријаву за признање жига која садржи све елементе прописане чланом 19. ЗОЖ. У тренутку подношења пријаве, она мора да испуњава одређене формалне услове неопходне за утврђивање и признање датума подношења.

Службено лице које је задужено за пријем пријаве врши проверу испуњености формалних услова неопходних за утврђивање датума подношења пријаве.

Чланом 19. ст. 1. ЗОЖ таксативно су наведени елементи које пријава треба да садржи да би био признат датум подношења пријаве и то:

- назначење да се тражи признање жига;
- име и презиме, одн. пословно име и адреса пријавиоца;
- знак за који се тражи заштита жигом;
- списак роба, одн. услуга на које се знак односи.

1.2.а) Назначење да се тражи признање жига (члан 19. ст. 1. тач. 1. ЗОЖ)

Пријава се подноси на обрасцу захтева за признање жига (Ж1).

1.2.б) Подаци о подносиоцу пријаве (члан 19. ст. 1. тач. 2. ЗОЖ)

Уколико је подносилац пријаве физичко лице, мора да буде наведено пуно име и презиме и адреса тог лица, а уколико је правно лице морају бити наведени подаци о његовом пословном имену и седишту. У случају несагласности између података наведених у пријави за признање жига и података садржаних у другим документима (као што је на пример приоритетно уверење, подаци из пуномоћја и сл.), сматраће се релевантним подаци садржани у пријави за признање жига.

1.2.в) Изглед знака за који се тражи заштита (члан 19. ст. 1. тач. 3. ЗОЖ)

За признање датума подношења пријаве довољно је да је приложена било каква репродукција знака за који се тражи заштита. Важно је нагласити да у том тренутку, изглед знака не мора да испуњава формалне захтеве који се посебно разматрају у поступку испитивања уредности пријаве који је посебно регулисан одредбом члана 27. ЗОЖ.

1.2.г) Списак роба и услуга (члан 19. ст. 1. тач. 4. ЗОЖ)

Свако назначење роба и услуга је прихватљиво за признање датума подношења пријаве, чак и назначење без навођења класе у коју су сврстане робе и услуге. Међутим, само назначење броја класе Ничанске класификације, без навођења било којих роба или услуга није довољно за признање датума подношења пријаве. У сваком случају, сваки приложени списак роба и услуга подлеже даљој оцени у поступку испитивања уредности пријаве, који је посебно регулисан одредбом члана 27. ЗОЖ.

По пријему пријаве, овлашћено службено лице је дужно да испита да ли су испуњени сви услови за признање датума подношења пријаве прописани одредбом члана 19. ст. 1. ЗОЖ.

Уколико пријава не садржи елементе из члана 19. ст. 1. ЗОЖ, овлашћено службено лице ће позвати подносиоца пријаве да у року од 30 дана отклони недостатке. Ако подносилац пријаве

у остављеном року отклони недостатке, закључком ће бити признат као датум подношења пријаве онај датум када је доставио поднесак којим је отклонио уочене недостатке. Ако у остављеном року не отклони недостатке, пријава ће решењем бити одбачена.

Уколико су напред наведени услови испуњени, одн. када пријавилац отклони недостатке, пријава добија свој број (Ж-број) и датум када је поднета, уписује у у Регистар и прослеђује се Одељењу за жигове. Као потврду о примљеној пријави, Завод подносиоцу пријаве доставља примерак захтева за признање жига или потврду, на којој је наведен број пријаве и датум пријема.

2. Редослед испитивања пријава

2.1. Пријаве се испитују по редоследу одређеном датумом њиховог подношења (чл. 26. ст. 1. ЗОЖ).

2.2. Пријава се изузетно може решавати по хитном поступку у случајевима који су таксативно наведени у члану 26. ст. 2. ЗОЖ.

2.3. У случају судског спора или поступка инспекцијског надзора или царинског поступка, пријава ће се решавати по хитном поступку искључиво на захтев суда или надлежног органа инспекције, односно царинског органа. (чл. 26. ст. 2. тач 1. ЗОЖ).

2.4. Ако је сагласно другим прописима неопходно извршити хитну регистрацију, подносилац пријаве је дужан да поднесе посебан захтев за поступање у хитном поступку са навођењем прописа на основу којих сматра да има право на прекоредно испитивање пријаве (чл. 26. ст. 2. тач 2. ЗОЖ), те је дужан да достави доказ о плаћеној таски за хитно поступање. За захтев за прекоредно одлучивање плаћа се такса сагласно Тарифном броју 128. Тарифе републичких административних такси.

Ова одредба се примењује у случају пријава за признање жига које се односе на лекове, фармацеутске препарате, као и средства за заштиту биља (пестициде и ђубрива), према важећим прописима који као услов за добијање дозволе за стављање у промет наведених врста производа предвиђају постојање регистрованог жига. Основ за прекоредно испитивање пријава за фармацеутске производе (лекове и медицинска средства) је Закон о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС” бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон), а основ за прекоредно испитивање пријава за средства за заштиту биља (ђубрива, пестициде и сличне производе) је Закон о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС” бр. 41/09 и 17/19).

Приликом испитивања испуњености услова за прекоредно одлучивање по овом основу, увек се мора поћи од дефиниције лека садржане у Закону о лековима и медицинским средствима одн. од дефиниције пестицида, односно ђубрива садржане у Закону о заштити биља. Ово је битно из разлога што су у класу 5 поред фармацеутских и ветеринарских препарата и пестицида сврстани и други производи који се не могу подвести под лекове, односно средства за заштиту биља у смислу поменутих закона и у односу на које не постоји разлог за прекоредно одлучивање о пријави. Тако на пример, неће бити основа за прекоредно одлучивање у случају када је знак пријављен за фластере, материјале за завијање или материјале за пломбирање зуба.

Уколико је знак пријављен за више врста робе у оквиру класе 5. од којих неке испуњавају услов за прекоредно испитивање а неке не (нрп. фармацеутске производе и храну за бебе; или пестициде и фластере) или је пријављено више класа роба или услуга од којих само робе из класе 5. испуњавају услове за прекоредно испитивање, поступа се на следећи начин. Испитивач

ће резултатом испитивања обавестити подносиоца пријаве да одређене робе, односно услуге које су пријављене не испуњавају услове да се пријава узме у поступак преко реда, те да уколико остаје при захтеву за хитно поступање ограничи списак роба и услуга само на оне робе или услуге које испуњавају услове за хитно испитивање или да раздвоји пријаву на тај начин што ће у предметној пријави оставити само робе за које пријава може испитати преко реда, док ће остале робе или услуге пренети у издвојену пријаву. Уколико подносилац пријаве не поступи према упутству испитивача, пријава ће се вратити у ред за поступање у редовном поступку, према датуму подношења.

3. Испитивање формалних услова за признање жига – испитивање уредности (члан 27. ЗОЖ)

3.1. Пријава се сматра уредном ако садржи битне делове из чл. 14. и 15. ЗОЖ, доказ о уплати таксе за пријаву и друге податке прописане чл. 3-6. Правилника.

3.2. Уколико испитивач утврди да пријава није уредна, он ће резултатом испитивања обавестити подносиоца пријаве о уоченим неправилностима и позваће га да у року који одреди надлежни орган, а који не може бити краћи од осам дана, уреди пријаву.

3.3. Ако подносилац пријаве пријавилац у остављеном року не уреди пријаву, или не плати таксу за њено уређивање, испитивач ће решењем одбацити пријаву.

4. Испитивање материјалних услова за признање жига – суштинско испитивање (чл. 30. ЗОЖ)

4.1. Ако је пријава формално уредна, приступа се испитивању испуњености материјалних услова за признање жига (члан 30. ЗОЖ).

4.2. Услови за признање жига морају да буду испуњени у тренутку уписа жига у Регистар жигова (чл. 30. ст. 2. ЗОЖ).

4.3. Мишљење заинтересованог лица

У поступку суштинског испитивања пријаве за признање жига, може бити узето у обзир и писмено мишљење сваког заинтересованог лица у коме се образлажу разлози из чл. 4-6. ЗОЖ због којих пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом. Заинтересовано лице које у поступку износи разлоге због којих сматра да пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом није странка у поступку.

У појединим случајевима овакво мишљење може да има пресудан утицај на правилно и потпуно утврђивање свих чињеница и околности које су од значаја за доношење законите и правилне одлуке у смислу члана 10. Закона о општем управном поступку (начело истине). С обзиром на специфичност материјално правних питања која се испитују у поступку по пријави за признање жига, испитивач често не располаже довољним подацима на основу којих треба да донесе одлуку (нпр. да ли је неки део знака генеричког или преварног карактера, или да ли пријављени знак не испуњава услове за заштиту применом других одредаба чл. 4-6. ЗОЖ). У поступку суштинског испитивања пријаве за признање жига морају се користити сва расположива доказна средства, укључујући и мишљење трећих лица, како би се обезбедило потпуно и тачно утврђивање чињеничног стања. Мишљење трећег лица се сматра само једним од доказних

средстава које се може искористити у поступку, те стога није обавезујуће већ се у сваком конкретном случају има ценити у светлу свих осталих доказа, а треће лице нема својство странке у поступку. Докази које доставља треће лице могу се достављати на одговор подносиоцу пријаве ако је то целисходно ради потпуног утврђивања чињеница.

4.4. Уколико испитивач утврди да пријављени знак не испуњава услове за признање жига позваће подносиоца пријаве резултатом испитивања да се у року од 30 дана о тим разлозима изјасни (чл. 31. ст. 1. ЗОЖ).

4.5. Изјава да се не тражи искључиво право на одређеном елементу знака (дисклејмер)

Ако знак садржи елемент који не испуњава услове за заштиту жигом у смислу члана 5. став 1. тач. 3), 5) и б) овог закона и ако би укључивање тог елемента у знак могло изазвати сумњу у вези са обимом заштите жига, надлежни орган може да тражи од подносиоца пријаве да у остављеном року поднесе писмену изјаву да не тражи било каква искључива права на том елементу (дисклејмер) – члан 31. ст. 2. ЗОЖ

Дисклејмер представља забелешку да се на неком елементу знака који сам по себи није подобан за разликовање робе у промету не тражи успостављање искључивог права ван целине знака. Наиме, могуће је да један сложени знак у себи садржи елементе који по својој природи немају функцију жига (генерични и дескриптивни термини, као и елементи који су уобичајени за означавање одређене врсте робе, односно услуга у промету). Ти елементи морају остати слободни у промету и на њима нико не може стећи монополско право. Смисао овог института је да се спречи евентуално стварање забуне о томе да на неком елементу знака који сам по себи није подобан за заштиту жигом власник жига има монополско право. Дисклејмер се не може успоставити на оним елементима знака који су преварног карактера и који као такви и не смеју бити садржани у знаку чак ни уз дисклејмер . Исто тако, дисклејмер је искључен и у погледу оних елемената знака који не испуњавају услове за заштиту жигом по неком од других основа из члана 5. Закона о жиговима (нпр. назив или скраћеница назива неке државе или међународне организације, национални или религиозни симболи, званични знакови или пунцеви за контролу или гаранцију квалитета, лично име или лик одређеног лица).

4.6. Опис знака

Ако знак садржи елемент који је нејасан или двосмислен, надлежни орган ће тражити од подносиоца пријаве да у остављеном року достави опис знака у коме ће тај елемент бити појашњен – члан 31. ст. 3. ЗОЖ.

Опис знака треба тражити онда када се знак састоји из цртежа који представља предмет који се тешко идентификује; када више лица не могу представљени предмет да препознају на исти начин; када цртеж представља симбол одређеног појма чије значење није довољно познато (нпр. симболи који се користе у астрологији, симболи који представљају математичке појмове, појмове из области електротехнике, физике, хемије или друге научне дисциплине; легендарни или историјски симболи коришћени од стране националних или других група да би означили идеје као што су: срећа, дуг живот и сл.).

4.7. Уколико подносилац пријаве у остављеном року достави Заводу свој одговор на резултат испитивања, испитивач ће га размотрити и на основу поновне анализе пријављеног знака одлучити да ли су испуњени услови за признање жига.

4.8. Ако подносилац пријаве не поступи по резултату испитивања, или поступи али испитивач и даље сматра да се жиг не може признати, биће донето решење о одбијању захтева за признање жига у целисти или за поједине робе, односно услуге (чл. 31. ст. 5. ЗОЖ). У случају када пријава буде одбијена само у делу који се односи на поједине робе, односно услуге, поступак се наставља у погледу оних роба, односно услуга за које су испуњени услови за заштиту жигом.

5. Одустанак од пријаве за признање жига (члан 28. ЗОЖ)

5.1. Подносилац пријаве може у сваком тренутку одустати од пријаве у целини или само за неке робе, односно услуге.

5.2. Ако је у Регистру уписано одређено право у корист трећег лица, подносилац пријаве не може одустати од пријаве без писмене сагласности лица на чије име је уписано то право.

5.3. Уколико подносилац пријаве одустане од пријаве у целини, тј. за све робе, односно услуге, поступак се окончава обуставом о чему се доноси посебно решење о обустави, а право из пријаве престаје да важи наредног дана од дана предаје надлежном органу изјаве о одустанку.

5.4. Уколико подносилац пријаве одустане од појединих роба, односно услуга, овај одустанак се сматра ограничењем списка робе, односно услуга. У том случају поступак се не окончава, већ се наставља у односу на робе, односно услуге од којих подносилац пријаве није одустао.

6. Објава пријаве жига и приговор

Кроз одредбу члана 33. ЗОЖ-а уводи се институт објаве пријаве жига у Гласнику Завода, као нова фаза поступка како би се овлашћеним лицима омогућило да доставе Заводу писано мишљење, односно приговор на регистрацију жига (у даљем тексту: приговор). Предмет објаве је пријава жига која је уредна и код које надлежни орган није нашао да постоје сметње за регистрацију прописане чл. 4, 5. и 6. ЗОЖ-а, које се испитују по службеној дужности. Такође је предмет објаве и пријава којој је делимично одбијен захтев за признање жига коначним решењем.

Одредбе члана 34. којима се прописује приговор на регистрацију жига, представљају новину у односу на ранији Закон о жиговима. Суштина приговора огледа се у томе да Завод омогућава овлашћеним лицима да у року од три месеца од датума објаве пријаве жига поднесу приговор заснован на разлозима за одбијање пријаве из чланова 6. и 7. ЗОЖ-а. Став 2. прописује могућност да надлежни орган застане са поступком по приговору, ставом 3. прописује се забрана продужења рока за приговор, ставом 4. прописано је да основ приговора може бити једно или више ранијих права, а ставом 5. одређује се садржина приговора.

Одредбама члана 35. прописује се поступак Завода у случају поднетог приговора на пријаву жига. Завод испитује да ли је приговор поднело овлашћено лице у смислу члана 34. став 1. овог закона, да ли је поднет у прописаном року, као и да ли има прописану садржину. У случају да је приговор уредан, надлежни орган обавештава подносиоца пријаве о поднетом приговору, доставља му примерак приговора и позива га да се у року од 60 дана од дана пријема обавештења изјасни на приговор. Наведени рок се не може продужавати, а у случају да подносилац пријаве не одговори на приговор, пријава се одбија у границама захтева наведених у приговору. У случају усвајања приговора решењем, у односу на део робе или услуга сходно претходном ставу 5., поступак по пријави жига се наставља након коначности тог решења.

Такође предвиђена је могућност да надлежни орган у поступку по приговору одреди усмену расправу уколико то сматра потребним.

Одредбама члана 36. ЗОЖ-а прописује се поступак Завода у случају да се подносилац пријаве жига изјасни на приговор у прописаном року. Поступак по приговору је посебан поступак током ког Завод испитује основаност разлога наведених у приговору. У току поступка по приговору подносилац пријаве жига може затражити да подносилац приговора достави доказ о коришћењу ранијег жига који је разлог за приговор. У том случају, носилац ранијег жига дужан је да докаже његово коришћење, односно постојање оправданих разлога за некоришћење. Уколико носилац ранијег жига не докаже коришћење свог жига или се не изјасни, приговор се одбија решењем а поступак по пријави наставља по коначности поменутог решења. Уколико се пак изјасни и достави доказе о употреби свог жига, позваће се подносилац пријаве да се изјасни на ове доказе у року од наредних 60 дана од пријема позива.

Одредбом члана 37. ЗОЖ-а прописује се могућност да надлежни орган на заједнички захтев странака застане са поступком по приговору у циљу покушаја мирног решења спора, најдуже на 24 месеца. У случају да постигну договор, обавестиће о томе надлежни орган уз напомену да подносилац приговора одустаје од приговора, па ће поступак по приговору бити окончан решењем о обустави поступка.

Могућност да подносилац пријаве жига после поднетог приговора одустане од заштите за робу, односно услуге које су предмет приговора, као и поступање надлежног органа у том случају, прописани су чланом 28. ст. 5. у оквиру члана који регулише одустанак од пријаве. Наведено решење омогућава подносиоцу пријаве жига да ограничењем списка роба односно услуга отклони разлоге против регистрације наведене у приговору.

Чланом 38. ЗОЖ-а прописује се поступање Завода након што се утврди да нема сметњи за признање жига, под условом да није поднет приговор или је поступак по приговору окончан.

7. Признање жига и упис у Регистар жигова

7.1. Након спроведеног поступка испитивања пријаве, уколико знак испуњава услове за признање жига, ако није поднет приговор односно ако је приговор коначном одлуком одбачен или одбијен, Завод закључком позива подносиоца пријаве да плати таксу за првих десет година заштите и трошкове објаве жига, као и таксу са издавање исправе о жигу.

7.2. Износ таксе за првих 10 година заштите и за издавање исправе о жигу прописан је Тарифним бројем 116. Тарифе републичких административних такси.

Подносилац пријаве је дужан да у остављеном року достави Заводу доказе о уплати поменутих такси и након тога признато право се уписује у Регистар жигова, а носиоцу жига се издаје исправа о жигу. Исправа о жигу има карактер решења у управном поступку (чл. 39. став 2. ЗОЖ).

Поглавље VII ИСПИТИВАЊЕ ФОРМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

1. Садржина пријаве за признање жига

1.1. Чланом 14. ст. 2. ЗОЖ, прописано је да су битни делови пријаве:

- а) захтев за признање жига;
- в) знак који се жели заштитити жигом;
- г) списак робе, одн. услуга на које се знак односи
- д) подаци о подносиоцу пријаве.

1.2. Пријава за признање жига може да садржи захтев за признање само једног жига који се односи на једну или више врста робе, односно услуга (чл. 12. ст. 3. ЗОЖ).

1.3. Садржина захтева за признање жига прописана је чланом 14. ст. 4. ЗОЖ и чланом 3. Правилника.

Захтев за признање жига се подноси се у електронском или папирном облику и мора да садржи следеће:

- податке о подносиоцу пријаве (подаци о пословном имену и седишту подносиоца пријаве, односно имену и адреси физичког лица);
- податке о пуномоћнику, ако се пријава подноси преко пуномоћника;
- податке о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве
- податак о врсти жига;
- изглед знака
- податак о боји и комбинацији боја, ако се заштита тражи за знак у боји;
- транслитерацију знака, ако знак садржи елементе исписане писмом које није ћирилично или латинично, или бројеве који нису арапски или римски;
- опис знака, ако подносилац пријаве жели да додатно објасни изглед знака, одн. његово значење или на захтев испитивача ако се предмет представљен знаком тешко идентификује;
- податак о класама у које је сврстана роба, одн. услуге према Међународној класификацији робе и услуга;
- податке о затраженом праву првенства из чл. 21 и 23. ЗОЖ;
- назначење да се не траже искључива права на недистинктивном делу знака најчешће на захтев испитивача у случају када је неопходно дати дисклејмер Поглавље XI, тач. 13.);
- назначење у ком су износу плаћене таксе за пријаву;
- потпис подносиоца пријаве или његовог пуномоћника.

1.4. Прилози уз захтев за признање жига

Чланом 4. Правилника прописано је да се уз захтев за признање жига подноси и:

- списак робе, одн. услуга на које се знак односи, означен и сврстан према Ничанској класификацији;
- пуномоћје, ако се пријава подноси преко пуномоћника;
- општи акт о колективном жигу, ако се тражи заштита колективног жига, одн. општи акт о жигу гаранције, ако се тражи заштита жига гаранције;
- оверени препис пријаве, ако је затражено прво првенства из члана 21. ЗОЖ (међународно право првенства);
- потврда, одн. уверење, ако је затражено право првенства из члана 23. ЗОЖ (сајамско право првенства);

- изјава подносиоца пријаве да не тражи искључиво право на недистинктивном делу знака, ако сматра да је таква изјава потребна (дисклејмер);
- доказ о уплати таксе за пријаву.

1.5. Чланом 13. ЗОЖ прописано је да поред елемената прописаних чланом 12. ЗОЖ, подносилац пријаве колективног жига, одн. жига гаранције треба да приложи и општи акт о колективном жигу, а уз пријаву за признање жига гаранције, општи акт о жигу гаранције.

Општи акт о колективном жигу садржи:

- податке о подносиоцу пријаве, одн. лицу овлашћеном да га представља;
- одредбе о изгледу знака и роби, одн. услугама на које се знак односи;
- одредбе о томе ко има право на коришћење колективног жига и под којим условима;
- одредбе о правима и обавезама корисника колективног жига у случају повреде жига;
- одредбе о мерама и последицама у случају непридржавања одредаба општег акта.

Општи акт о жигу гаранције, поред одредаба које се односе и на колективни жиг садржи и следеће:

- одредбе о заједничким карактеристикама робе, односно услуга које се гарантују жигом гаранције;
- одредбе о надзору коришћења жига гаранције од стране његовог носиоца.

1.6. Подносилац пријаве, одн. носилац колективног жига, одн. жига гаранције, дужан је да Заводу за интелектуалну својину достави сваку измену општег акта о колективном жигу, одн. о жигу гаранције како у поступку испитивања услова за признање жига тако и након регистрације жига.

1.7. Испитивање пријаве за признање колективног жига, одн. жига гаранције подлеже истим правилима као и испитивање индивидуалног жига.

2. Подносилац пријаве

2.1. Подносилац пријаве за признање жига може бити како домаће, тако и страном физичко или правно лице. Чланом 1. ст. 2. ЗОЖ прописано је да је жиг право којим се штити знак који у промету служи за разликовање робе, односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица. Чланом 8. ЗОЖ прописано је да страна физичка и правна лица у погледу заштите знака жигом у Републици Србији уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица, ако то произлази из међународних уговора или начела узајамности.

2.2. Подносилац пријаве за признање жига не може бити огранак привредног друштва нити представништво страног привредног друштва у Републици Србији.

Чланом 567. став 1 и 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) прописано је да је огранак привредног друштва издвојени организациони део привредног друштва преко кога друштво обавља делатност у складу са законом, те да нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун привредног друштва. Чланом 574. став 1 и 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15) прописано је да је представништво страног привредног друштва његов издвојен организациони део који може обављати претходне и припремне радње у циљу закључења правног посла тог друштва, те да нема својство правног лица.

2.3. Подносилац пријаве мора у пријави да назначи своје име и адресу.

Уколико је подносилац пријаве физичко лице, наводи пуно име и презиме и адресу. Уколико је подносилац пријаве правно лице наводи податке о свом пословном имену и седишту.

Подносилац пријаве треба да назначи само једну адресу, али ако их је наведено више, прва наведена ће се сматрати адресом за обавештавање, изузев ако подносилац пријаве изричито не наведе која се адреса сматра услужном. Недостављање података о броју телефона, факса, е-маила неће се сматрати формалним недостатком.

Исто тако, подносилац пријаве треба да назначи име државе чији је држављанин (за физичко лице), одн. у којој има седиште (за правно лице).

2.4. Више физичких и/или правних лица може поднети једну пријаву за признање жига (супријавиоци). У том случају у пријави морају да буду наведени подаци о пословном имену и седишту, одн. имену и адреси сваког од њих. Уколико супријавиоци нису именовали заједничког представника, позваће се да то учине. У супротном, пријава ће се ипак сматрати уредном, а сва достављања ће се вршити првом лицу које је наведено у пријави. У случају немогућности уручења, достављање ће се извршити другом подносиоцу пријаве који је наведен у пријави и тако редом.

3. Пуномоћник

3.1. Страно физичко или правно лице које нема пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије у поступку пред Заводом мора заступати заступник уписан у регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину, или домаћи адвокат (члан 12. став 1. ЗОЖ). Чланом 12. став 2. ЗОЖ изричито је прописано да у Регистар заступника који води надлежни орган уписују се физичка и правна лица која испуњавају услове утврђене законом којим се уређују патенти.

Чланом 12. став 3. ЗОЖ прописано је да послове заступања у остваривању права из овог закона може да обавља лице које је стекло високо образовање првог степена у обиму од 240 ЕСПБ и стручни назив дипломирани правник или високо образовање другог степена и академски назив мастер правник, у оквиру образовно-научног поља: друштвено-хуманистичке науке, област: правне науке, односно лице које је стекло високо образовање и стручни назив дипломирани правник на основним студијама у трајању од најмање четири године.

3.2. Уколико се пријава подноси преко пуномоћника, подносилац пријаве је дужан да уз пријаву достави пуномоћје за заступање. Уколико једно лице подноси две или више пријава преко истог пуномоћника, пуномоћник тада може уз једну пријаву да достави оригинал

генералног пуномоћја, с тим што ће у свакој следећој пријави назначити у ком предмету се налази оригинал генералног пуномоћја.

3.3. У случају када пријаву поднесе страном правно или физичко лице без посредства пуномоћника, испитивач је дужан да га позове да постави пуномоћника који је домаћи адвокат и да му достави листу заступника.

3.4. Завод може подносиоцу пријаве и сваком заинтересованом лицу да достави листу заступника, али не сме да препоручи било које лице са те листе.

3.5. Када у току поступка заступано лице изда ново пуномоћје, Завод ће убудуће вршити достављање том „новом“ пуномоћнику.

3.6. Представништво страног правног лица нема својство заступника тог правног лица у поступку у остваривању права из Закона о жиговима. Тако, уколико страном правно лице које је подносилац пријаве, као свог пуномоћника одреди своје представништво у Републици Србији, сматраће се да нема пуномоћника, па ће испитивач бити дужан да у смислу чл. 12. ЗОЖ-а позове пријавиоца да постави пуномоћника са листе заступника коју ће му доставити.

3.7. Директор привредног друштва као законски заступник или друго одговорно лице нема својство пуномоћника у поступку. Овлашћено лице може може предузимати радње у управном поступку у име тог друштва, подносиоца пријаве, али ће се сматрати да је радња предузета од стране самог друштва, без посредства пуномоћника.

4. Потпис

У случају када је пријаву поднело физичко лице, она мора да буде потписана од стране подносиоца пријаве, односно заједничког представника (ако је пријава поднета од стране више лица), или пуномоћника.

У случају када је пријаву поднело правно лице, она мора бити потписана од стране овлашћеног лица или његовог пуномоћника. За подношење пријаве не тражи се било каква нотаризација или легализација потписа.

5. Изглед знака за који се тражи заштита

5.1. Ако се тражи заштита за знак који се састоји само од речи, слова или бројева исписаних стандардним фонтом, без икаквих графичких елемената, сматраће се да се ради о вербалном знаку и тада је довољно да тај вербализам буде уписан рачунаром или писаћом машином на одговарајућем месту на обрасцу захтева за признање жига (чл. 5. ст. 2. Правилника). Сматраће се да је знак написан стандардним фонтом када не садржи никакву стилизацију слова. Стилизацијом се не сматра исписивање подебљаним (болдираним) или искошеним (италик) словима

5.2. Музички знак може да буде записан нотним писмом или се може приложити аудио запис са репродукцијом звука (чл. 5. ст. 6. Правилника).

5.3. Ако се тражи заштита за знак који садржи фигуративне елементе (цртеже, боје или комбинације боја, слике и слично), или ако се ради о вербалном знаку који је представљен у посебном графизму (логотипу), боји или комбинацији боја, његов изглед мора бити јасан и погодан за репродуковање. Примерак знака треба да буде уметнут на одговарајуће место на обрасцу захтева за признање жига уз помоћ рачунара или залепљен. (чл. 5. ст. 3. Правилника)

5.4. Жигом се може тражити регистрација тродимензионалног знака што укључује и облик амбалаже и самог производа, уз пријаву се мора приложити изглед знака у виду графичког приказа или фотографске репродукције облика из кога ће се јасно видети да се ради о тродимензионалном знаку, као и карактеристична обележја облика који се штити. У циљу јаснијег приказа облика који се штити, достављени изглед знака може садржати више перспектива (највише шест перспектива). У изгледу знака морају да буду јасно представљени детаљи из којих се види да се ради о тродимензионалном знаку (чл. 5. ст. 4. Правилника).



У обрасцу за пријаву жига мора се изричито назначити да се тражи заштита тродимензионалног жига, иначе ће се сматрати да је поднета пријава за заштиту индивидуалног фигуративног жига.

Изглед знака може бити достављен и у електронској форми (чл. 6. ст. 9. Правилника). Изглед знака у електронском облику мора бити усклађен са дозвољеним форматима докумената доступним на интернет страни Завода за интелектуалну својину.

У случају спора у вези са нијансама или тоновима боја у којима је знак репродукован у регистру жигова, приликом објаве у службеном гласилу надлежног органа или у исправи о жигу, приказом знака ће се сматрати изворни приказ знака на захтеву за признање жига (чл. 5. ст. 10. Правилника).

5.5. У пријави се не може накнадно битно изменити изглед знака (чл. 25. ст. 1. ЗОЖ).

5.6. Битном изменом знака сматра се свака измена која мења дистинктивни карактер знака (чл. 25. ст. 2. ЗОЖ).

Измена дистинктивног елемента знака увек представља битну измену знака, јер је то онај елемент у знаку који има функцију разликовања робе, односно услуга. У пракси је могуће да пријавилац затражи накнадну измену неког недистинктивног елемента знака. Уколико је последица такве измене, измена дистинктивног карактера знака као целине, Завод неће одобрити затражену измену знака. Да ли ће измена недистинктивног елемента знака представљати битну измену знака, фактичко је питање и мора се ценити у сваком конкретном случају полазећи од тога да ли се тиме мења дистинктивни карактер знака као целине.

5.7. Не сматра се изменом знака у речи исписивање знака посебним типом слова. Ово правило се односи на случајеве исписивања вербалног знака другим стандардним фонтом. Међутим, ако се измена састоји у исписивању речи посебним логотипом који знак чини битно другачијим од првобитно пријављеног, таква измена неће бити допуштена. Испитивач је дужан да у сваком конкретном случају процени да ли је начин исписивања речи у знаку такав да предметни знак чини битно другачијим од првобитно пријављеног.

5.8. У случају када је приложени изглед знака представљен у боји, а на захтеву за признање жига није уписана боја, или је као назначење боја уписано: „црно-бела“, испитивач ће резултатом испитивања позвати пријавиоца да изричито наведе боје за које тражи заштиту, а које одговарају бојама из приложеног изгледа знака. Уколико пријавилац у остављеном року не

поступи по резултату испитивања, сматраће се да је пријављен знак у оној комбинацији боја које су представљене на приложеном изгледу знака. У случају када је изглед знака који је представљен у захтеву и достављен у прилогу у црно-белој техници, а пријавилац у захтеву за признање жига назначи: „у комбинацији свих боја“, такав знак ће се третирати као црно-бели. У случају када између боја наведених у захтеву за признање жига и боја у којима је приложени знак представљен постоји неслагање, сматраће се да је пријављен знак у оној комбинацији боја која је представљена у приложеном изгледу знака и овај знак се накнадно не може мењати. Ово из разлога што се сагласно члану 25. ст. 1. ЗОЖ, изглед знака из пријаве не може накнадно мењати.

6. Списак роба и услуга – НИЧАНСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

6.1. Битан елемент пријаве за признање жига чини списак роба и услуга који мора бити приложен у тренутку подношења пријаве. Роба и услуге за које је поднета пријава жига морају бити означене и сврстане у класе у складу са системом класификације који важи у тренутку подношења пријаве, установљеним Ничанским споразумом о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова (чл. 15. ст. 1. ЗОЖ).

6.2. Ничанским споразумом о међународној класификацији роба и услуга за регистрацију жигова (у даљем тексту Ничанска класификација), прихваћена је јединствена класификација роба и услуга, коју чине: скраћени списак класа роба и услуга (тзв. Class heading или наслови класа) и абecedна листа појединачних роба и услуга.

6.3. Почев од 2012. године, сваке године се врши измена Ничанске класификације, а усвојене измене ступају на снагу 1. јануара наредне године. Истовремено, измењена листа се објављује на интернет страници Завода, најкасније до 15. јануара.

У поступку по пријави за признање жига примењује се важећа верзија Ничанске класификације роба и услуга.

6.4. Када се пријава жига односи на више од једне класе, подносилац пријаве ће груписати робу односно услуге према класама Ничанске класификације, на тај начин што ће свакој групи претходити број класе којој та група роба односно услуга припада, представљених према редоследу класа (чл. 15. ст. 6. ЗОЖ).

Класе се наводе редом, од ниже ка вишој. Робе и услуге се означавају њиховим стварним (општим, односно генеричким) називом, на српском језику. Није дозвољено коришћење комерцијалних назива роба, односно услуга, као ни назива заштићених жиговима. Приликом набрајања робе и услуга, не треба користити неодређене изразе као што су: „и остала роба из ове класе“, „као на пример“, „и сличне робе и услуге“, „робе/услуге у вези са“, „робе/услуге које се односе се“, „и тако даље“.

Подносилац пријаве мора јасно и прецизно именовати робу и услуге за које је поднета пријава жига у мери која омогућава одређење обима заштите (чл. 15. ст. 2. ЗОЖ).

Нарочито треба обратити пажњу на списак који садржи навод „услуге у вези са нпр. прометом на велико и мало одређене робе“ у кл. 35. или услуге које су „у вези са“ неким другим услугама. Тако формулисан списак не може се сматрати уредним из разлога што није јасно на које се тачно услуге пријава односи, а које су „у вези са прометом“. Дакле, тумачењем овако формулисаног списка не би се могло закључити да су пријављене услуге промета на велико

одређене робе, већ неке друге услуге, које су у вези са тим услугама, а које нису наведене у списку, те је немогуће утврдити обим права жига који би евентуално био тако регистрован.

Сматраће се недовољно јасним опште назначење: „услуге које не спадају у друге класе”. Затим, неће се прихватити навођење робе дефинисано као нпр. „све робе из класе 03“. Такође, сматраће се неуредним списак робе уколико се у њему наведе производња одређене робе, као услуга. Нпр. неправилно је следеће навођење: „класа 09: производња електричних апарата“, а правилно је: „класа 09: електрични апарати“.

6.5. Списак који се подноси у папирном облику мора да буде урађен рачунаром или писаћом машином на квалитетном папиру (чл. 6. ст. 2. Правилника).

6.6. Списак роба и услуга мора да буде тако формулисан да јасно означава врсту роба или услуга и да омогући да свака роба одн. услуга буде класификована у само једну класу Ничанске класификације. Оне које могу бити сврстане у две или више класа морају се навести тако да се на основу формулације може закључити којој класи припадају (на пример, амбалажа се сврстава у одговарајућу класу, у зависности од материјала од кога је сачињена: пластична (16), картонска (16) или метална (6)).

6.7. Пријавилац може да затражи заштиту за робе, односно услуге користећи општа назначења, тј. наводећи конкретне термине из наслова класе (“class heading”), или наводећи називе садржане у абecedној листи, или називе конкретних роба, односно услуга који се логички могу подвести под појам садржан у алфаветској листи. У сваком конкретном случају испитивач је дужан да процени да ли списак роба одн. услуга садржи довољно јасно и прецизно формулисане робе, односно услуге.

Препорука подносиоцима пријава је да користе објављене класификације на сајту Завода, као и класификације доступне на другим језицима ТМclass и GSM који је доступан и на српском језику.

Називи робе и услуга који су укључени у наслове класа Ничанске класификације или други општи називи могу се употребити под условом да су довољно јасно и прецизно одређени. Сматраће се да општи називи робе односно услуга, укључујући оне који су наведени у насловима класа Ничанске класификације, укључују само ону робу односно услуге који су јасно обухваћени њиховим дословним значењем. Роба и услуге који нису јасно обухваћени дословним значењем општег назива или назива укљученог у наслове класа Ничанске класификације не сматрају се обухваћеним пријавом за признање жига.

У циљу прецизног и поузданог утврђивања обима права које се стиче регистрацијом жига, почев од 2014. године усвојено је гледиште да се следећих 11 општих назначења врсте роба, односно услуга (болдирано у списку) из наслова класа сматрају недовољно јасним и прецизним, те је стога потребно њихово конкретно одређење:

Кл. 6 - Производи од обичних метала који нису укључени у друге класе. Назив робе „*Производи од обичних метала који нису укључени у друге класе*“ не означава јасно које робе су њиме покривене, односно које су то робе, већ само од чега су направљене. Ови производи се односе на различите врсте роба које могу имати различите карактеристике и/или намену, као и различита техничка својства и процес производње и/или употребе, и могу бити намењене различитим круговима потрошача, продаване кроз различите дистрибутивне канале чиме могу бити повезане са различитим секторима тржишта.

Кл. 7 – **Машине.** Назив робе „*машине*“ не означава јасно на које се машине односи. Машине могу имати различите карактеристике или намену, као и различита техничка својства и процес производње и/или употребе, и могу бити намењене различитим круговима потрошача, продаване кроз различите дистрибутивне канале чиме могу бити повезане са различитим секторима тржишта.

Кл. 14 - Драгоцени метали и њихове легуре и **производи од драгоцених метала или са превлаком од њих, који нису укључени у друге класе.** Назив робе „*производи од драгоцених метала или са превлаком од њих, који нису укључени у друге класе*“ не означава јасно на које се односи, већ само од чега су направљене или од чега имају превлаку. Овај назив обухвата различите врсте роба које могу имати различите карактеристике, као и различита техничка својства и процес производње и/или употребе, и могу бити намењене различитим круговима потрошача, продаване кроз различите дистрибутивне канале чиме могу бити повезане са различитим секторима тржишта.

Кл. 16 - Хартија, картон и **производи од њих, који нису укључени у друге класе.** Назив робе „*производи од њих, који нису укључени у друге класе*“ не означава јасно на које робе се односи, већ само од чега су направљене. Овај назив обухвата различите врсте роба које могу имати различите карактеристике и/или намену, као и различита техничка својства и процес производње и/или употребе, и могу бити намењене различитим круговима потрошача, продаване кроз различите дистрибутивне канале чиме могу бити повезане са различитим секторима тржишта.

Кл. 17 - Гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и **производи направљени од ових материјала који нису укључени у друге класе.** Назив робе „*производи направљени од ових материјала који нису укључени у друге класе*“ не означава јасно које су то робе, већ само од чега су направљене. Овај назив обухвата различите врсте роба које могу имати различите карактеристике и/или намену, као и различита техничка својства и процес производње и/или употребе, и могу бити намењене различитим круговима потрошача, продаване кроз различите дистрибутивне канале чиме могу бити повезане са различитим секторима тржишта.

Кл. 18 - Кожа и имитација коже, **производи израђени од ових материјала који нису укључени у друге класе.** Назив робе „*производи израђени од ових материјала који нису укључени у друге класе*“ не означава јасно које су то робе, већ само од чега су направљене. Овај назив обухвата различите врсте роба које могу имати различите карактеристике и/или намену, као и различита техничка својства и процес производње и/или употребе, и могу бити намењене различитим круговима потрошача, продаване кроз различите дистрибутивне канале чиме могу бити повезане са различитим секторима тржишта.

Кл. 20 - **Производи (који нису обухваћени другим класама) од дрвета, плуте, трске, рогоза, врбовог прућа, рога, кости, слоноваче, китове кости, шкољки, ћилибара, седефа, морске пене и замене свих ових материјала, или од пластике.** Назив робе „*производи (који нису обухваћени другим класама) од дрвета, плуте, трске, рогоза, врбовог прућа, рога, кости, слоноваче, китове кости, шкољки, ћилибара, седефа, морске пене и замене свих ових материјала, или од пластике*“ не означава јасно које су то робе, већ само од чега су направљене. Овај назив обухвата различите врсте роба које могу имати различите карактеристике и/или намену, као и различита техничка својства и процес производње и/или употребе, и могу бити намењене различитим круговима потрошача, продаване кроз различите дистрибутивне канале чиме могу бити повезане са различитим секторима тржишта.

Кл. 37 – **Поправљање.** Назив ове услуге „*поправљање*“ не означава јасно услуге које се пружају, већ само указује да су то услуге поправљања, при чему предмет ове услуге није одређен. Како предмети који се поправљају могу имати различите карактеристике, услуге поправљања пружају сервиси са различитим нивоом техничких могућности и умешности, те могу бити повезани са различитим секторима тржишта.

Кл. 37 - **Услуге инсталирања (постављања).** Назив ове услуге „*инсталирање*“ не означава јасно услуге које се пружају, већ само указује да су то услуге инсталирања, при чему није одређено на које производе се инсталирање односи. Како предмети који се инсталирају могу имати различите карактеристике, услуге инсталирања пружају сервиси са различитим нивоом техничких могућности и умешности, који могу бити повезани са различитим секторима тржишта.

Кл. 40 - **Обрађивање материјала.** Назив ове услуге „*обрађивање материјала*“ не означава јасно услуге које се пружају. Није јасно каква је природа услуге обрађивања које се врши под овим називом, као ни материјала који би био обрађиван (третиран). Ове услуге покривају широк спектар активности које могу бити изведене од стране различитих пружалаца услуга на материјалима који могу имати различите карактеристике и који захтевају различите нивое техничких могућности и умешности, те могу бити повезани са различитим секторима тржишта.

Кл. 45 - **Индивидуалне и друштвене услуге које пружају други, ради задовољавања потреба појединаца.** Назив ове услуге „*индивидуалне и друштвене услуге које пружају други, ради задовољавања потреба појединаца*“ не означава јасно услуге које се пружају. Ове услуге покривају широк спектар активности које могу бити изведене од стране различитих пружалаца услуга, а могу захтевати различите нивое знања и умешности, и могу бити повезане са различитим секторима тржишта.

Брисањем шест генералних назначења из 10. Издања - верзије 2016. Ничанске класификације, листа неприхватљивих назначења сужена је од јануара 2017. године на пет следећих назначења:

Кл. 7. - Машине и машински алати.

Кл. 37. - Поправљање.

Кл. 37. - Услуге инсталирања (постављања).

Кл. 40. - Обрађивање материјала.

Кл. 45. - Индивидуалне и друштвене услуге које пружају други, ради задовољавања потреба појединаца.

Приликом испитивања уредности списка роба и услуга пред Заводом, од стране испитивача, нарочито ће се ценити да ли списак садржи напред наведене називе роба и услуга који се сматрају недовољно прецизним и јасним, те ће се у овим случајевима тражити прецизирање списка. У том случају испитивач ће позвати подносиоца пријаве да уреди списак тако што ће прецизирати конкретне називе роба и услуга, односно заменити их конкретним називима врста роба или услуга које спадају у назначену категорију (у класи 7. уместо назначења „машине“ може се навести „пољопривредне машине“ или се једноставно може изоставити спорно опште назначење врсте робе, ако подносилац пријаве процени да нема интереса за пријављивање те врсте робе, тј. конкретно наведених производа.

Нејасна назначења не могу бити специфицирана или прихваћена додавањем термина као што су „укључујући“ или „нарочито“, па тако на пример, списак „машине, укључујући пољопривредне машине“, неће бити прихваћен и остаје нејасан и непрецизан.

Уколико подносилац пријаве не прецизира списак на тражени начин, према примедбама испитивача које ће бити на јасан начин представљене у резултату испитивања, сматраће се да је поднета пријава формално неуредна, те ће се иста одбацити применом одредбе чл. 23. ст. 4. Закона о жиговима.

У свим осталим случајевима ће се прихватити назначење наслова класе, па тако на пример, у класи 25, пријавилац може да затражи заштиту или за одећу, обућу и покривала за главу, што представља наслов наведене класе, или за тачно набројану појединачну робу из ове области (нпр. панталоне, сукње, прслуци, папуче, спортске ципеле, патике, шешири, капе).

6.8. Ако приликом састављања списка пријавилац не може да пронађе називе производа одн. услуге у скраћеном списку класа или у абecedној листи појединачних роба и услуга, треба примењивати следеће препоруке и критеријуме:

РОБЕ

а) Финални производи се класификују, у принципу према њиховој функцији или намени. Ако функција или намена финалног производа није наведена у листи класа роба и услуга, финални производи се класификују аналогично са другим, сличним финалним производима обухваћеним абecedном листом. Уколико се такви производи не могу наћи, примениће се други, помоћни критеријуми, као што је материјал од кога су израђени производи или начин њиховог деловања;

б) Финални производи који су целина, а садрже више предмета који имају вишеструку намену (нпр. радио са уграђеним сатом), могу бити класификовани у све класе које одговарају свакој од њихових функција или намена, а ако се ови критеријуми не могу применити, користиће се други критеријуми наведени у тачки а);

в) Сирови материјали, непрерађени или полупрађени, класификују се у принципу према врсти материјала који садрже;

г) Производ који је намењен да буде део другог производа, у принципу се класификује у исту класу као и тај производ само ако се та врста производа иначе не може користити у друге сврхе. У свим другим случајевима, када се производ који је намењен да буде део другог производа може нормално употребити и у друге сврхе, примењују се критеријуми из тачке а);

д) Када се производи, готови или полупрерађени, класификују према материјалу од кога су направљени, а направљени су од различитих материјала, класификоваће се, у принципу, према материјалу који преовлађује;

ђ) Кутије (футроле) прилагођене производу који ће садржавати (нпр. кутије за вилине), у принципу се класификују у исту класу у којој је класификован тај производ.

УСЛУГЕ

а) Услуге се класификују у принципу према гранама делатности наведеним у наслову класа које се односе на услуге и у складу са објашњенима уз ту класу или на основу аналогичности са сродним услугама. Услуге које су међусобно зависне и повезане и обављају се у истој грани делатности, сврстаће се у ту основну грану делатности. На пример, услуге грађевинског конструисања се не могу вршити без претходног грађевинског и архитектонског

пројектовања, тако да ће и услуге грађевинског и архитектонског пројектовања бити сврстане у класу 37. у коју су иначе сврствене услуге грађевинског конструисања.

б) Услуге изнајмљивања се у принципу класификују у исту класу у коју су сврствене услуге које се пружају помоћу предмета који се изнајмљују (нпр. услуге изнајмљивања телефона су у класи 38.).

в) Услуге пружања савета, информација или консултација, у принципу се класификују у исте класе као и услуге које су предмет савета, информација или консултација, па су тако услуге консултација о транспорту у класи 39., финансијске консултације у класи 36., савети у вези неге и лепоте у класи 44. Пружање савета, информација или консултација електронским путем (нпр. телефоном, компјутером), не утиче на класификацију ових услуга.

г) Продаја робе се у принципу не сматра услугом. Међутим, према ставу садржаном у одлуци Жалбеног већа ОХИМ-а (Завод за жигове ЕУ) Р 46/1998-2 од 17.12.1999. године, уколико се заштита жигом тражи за услуге малопродаје, потребан је разумљив опис услуге, што подразумева навођење производа или групе производа на које се услуге малопродаје односе. На пример, правилно је следеће назначење услуга: „Услуге продаје на мало спортских артикала“. Без таквог разјашњења било би тешко, ако не и немогуће утврдити обим заштите који се даје жигу.

6.9. Списак роба одн. услуга се не може накнадно допуњавати, тј. проширивати (чл. 25. ст. 1. ЗОЖ), али се увек може сужавати.

Допуна списка ће постојати онда када се накнадно додају робе, односно услуге које нису биле садржане у првобитном списку, или када се уместо неке постојеће робе, односно услуге наведу робе, односно услуге друге врсте. Нпр. уместо дувана – цигарете, уместо одела – јакне.

Не сматра се допуном списка робе, односно услуга његово прецизирање (чл. 25. ст. 3. ЗОЖ). Прецизирање ће постојати у ситуацији када се списак робе који се односи на ширу категорију робе односно услуга ограничи тако да се односи на појединачне робе, односно услуге из те категорије (нпр. одећа као шира категорија се прецизира на сукње, панталоне, кошуље).

Додавање нових класа које наступи као последица уређивања списка роба одн. услуга неће се сматрати проширењем списка. На пример, уколико је пријавилац неку робу или услуге сврстао у погрешну класу, па затим списак робе уреди тако што их накнадно сврста у одговарајућу класу, то се неће сматрати проширењем списка. На пример, ако пријавилац у класи 33. наведе пиво, вино и дуван, правилно ће бити да та роба буде стврстана на следећи начин: класа 32: пиво; класа 33: вино; класа 34: дуван. Иако су сада у списку робе наведене три класе, а не једна као што је било првобитно, неће се сматрати да је списак проширен.

6.10. За списак роба и услуга који обухвата до три класе, подносилац пријаве плаћа утврђени износ републичких административних такси. За сваку додатну класу уплаћује се разлика у висини утврђеног износа. Уколико дође до повећања броја класа услед уређења списка роба и услуга, подносилац пријаве обавезан је да доплати разлику за увећани број класа, или може одустати од неких класа, како би остао првобитно пријављени број класа.

6.11. Уколико у приложеном списку роба одн. услуга нису обухваћене све класе назначене у захтеву за признање жига (образац Ж-1), биће признат списак који је достављен у прилогу пријаве и он се не може проширивати.

7. Транслитерација знака (чл. 3. став 1. тачка 7. Правилника)

Ако знак садржи елементе исписане писмом које није ћилирично или латинично, или бројеве који нису арапски или римски, на одговарајуће место на захтеву се уписује транслитерација знака или његовог дела, латиничним или ћириличним словима или арапским бројевима или римски бројевима.

8. Такса за подношење пријаве

Уз захтев за признање жига прилаже се доказ о уплаћеној такси у износу који је одређен Тарифним бројем 107. Тарифе републичких административних такса.

Поглавље VIII

ПРАВО ПРВЕНСТВА

1. Опште право првенства (члан 20. ЗОЖ)

Право првенства је одређено датумом подношења пријаве (члан 20. ЗОЖ). Наиме, подносилац пријаве има право првенства од датума подношења пријаве у односу на сва друга лица која су за исти или сличан знак којим се обележава иста или слична роба, одн. услуге, доцније поднела пријаву.

2. Конвенцијско право првенства (члан 21. ЗОЖ)

Подносилац пријаве за признање жига може да затражи посебно, раније право првенства засновано на датуму подношења раније уредне пријаве жига у некој земљи чланици Париске уније и Светске трговинске организације. Ово право првенства ће му бити признато под условом да у Републици Србији за исти знак и за исту робу и/или услуге поднесе пријаву у року од 6 месеци од дана подношења пријаве у односној земљи. У том случају, у захтеву за признање жига се назначава датум подношења, број пријаве и земља за коју је пријава поднета.

Пријавилац који је затражио да му се призна конвенцијско право првенства дужан је да у року од три месеца од дана подношења пријаве у Републици Србији, достави Заводу оверени препис пријаве за признање жига на којој заснива свој захтев за признање права првенства, као и превод те пријаве на српски језик оверен од стране судског тумача.

Уредном пријавом из члана 21. ст. 1. ЗОЖ на којој пријавилац заснива своје конвенцијско право првенства сматра се свака пријава која испуњава услове уредности према националном законодавству земље Париске уније (ПЦ) или Светске трговинске организације (WTO), без обзира на каснију правну судбину те пријаве. (чл. 21. ст. 2. ЗОЖ).

Право првенства ће бити признато под условом да се пријава за признање жига поднета у Републици Србији односи на идентичне робе одн. услуге за које је поднета ранија пријава на коју се пријавилац позива. У том смислу могуће су следеће ситуације:

- а) могуће је да је списак робе одн. услуга на које се односи пријава за признање жига која је поднета у Републици Србији ужи у односу на списак робе одн. услуга за који је поднета

ранија пријава на коју се пријавилац позива, али да је у потпуности обухваћен ранијом пријавом. У том случају, право првенства ће се признати за све пријављене робе, одн. услуге.

- б) могуће је да је списак робе одн. услуга на које односи пријава за признање жига која је поднета у Републици Србији шири у односу на списак роба одн. услуга за који је поднета ранија пријава на коју се пријавилац позива. У том случају, право првенства ће бити признато само у односу на оне робе одн. услуге које су покривене ранијом пријавом на коју се пријавилац позива. На пример, пријава за признање жига је поднета за робе и услуге из класа 05., 09., 16 и 35., а ранија пријава на коју се пријавилац позива се односи на робу из класе 05. У том случају, право првенства ће се признати само за робу из класе 05., под условом да се ради о истој роби из класе 05, док ће за робе и услуге из осталих класа (09., 16 и 35.) важити опште право првенства од датума подношења пријаве у Заводу за интелектуалну својину. Исто тако могуће је да је пријава за признање жига поднета на пример за робу из класе 05. (фармацеутски препарати, дијететске супстанце, хербициди, фунгициди), а да се ранија пријава на коју се пријавилац позива односи на робу из класе 05. (дијететске супстанце). У том случају, право првенства ће бити признато за део робе из класе 05 (дијететске супстанце), док ће за осталу робу из класе 05. (фармацеутски препарати, хербициди, фунгициди) важити право првенства од датума подношења пријаве Заводу за интелектуалну својину.

Уколико пријавилац затражи да му се призна међународно право првенства и за ону робу, одн. услуге које нису обухваћене ранијом пријавом на коју се позива, право првенства ће увек бити признато само за ону робу одн. услуге које су идентичне робама одн. услугама на које се односи и ранија пријава на коју се пријавилац позива, или које су садржане у списку роба одн. услуга на које се односи ранија пријава на коју се пријавилац позива, док ће се за остале робе одн. услуга признати право првенства од датума подношења пријаве Заводу за интелектуалну својину.

Међутим, уколико постоји очигледно и јасно неслагање између пријављених роба одн. услуга и роба одн. услуга из раније пријаве на коју се пријавилац позива, испитивач ће бити дужан да о томе резултатом испитивања обавести пријавиоца и да га позове да пријављени списак робе усклади са списком робе из раније пријаве на коју се позива. Ово усклађивање је могуће само у смислу евентуалног прецизирања, под условом да се тиме првобитни списак робе одн. услуга не проширује. Уколико пријавилац и даље инсистира на првобитно затраженом праву првенства које је неприхватљиво, његов захтев за признање жига ће бити одбијен у делу којим тражи право првенства.

3. Сајамско право првенства (чл. 23. ЗОЖ)

Подносилац пријаве који је у року од три месеца пре подношења пријаве употребио одређени знак за обележавање робе, односно услуга на изложби или сајму међународног карактера у Републици Србији или у другој земљи чланици Париске уније или Светске трговинске организације, може у пријави затражити признање права првенства од дана прве употребе тог знака.

У том случају, пријавилац је дужан да уз пријаву достави потврду надлежног органа земље чланице Париске уније или Светске трговинске организације да је у питању изложба, одн. сајам међународног карактера, уз назначење података о врсти изложбе, одн. сајма, месту одржавања, датуму отварања и затварања изложбе, одн. сајма, и датуму прве употребе знака чија се заштита тражи.

Уверење да је изложби, одн. сајму одржаном у Републици Србији званично признат међународни карактер издаје Привредна комора Србије.

Поглавље IX

ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

(суштинско испитивање)

1. Основни принципи

1.1. Свака пријава се мора испитивати појединачно, полазећи од околности сваког конкретног случаја и узимајући у обзир укупност пријављеног знака и списка роба одн. услуга на које се односи. У сваком случају испитивач мора имати у виду природу робе одн. услуга на које се пријава односи, начин на који се предметне робе или услуге стављају у промет и релевантне кругове учесника у промету, а нарочито да ли се ради о специјализованим круговима (стручњацима) или о јавности уопште (просечни потрошачи).

1.2. У поступку испитивања пријаве, испитивач је дужан да ради утврђивања значења знака користи сва расположива средства као што су стандардни речници светских језика, енциклопедије, интернет и сл. Уколико се пријављени знак састоји од стране речи, испитивач ће консултовати стандардне речнике како би утврдио његово значење на српском језику. Неће се преводити свака страна реч, већ само оне речи чије је значење по правилу познато учесницима у промету у Републици Србији.

1.3. Списи предмета сваке пријаве за признање жига морају да садрже извештај о претраживању. У поступку суштинског испитивања, испитивач је дужан да припреми извештај о претраживању у коме наводи да ли пријава испуњава или не испуњава услове за заштиту жигом. Испитивач је дужан да наведе све критеријуме по којима је извршио претраживање, као и релевантне базе података које је консултовао. Уколико испитивач утврди да пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом, дужан је да у резултату испитивања назначи све разлоге због којих предметни знак не испуњава услове за заштиту жигом. Извештај о претраживању мора да буде потписан од стране испитивача и/или лица које је надлежном испитивачу директно надређено.

1.4. У поступку испитивања испуњености материјално-правних услова за признање жига, пријавилац мора бити обавештен о свим разлозима због којих предметна пријава не испуњава услове за признање жига. Наиме, могуће је да један знак не испуњава услове за заштиту жигом по више основа. У том случају, испитивач мора у резултату испитивања да наведе све разлоге због којих предметни знак не испуњава услове за заштиту жига. Ово је неопходно из разлога што је неке разлоге могуће отклонити у току поступка (нпр. уређивање списка робе, прибављање сагласности власника супротстављеног жига и сл.), док друге разлоге за одбијање заштите није могуће отклонити (нпр. пријавилац добије сагласност од власника супротстављеног жига, али жиг остаје преваран у погледу робе одн. услуга у смислу тач. 7; пријавилац уреди списак робе тако да је отклоњен преварни карактер знака у односу на део робе, али је знак неподобан, јер је у погледу преостале робе, одн. услуга описног карактера у смислу тач. 5).

Ово правило поступања проистиче и базира се на општем начелу управног поступка - начелу делотворности и економичности поступка и њиме се постиже и обезбеђује правна сигурност.

Наиме, пријавилац у фази суштинског испитивања бива упознат са свим разлозима због којих његов знак не испуњава услове за заштиту жигом, и тако му се пружа могућност да предузме све потребне кораке у циљу отклањања ових недостатака. У супротном, уколико се пријавиоцу не би одмах указало на све разлоге неподобности његовог знака за заштиту жигом, он би био доведен у ситуацију да никада није сигуран да ли се након отклањања разлога за непризнавање заштите, већ наведених у резултату испитивања, неће појавити неки нови разлози за непризнавање заштите (нпр. у случају утврђене сличности, пријавилац добије сагласност од власника супротстављеног жига и тако отклони ову препреку, али га испитивач затим обавести да је његов знак преваран у погледу робе одн. услуга).

1.5. Од овог правила допуштена су одступања само изузетно и то у следећим случајевима:

- Уколико из техничких разлога (недоступност или неажурираност података о регистрованим жиговима из Међународне базе података – Мадрид Монитор, одн. из домаће базе података) поступак претраживања буде непотпун, па касније у току поступка, испитивач установи сличност пријављеног знака са раније регистрованим жигом.

- Уколико се као последица достављеног одговора на резултат испитивања, или као последица сужења списка роба и услуга појави нови основ за одбијање пријаве.

- Уколико испитивач накнадно дође до сазнања о разлозима због којих пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом а постоје оправдани разлози због којих до тих сазнања није дошао у фази израде првог резултата испитивања. Оправданим разлогом за неизношење свих основа за одбијање пријаве сматра се, на пример, непознавање значења одређених термина и појмова садржаних у знаку који уобичајено нису познати учесницима у промету у Републици Србији.

2. Релативни и апсолутни разлози за одбијање

Разлози за одбијање заштите жигом су садржани у одредби чл. 5. и 6. ЗОЖ и могу се поделити на апсолутне и релативне разлоге за одбијање заштите.

2.1. Релативни разлози за одбијање заштите су они који се заснивају на колизији пријављеног знака са ранијим регистрованим жигом или неким другим правом интелектуалне својине трећег лица. Релативни разлози за одбијање заштите жигом су садржани у одредбама члана 6. ЗОЖ.

2.2. Апсолутни разлози за одбијање заштите су разлози неподобности знака за заштиту жигом. У поступку испитивања пријаве, неки апсолутни разлози се не могу отклонити, а неки се могу отклонити уз достављање одговарајуће аргументације или доказа. Апсолутни разлози за одбијање су садржани у одредбама члана 5. ЗОЖ.

3. Претходно испитивање списка роба и услуга

- a) приликом испитивања сличности пријављеног знака са раније регистрованим жигом, претходно се испитује да ли између роба одн. услуга на које се знаци односе постоји идентичност или сличност;
- b) приликом испитивања подобности пријављеног знака, испитује се усклађеност списка роба и услуга на које се односи пријављени знак са садржином и значењем самог знака.

Поглавље X РЕЛАТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ

Релативни разлози за одбијање заштите су они који се заснивају на колизији пријављеног знака са ранијим регистрованим жигом или неким другим правом интелектуалне својине трећег лица.

Одредбама члана 6. ЗОЖ прописани су следећи релативни разлози због којих се жигом не може заштитити знак:

- 1) који је истоветан раније заштићеном знаку за исту врсту робе, односно услуга;
- 2) који је истоветан раније заштићеном знаку другог лица за сличну врсту робе, односно услуга или сличан раније заштићеном знаку другог лица за истоветну или сличну врсту робе, односно услуга ако постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са раније заштићеним знаком;
- 3) који је истоветан или сличан, за исту или сличну врсту робе, односно услуга знаку другог лица који је познат у Републици Србији у смислу члана ббис Париске конвенције о заштити индустријске својине (у даљем тексту: општепознати знак);
- 4) који је, без обзира на робу, односно услуге на које се односи, истоветан или сличан раније заштићеном знаку другог лица, који је код учесника у промету у Републици Србији несумњиво познат као знак високе репутације (у даљем тексту: чувени жиг), ако би се коришћењем таквог знака нелојално извлачила корист из стечене репутације чувеног жига или би се штетило његовом дистинктивном карактеру, односно репутацији;
- 5) који својим изгледом или садржајем повређује ауторско право или друга права индустријске својине;

Знак који садржи лик или лично име лица може се заштитити само по писменој сагласности тог лица.

Знак који садржи лик или лично име умрлог лица може се заштитити само по писменој сагласности родитеља, супружника и деце умрлог.

Знак који садржи лик или лично име историјске или друге умрле знамените личности може се заштитити уз дозволу надлежног органа и писмену сагласност супружника и сродника до трећег степена сродства.

1. Истоветност и сличност:

1.1. Жигом се не може заштити знак који је истоветан раније заштићеном знаку за исту врсту робе, одн. услуга (члан 6. ст. 1. тач. 1. ЗОЖ).

Сходно наведеној одредби, пријављени знак неће испуњавати услове за заштиту жигом уколико је истоветан раније регистрованом и приоритетно старијем жигу, под условом да су кумулативно испуњена два услова:

- да су знаци који се пореде идентични;
- да се знаци који се пореде односе на исту врсту робе и/или услуга.

Применом наведене одредбе, неће се одобрити заштита жигом за сваки знак који је идентичан раније регистрованом жигу који се односи на исту робу, односно услуге, без обзира на то да ли се ради о раније регистрованом жигу другог лица или жигу истог лица. Тако се ова одредба примењује и у случају када једно лице које већ има регистрован жиг, поднесе нову пријаву за признање жига за идентичан знак који се односи на исту робу, односно услуге. Оваква ситуација би била правно неодржива, јер је супротна основном правном правилу да једно лице не може на једном истом предмету имати два права исте садржине, а толерисање такве праксе би створило бројне могућности злоупотребе у пракси (нпр. пренос идентичног жига различитим лицима, закључивање уговора о искључивој лиценци са различитим лицима за исти знак и за исту робу), што би све даље водило стварању забуне у промету.

1.2. Жигом се не може заштити знак који је истоветан раније заштићеном знаку другог лица за сличну врсту робе, односно услуга, или сличан раније заштићеном знаку другог лица за истоветну или сличну врсту робе, односно услуга, ако постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са раније заштићеним знаком (члан 6. ст. 1. тач. 2. ЗОЖ).

Сходно наведеној одредби, пријављени знак неће испуњавати услове за заштиту жигом уколико је сличан раније регистрованом и приоритетно старијем жигу, под условом да су кумулативно испуњена три услова:

- да су знаци који се пореде идентични или слични;
- да се знаци који се пореде односе на исту или сличну врсту робе, одн. услуга и
- да се ради о таквом степену сличности знакова и роба/услуга да постоји вероватноћа стварања забуне у промету, укључујући и вероватноћу довођења у везу тог знака са раније регистрованим жигом.

Сагласно овог одредби, вероватноћа настанка забуне у промету ће постојати не само онда када учесници у промету замењују саме знакове, већ и онда када уочавају извесне разлике, али се због неких заједничких карактеристика посматраних знакова код њих ствара асоцијација са раније регистрованим жигом, па стога могу да буду наведени на погрешан закључак да тако обележене робе, односно услуге потичу од истог лица или од лица која се налазе у неком облику пословне повезаности.

Под „забуном у релевантном делу јавности“ подразумева се да вероватноћа настанка забуне мора да буде утврђена у односу на онај круг учесника у промету којима је конкретна роба и/или услуга намењена и који редовно долазе у контакт са том робом и/или услугама. Од тога којим круговима потрошача је конкретна роба намењена зависи са коликим степеном пажње купци приступају куповини те робе и у којој мери су у могућности да разликују жигове којима је роба обележена. Тако на пример, куповини фрижидера или веш машине, по правилу се приступа ређе, па се самим тим приликом избора робе поклања већа пажња. Сходно томе, купци ове робе ће пре бити у могућности да разликују жигове којима је ова роба обележена. Са друге стране, куповини робе широке потрошње (храна, санитарни препарати за кућну употребу) приступа се готово свакодневно и са мањим степеном пажње, па је и могућност замене жигова већа.

1.3. Основна правила поступања Завода

Приликом испитивања сличности, одн. идентичности, мора се извршити претраживање кроз домаћу базу национално регистрованих жигова, одн. пријављених знакова и кроз међународну базу података (Мадрид Монитор).

У случају када се у поступку испитивања пријаве утврди истоветност или сличност пријављеног знака са раније поднетом пријавом за признање жига по којој још није одлучено, одлука по тој ранијој пријави ће представљати претходно питање, па ће испитивач бити дужан да пре доношења одлуке сачека односно претходно донесе одлуку по ранијој пријави.

У сваком конкретном случају прво се мора утврдити да ли се пријављени знак и супротстављени жиг односе на исту или сличну врсту роба и услуга. Ако се оцени да таква идентичност или сличност постоји приступа се испитивању самих знакова. Уколико нема сличности између упоређиваних роба и услуга, неће се утврђивати истоветност, одн. сличност знакова.

Приликом испитивања сличности фигуративних и сложених знакова који у себи садрже графичко решење, претраживање графизма се врши сагласно Бечкој класификацији фигуративних елемената.

У случају колизије пријављеног знака са раније регистрованим сличним жигом, након утврђене сличности роба и услуга и сличности знакова приступа се оцени да ли је сличност таква да постоји вероватноћа настанка забуне у промету.

1.3.1. Сличност роба и услуга

Приликом поређења роба и услуга, сличност мора да се цени искључиво на основу формулација садржаних у списку роба одн. услуга на које се односи пријављени знак и њему супротстављени жиг. За ово испитивање није од значаја тренутни или потенцијални начин употребе. На пример, пријавилац поднесе пријаву за признање жига за фармацеутске производе за људску употребу, а стварно производи или намерава да производи ветеринарске препарате.

Приликом испитивања сличности услуга из класа 43, 44 и 45, мора се извршити претраживање и у односу на услуге из класе 42. Наиме, спискови роба и услуга за жигове који су регистровани за услуге из класе 42. у складу са раније вежећим издањем Ничанске класификације углавном нису рекласификовани у погледу услуга из класе 42, па су у тим случајевима класом 42. обухваћене и неке услуге које су по важећем издању Ничанске класификације сврстане у класе 43, 44 и 45.

Од великог значаја је правилна граматичка интерпретација формулације наведене у списку роба и услуга, како би се одредило која робе одн. услуге су обухваћене предметним списком. Посебно треба водити рачуна о правилном тумачењу термина као што су „нарочито”, „наиме” и сл. који се често користе да би се означила веза одређеног производа са неком широм категоријом производа. Израз „нарочито” означава да су на тај начин наведени производи само примери производа укључених у одређену класу и да се заштита не ограничава само на њих. На пример уколико списак робе гласи: одећа, нарочито панталоне, сукње, кошуље, такав списак треба тумачити тако да се не односи само на панталоне, сукње и кошуље, већ на одећу уопште, при чему су ови одевни предмети наведени само као пример. Са друге стране, израз „наиме” (или „искључиво”) треба тумачити тако да се списак робе за коју се тражи заштита односи само на те посебно набројане робе одн. услуге. На пример уколико списак робе гласи: фармацеутски препарати, наиме лекови за лечење кардиоваскуларних обољења, такав списак треба тумачити тако да се списак робе односи само на лекове за лечење кардиоваскуларних обољења.

Функција Међународне класификације роба и услуга је административно-техничка, тј. она служи за лакше претраживање. Она је конципирана тако што су приликом сврставања роба и услуга у одређене класе коришћени слични принципи, али чињеница да одређене робе, односно услуге припадају истој класи међународне класификације није увек сама по себи довољна да би се те робе, односно услуге сматрале сличнима. Тако је могуће да се неке робе или услуге које су суштински исте или битно сличне налазе разврстане у различитим класама (нпр. креме за руке су сврстане у класу 3, а медицинске креме су сврстане у класу 5). Међутим има и случајева када су у исту класу сврстане робе, одн. услуге које су по својој врсти потпуно различите (нпр. у класу 5. су сврстани и храна за бебе и фунгициди).

Због тога се приликом испитивања сличности роба, одн. услуга треба руководити следећим критеријумима:

- природа роба и услуга;
- намена роба и услуга;
- начини коришћења;
- међусобна заменљивост роба и услуга;
- дистрибутивни канали;
- актуелни или потенцијални купци (релевантна јавност);
- уобичајено порекло робе и услуга у смислу места производње;
- уобичајена места продаје робе и пружања услуга.

а) Природа производа

Приликом утврђивања којој врсти припада одређена роба, одн. услуга треба имати у виду правило да уколико је врста робе појмовно шире одређена, то припадност њој не значи аутоматски да се ради о сличним производима. Тако на пример, иако колачи и месо спадају у прехрамбене производе, они између себе нису слични. Исто тако, бицикли и аутомобили и ако спадају у ширу категорију возила, неће се сматрати сличнима.

У случају када је врста производа довољно уско одређена може бити речи о сличним производима. На пример сва алкохолна пића се сматрају међусобно сличним (ракија, вотка, вињак). Исто правило важи и за безалкохолна пића (сокови, минерална вода и сл.).

Природу робе одређују њен састав, начин на који производ функционише, агрегатно стање робе, њен изглед (дизајн), вредност и сл.

Састав није одлучујући за утврђивање да ли су робе сличне или не из разлога што исти производ може бити израђен од различитих материјала. Међутим, уколико се ради о производима код којих материјал чини суштину робе, или њену врло значајну одлику, овај критеријум може бити релевантан за утврђивање сличности робе. На пример производи од ретких или драгоцених метала (злата, сребра) сматрају се међусобно сличним.

Начин на који одређени производи функционишу (механички, са или без мотора, оптичко, биолошко или хемијско функционисање) представља такође индикатор њихове сличности. На пример машине и машински алати нису слични ручном алату. Са друге стране, магнетне траке и магнетски полупроводници су слични, због начина на који функционишу.

Због различитог агрегатног стања и састава одређени производи се сматрају различитим. На пример, иако се ради о прехрамбеним производима намењеним људској исхрани, чоколада и сокови су различити производи.

б) Намена производа

Намена је најзначајнији критеријум за одређивање сличности робе. Намену робе треба схватити уско – то је она намена која је својствена одређеној роби, без обзира што та роба може да има и другу намену.

Примери сличних роба према намени су: ветеринарски лекови и нутрициони додаци храни за животиње. Наиме, у оба случаја реч је о производима који имају за циљ очување или унапређење здравља животиња.

Уколико један од упоређиваних производа који припадају истој врсти, има врло специфичну намену, радиће се о различитим производима. На пример специјални софтвер интегрисан у апарат за дијализу и мултимедијални софтвер.

У случају када постоји разлика у погледу природе робе, а сличност у погледу намене, радиће се о сличним робама. На пример, сматраће се сличним фармацеуске супстанце и фластери. Наиме, ови производи имају битно различиту природу, али је њихова намена иста – служе лечењу људи. Исто тако, сличном робом се сматрају обућа и одећа. Ови производи су слични због своје намене, иако им је природа различита.

ц) Комплементарност и конкурентност

Робе су комплементарне ако између њих постоји блиска функционална веза у смислу да се оне једна без друге не могу користити или ако је један производ важан за употребу другог. По правилу, комплементарни производи ће се сматрати сличним. На пример слични су папир и оловка, сатови и кутије за сатове, цигарете и прибор за пушаче, хардвер и софтвер, кравата и кошуља.

Фактор комплементарности ће бити од посебне важности онда када су производи различити по својој природи и намени и кад нису конкурентни један другом. Тада чињеница да су такви производи комплементарни може бити довољна да би се утврдила њихова сличност. Осим тога, код таквих производа најчешће су и дистрибутивни канали исти. На пример, хардвер и софтвер су по својој природи у сваком погледу различити, њихова намена је специфична, али чињеница да су оба неопходна у извршавању јединствене функције, рада рачунара, чини их сличним.

Међутим, уколико је комплементарност посредна, тј. ако у свести потрошача не постоји директна веза између два производа, сматраће се да су они различити. На пример, електрични кабл и софтвер се не сматрају сличним производима, иако оба доприносе раду рачунара.

Не сматрају се сличним производима флаше за пића и алкохолна и безалкохолна пића, као ни кутије за маникир и козметички производи.

Комплементарност може постојати и када се међусобно пореде робе и услуге. Наиме, уобичајено је да одређена предузећа нуде одржавање робе коју продају. То је случај са услугама одржавања, које су комплементарне одговарајућој роби (услуге аутосервиса и аутомобили).

Робе се сматрају конкурентним када су намењене истом кругу потрошача који могу да врше избор између једних и других због њихове исте намене. У таквим случајевима робе се сматрају заменљивим. У том смислу, накит од злата и бижутерија се сматрају сличном робом.

д) Уобичајено место продаје

Ако се робе уобичајено продају на истим продајним местима постоји оправдани разлог да се верује да се ради о сличним производима. Ипак, у великим супермаркетима се продаје роба готово свих врста и због тога за већину робе широке потрошње критеријум места продаје неће бити одлучујући код оцене њихове међусобне сличности. Међутим, ако се ради о роби која се продаје у специјализованим продавницама, као што су на пример фунгициди и препарати за заштиту биља који се продају у биљним апотекама, онда ће овај критеријум бити од пресудног значаја. Иако је реч о наменски различитим производима, чињеница да имају исте канале продаје, да их потрошачи могу наћи у истим специјализованим продавницама може да наведе потрошаче да закључе да роба потиче од истог произвођача.

е) Релевантна јавност (актуелни или потенцијални купци)

Одређивање појма релевантне јавности, одн. просечног потрошача одређене робе може бити од значаја за утврђивање сличности робе. При томе чињеница да неке робе могу да служе истој групи потрошача не значи аутоматски да ће се радити о сличној врсти робе. На пример путне торбе и кутије за прибор за цртање се не сматрају сличном робом иако могу да служе истој групи потрошача, јер су намењени задовољењу њихових различитих потреба и користе се у различитим приликама. Исто тако контрацептивне пилуле за жене и лекови за простату, иако сврстани у класу 05. не сматрају се сличним, јер су намењени различитом кругу потрошача. Међутим, удице за риболов које су сврстане у класу 28. и харпуни за риболов који су сврстани у класу 08. сматраће се сличном робом.

1.3.2. Основна правила оцене сличности знакова

Приликом оцене сличности знакова треба водити рачуна о степену њихове дистинктивности. Што је старији жиг дистинктивнији, већа је могућност настанка забуне у промету. То значи да жигови који имају висок степен дистинктивности, било сами по себи, или због стечене препознатљивости на тржишту, уживају ширу заштиту него знаци који имају мању снагу обележавања. Имајући у виду да је основни услов за признање заштите жигом да је знак подобан за разликовање робе одн. услуга у промету, у одређивању степена дистинктивности једног знака мора се увек дати оцена о његовој подобности да се на основу њега идентификују робе или услуге које се њим обележавају као и да се на основу њега може извршити разликовање роба и услуга од роба и услуга других привредних субјеката.

Знаци се пореде по звучности (аудитивно), по изгледу (визуелно) и по значењу (семантички).

Код сложених знакова, тј. оних који су састављени од вербализма и графизма треба претходно утврдити који је део знака дистинктиван, а који је недистинктиван, јер поређењу подлежу само дистинктивни елементи знака.

Сложени знаци се пореде у њиховом укупном изгледу, узимајући у обзир сличност дистинктивних елемената, док недистинктивни елементи не подлежу поређењу. Ово из разлога што само дистинктивни елементи знака имају функцију разликовања робе, одн. услуга у промету и на њима власник жига може стећи искључиво право коришћења и право да другим лицима забрани да исти или сличан знак, односно његов дистинктивни елемент неовлашћено користе за обележавање исте или сличне робе. Са друге стране, на елементима знака који нису

подобни за разликовање робе, одн. услуга у промету, нико не може стећи искључиво право коришћења, нити може другим лицима забранити да те елементе користе у свом знаку. Реч је о назначењима чија је функција да ближе одреде врсту робе, одн. услуга, њихову намену, квалитет, количину, масу, време и начин производње и сл. Ова назначења су по својој природи генеричког карактера и на њима нико не може успоставити монопол, јер морају остати слободна у промету како би сви остали произвођачи исте или сличне робе, одн. пружаоци истих или сличних услуга могли да их користе за обележавање како врсте, тако и осталих наведених својстава својих производа, одн. услуга.

Недистинктивни елементи се не могу издвајати из целине пријављеног знака, одн. регистрованог жига и сами по себи не подлежу поређењу, већ се увек морају посматрати и анализирати у контексту укупног изгледа пријављеног знака, одн. регистрованог жига.

Знаци ће се сматрати сличнима, уколико је истом или сличном дистинктивном елементу знака додат недистинктивни део (нпр. уобичајени префикси и суфикси, генеричан назив производа, назив произвођача итд.). Фактори које треба узимати у обзир у сваком конкретном случају су распоред дистинктивних и недистинктивних елемената, коришћење истог или сличног типа слова, исте или сличне комбинације боја и сл.

Жигови се морају међусобно више разликовати уколико се ради о сличнијим (привредно сроднијим) производима одн. услугама.

1.4. Сличност вербалних знакова

1.4.1. Опште карактеристике вербалних знакова

- а) Вербалне знакове карактерише пре свега њихова гласовна структура од које зависи и начин изговора;
- б) Уколико вербални знак нема значење (не постоји у речнику) ради се о фантастичном, тј. измишљеном појму.

1.4.2. Критеријуми оцене сличности вербалних знакова

а) Визуелни

Примена визуелног критеријума подразумева упоређивање знакова на основу њиховог изгледа (дужина речи, број слогова, положај самогласника, распоред слова, број истих слова са истим распоредом...).

б) Аудитивни

Примена аудитивног критеријума подразумева упоређивање знакова на основу њихових фонетских карактеристика које зависе од броја и распореда самогласника, акцентуације, звучности појединих гласова.

в) Семантички

Примена семантичког критеријума подразумева упоређивање знакова на основу њиховог значења.

1.4.3 Основна правила испитивања сличности вербалних знакова

- а) Утврђује се да ли реч има значење или се ради о фантастичном појму. Правило је да се два знака која су међусобно аудитивно и визуелно слична, али имају различито значење, сматрају различитим.
- б) Визуелни и аудитивни критеријум се примењују приликом упоређивања фантастичних појмова - речи без значења.
- в) Уобичајени префикси и суфикси (нпр. ПРЕ, ПРО) који се употребљавају у називима неких врста робе (нпр. код фармацеутских производа) не представљају дистинктивне делове знака, па се не упоређују.
- г) Посебно се мора имати у виду број и распоред слова, слогова и гласова, њихова акцентуација, а посебно број и распоред самогласника и број истих слова, број слова са истим распоредом, јер све ове околности представљају битну карактеристику одређеног знака, како у визуелном, тако и у фонетском смислу.
- д) Оцена сличности вербалних знакова подразумева и примену језичких правила која се односе на еквиваленте појединих слова (нпр. И- У), дифтонга и трифтонга у погледу њихове транслитерације и изговора.

1.5. Сличност знакова у слици (фигуративни знаци)

Знаци у слици се могу састојати од орнамената (комбинације геометријских слика), од слике једног или више предмета, као и од комбинације орнамената и слика предмета.

Фигуративни знаци могу бити међусобно слични само уколико су у укупном изгледу слични, док знаци који се састоје из слика предмета могу бити слични и ако се састоје из слика различитих предмета који производе исти утисак на потрошача, јер се у том случају ради о сличности мотива. На пример слика пуме и слика гепарда су према пресуди Суда правде ЕУ сличне, јер стварају сличан утисак на потрошача, па када су у функцији обележавања истих или сличних производа, могу да доведу до забуне у промету.

Као и код вербалних знакова, и код фигуративних знакова треба водити рачуна о деловима слике који имају већу снагу обележавања од оних који су недистинктивни, одн. мање дистинктивни. Примери недистинктивних делова фигуративних знакова, одн. делова који имају слабу снагу обележавања су: слика вишње за бомбону са укусом вишње, слика кокоса за чоколаду од кокоса, слика паприке за зачинску паприку, слика поврћа за додаток јелима са поврћем, слика женске ноге за чарапе итд. Ови делови знака се по правилу занемарују приликом оцене сличности супротстављених жигова.

Уколико наведене слике представљају једини део знака, оне могу да буду регистроване, под условом да не постоји старији идентичан или сличан жиг регистрован за исту или сличну робу. У сваком случају, снага обележавања оваквог жига је мала и то увек треба имати у виду приликом оцене сличности.

1.6. Сличност сложених знакова

Сложени знаци су они који се састоје из комбинације речи и слике. Ови знаци могу бити слични како вербалним и графичким знацима, тако и другим сложеним знацима.

У сваком конкретном случају треба претходно утврдити који је елемент знака дистинктиван. Могуће су следеће комбинације графичких и вербалних елемената:

- дистинктиван вербализам и недистинктиван графизам;
- дистинктиван графизам и недистинктиван вербализам;
- дистинктиван графизам и дистинктиван вербализам.

Сложени знак ће бити сличан вербалном знаку ако су њихови дистинктивни вербални делови слични према једном од критеријума који се примењују за утврђивање сличности вербалних знакова. Недистинктиван графизам додат истом или сличном дистинктивном вербализму не може знак да учини различитим у односу на супротстављени знак. Исто тако, ни додавање назива фирме не чини такав знак различитим и подобним за заштиту.

Сложени знак је сличан графичком знаку ако су њихови дистинктивни графички делови слични. Недистинктивни вербализам додат истом или сличном дистинктивном графизму не чини такав знак различитим и подобним за заштиту.

Уколико се оба посматрана знака састоје из сличног дистинктивног графизма и дистинктивног вербализма, сличност се процењује на основу укупног утиска који посматрани знаци остављају на учеснике у промету. Приликом оцењивања укупног утиска, треба нарочито имати у виду комбинацију боја, као и распоред дистинктивних елемената коришћених у знаку.

Могуће је да се два знака састоје из дистинктивних вербализама који семантички изражавају супротност или аналогију идеја. Такви знаци ће се сматрати сличнима, јер уколико се односе на исту или сличну робу, управо та супротност или аналогија идеја може код учесника у промету да створи погрешну представу да се ради о производима истог произвођача, или да између различитих произвођача постоји неки облик пословне повезаности.

Пример:

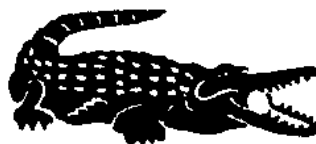


У овом случају се ради о аналогији идеја која је изражена кроз комбинацију исте дистинктивне речи – именице КОЊ и придева који имају супротно значење (BLACK и SILVER), који са графизмом коња (црног и сребрног), а у вези са робом на коју се ови знаци односе (акумулатори), изазива асоцијацију на њихову снагу („коњска снага“).

1.7. Сличност вербалног и графичког знака

Приликом упоређивања вербалног и графичког знака, полази се од правила да ће се два знака сматрати сличнима у случају када је значење речи идентично са значењем слике. Тако на пример, утврђено је да су следећи знаци слични:

КРОКОДИЛ



1.8. Утврђивање вероватноће настанка забуне у промету

Након утврђене сличности роба и услуга и сличности знакова приступа се оцени да ли је сличност таква да постоји вероватноћа стварања забуне у промету. За постојање сличности није потребно да је забуна настала, већ је довољно да постоји вероватноћа настанка забуне у промету (Пропис Савета Европске уније бр. 40/94 из 1993. године о жигу Европске уније). Могућност настанка забуне постоји у следећим случајевима: када учесници у промету замењују саме знакове, тј. када су они у тој мери слични да их уопште не могу разликовати или када их тешко могу разликовати; када учесници у промету на основу неких заједничких одлика посматраних знакова сматрају да је један модификација другог, па на основу тога извлаче погрешан закључак да робе, одн. услуге обележене тим знацима потичу од истог лица, или да се лица која их користе налазе у неком облику пословне повезаности.

Оцена сличности по критеријуму вероватноће настанка забуне заснива се на оцени сличности на основу реаговања учесника у промету. При томе се увек мора имати у виду којим круговима учесника у промету је намењена роба обележена знаком који је предмет анализе. Наиме, уколико се ради о специфичној врсти робе намењеној стручњацима из одређене области (нпр. неке посебне врсте техничке робе из класе 9 или друге робе која не спада у робу широке потрошње) сматраће се да постоји мања могућност настанка забуне у промету, јер се куповини ове робе приступа са већим степеном пажње. Са друге стране, када је реч о роби широке потрошње, која је намењена најширим круговима учесника у промету, већа је могућност настанка забуне, јер се ова роба купује са мањим степеном пажње.

2. Опште познати знак (члан бbis Париске конвенције)

Жигом се не може заштити знак који је истоветан или сличан, за исту или сличну врсту робе, односно услуга знаку другог лица који је познат у Републици Србији у смислу члана бbis Париске конвенције о заштити индустријске својине (чл. 6. ст. 1. тач 3. ЗОЖ).

Овај случај се односи на колизију између пријављеног знака и знака који није заштићен жигом, али који је у Републици Србији познат у смислу члана бbis Париске конвенције (општепознати знак «well-known mark»).

3. Чувени жиг

Жигом се не може заштити знак који је, без обзира на робу, односно услуге на које се односи, истоветан или сличан раније заштићеном знаку другог лица, који је код учесника у промету у Републици Србији несумњиво познат као знак високе репутације (у даљем тексту: чувени жиг), ако би се коришћењем таквог знака нелојално извлачила корист из стечене репутације чувеног жига или би се штетило његовом дистинктивном карактеру, односно репутацији (чл. 6. ст. 1. тач. 4. ЗОЖ).

Код утврђивања да ли је знак из члана 6. ст. 1. тач. 4. чувени жиг, узима се у обзир упознатост релевантног дела јавности са знаком, укључујући и познавање до кога је дошло путем промоције знака. Релевантним делом јавности сматрају се стварни и потенцијални корисници робе, одн. услуга које се обележавају тим знаком, као и лица укључена у дистрибутерске токове те робе, одн. услуга. (чл. 6. ст. 7. ЗОЖ).

3.1. Појам чувеног жига

Члан 16(3) ТРИПС споразума (Споразум о трговинским аспектима права индустријске својине) представља правни основ за заштиту чувених жигова за неконкурентне робе или услуге, под условом да је знак о коме се ради заштићен жигом. На тај начин је уведена нова категорија жигова – чувени жигови који уживају проширену заштиту, тј. заштиту за друге производе и услуге, а не само за оне за које су регистровани.

Потреба посебне правне заштите чувених жигова проистиче из доктрине разводњавања жига. Према овој доктрини, циљ заштите која се пружа чувеном жигу је да се обезбеди његов јединствени положај у промету, у смислу да сачува његову јединствену снагу обележавања, без обзира на производе или услуге за чије се обележавање користи. Правним средствима која се користе за случај разводњавања жига, у суштини се спречава ерозија јединствене ексклузивне повезаности која постоји између знака и одређених роба или услуга за које се користи. Разводњавање представља по својој суштини тип повреде јаког жига која не проузрокује вероватноћу настанка забуне, али која због неовлашћене употребе жига од стране трећег лица, одузима сјај представи жига или умањује његову дистинктивност.

О заштити од опасности разводњавања може бити речи само у случају употребе међусобно заменљивих жигова на неистоврсним производима, и она не може бити предмет разматрања у случају означавања истоврсних производа жиговима који нису међусобно заменљиви.

У сваком конкретном случају треба утврдити слеђе:

- да ли између пријављеног знака и њему супротстављеног жига постоји истоветност или сличност;
- да ли је супротстављени жиг код учесника у промету у Републици Србији несумњиво познат као знак високе репутације (чувени жиг);
- да ли би се коришћењем таквог знака нелојално извлачила корист из стечене репутације чувеног жига или би се штетило његовом дистинктивном карактеру, односно репутацији.

Приликом утврђивања чувености жига полази се од следећих критеријума који су садржани у Заједничким препорукама WIPO-а у вези одредаба о заштити опште познатих знакова (WIPO Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks):

- степен познатости или препознатљивости знака у релевантном сектору јавности;
- дужина, обим и географско подручје употребе знака;
- дужина, обим и географско подручје промоције знака, укључујући рекламирање и приказивање на сајмовима или изложбама робе одн. услуга на које се знак односи;
- дужина и географско подручје регистрације и/или пријављивања за регистрацију знака;

- успешно окончани поступци остваривања заштите, а посебно у коликој мери је знаку призната висока репутација од стране надлежних власти;
- вредност која се везује за знак.

Сви наведени фактори представљају основне смернице чији је циљ да помогну приликом давања оцене о степену познатости неког знака, али ће крајња оцена увек зависити од околности сваког конкретног случаја. Тако у неким случајевима сви ови фактори могу бити релевантни, док се у неким другим случајевима може десити да одлука буде заснована на неким додатним факторима који нису наведени. Такви додатни фактори могу бити релевантни или сами по себи, или у комбинацији са једним или више напред наведених фактора.

Чланом 6. ст. 7. ЗОЖ прописано је да се приликом утврђивања чувености жига узима у обзир упознатост релевантног дела јавности са знаком, укључујући и познавање до кога је дошло путем промоције знака.

У смислу одредаба Заједничких препорука WIPO-а у вези одредаба које се тичу заштите опште познатих знакова, (члан 2(3) (а) (и)), као услов за одређивање да ли је неки знак опште познат, одн. чувен неће се нужно захтевати да је знак коришћен у Републици Србији. Међутим, употреба знака у другим земљама, и то нарочито на територијама на којима се говори исти језик или језици, и на територијама које покривају исти медији (телевизија или штампа) или на територијама које имају блиске трговинске везе, може бити релевантна за одређивање степена познатости тог знака у Републици Србији. При томе, треба у сваком конкретном случају узети у обзир уобичајена кретања популације између ових региона (миграције, туристичка путовања, промет робе и сл.), као и њихову медијску покривеност, тј. доступност информација посредством како штампаних медија (часописа) тако и путем електронских медија (Интернет, кабловска и сателитска телевизија), што све представља битан фактор који доприноси упознатости релевантног сектора јавности са знаком.

3.2. Узпознатост релевантног сектора јавности (чл. 6. ст. 7. ЗОЖ)

Релевантним сектором јавности сматрају се:

- Стварни и потенцијални купци оне врсте робе одн. услуга на које се знак односи.
- Лица која су укључена у дистрибутивне канале за врсту робе одн. услуга на које се знак односи. У зависности од природе робе и услуга, дистрибутивни канали се могу знатно разликовати. Одређена роба се продаје у маркетима и потрошачима је лако доступна, док се друга роба дистрибуира искључиво преко овлашћених дилера. То значи, на пример, да анкета међу потрошачима који купују искључиво у маркетима не би нужно представљала добру индикацију за утврђивање релевантног сектора јавности у вези са знаком који се користи искључиво у погледу робе која се продаје каталошки.

4. Лик или лично име лица

Знак који у себи садржи лик или лично име лица може се заштити само по пристанку тог лица (чл. 6. ст. 2. ЗОЖ).

4.1. Лично име лица

У случају знакова који у себи садрже име лица, ова одредба се примењује само у случајевима када је у знаку садржано лично име. Лично име чине име и презиме и на тај начин се

идентификује одређена особа. У том случају, испитивач ће резултатом испитивања позвати пријавиоца да достави изјаву којом се лице чије се лично име користи у знаку саглашава са коришћењем његовог личног имена. Уколико пријавилац у свом одговору изјави да се ради о измишљеном имену, тада ће се сматрати да пријављени знак испуњава услове за заштиту жигом.

Супротно томе, уколико је у знаку садржано само име (нпр. Маја, Јелена, Весна и сл.) није могуће утврдити идентитет стварне особе те се не може ни тражити сагласност за коришћење тог имена у знаку. У пракси је чести случај да произвођачи одређених производа, најчешће козметике, доњег рубља, чарапа, слаткиша и сл. користе женска имена (нпр. Марина, Ана, Кристина и сл.) за обележавање ових производа. У таквим случајевима је немогуће утврдити идентитет особе чије се име користи у знаку па се у тим случајевима не може ни тражити сагласност лица чији идентитет није познат, и стога ће се та имена сматрати измишљеним.

Ова одредба се примењује и у случају коришћења само презимена, уколико се ради о презимену познате, тј. јавне личности (нпр. GORBATSCHOV) У том случају ће испитивач бити дужан да пријавиоцу наложи да достави сагласност те личности. Исто тако, сагласност ће бити потребна и у случају коришћења псеудонима, надимка или потписа лица које је по том надимку познато у широј јавности.

4.2. Лик лица

Када је у знаку садржан лик лица, ова одредба се примењује онда када се ради о јасно приказаном лику за који се може претпоставити да је лик неке конкретне особе. У том случају испитивач је дужан да пријавиоцу резултатом испитивања наложи да достави сагласност лица чији је лик представљен на знаку. Уколико пријавилац у свом одговору изјави да се ради о измишљеном лику (нпр. лику који је компјутерски дизајниран), тада ће се сматрати да пријављени знак испуњава услове за заштиту жигом. Сагласност лица се неће захтевати у случају када је очигледно да се ради лику измишљене особе. То ће бити случај онда када је у знаку садржана графички стилизована фигура или силуета неке измишљене особе.

5. Лик или лично име умрлог лица и историјске или друге знамените личности (чл. 6. ст. 3 и 4. ЗОЖ)

Знак који у себи садржи лик или име умрлог лица, може се заштити жигом само по пристанку родитеља, супружника и деце умрлог (пристанак мора да буде дат од стране свих наведених лица), а знак који у себи садржи лик или лично име историјске или друге умрле знамените личности, може се заштити жигом уз дозволу надлежног органа и пристанак супружника и сродника до трећег степена сродства.

У случају знака који у себи садржи лик или лично име умрлог лица примењују се иста правила која се односе на знак који у себи садржи лик или име лица.

6. Сагласност власника супротстављеног жига (чл. 6. ст. 6. ЗОЖ)

У случају када је пријављеном знаку оспорена заштита из разлога сличности са раније регистрованим жигом, пријавилац има могућност да затражи сагласност власника супротстављеног жига. Сагласност мора да буде изричита, дата од стране носиоца супротстављеног жига и у њој мора бити изричито наведено да се односи на регистрацију пријављеног знака за робу, односно услуге за које је тај знак пријављен.

Наиме, тада ће се заштита жигом одобрити уколико Завод с обзиром на врсту робе односно услуга о којима је реч, а имајући у виду и сагласност носиоца раније регистрованог жига,

процени да не постоји вероватноћа да ће настати забуна у промету. Ова сагласност се у сваком конкретном случају процењује имајући увек у виду вероватноћу настанка забуне у промету. Међутим, у случају када је пријављени знак истоветан са раније регистрованим жигом и када се односи на исту врсту робе, односно услуга као и раније регистровани жиг (чл. 6. ст. 1. тач. 1.), вероватноћа настанка забуне се подразумева, те стога сагласност носиоца ранијег жига неће бити од утицаја.

Испитивач није обавезан да прихвати сагласност носиоца супротстављеног жига, већ је дужан да је цени у светлу свих околности конкретног случаја, имајући нарочито у виду степен сличности пријављеног знака и супротстављеног жига, сличност роба, одн. услуга на које се они односе, као и могућност настанка забуне у промету. Сагласност носиоца ранијег жига може се прихватити уколико се у конкретном случају процени да не постоји вероватноћа настанка забуне у промету. Међутим, у случају када је пријављени знак идентичан са раније регистрованим жигом и када се односи на исту врсту робе, односно услуга као и раније регистровани жиг (чл. 6. ст. 1. тач. 1.), вероватноћа настанка забуне се подразумева, те стога у овом случају сагласност носиоца ранијег жига неће бити од утицаја на доношење одлуке о одбијању заштите. Наиме, увек треба имати у виду да одбијање заштите жигом за знак који је битно сличан или идентичан раније регистрованом жигу, поред заштите интереса носиоца старијег жига, има за циљ и заштиту јавног интереса, тј. интереса потрошача, који могу бити доведени у забуну и онда када постоји сагласност власника старијег жига.

7. Повреда ауторског права или права индустријске својине

Жигом се не може заштити знак који својим изгледом или садржајем повређује ауторско право или друга права индустријске својине (члан 6. ст. 1. тач. 5. ЗОЖ).

По овом основу неће бити подобан за заштиту жигом знак који у себи садржи графички или вербални елемент који представља ауторско дело, јер би се тиме повредило ауторско право лица које је творац тог дела. Тако на пример, неће бити подобан за заштиту жигом знак који у себи садржи графички елемент који представља репродукцију уметничког дела на ком постоји ауторско правна заштита. Исто тако, знак који у себи садржи на пример вербализам који представља наслов неког књижевног дела, неће бити подобан за заштиту жигом, јер је наслов дела обухваћен ауторскоправном заштитом за дело које је њиме означено, тако да се ауторскоправна заштита за дело простире и на наслов тог дела.

Пример: утврђено је да није подобан за заштиту жигом знак «БАЛКАН ЕКСПРЕС БЕНД» који је пријављен за услуге из класе 41. (разнода, културне активноси, услуге којима је циљ забављање других лица), јер је «БАЛКАН ЕКСПРЕС» назив познатог домаћег филма.

По овом основу, неће се одобрити заштита жигом ни оним знацима који својим изгледом или садржајем повређују друга права индустријске својине, као што су патенти или дизајн.

Поглавље XI АПСОЛУТНИ РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ

1. Општа правила поступања Завода

Апсолутни разлози за одбијање су разлози неподобности знака да буде предмет заштите жигом.

У поступку испитивања подобности, сваки знак се мора посматрати у свом укупном изгледу и у односу на робе, одн. услуге за које се тражи заштита. У поступку испитивања подобности пријављеног знака, испитивач је дужан да користи сва расположива средства како би дошао до ближег сазнања о неком појму који је предмет пријаве за признање жига. То значи да се он о значењу неког појма може информисати кроз речнике, стручну литературу, енциклопедије, преко Интернета, или консултовањем са експертима из одређене области.

2. Знак који не испуњава услов из члана 4. Закона о жиговима (члан 5. ст. 1. тач. 1. ЗОЖ)

Предмет заштите жигом је дефинисан у одредби члана 4. ЗОЖ којом је прописано да се знак који се штити жигом може састојати од било каквих знакова, посебно од речи, укључујући лична имена, или од цртежа, слова, бројева, боја, тродимензионалних облика, облика робе или њеног паковања, комбинација тих знакова, или звукова, под условом:

- 1) да је подобан за разликовање у промету робе, односно услуга једног физичког или правног лица од робе, односно услуга другог физичког или правног лица и
- 2) да може бити приказан у Регистру жигова на начин који омогућава надлежним органима и јавности јасно и прецизно утврђивање предмета заштите.се жигом штити знак који служи за разликовање робе, одн. услуга у промету, који се може графички представити.

Због тога се у поступку испитивања подобности пријављеног знака, мора пре свега утврдити да ли је знак за који се тражи заштита жигом подобан за разликовање роба или услуга једног лица од роба одн. услуга другог лица.

3. Знак противан моралу или јавном поретку

Жигом се не може заштити знак који је противан јавном поретку или прихваћеним моралим принципима (члан 5. ст. 1. тач. 2. ЗОЖ)

Као знаци противни моралу сматрају се они знаци којима се вређају национална, верска и друга осећања. Наведено може бити изражено речима (нпр. псовке или неприкладна употреба имена знаменитих личности или светих лица) и/или графизмом (неприкладна употреба ликов знаменитих личности или светих лица и сл.).

4. Недистинктиван знак

Жигом се не може заштити знак који по свом укупном изгледу није подобан за разликовање робе, односно услуга у промету. (члан 5. ст. 1. тач. 3. ЗОЖ)

3.1. Дистинктивност знака

Под дистинктивношћу знака се подразумева његова снага обележавања, тј. подобност да служи за разликовање робе, одн. услуга у промету у смислу члана 4. ЗОЖ. То значи да није довољно само да се знак састоји од било каквих знакова, на пример речи, слогана, цртежа, распореда боја и сл., већ је неопходно да га учесници у промету доживљавају као знак по коме могу да препознају, разликују и памте њиме обележене робе, одн. услуге.

Дистинктивним ће се сматрати следећи знаци:

- Измишљени, тј. фантастични појмови. То су знаци који се састоје из речи и/или графизама који немају значење и који су инхерентно дистинктивни (нпр. KODAK);

- Знаци који се састоје из речи и/или графизама који сами по себи имају значење, али које није ни у каквој вези са робом, одн. услугама на које се односе. Нпр. реч APPLE или цртеж јабуке за компјутере.
- Знаци који се састоје из речи и/или графизама који на посредан начин указују на врсту, квалитет или друге карактеристике производа одн. услуга на које се односе, али при томе не описују директно ни врсту, ни квалитет нити друге карактеристике тих производа, одн. услуга (сугестивни знаци). Овакви знаци захтевају одређени степен имагинације од стране потрошача, тј. мисаоног повезивања значења, одн. садржине знака са робама, одн. услугама на које се односи.

Знаци који не поседују дистинктивна обележја не могу бити заштићени жигом, јер је функција жига да служи разликовању робе и/или услуга у промету. Изузетно, знак који није дистинктиван, може у одређеним случајевима и под тачно прописаним условима да постане дистинктиван. У том случају ради се о стеченој дистинктивности знака (видети објашњење у поглављу XI тач. 14. Ове методологије).

Основни критеријум од кога се полази приликом утврђивања дистинктивности знака је да ли га учесници у промету доживљавају као знак разликовања, тј. да ли по њему могу да препознају и памте робу и/или услуге одређеног лица, тј. да знају да тако обележена роба и/или услуге потичу од одређеног лица.

3.2. У категорији недистинктивних знакова спадају:

3.2.1. Генерична назначења, појмови речи, тј. назначења општег значења

У категорију генеричних назначења спадају речи, бројеви, слова, графизми који представљају општи појам производа или услуга у вези са којима се користе. Генерична назначења немају функцију жига, јер по својој природи нису подобра за разликовање роба или услуга у промету. То су назначења која учесници у промету не препознају као знакове разликовања.

Исписивање генеричних речи, цифара или слова уобичајеним типом слова, неће се сматрати дистинктивним.

Знаци који се састоје од једноцифреног броја или једног слова ће се сматрати недистинктивним уколико у себи не садрже било какав додатни дистинктивни елемент, или ако се не ради о некој посебној дистинктивној графичкој стилизацији самог знака.

Једноставни цртежи, као што су круг, тачка, црта, сматрају се недистинктивним уколико не поседују неки други дистинктивни елемент.

Једноставни тродимензионални облици тела (флаша, коцка, лопта), сматрају се недистинктивним уколико су без додатних дистинктивних елемената, као што су на пример вербализми, графизми одн. комбинација боја.

Генерична реч са недистинктивним графизмом ће се сматрати недистинктивним знаком.

Кованице састављене од недистинктивних генеричних речи неће се сматрати дистинктивним као целина.

Уколико се знак састоји од генеричне речи и дистинктивног графизма, сматраће се као целина дистинктивним.

Уколико се знак састоји од комбинације више елемената који сами по себи не поседују дистинктивна обележја, знак као целина би могао да има дистинктивни карактер уколико је таква комбинација по свом укупном изгледу дистинктивна.

Речи, цифре, слова, или графизми који су сами по себи недистинктивни, сматраће се дистинктивним уколико су представљени на специфичан начин који их у конкретном случају чини дистинктивним.

3.2.2. Знаци који се састоје од боје

Жигом се, осим у одређеним случајевима, не може заштитити знак који се састоји од једне боје.

Док сложени знаци у боји могу да испуњавају услов дистинктивности и да служе разликовању роба и услуга једног лица од роба и услуга другог лица, знак који се састоји из само једне боје, по правилу не поседује одговарајућа дистинктивна обележја, јер учесници у промету уобичајено боју не доживљавају као жиг.

Основни предуслов за добијање заштите жигом је да боја или комбинација боја има одговарајућу снагу обележавања, тј. разликовања роба и услуга у промету. Због тога, у сваком конкретном случају мора да се утврди да ли учесници у промету боју или одређену комбинацију боја доживљавају као знак разликовања, тј. да ли помоћу ње могу да разликују робе односно услуге на које се односи и да препознају њихово порекло.

Дистинктивност која је довољна за регистрацију може бити инхерентна, тј. да је комбинација боја дистинктивна сама по себи, или стечена кроз употребу. Једна боја ће уобичајено бити без дистинктивних обележја, изузев у случају када је дистинктивност стечена кроз ранију употребу.

У случају знакова који се састоје из само једне боје, пријавилац мора да докаже да та боја није функционална или генерична, тј. да није неопходно да остане у слободној употреби за обележавање роба одн. услуга за које је затражена заштита, те да је кроз раније употребу стекла дистинктивност.

Знаци који се састоје из фигуративног елемента који је представљен у боји су по правилу подобни за заштиту жигом, под условом да се не ради о неком основном геометријском облику који би се сматрао генеричним (нпр. круг, троугао и сл.).

3.2.3. Знаци који су изгубили дистинктивна обележја («разводњени знаци»)

Реч је о знацима који чине саставни део већег броја већ заштићених жигова регистрованих на име различитих носилаца за исту или сличну врсту робе, одн. услуга. Ови знаци су изгубили дистинктивност и они се не могу заштити жигом сами по себи, већ само уз додавање неког дистинктивног елемента.

3.3. Поступање Завода у случају утврђене недистинктивности знака

У случају утврђене недистинктивности знака, испитивач је дужан да резултатом испитивања обавести пријавиоца да пријављени знак није подобан за заштиту жигом.

У случају недистинктивности знака, пријавилац углавном нема могућност да отклони овај недостатак, јер би се свако додавање неког дистинктивног елемента сматрало битном изменом

знака у смислу члана 25. ЗОЖ. Изузетак је када пријавилац уз одговарајуће доказе докаже стечену дистинктивност. Наиме, знаку који је сам по себи недистинктиван, признаће се заштита жигом, ако пријавилац докаже да је његов знак озбиљним коришћењем постао подобан за разликовање робе и услуга на које се односи у промету (члан 5. став 2. ЗОЖ). Стечену дистинктивност пријављени знак мора да има у тренутку подношења пријаве. У том смислу, докази којима се потврђује стечена дистинктивност, а који су настали након подношења пријаве, неће бити узети у разматрање приликом оцене да ли је пријављени знак стекао дистинктивност.

5. Тродимензионални знаци

Жигом се не може заштити знак који се састоји искључиво од облика или другог обележја одређеног природом робе, или облика или другог обележја робе који је неопходан за добијање одређеног техничког резултата или од облика или другог обележја који даје битну вредност роби (члан 5. ст. 1. тач. 4.)

Овом одредбом искључена је из заштите жигом одређена категорија тродимензионалних знакова.

4.1. Општи услови заштите тродимензионалних знакова

Генерално, тродимензионални знакови могу бити заштићени жигом уколико испуњавају услов дистинктивности. Стога се подобност тродимензионалних знакова као и код осталих знакова увек мора утврђивати полазећи од општих правила подобности, имајући при томе увек у виду робу за коју се тражи заштита.

Приликом испитивања пријаве која се односи на регистровање тродимензионалног знака, потребно је претходно размотрити питање његове дистинктивности и функционалности.

Као и код свих осталих жигова, дистинктивност је основни предуслов за регистровање тродимензионалног жига. Дистинктивност може бити инхерентна, што значи да је конкретан облик сам по себи дистинктиван у односу на робе или услуге за које се тражи заштита и да га јавност одмах може препознати и схватити као знак разликовања. Са друге стране, дистинктивност може бити и стечена кроз употребу.

Специфичност тродимензионалних знакова лежи у чињеници да су могући облици паковања роба из практичних разлога најчешће ограничени на обична геометријска тела, јер запремају мање места и омогућавају лакше паковање и складиштење робе. Такви облици имају функционални карактер и употребну вредност, па је неопходно да остану у слободној употреби за све произвођаче, и нико не може стећи монопол на таквим облицима, а тродимензионални знаци код којих преовлађује тај функционални карактер немају дистинктивна обележја. Због тога у сваком конкретном случају мора да се утврди да ли у случају тродимензионалних облика за који се тражи заштита жигом преовлађује употребна вредност, тј. функционални карактер у односу на робу на коју се односи. Наиме, постојање употребне вредности и функционалног карактера знака за који се тражи заштита жигом не искључује аутоматски тај облик из заштите, већ се функционалност може истицати као разлог непризнавања заштите уколико предметни облик нема било каквих других елемената изузев функционалних.

Уколико се у поступку испитивања утврди да тродимензионални знак не испуњава услове за заштиту жигом из разлога недистинктивности, или из разлога што преовлађује његов функционални карактер, пријавилац може да достави своје изјашњење и доказе у циљу

доказивања испуњености услова за признање заштите. Када испитивач утврди да знак који није инхерентно дистинктиван, поседује стечену дистинктивност, регистравање таквог знака обезбеђује исти обим заштите као и да је знак оцењен као инхерентно дистинктиван.

Сходно наведеном, испитивач ће одбити заштиту жигом за тродимензионални знак који се састоји искључиво од стандардног или обичног паковања (флаше, кутије и сл.) или стандардног или обичног облика производа за које се тражи заштита. Када тродимензионални знак садржи и друге елементе, као што су речи или фигуративни елементи или боју и када ти други елементи сами или у комбинацији са тродимензионалним обликом чине знак дистинктивним и подобним за заштиту, испитивач неће одбити такву пријаву.

4.2. Критеријуми за испитивање

У сваком конкретном случају треба утврђивати следеће:

- а) Која функција тродимензионалног облика преовлађује – функција обележавања и разликовања, или употребна функција. Сходно томе, услови за признање жига ће бити испуњени уколико тродимензионални облик примарно врши функцију обележавања, а тек секундарно поседује и извесну употребну вредност (нпр. служи добијању неког техничког резултата – складиштење и транспорт робе);
- б) Да ли је конкретни тродимензионални облик уобичајен или неопходан у промету као паковање за пријављену робу. Дакле, сматраће се подобним и дистинктивним онај тродимензионални облик који није уобичајен у промету као паковање за робу на коју се односи;
- в) Да ли је конкретни тродимензионални облик уобичајен облик робе која је предмет пријаве;
- г) Да ли конкретан геометријски облик има неку функционалну вредност (нпр. олакшава транспорт и складиштење робе);
- д) Да ли се ради о једноставном геометријском телу (лопта, ваљак, коцка) или о сложеном;
- ђ) Знак се испитује узимајући у обзир његов укупан изглед који чине облик, боја, фигуративни и вербални елементи;
- е) Дужина и обим употребе пријављеног знака у случају знака који је сам по себи недистинктиван.

4.3. Тродимензионални знаци који се не могу заштити жигом

- а) Жигом се не може заштити тродимензионални знак који искључиво представља стандардно или уобичајено паковање робе (флаша, кутија и сл.) на коју се пријављени знак односи, или стандардан (уобичајен) облик робе на коју се односи пријава.
- б) Неће се одобрити заштита знаку који представља облик који произлази из природе саме робе. Због тога се тродимензионалним жигом не може штитити амбалажа као посебна роба, али се може штити роба која се у ту амбалажу пакује. На пример не може се заштити тродимензионални облик флаше за флашу као робу, јер облик флаше произилази из саме њене природе и функције. Међутим, уколико је испуњен услов дистинктивности, тродимензионални облик флаше ће бити подобан за заштиту жигом за пиће (течност) које се у ту флашу пакује. Наиме, течност може да има било који облик, тј. облик течности је одређен обликом амбалаже у коју се течност пакује, те стога облик амбалаже за течности не произлази из природе самог производа - течности (сок, вода, алкохолна пића и др. течности).
- в) Неће се одобрити заштита знаку који представља облик производа који је неопходан за добијање техничког резултата. На пример, док су игле у електричком утикачу неопходне за рад утикача, укупан облик утикача није одређен техничким захтевима.

г) Уколико је употребна и функционална вредност тродимензионалног облика за који се тражи заштита претежна у односу на функцију обележавања, таквом знаку ће се одбити заштита жигом.

4.4. Тродимензионални знаци који су подобни за заштиту жигом

Тродимензионалном знаку ће се одобрити заштита жигом у следећим случајевима:

а) Уколико је код пријављеног знака доминантна функција обележавања, односно код кога није пресудна његова функционалност. Тако на пример, сматраће се да у знаку доминира функција обележавања уколико се утврди да пријављени облик не олакшава транспорт и паковање.

б) Уколико знак садржи и друге елементе (вербалне или графичке, или боју одн. комбинацију боја) и када ти остали елементи сами за себе или у комбинацији са тродимензионалним обликом чине тај знак дистинктивним и подобним за заштиту жигом (комбиновани тродимензионални жиг).

в) Уколико је пријављени знак кроз дугу употребу постао препознатљив код учесника у промету за робу на коју се односи, тј. уколико подносилац пријаве докаже стечену дистинктивност знака – достави релевантне доказе који то потврђују (фактуре у којима је назначена количина продатих производа, рекламни материјал и сл.).

6. Описни знаци

Жигом се не може заштити знак који се састоји искључиво од ознака или података који у промету могу служити за означавање врсте, квалитета, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње робе или пружања услуга, или других карактеристика робе, односно услуга (члан 5. ст. 1. тач. 5.).

6.1. Појам описних знакова

Реч је о знацима који имају описан карактер, тј. који искључиво садрже непосредни и директни исказ о врсти или другим обележјима производа одн. услуга (квалитет, намена, време или начин производње, квалитет, цена, количина, маса и географско порекло).

Ови знаци су лишени дистинктивних обележја, јер описују робе одн. услуге уместо да их индивидуализују. Они се састоје искључиво од података о роби одн. услугама који морају да остану у слободној употреби како би сви произвођачи могли на директан и јасан начин да укажу на врсту и извесна својства својих производа одн. услуга и да тако о њима информишу потрошаче. Ови знаци су искључени из заштите жигом из разлога што се на њима не може успоставити монопол у корист било ког појединца, јер би то практично значило монопол над информацијама везаним за врсту и својства робе и тиме би се искључило право других произвођача да исти знак користе за описивање врсте и својстава својих производа.

Примери:

Врста робе: “wine” за вино, “porcogn” за кокице

Квалитет: “premium”, “light” за благе цигарете или за пиво

Количина: бројеви, било у речима или бројевима који упућују на количину

Намена: “baby” за храну за бебе, “за кухињу” за средства за чишћење

Цена: “cheapest” (најјефтиније)

Географско порекло: име места, локалитета, региона или државе у којој се производи назначена роба или пружа назначена услуга (нпр. “ливањски сир”, “лесковачки” за производе од меса и месне прерађевине”)

Време производње: “fresh each day” за поврће или воће

Време пружања услуга: “24 hour banking”

6.2. Критеријуми за утврђивање да ли је знак који је предмет испитивања описан

Знак ће се сматрати описним у следећим случајевима:

- a) ако постоји јасна и директна веза између знака и врсте роба или услуга одн. њихових других карактеристика;
- b) ако према схватању просечног потрошача тај конкретан термин представља опис врсте робе или услуга, одн. њихових других карактеристика;
- c) ако је неопходно да знак који је предмет пријаве за признање жига остане у слободној употреби за обележавање врсте, квалитета, намене, цене, количине, масе и географског порекла производа.

6.3. Поступање Завода за интелектуалну својину

Примена одредбе члана 5. ст. 1. тач. 5. ЗОЖ, значи да се описним знаком сматра само онај знак који се састоји искључиво од описних елемента односно од елемената који могу служити за означавање врсте, квалитета, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње, робе или пружања услуга или других карактеристика робе, односно услуга. То значи да би додавање неког дистинктивног елемента било вербалног или графичког, учинило такав знак дистинктивним у укупном изгледу, с тим што се у сваком конкретном случају мора процењивати дистинктивност тог елемента.

Знак се у сваком конкретном случају мора испитивати у укупном изгледу. Знак ће се сматрати описним ако у својој укупности описује врсту, намену, време или начин производње, квалитет, цену, количину, масу и географско порекло робе одн. услуга.

На пример знак који се састоји из вербализма **ЗДРАВА ВОДА** је описног карактера у односу на робу из класе 32. (минералне и содне воде). Овај знак истовремено описује врсту робе (вода) и њен квалитет (здрава).

Када се ради о знацима који се састоје искључиво из вербализма, сматраће се да незнатне измене типа слова којма је реч исписана (нпр. *Italics*), неће знаку пружити одговарајућу дистинктивност. Могуће је да се знак састоји из речи која је описна сама по себи, али која је исписана на специфичан начин, било неким специфичним фонтом или у специфичној комбинацији боја. Због тога је испитивач дужан да у сваком конкретном случају процењује да ли начин стилизације саме речи поседује одговарајућа дистинктивна обележја.



Знак True Value се може сматрати лаудативним термином, јер потрошачима указује на то да када купују производе означене овим знаком добијају праву вредност за цену коју су платили.

Ипак, овај знак се може заштити жигом, јер поседује дистинктивно графичко решење које чине посебан тип слова и комбинација беле боје слова и црне подлоге на којој је вербализам исписан.

Вербални знак који је описног карактера, али је исписан са намерно начињеном грешком у писању, неће се сматрати дистинктивним. На пример неће бити подобан за заштиту жигом знак исписан неправилно као “попкорн” уместо правилно “popcorn”, за кокице.

Кованице састављене од две дескриптивне речи се не сматрају дистинктивним у целини. Наиме, спајање две недистинктивне речи не чини тако насталу кованицу дистинктивном, јер свака од њих има значење, а сама кованица се увек приликом изговора раздваја на две недистинктивне речи и не може се изговорити као једна реч.

На пример знак **OSTEOPROTECT** није подобан за заштиту жигом за робу из класе 05. (фармацеутски и ветеринарски производи, дијететски производи за медицинску употребу, дијететске супстанце за медицинску употребу, чија је намена заштита костију и лечење болести костију).

Када је реч о жиговима којима се обележавају лекови и фармацеутски препарати, сматраће се неподобним знак који се искључиво састоји од назива хемијске супстанце од које се производи тај лек, као и знак који незнатно одступа од генеричног назива хемијске супстанце. Због тога, приликом испитивања подобности знакова којима се обележавају фармацеутски производи, испитивач је дужан да изврши увид у регистар генеричних назива који се не смеју заштити жигом (INN). Према препорукама Светске здравствене организације да би вербални знак био подобан за заштиту жигом треба да се за најмање три слова разликује од генеричног назива.

Подобност знака у смислу члана 5. ст. 1. тач. 5. ЗОЖ се увек испитује у односу на пријављену робу одн. услуге. Наиме, могуће је да један знак буде описан у односу на конкретну врсту робе, али такав знак може да буде подобан за заштиту жигом у односу на неку другу врсту робе, јер се у односу на њу сматра фантастичним појмом. На пример: знак DIESEL би био описног карактера за дизел моторно гориво из кл. 4, али је фантастичног карактера у односу на робу из класе 25. која обухвата одећу.

6.4. Заштита фигуративних знакова који садрже дескриптивне и/или недистинктивне речи

ПРИНЦИПИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРАКСЕ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ (ЦПЗ)

Употреба стандардног типа слова:

Дескриптивни или недистинктивни вербални елементи који су приказани основним, стандардним штампаним фонтом (обликом слова) или основним, једноставним фонтом (обликом слова) у облику рукописа, без обзира да ли садрже болдована слова или италики фонт, не могу се заштитити жигом.

Примери недистинктивних знакова:

Fresh Sardine *Fresh Sardine* FrEsh SaRdine
Flavour and aroma Flavour and aroma *Flavour and aroma*

Када стандардни облик слова знака садржи елементе графичког дизајна који су саставни део тих слова, ти графички елементи треба да имају такав утицај на знак да би се он као целина сматрао дистинктивним. Такви елементи треба да буду довољни да скрену пажњу потрошача са дескриптивног значења вербалног елемента или су такви да могу да створе трајан утисак у односу на знак. У том случају знак се може регистровати.

Примери дистинктивних знакова:



Употреба боја:

Додавање једне боје дескриптивном односно недистинктивном вербалном елементу, било словима као таквим или позадини, неће бити довољно да знаку да дистинктивни карактер. Употреба боја је уобичајена у промету и неће бити схваћена као ознака порекла производа/услуга. Ипак, посебна комбинација боја која је необична и лако се памти од стране потрошача, може чинити знак дистинктивним.

Примери недистинктивних знакова:



Примери дистинктивних знакова:



Употреба знакова интерпункције или других симбола:

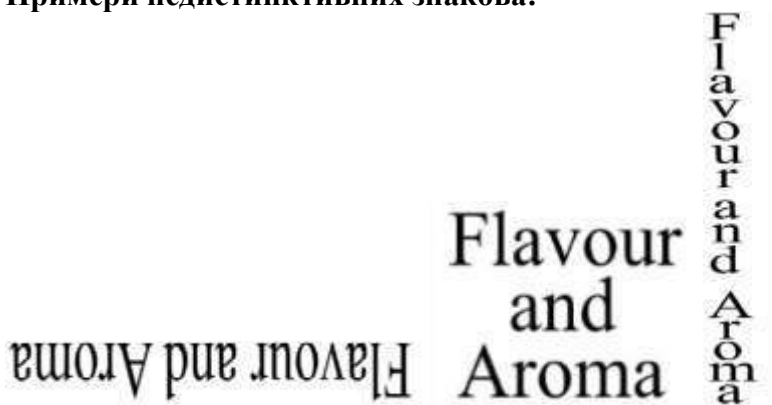
Додавање знакова интерпункције или других симбола који се уобичајено употребљавају у промету не даје дистинктивни карактер знаку који се састоји од дескриптивних/недистинктивних вербалних елемената.

Примери недистинктивних знакова:

Позиција вербалних елемената:

Чињеница да су вербални елементи поређани вертикално, наопачке или у једној или више линија није довољна да знаку обезбеди минимум дистинктивности која је неопходна за регистрацију.

Примери недистинктивних знакова:



Међутим, начин на који су вербални елементи распоређени може бити довољан да обезбеди дистинктивност знаку када је распоред вербалних елемената такав да би га просечни потрошач одмах запазио пре него описну поруку садржану у знаку.

Примери дистинктивних знакова:



Употреба једноставних геометријских облика:

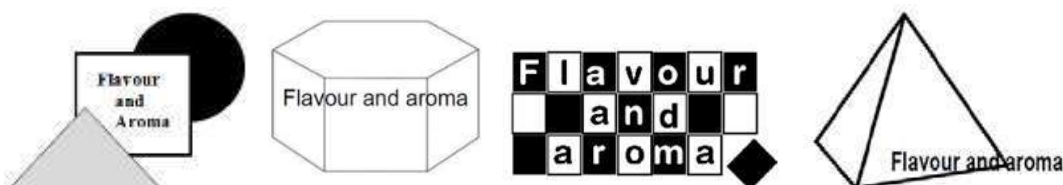
Дескриптивни или недистинктивни вербални елементи комбиновани са једноставним геометријским облицима као што су тачке, линије, делови линија, кругови, троуглови, квадрати, правоугаоници, паралелограми, пентагони, хексагони, трапези и елипсе не чине знак у целини дистинктивним, посебно када се ови облици користе као оквири или границе на знаку.

Примери недистинктивних знакова:



Међутим, геометријски облици могу дати дистинктивност знаку када начин на који су представљени, њихова конфигурација или комбинација са другим елементима ствара општи утисак који је довољно дистинктиван.

Примери дистинктивних знакова:



Положај и величина фигуративног елемента у односу на вербалне елементе:

У случају да је дистинктивни графички (фигуративни) елемент додат дескриптивном и/или недистинктивном вербалном елементу или елементима, знак се може регистровати под условом да је тај елемент због своје величине и положаја, јасно препознатљив у укупном изгледу знака.

Примери недистинктивних знакова:

Flavour and aroma *Fresh Sardine*

Пример дистинктивног знака:



Сматраће се да је фигуративни елемент дескриптиван и/или да не поседује дистинктивни карактер у случају:

- када се ради о стварном, верном приказу робе или услуга;
- када се састоји од симболичног/стилизованог приказа робе или услуга који се битно не разликује од уобичајене представе те врсте робе и услуга.

Примери недистинктивних знакова:



Примери дистинктивних знакова:



Фигуративни елемент који не приказује робу и услуге, али има непосредну везу са особинама робе и услуга не чини знак дистинктивним, осим ако није стилизован у довољној мери.

Пример недистинктивног знака:



Пример дистинктивног знака:



Фигуративни елементи који се уобичајено користе у промету у вези са робом и/или услугама на које се знак односи не чине знак дистинктивним у целини.

Примери недистинктивних знакова:



Закључак:

Комбинација фигуративних и вербалних елемената који сами по себи нису дистинктивни, не даје дистинктивност знаку. Међутим, комбинација таквих елемената посматрана у свом укупном изгледу може бити перципирана као оригинална због начина на који је представљена и композиције знака у целини. То ће бити случај када комбинација има за резултат укупан утисак, који је довољно удаљен од дескриптивне/недистинктивне поруке коју преносе вербални елементи.

Поред наведеног, пријавилац (носилац жига) не стиче искључиво право на дескриптивним односно недистинктивним речима, када је фигуративни елемент тај који чини знак дистинктивним у целини. Обим заштите је ограничен на укупну композицију знака.

7. Уобичајени знаци

Жигом се не може заштити знак који је у свакодневном говору или добрим трговинским обичајима постао уобичајен за означавање одређене врсте робе, односно услуга (чл. 5. ст. 1. тач. 6. ЗОЖ).

Жиг се не може састојати искључиво од знакова или ознака који су постали уобичајени у свакодневном говору или у добрим пословним обичајима у оној грани трговине на коју се жиг односи. Иако постоји извесно преклапање са претходним чланом, овај случај се односи на вербалне или графичке елементе који не означавају врсту, квалитет, намену и друга својства робе, одн. услуга, већ који се уобичајено користе у релевантним пословним круговима и у одређеним областима трговине за обележавање поједине робе, одн. услуга. Примери оваквих знакова су речи NET и NETWORK за компјутере; слово "L" за школе за обуку возача; CASH AND CARRY, за одређени начин куповине робе; гроздови или винова лоза за вино. Испитивач мора да врши процену сваког конкретног знака у контексту конкретне робе, одн. услуга на које се тај знак односи.

У ову категорију знакова спадају и знаци који су раније већ заштићени жигом и који су у тренутку регистрације били подобни за заштиту жигом, али који су током времена постали уобичајени за означавање одређене врсте робе, одн. услуга и који су тако постали практично синоними за те робе одн. услуге и постали део свакодневног говорног језика.

Примери: IMMALIN, KALADONT, GRISINI, MAGNETOPHON, GESTETNER

Изузетно, и овим знацима ће се признати заштита жигом, ако пријавилац докаже да је његов знак озбиљним коришћењем постао подобан за разликовање у промету робе и услуга на које се односи (члан 5. ст. 2. ЗОЖ).

8. Преварни знаци

Жигом се не може заштити знак који својим изгледом или садржајем може да доведе у заблуду учеснике у промету у погледу нпр. врсте, квалитета или географског порекла или других својстава робе, односно услуга (чл. 5. ст. 1. тач. 7. ЗОЖ).

Наведена одредба искључује из заштите жигом преварне знакове. Могуће је да знак буде преваран, или да у себи садржи неке преварне елементе, као што су разна назначења која ближе описују врсту, порекло, квалитет, или друго својство робе, а који у конкретном случају не одговарају стварној врсти, квалитету, пореклу или другом својству робе на коју се пријављени знак односи.

Да би се оценило да ли је неки термин (појам) преваран, испитивач пре свега треба да установи значење тог термина (појма) у односу на робу или услуге на које се односи и да оцени да ли то назначење погрешно указује на карактеристике тих роба или услуга. Испитивач даље треба да оцени да ли предметни знак у вези са пријављеним робама и услугама може да створи забуну у промету.

8.1. Забуна у погледу врсте, квалитета, одн. других својстава робе

У сваком конкретном случају, испитивач треба да утврди да ли ће релевантни кругови потрошача бити доведени у заблуду у вези са врстом и карактеристикама робе, одн. услуга. Потрошачи ће бити доведени у заблуду онда када укупан изглед или садржај знака код њих ствара погрешну представу о врсти, квалитету, пореклу или другим својствима робе, одн. услуга. На тај начин може да дође до забуне на тржишту, јер учесници у промету бивају наведени да се приликом куповине одреде за робу која по својој врсти, пореклу, квалитету или другим својствима не одговара жељеним.

Под релевантним круговима потрошача сматрају се актуелни и потенцијални купци оних производа, одн. корисници оних услуга на које се пријављени знак односи.

Када се испитује преварни карактер знака у погледу врсте, квалитета и других својстава робе, одн. услуга, у сваком конкретном случају треба утврдити:

- а) да ли пријављени знак својим укупним изгледом или садржајем упућује на одређену врсту производа, одн. услуга или да су производи на које се односи направљени од посебног материјала, одн. да су посебног квалитета, при чему материјал одн. квалитет могу да имају битан утицај за одлуку купца;
- б) да ли би релевантни кругови потрошача на основу изгледа и садржаја знака могли да закључе да су пријављене робе од посебног материјала, одн. да су посебног квалитета и
- в) да ли је у конкретном случају материјал одн. квалитет битан фактор који опредељује купца за куповину предметне робе.

Знак ће се сматрати преварним у погледу врсте робе онда када би учесници у промету приликом куповине реално очекавали да купују управо ту робу чији је назив садржан у знаку. Другим речима, у сваком конкретном случају се мора утврђивати каква је веза између знака и робе на коју се односи. Наиме, што је мања веза између знака и конкретне врсте робе на коју се односи, утолико пре ће знак бити фантастичног карактера и као такав испуњавати услове за заштиту жигом. На пример знак PANRICO DONUTS (PANRICO KROFNE) ће бити преваран у погледу врсте робе уколико се њиме обележавају различите врсте пекарских производа који нису крофне. Са друге стране, овај знак ће бити подобан за заштиту жигом за робе из класе 16 (публикације, штампане ствари, канцеларијски материјал и сл.). У том смислу, овај знак ће се за робу која је по својој природи потпуно удаљена од крофни као врсте пекарског производа сматрати фантастичним појмом.

Знак може да буде преваран у случају када својим значењем упућује на врсту, квалитет, или неко друго својство робе које не одговара стварној врсти, квалитету или другом својству робе. Нпр. знак OSTEOPROTECT је преваран за ону робу која није намењена лечењу болести костију.

Исто тако, знак је преваран и онда када у себи садржи назначења која погрешно указују на неку врсту, квалитет или друго својство робе које не одговара стварној врсти, квалитету или другом својству робе. Нпр. знак који би уз дистинктивни вербализам садржао назначење «milk», био би преваран за производе који нису од млека, а знак који би у себи садржао назначење «coffee» био би преваран за замену за кафу.

У случају неусклађености списка робе и изгледа и садржаја знака, испитивач је дужан да резултатом испитивања позове пријавиоца да списак робе усклади са изгледом или садржајем знака. Ово усклађивање је могуће извршити тако што ће пријавилац ограничити списак робе

или услуга. И у овом случају, као и у осталим, важи опште правило да се списак робе не може проширивати (члан 25. ЗОЖ).

Примери:

Знак SHEER SILK са графичким решењем који се односи на робу из класе 25. (одећа од памука), био би преваран, јер реч SILK упућује да се ради о свиленој одећи, а пријављен је за одећу од памука. При томе треба имати у виду да за купце ове врсте робе, састав материјала од кога је одећа направљена има битан утицај. У овом случају, пријавилац не би могао да списак робе ограничи на одећу од свиле, јер би се то сматрало битном изменом списка робе. Међутим, када би исти знак био пријављен у класи 25. за одећу, у том случају би пријавилац могао да уреди списак робе тако да се односи на одећу од свиле, јер би се у том случају радило не о измени списка, већ о његовом прецизирању.

Знак који у себи садржи реч GOLD ће бити преваран за производе од метала који у себи не садрже злато.

Посебну категорију преварних знакова представљају они који у себи садрже назначење о неком посебном квалитету робе – лаудитивни знаци (нпр. «extra quality») који се не може проверити. Наиме, Завод за интелектуалну својину није овлашћено тело за утврђивање квалитета робе, те се из тог разлога овакво назначење сматра преварним, јер га његов власник може користити и за обележавање производа који нису врхунског квалитета. Имајући у виду да се ради о елементу који не представља дистинктивни део знака, пријавилац може овај разлог неподобности да отклони тако што ће из изгледа знака изоставити то назначење.

Предмет заштите жигом могу бити и слогани (крилатице). Слоган је кратка, језговита мисао којом се изражава једна целовита идаја која носи одређену, најчешће рекламну поруку. Слогани су по правилу лаудитивног карактера, јер им је основна сврха рекламна. По правилу слоган ће бити подобан за заштиту жигом уколико својим лаудитивним значењем посредно указује на одређена својства и квалитет робе, одн. услуга на које се односи, тј. има метафоричко значење (нпр. «Life tastes good», «Do more, feel better, live longer», «Svetsko, a naše»). Са друге стране, једноставни слогани који својим значењем непосредно упућују на одређено својство или квалитет роба, одн. услуга неће бити подобни за заштиту жигом (нпр. «Our prices are the best»).

Посебну категорију преварних знакова представљају они знаци који у себи садрже назначење дипломе, медаље или године, јер на тај начин указују на неки посебан квалитет који је вазан за такво назначење. У том случају, заштита жигом се може одобрити уколико пријавилац достави доказ о праву коришћења назначене медаље, дипломе или године.

У случају када пријављени знак у себи садржи назначење године и када је на име истог лица раније већ регистрован жиг који у себи садржи назначење исте године, испитивач ће бити дужан да увидом у списе предмета раније регистрованог жига утврди да ли у њему постоји доказ о праву коришћења те године. Уколико овај доказ већ постоји, неће бити потребно да пријавилац поново доставља доказ о коришћењу исте године уколико се ради о истом чињеничном стању, што је испитивач дужан да цени у сваком конкретном случају (нпр. ако наведена година означава годину оснивања предузећа, или ако означава годину почетка производње робе за коју се тражи заштита). Исто тако, неће се тражити доказивање права коришћења године, уколико се ради о ноторној чињеници коју не треба доказивати, или уколико испитивач може увидом у расположиву релевантну литературу (енциклопедије и др. публикације) или увидом у Интернет са сигурношћу да утврди да је коришћење те године у пријављеном знаку основано.

Изузетак од овог правила представља назначење године пуњења на етикетама којима се обележавају вина. У овом случају, Завод неће тражити доказ о праву коришћења године, јер се ради о назначењу које код ове врсте производа спада у уобичајене ознаке које се не сматрају дистинктивним деловима знака (као што су нпр. и ознака количине, јачине и сл.).

8.2. Забуна у погледу географског порекла робе, одн. услуга (географско порекло)

Знак који се састоји или у себи садржи име места или неки други географски назив који ужива посебну репутацију у вези са робама или услугама на које се односи, сматраће се преварним уколико роба на коју се односи не потиче са тог географског подручја.

Географска ознака која је предмет пријаве за признање жига за учеснике у промету може да има примарно или секундарно значење у односу на робе одн. услуге на које се знак односи.

Примарно значење постоји онда када код учесника у промету постоји свест о директној повезаности географског назива и робе одн. услуга на које се тај знак односи, тако да они реално очекују да роба одн. услуге потичу са тог конкретног географског локалитета. Овакво значење имају називи оних географских подручја која код учесника у промету уживају репутацију у вези са оном врстом роба или услуга на које се пријављени знак односи и за које учесници у промету везују представу о посебном квалитету који је условљен природним особеностима тог региона одн. традиционалним људским знањима и вештинама у производњи робе одн. пружању услуга које потичу са тог подручја.

Примери : ВАНИА за цигарете, јер је Бахиа регион у Бразилу познат по производњи цигара, цигарета и уопште дуванских производа; SHEFFIELD за тканине, јер је област Sheffield у Енглеској позната по производњи тканина; МИЛАНО за одећу, јер је Милано град у Италији, а Италија је позната по одевним предметима; SCOTLAND за виски, јер је шкотски виски у свету познат по свом високом квалитету.

Коришћење оваквих географских назива у промету ће имати преварни карактер, онда када пријавилац није са тог географског подручја. Наиме у том случају ће учесници у промету бити доведени у забуну у вези са стварним пореклом производа или услуга, јер ће код њих бити створена погрешна представа о посебном квалитету тих производа, одн. услуга који је условљен назначеним географским пореклом. Истовремено, пријавилац на тај начин прибавља за себе неосновану предност, јер користи географски назив који ужива посебну репутацију у вези са предметном робом, одн. услугама.

Секундарно значење постоји онда када географски назив који је предмет пријаве за признање жига код учесника у промету не ужива никакав посебан глас и репутацију у вези са производима одн. услугама на које се односи, већ имају пре свега симболичко, асоцијативно или пренесено значење као што је на пример асоцијација на авантуру, егзотику, раскош, луксуз. Такви називи се третирају као фантастични појмови и могу се заштити жигом.

Ово значење имају углавном две категорије географских назива:

- називи ненасељених подручја, одн. подручја на којима због њихових природних карактеристика не постоји могућност било какве производње, као што су имена пустиња (нпр. Сахара, Калахари), имена планинских врхова (Mont Blanc), имена река итд.

- називи насељених подручја, места или ужих локалитета који код учесника у промету нису познати по производњи конкретне врсте робе за коју је знак пријављен (нпр. Kent и Wells за цигарете).

Када се пријављени знак састоји или у себи садржи неки географски назив, у сваком конкретном случају мора да се утврди да ли тај назив за учеснике у промету има примарно или секундарно значење у односу на робе одн. услуге на које се знак односи. У том циљу треба поћи од следећих параметара:

- да ли учесници у промету за предметни географски појам уобичајено везују представу о пореклу робе, одн. услуга које су њиме означене и да ли их схватају као указивање на порекло те робе, одн. услуга;
- да ли на конкретном географском локалитету постоји развијена производња оне врсте робе за коју се тражи заштита, одн. да ли постоји могућност за будући развој производње или трговине производима који су предмет пријаве;
- да ли је конкретни географски локалитет познат по производњи робе, одн. пружању услуга за коју се тражи заштита;
- да ли предметни географски локалитет код учесника у промету ужива репутацију у вези са робом одн. услугама на које се односи;
- да ли коришћењем конкретног географског назива, с обзиром на његову репутацију, пријавилац може за себе да прибавља неосновану предност у промету робе одн. услуга.

8.3. Поступање Завода за интелектуалну својину

У случају када се утврди да је пријављени знак преваран у погледу географског порекла, јер код учесника у промету ствара реално очекивање да роба потиче са одређеног локалитета, а робе нису у том смислу специфициране, испитивач треба да позове пријавиоца да списак робе прецизира тако да га усклади са географским назначењем садржаним у знаку.

Ако је знак пријављен за вина и жестока пића, а састоји се или садржи географско назначење које има преварни карактер, јер пријавилац није са тог подручја, испитивач је дужан да пријавиоца обавести о разлозима неподобности знака и да му предложи да списак робе ограничи на вина и жестока пића пореклом за географског локалитета који је назначен на знаку.

9. Званични знаци контроле

Жигом се не може заштити знак који садржи званичне знакове или пунцево за контролу или гаранцију квалитета или их подражава (чл. 5. ст. 1. тач. 8. ЗОЖ).

Примери: ИСО – ознака стандарда; зелена јабука ознака квалитета за здраву храну

10. Знаци који се састоје грбова, застава, симбола, назива или скраћеница назива земаља

Жигом се не може заштити знак који не испуњава услове за заштиту применом члана бтер Париске конвенције за заштиту индустријске својине, осим уз одобрење надлежног органа (чл. 5. ст. 1. тач. 9. ЗОЖ);

Жигом се не може заштити знак који садржи или подражава назив, скраћеницу назива, државни грб, заставу или други службени знак Републике Србије, осим уз одобрење надлежног органа (чл. 5. ст. 1. тач. 10. ЗОЖ).

Овим одредбама, из заштите жигом искључени су знаци који у себи садрже:

- Државни или други јавни грб неке земље или међународне организације. Овде спадају и јавни грбови градова (нпр. грб Београда, Новог Сада и др.);
- Заставу или симбол неке земље или међународне организације (нпр. знак Црвеног крста и Црвеног полумесеца, знак Европске уније, знак НАТО пакта);
- Назив или скраћеницу назива неке земље или међународне организације (нпр. кодови земаља US за Америку, GB за Белику Британију, FR за Француску).

Из заштите жигом искључени су и знаци који подражавају напред наведне званичне знакове или амблеме. Подражавањем ових симбола ће се сматрати сваки знак који би учесници у промету схватили управо као тај симбол.

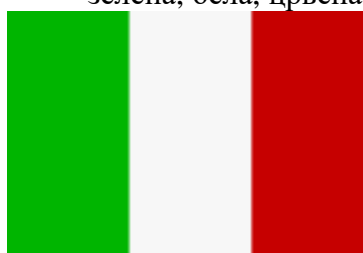
У сваком конкретном случају, знак се мора посматрати у укупном изгледу. Наиме, ако знак у себи садржи неки елемент који чини комбинација одређених боја неће се аутоматски сматрати да подражава заставу, већ ће то бити случај само уколико је ова стилизација боја представљена у таквој форми (графичком решењу) да је очигледно да представља заставу.

Пример: црвена, бела, зелена (хоризонтално)



Мађарска застава

зелена, бела, црвена (вертикално)



Италијанска застава

Тако на пример, графички елемент у знаку који је представљен у комбинацији три боје (црвена, бела, зелена) неће се у сваком случају сматрати подражавањем националне заставе било Мађарске, било Италије. Наиме, распоред боја у државној застави сваке земље је прецизно утврђен одговарајућим прописима сваке државе. Тако, две државе могу имати заставе које се састоје из истих боја, распоређених на различит начин (видети пример Мађарске и Италијанске заставе). Стога ће се сматрати да графичко решење неког знака подражава неку од ових застава уколико је то графичко решење представљено у форми заставе (правоугаоник или застава која се вијори) и то у тачно оној комбинацији боја које су постављене на начин и редоследом као на застави (нпр. црвена, бела, зелена боја постављене хоризонтално – мађарска застава или зелена, бела, црвена, постављене вертикално – италијанска застава). Са друге стране, неће се сматрати подражавањем заставе графичко решење које се састоји из комбинације црвене, беле и зелене боје које су постављене једна до друге хоризонтално, као у мађарској застави, али које приказује

нпр. садржај пасте за зубе када се истисне из тубе. Исто тако, неће се сматрати подражавањем у смислу тач. 9. ЗОЖ уколико знак у себи садржи фигуративни елемент (нпр. круг, троугао и сл.) који у себи садржи комбинацију одређених боја постављених на начин и редоследом како је то случај на државној застави неке земље. Наиме, дозвољено је да пријавилац користи такав елемент у свом знаку ради упућивања на порекло тако означених производа одн. услуга, изузев ако такво упућивање није преварно.

Када је реч о симболима међународних организација кодовима земаља (нпр. US, FR, GB и сл.) неће се аутоматски у сваком случају, коришћење овакве комбинације слова сматрати подражавањем званичног кода неке земље. Подражавање ће постојати само онда када из укупног изгледа знака, тј. из контекста у коме се та комбинација слова користи у знаку јасно произлази да се ради о коду земље, што се мора процењивати у сваком конкретном случају.

11. Национални и религијски симболи

Жигом се не може заштити знак који представља или подражава национални или религијски симбол (чл. 5. ст. 1. тач. 11. ЗОЖ).

Разлог за непризнавање заштите жигом знацима који представљају или подражавају националне или религијске симболе лежи у чињеници да су национални и религијски симболи део националне, а некада у исто време и светске културне баштине и да из тог разлога на њима нико не може успоставити монопол. Други битан разлог јесте чињеница да жиг по својој природи има материјалну, тј. економску функцију, што је у супротности са природом националних одн. религијских симбола, па је стога неопходно да се спречи њихово коришћење у комерцијалне сврхе.

Примери: крст, Бели анђео, Богородица, Исус Христ

12. Ознака географског порекла и име биљне сорте

Жигом се не може заштити знак који садржи или се састоји из ознаке географског порекла која важи на територији Републике Србије и који се односи на исту врсту робе или услуга (чл. 5. ст. 1. тач. 12. ЗОЖ);

Жигом се не може заштити знак који се састоји од раније заштићеног имена биљне сорте или га репродукује у његовим битним елементима, и који се односи на биљну сорту исте или сличне биљне врсте (чл. 5. ст. 1. тач. 13. ЗОЖ).

Један од најчешћих случајева када пријављени знак повређује неко право индустријске својине је коришћење географског назива који је заштићен географском ознаком порекла, а пријавилац није уписан као овлашћени корисник те географске ознаке порекла.

Чланом 18(3) Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Републике Србије и Европске уније прописано да ће Република Србија одбити регистрацију жига којим се повређује ознака географског порекла регистрована на нивоу ЕУ. Сходно тој обавези, у поступку регистрације жига, у случају када знак у себи садржи географску ознаку, испитивачи су дужни да изврше проверу следећих база података:

- базе података међународно регистрованих ознака географског порекла путем Лисабонског споразума,
- ЕУ базе података PDO и PGI.

13. Дисклејмер

Чланом 31. ст. 2. прописано је да ако знак садржи елемент који не испуњава услове за заштиту жигом у смислу члана 5. ст. 1. тач. 3), 5) и б) ЗОЖ и ако би укључивање тог елемента у знак могло изазвати сумњу у вези са обимом заштите жига, надлежни орган може да тражи од подносиоца пријаве да у остављеном року поднесе писмену изјаву да не тражи било каква искључива права на том елементу.

13.1. Појам дисклејмера

Дисклејмер је изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно право за поједине недистинктивне елементе знака. Дисклејмер је могућ само на основу изричитог пристанка, тј. изјаве странке дате у писаној форми.

Дисклејмер се даје у форми следеће изјаве: “Изјављујем да не тражим било каква искључива права на (навести елемент на који се односи дисклејмер) ван знака као целине.”

13.2. Сврха дисклејмера

Основна сврха дисклејмера је да представља забелешку да се на одређеном елементу знака самом по себи не успоставља искључиво право ван целине знака. Смисао дисклејмера је да се спречи евентуално стварање забуне о томе да на неком елементу знака који је битан, али који сам по себи није подобан за заштиту жигом (генеричан, дескриптиван) власник жига има искључиво монополско право. Дакле, дисклејмер треба тражити само у случајевима када постоји оправдана сумња да би странка, судија или неко други ко тумачи одлуку Завода могао да поверује да власник жига има више права него што му је заиста признато.

13.3. Случајеви у којима је потребно успоставити дисклејмер

Дисклејмер се може успоставити на следећим елементима знака:

- а) генерични термини;
- б) дескриптивни елементи у сложеном знаку.

13.4. Услови за примену дисклејмера

Дисклејмер се неће примењивати по аутоматизму у свим оним случајевима када знак у себи садржи неки елемент који није подобан за заштиту жигом. Да би било основа за примену дисклејмера, морају да буду испуњени следећи услови:

- а) да се ради о битном елементу знака;
- б) да постоји могућност да тај елемент знака изазове сумњу у вези са обимом заштите жига.

Дисклејмер је могућ само у случају када је знак дистинктиван као целина, тј. дисклејмер ће бити могућ онда када знак у себи садржи поред предметног недистинктивног елемента, још неки елемент који знак чини дистинктивним у укупном изгледу. То значи да се не може успоставити дисклејмер на елементу знака који је у исто време једини елемент знака. Нпр. неће бити могуће

успоставити disclaimer на реч WATER у знаку који се састоји искључиво из речи WATER и пријављен је за воду.

У случајевима где је очигледно да подносилац пријаве нема монополско право, не треба тражити дисклејмер. На пример, уколико се знак састоји од оригиналног графичког решења и речи “хлеб”, а пријављен је хлеб (кл. 30.), дисклејмер неће бити потребан, јер је евидентно да нико неће поверовати да је подносилац пријаве, признањем таквог жига стекао искључиво право на реч “хлеб”.

Није потребно тражити дисклејмер за уобичајене речи, предлоге, чланове и сл. (нпр. “ brand ”, “производ”, “у”, “и”, “ product”, “in”, “and”, “a”, “company”, “Ltd”, “д.о.о.”).

Дисклејмер се не може успоставити на елементима знака који нису подобни за заштиту жигом у смислу члана 5. ст. 1. тач. 7. ЗОЖ (преварни елементи), из разлога што су они по самој својој природи искључени из заштите жигом како не би била створена забуна у промету.

Дисклејмер се не може успоставити на дистинктивном елементу знака за који је применом члана 6. ст. 1. тач. 1. одн. 2. ЗОЖ утврђено да је идентичан или сличан елементу који је раније заштићен жигом.

Начелно, све врсте сложеница треба тумачити као јединствене речи и тек у случајевима где је очигледно у питању вештачка конструкција која би требало да се пише одвојено, евентуално треба тражити дисклејмер. Тако, ако је реч о сложеници која би «природно» требала да се пише у форми две или више одвојених речи, онда се дисклејмер може тражити. Са друге стране, ако је реч о сложеницама код којих потрошач неће речи гледати и тумачити одвојено од целине онда нема услова за дисклејмер.

Примери:

У случају речи CLEANFACE, испитивач треба да процени да ли таква реч може да буде презентована и на начин да су речи написане одвојено (што је напред управо случај: CLEAN + FACE), те да одлучи да ли је оправдано тражити дисклејмер.

Уколико знак садржи одвојене речи TOFFEE и CRISP дисклејмер се успоставља одвојено. Са друге стране у случају знака JUMBO’S RED WINE дисклејмер треба успоставити на речима RED WINE у њиховој укупности, јер оне заједно чине логичку целину.

Дисклејмер се неће захтевати за елементе који су већ регистровани на име истог власника и за исту робу или услуге, на основу доказа о стеченој дистинктивности.

14. Стечена дистинктивност (члан 5. ст. 2. ЗОЖ)

Знак који не испуњава услове за заштиту жигом у смислу члана 5. став. тач. 3, 5. и 6. може се заштити жигом ако подносилац пријаве докаже да је озбиљним коришћењем знак постао подобан за разликовање у промету робе одн. услуга на које се односи (члан 5. ст. 2. ЗОЖ).

14.1. Појам стечене дистинктивности

Дистинктивност је основни предуслов за заштиту жигом (члан 4. ЗОЖ). Уколико знак није сам по себи дистинктиван, у неким случајевима он може бити заштићен жигом на основу доказа о стеченој дистинктивности.

Према Закону о жиговима регистрација жига заснована на стеченој дистинктивности је могућа само у случајевима предвиђеним чланом 5. став 1. тач. 3. (знаци који по свом укупном изгледу нису подобни за разликовање робе одн. услуга у промету), тач. 5. (описни знаци) и тач. 6. (знаци који су уобичајени за означавање одређене врсте робе одн. услуга).

Знак који није искључиво описног, већ сугестивног карактера сматраће се инхерентно дистинктивним и може се заштити жигом без доказивања стечене дистинктивности. Сугестивни знаци су они знаци које потрошачи не доводе у директну везу са одређеном врстом или природом роба или услуга на које се односе, већ који захтевају одређени мисаони процес којим га потрошачи повезују са врстом или природом одређених роба или услуга.

14.2. Доказивање стечене дистинктивности

Уколико се позива на стечену дистинктивност, пријавилац је дужан да достави одговарајуће доказе о озбиљном коришћењу свог знака на основу којих се може утврдити место, време, обим и начин употребе предметног знака. Докази се достављају да би се установило да је знак постао дистинктиван у вези са робама и услугама за које је заштита тражена и да је та дистинктивност последица његове употребе. У том смислу, сматраће се да је знак стекао дистинктивност, ако га довољно широк део релевантне јавности препознаје као знак разликовања предметне робе одн. услуга. При томе, није неопходно да постоји непосредна веза између тог знака и његовог пријавиоца.

Као параметре за прихватање стечене дистинктивности, испитивач ће у сваком конкретном случају узимати у обзир следеће доказе:

- податке о обиму продаје (ценовници, фактуре);
- податке о дужини употребе знака пре подношења пријаве;
- географско подручје продаје роба одн. пружања услуга;
- обим рекламирања (каталози, изглед паковања производа, фотографије и др. рекламни материјали);
- степен упознатости јавности узимајући у обзир релевантне кругове потрошача (анкете).

У сваком случају, докази се морају односити на дистинктивност стечену озбиљним коришћењем знака на територији Републике Србије. Међутим, имајући у виду да се за регистровање жига не поставља као услов да се робе за које се тражи заштита већ налазе у промету, рекламирање ће се сматрати довољним доказом о употреби знака.

Приликом разматрања доказа о озбиљном коришћењу, посебно се мора водити рачуна о следећем:

- докази о употреби треба да указују на директну узрочну везу између употребе предметног знака и његове стечене дистинктивности. Наиме, из доказа о употреби треба јасно да произилази да је као последица те употребе дошло до тога да је знак који би иначе био одбијен у смислу тач. 3, 5. и 6. постао дистинктиван;
- мора се доказати употреба баш тог знака који је предмет пријаве, а не битно другачијег знака;
- употреба мора да се односи на оне робе одн. услуге за које је предметни знак пријављен.

Знак мора да поседује стечену дистинктивност у тренутку подношења пријаве, и дистинктивност мора и даље да постоји у време доношења одлуке о признању жига. Ипак доказ може бити достављен после подношења пријаве и такви докази се морају узети у разматрање.

Употреба знака од стране пријавиоца мора да буде континуирана на територији Републике Србије.

У поступку испитивања и утврђивања обима и природе употребе, испитивач мора увек имати у виду природу робе одн. услуга на које се пријава односи, начин на који се предметне робе или услуге стављају у промет и релевантне кругове учесника у промету, а нарочито да ли се ради о специјализованим круговима (стручњацима) или о јавности уопште (просечни потрошачи). У том смислу и докази који се разматрају, морају да се односе на онај круг учесника у промету којима је роба намењена (релеванан круг учесника у промету). Стога, се најпре мора поћи од списка роба и услуга на које се пријава односи. Опште је правило да ће се производи и услуге сматрати намењеним најширим круговима учесника у промету, изузев ако нису тако специфицирани да су по својој природи намењени уским стручним круговима.

Поглавље XII МЕЂУНАРОДНО РЕГИСТРОВАЊЕ ЖИГОВА

1. Основни принципи међународног регистровања жигова

Основни принципи међународне заштите свих права индустријске својине садржани су у Париској конвенцији о заштити индустријске својине, а поступак међународног регистровања жигова је посебно регулисан Мадридским аранжманом о међународном регистровању жигова (у даљем тексту: Мадридски аранжман) и Протоколом уз Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова (у даљем тексту: Мадридски протокол).

Земље чланице Мадридског аранжмана и Мадридског протокола образују Посебну унију.

Мадридски аранжман и Мадридски протокол предвиђају систем међународне регистрације жигова, који омогућава припадницима сваке земље чланице Посебне уније да обезбеде у свом осталим земљама чланицама Посебне уније заштиту својих жигова, путем регистровања жигова код Међународног бироа за интелектуалну својину (у даљем тексту Међународни биро).

Међународно регистровање жигова спроводи посредством **завода земље порекла одн. организације порекла**. Са аспекта завода коме је поднет захтев за међународно регистровање жига, то значи да је неопходно претходно утврдити, да ли се ради о заводу порекла пријавиоца, тј. да ли подносилац захтева има активну легитимацију да посредством тог националног завода или организације поднесе захтев за међународно регистровање жига.

2. Одређивање завода земље порекла

Пријавилац има могућност слободног избора између завода земље порекла односно организације уговорнице порекла, што значи да пријаву може да поднесе било преко завода земље или завода организације уговорнице у којој има стварно индустријско или трговинско предузеће, или у којој има пребивалиште, или чији је држављанин односно уколико је држављанин земље чланице организације уговорнице (чл. 2. ст. 1. Мадридског протокола).

3. Основ за међународно регистровање жига

Основ за међународно регистровање жига може бити национални жиг који је регистрован у заводу земље порекла или национална пријава поднета заводу земље порекла.

4. Затражено право првенства

Уколико датум међународне регистрације није каснији од 6 месеци од датума подношења домаће пријаве, пријавилац има право да затражи да му се у смислу члана 4. Париске конвенције призна право првенства домаће пријаве.

5. Датум међународне регистрације

Правило је да међународна регистрација носи датум када је захтев за међународно регистровање примљен у заводу земље порекла, под условом да захтев за међународно регистровање жига буде прослеђен Међународном бироу у року од 2 месеца од датума када је примљен у заводу земље порекла. Уколико захтев за међународно регистровање жига не буде примљен у Међународни биро у поменутом року, међународна регистрација ће носити датум када је пријава примљена у Међународни биро.

Међународни жиг се уписује у Регистар међународних жигова, Мадрид монитор, и објављује се у службеном гласилу Међународног бироа (WIPO Gazette).

О сваком регистрованом жигу, Међународни биро без одлагања обавештава администрације (заводе) земаља односно међународних организација које су назначене у захтеву за међународно регистровање.

Међународни жиг важи 10 година од датума међународног регистровања и може се неограничен број пута продужавати уз плаћање прописаних такси.

Међународни жиг је током првих пет година рачунајући од датума регистрације зависан од правне судбине националног жига односно националног пријаве жига која је била основ за међународно регистровање. То значи да, ако би правна заштита националном жигу односно пријави жига у земљи порекла престала из неког разлога који предвиђа национално право, престала би и међународна заштита. Међутим, по протеку рока од пет година, међународна регистрација постаје независна од регистрације у земљи порекла, што значи да она у сваком случају остаје на снази чак и онда ако би националном жигу у земљи порекла престала правна заштита.

6. Захтев за територијално проширење

После међународног регистровања, носилац међународног жига може поднети захтев за територијално проширење за оне земље за које предметни жиг није регистрован. Захтев за територијално проширење се може односити и само на део роба, одн. услуга за које је жиг међународно регистрован.

За подношење захтева за територијално проширење, у погледу активне легитимације подносиоца захтева морају бити испуњени исти услови као за међународно регистровање жига (чл. 2. ст. 1. Мадридског протокола).

7. Одбијање заштите

Након добијања обавештања о међународном регистровању, одн. о територијалном проширењу, свака земља односно међународна организација на коју се та међународна регистрација, одн. територијално проширење односи има право да у року од годину дана одн. у року од 18 месеци од дана нотификације међународног регистровања одн. територијалног проширења, изјави да на њеној територији предметном жигу не може бити призната заштита. Уобичајен рок за нотификацију привременог одбијања је годину дана, али земље чланице Протокола имају могућност да применом члана 5(2)(б) Протокола дају изјаву којом тај рок замењују роком од 18 месеци.

8. Дејство међународне регистрације у назначеним земљама

Упис жига у Међународни регистар не значи да је жиг аутоматски признат у свим назначеним земљама. Суштина међународног регистровања је да се скрати процедура формалног испитивања пријава, али након уписа жига у Међународни регистар и након достављања обавештења о међународној регистрацији назначеним земљама, предметни жиг заправо улази у фазу националног испитивања испуњености материјалних услова. То значи да сваки национални односно регионални завод третира предметну међународну регистрацију као пријаву која подлеже свим правилима испитивања испуњености услова за признање жига које прописује законодавство те земље.

9. Уписи промена у међународни регистар

Након уписа жига у међународни регистар постоји могућност да се у регистар упишу и промене имена и адресе носиоца жига, сужење списка роба и услуга, одрицање од заштите, пренос власништва жига, упис лиценце, упис измене лиценце, брисање лиценце, упис ограничења права располагања жигом, раздвајање међународног жига, спајање међународног жига, промена пуномоћника.

Захтев за упис промене имена или адресе власника међународног жига подноси се директно од стране власника жига или преко Завода власника жига.

Власник међународног жига такође може у регистар уписати промене које се односе на ограничење списка роба и услуга за једну или све назначене земље (limitation), може се одрећи заштите у односу на све регистроване робе или услуге али само за неке од назначених земаља (renunciation) или се одрећи заштите свог жига у односу на све назначене земље за све или неке од регистрованих роба или услуга (cancellation).

Пренос власништва жига се може односити на сву или неку робу или услуге за које је жиг регистрован или на све или на неке од назначених земаља односно организација уговорница. Пренос власништва може бити уписан само ако је стицалац жига лице које може бити подносилац међународне пријаве жига. Захтев за упис промене власништва може поднети регистровани власник жига, Завод власника жига или Завод новог власника жига.

Захтев за упис, измену или брисање лиценце међународног жига може поднети директно власник међународног жига или Завод власника жига или Завод земље уговорнице на чију територију се лиценца односи.

Упис ограничења права располагања жигом може тражити власник жига или Завод власника жига. Такво ограничење може да се односи на међународну регистрацију у целини или на неке од назначених земаља. Захтев за упис овог ограничења може поднети и Завод једне од назначених земаља али само у случају да се ограничење права располагања односи на територију те земље.

На упис промена у међународни регистар применују се одредбе Закона о жиговима које се односе на упис у регистар промена национално регистрованих жигова.

Поглавље XIII

ПОСТУПАК МЕЂУНАРОДНОГ РЕГИСТРОВАЊА ЖИГОВА ПРЕКО ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Основ за међународно регистровање жига

Чланом 41. ЗОЖ прописано је да носилац жига, односно подносилац пријаве за признање жига може поднети захтев за међународно регистровање жига.

Република Србија је чланица и Мадридског аранжмана и Мадридског протокола.

Основ за међународно регистровање жига може бити или национални жиг који је већ регистрован у Републици Србији, или пријава за признање националног жига која је поднета Заводу.

Уколико је захтев за међународно регистровање поднет у време док национални жиг још није регистрован, тада је основ за међународно регистровање жига пријава за признање жига. У том случају Завод је дужан да без одлагања спроведе поступак међународног регистровања, а пријава која је основ за међународно регистровање биће испитана према редоследу одређеном датумом њеног подношења.

2. Активна легитимација за подношење захтева за међународно регистровање жига

Подносилац међународне пријаве за признање жига преко Завода за интелектуалну својину може бити по правилу само домаће физичко или правно лице. Наиме, у смислу одредаба чл. 1. ст. 3. Аранжмана, одн. чл. 2. ст. 1. Протокола, Завод за интелектуалну својину Републике Србије је завод земље порекла у односу на домаћа физичка или правна лица. Изузетно, страном правно лице ће имати активну легитимацију за подношење захтева за међународно регистровање жига, ако у Републици Србији има озбиљно и стварно индустријско или трговинско предузеће. Када се ради о страном физичком лицу, оно ће имати активну легитимацију за подношење захтева за међународно регистровање жига, ако у Републици Србији има пребивалиште.

3. Покретање поступка за међународно регистровање жига

Поступак за међународно регистровање жига покреће се посебним захтевом чија је садржина прописана чланом 42. ЗОЖ-а и чл. 13. Правилника.

Захтев за међународно регистровање жига садржи:

- 1) пословно име и седиште правног лица, односно лично име и адресу физичког лица, подносиоца захтева за међународно регистровање жига;
- 2) адресу за кореспонденцију, ако је има;

- 3) име и адресу пуномоћника, ако се захтев за међународно регистровање жига подноси преко пуномоћника;
- 4) број и датум пријаве или регистарски број жига који служи као основ за међународно регистровање;
- 5) податак о затраженом праву првенства (земља, датум и број прве пријаве према члану 4. Париске конвенције о заштити индустријске својине);
- 6) изглед знака, унет уз помоћ рачунара или залепљен на захтеву, истоветан изгледу знака у домаћој пријави за признање жига која служи као основ за међународно регистровање или у исправи жига када је регистрован жиг основ за међународно регистровање;
- 7) податак о боји и комбинацији боја на енглеском језику, ако се међународно регистровање тражи за знак у боји;
- 8) податак о врсти жига за који се подноси захтев;
- 9) транслитерацију знака, ћириличним или латиничним словима или арапским бројевима, ако се знак или део знака састоји из слова која нису ћирилична или латинична или из бројева који нису арапски или римски;
- 10) списак робе, односно услуга на енглеском језику, сврстаних према Међународној класификацији роба и услуга;
- 11) податак за које се земље заштита тражи;
- 12) потпис подносиоца захтева за међународно регистровање жига.

Чланом 14. Правилника прописано је да се уз захтев за међународно регистровање жига подноси:

- 1) изглед знака;
- 2) уредно састављен и класификован списак робе, односно услуга на енглеском језику;
- 3) пуномоћје, ако се захтев за међународно регистровање жига подноси преко пуномоћника;
- 4) доказ о плаћеној републичкој административној такси.

Чланом 15. Правилника прописано је да је списак робе, односно услуга у захтеву за међународно регистровање жига истоветан списку робе, односно услуга из националне пријаве, односно националне регистрације која служи као основ за међународно регистровање жига.

Изузетно, списак робе, односно услуга може да буде ужи од списка робе, односно услуга из пријаве која служи као основ за међународно регистровање жига.

Списак робе, односно услуга подноси се као прилог уз захтев за међународно регистровање жига, ако је исувише дугачак да би био наведен на захтеву за међународно регистровање жига.

Подносилац захтева за међународно регистровање жига може посебно назначити да одустаје од заштите поједине робе, односно услуге у једној или више земаља.

4. Поступање Завода у случају када је поднет захтев за међународно регистровање жига

По пријему захтева за међународно регистровање жига, испитивач је дужан да претходно утврди да ли подносилац захтева има активну легитимацију за подношење захтева за међународно регистровање посредством Завода за интелектуалну својину.

Испитивач је даље дужан да утврди да ли захтев за међународно регистровање испуњава формалне услове наведене у чл. 42. ЗОЖ као и чл. 13-15. Правилника.

Ако захтев за међународно регистровање жига није уредан, испитивач ће позвати подносиоца захтева писменим путем уз навођење разлога да га у року од 30 дана уреди.

Ако подносилац захтева у остављеном року не поступи по резултату испитивања, пријава за међународно регистровање жига ће бити одбачена.

Уколико је захтев за међународно регистровање уредан, Завод ће позвати подносиоца да плати таксу за међународно регистровање у швајцарским францима на рачун Светске организације за заштиту интелектуалне својине, и да доказе о овој уплати достави Заводу.

Када подносилац захтева достави доказ о извршеној уплати таксе за међународно регистровање жига, испитивач без одлагања прослеђује Међународном бироу пријаву за међународно регистровање на посебном обрасцу прописаном Правилником за извршење Мадридског аранжмана и Мадридског протокола.

5. Претварање међународне регистрације у националну пријаву

Одредбом члана 9^{quinquies} Мадридског протокола прописано је следеће:

„ У случају престанка међународне регистрације на захтев Завода порекла, у смислу члана 6(4), за све или само неке производе или услуге наведене у регистрацији, лице које је било носилац међународне регистрације може поднети пријаву за регистровање истог жига Заводу било које стране уговорнице на територији где је међународна регистрација производила правно дејство, та пријава ће се сматрати као да је поднета на дан међународног регистровања у смислу члана 3(4) или на дан уписа територијалног проширења у смислу члана ^{ter} (2) и, ако је међународна регистрација уживала право првенства, уживаће исто право првенства под условом:

- да је национална пријава поднета у року од три месеца од дана престанка међународне регистрације;
- да су производи/услуге набројане у националној пријави у потпуности обухваћене листом производа и услуга садржаном у међународној регистрацији у односу на ту страну уговорницу;
- да национална пријава испуњава све захтеве из законодавства које се примењује, укључујући и оне који се тичу такси.“

Приликом испитивања захтева за претварање међународне регистрације у националну пријаву Завод испитује испуњеност наведених услова:

- 1) да ли је уз захтев за претварање међународне регистрације поднета домаћа пријава (уредно попуњен захтев за признање жига са свим прилозима и доказом о плаћеној такси

за пријаву). Сматраће се да је захтев за претварање поднет и ако је у самом захтеву за признање жига наведено да се тражи претварање конкретне међународне регистрације у националну пријаву жига;

- 2) захтев за претварање мора бити поднет у року од три месеца од датума на који је Међународни биро уписао престанак важења међународног жига у међународни регистар односно у базу података Мадрид монитор;
- 3) знак који је пријављен мора бити идентичан знаку на који се односила међународна регистрација која се претвара у националну пријаву;
- 4) списак роба и услуга мора бити идентичан или ужи од списка међународне регистрације која је престала да важи. Уколико је међународна регистрација престала у односу на део робе/услуга, у том случају се претварање националне регистрације може прихватити само у односу на део робе/услуга које су престале да важе.

Уколико захтев за претварање не испуњава неки од наведених услова, Завод ће резултатом испитивања обавестити подносиоца захтева о разлозима због којих се по захтеву не може поступити, уз остављање рока за одговор и евентуално отклањање недостатака у захтеву. Ако подносилац захтева не одговори у прописаном року или одговори али не отклони недостатке, пријава задржава право првенства на дан пријема у Заводу.

Уколико је захтев уредан и утврђено је да су испуњени услови прописани одредбом 9^{quinquies} Мадридског протокола, у даљем поступању могуће су две ситуације:

-да међународна регистрација још није прошла поступак суштинског испитивања, у ком случају се ради стандардно испитивање услова за признање жига, испитује се да ли постоје апсолутне и релативне сметње за регистрацију, потом се пријава објављује у Гласнику.

-да је међународна регистрација већ прошла поступак суштинског испитивања и одобрена је заштита за Републику Србију, у ком случају се позива подносилац националне пријаве/захтева за трансформацију да плати одговарајуће таксе за стицање жига и жиг ће бити регистрован.

Поглавље XIV

ПРЕДЛОГ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ ЖИГА (чл. 74 – 81. ЗОЖ)

1. Опште одредбе

Законом о жиговима прописани су разлози и услови за оглашавање ништавим жига. Исто тако, Закон о жиговима прописује и ко је активно легитимисан у овом управном поступку, тј. ко има право да затражи поништај жига.

Жиг, национални или међународни, може се огласити ништавим, у целини или само за неку робу, односно услуге, ако се утврди да у време његовог регистровања нису били испуњени услови за признање жига предвиђени чл. 4-7. Закона о жиговима (чл. 74. ст. 1. ЗОЖ).

Жиг се може огласити ништавим за све време трајања заштите, и то на предлог заинтересованог лица или на предлог јавног тужиоца (чл. 75. ст. 1. ЗОЖ).

Уколико је разлог за оглашавање ништавим жига заснован на одредбама чл. 6-7. ЗОЖ, предлог за оглашавање ништавим жига може поднети само носилац ранијег права или лице које он овласти (чл. 75. ст. 2. ЗОЖ). Међутим, сагласно овој одредби, предлог за оглашавање ништавим жига неће се уважити уколико је носилац ранијег права током пет узастопних година пре подношења предлога знао за коришћење каснијег жига чији је носилац био савестан и није се томе противио.

Жиг се не може огласити ништавим, из разлога наведених у чл. 6. ст. 1. тач. 1, 2. и 4. ЗОЖ, ако ранији жиг (предлагачев жиг) без оправданог разлога није коришћен у Републици Србији за обележавање робе, одн. услуга за које је регистрован у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање ништавим. Стога је у овом случају предлагач као носилац ранијег жига, или његов правни следбеник, дужан да докаже да је свој жиг користио у Републици Србији за обележавање робе, одн. услуга на које се жиг односи у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање ништавим (чл. 77. ст. 1. ЗОЖ). Наведена обавеза неће постојати ако је подносилац пријаве каснијег жига био несавестан односно ако носилац ранијег жига докаже да су постојали оправдани разлози за некоришћење.

Коришћењем жига у смислу напред поменуте одредбе, сматрају се следеће радње носиоца жига:

- стављање заштићеног знака на робу или њено паковање;
- нуђење робе, њено стављање у промет или њено складиштење у те сврхе, или обављање услуга под заштићеним знаком;
- увоз или извоз робе под заштићеним знаком;
- коришћење заштићеног знака у реклами, осим ако не постоји могућност набавке робе односно коришћења услуге за које је знак заштићен.
- коришћење знака заштићеног жигом у облику који се разликује у неким елементима, али тако да се не мења дистинктивни карактер знака, као и коришћење заштићеног знака на роби или паковању робе која је намењена искључиво извозу.

Докази о коришћењу жига у смислу поменуте одредбе могу бити поруџбине, рачуни, фактуре, рекламни материјали и сл. У сваком случају докази се морају односити на ону робу одн. услуге за које је жиг регистрован.

У смислу наведене одредбе, не захтева се непрекидно коришћење у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање жига ништавим, већ је довољно доказати да је жиг коришћен било када у оквиру поменутог периода од пет година.

2. Поступак по предлогу за оглашавање ништавим жига

Поступак за оглашавање ништавим жига је управни поступак и регулисан је Законом о жиговима.

Поступак за оглашавање ништавим жига, покреће се писаним предлогом за оглашавање ништавим (чл. 79. ст. 1. ЗОЖ).

Предлог за оглашавање ништавим жига садржи нарочито:

- податке о подносиоцу предлога;
- податке о носиоцу жига;

- регистарски број жига чији се поништај тражи;
- назначење да ли се тражи поништај жига у целини, или само за неку робу, одн. услуге;
- разлоге због којих се тражи поништај жига.

Правилником је ближе одређена садржина предлога за оглашавање жига ништавим (чл. 28 Правилника).

По пријему предлога за оглашавање ништавим жига, испитивач је дужан да утврди да ли је захтев формално уредан, тј. да ли садржи све елементе прописане чл. 79. став 2. ЗОЖ и чланом 28. Правилника. Уколико предлог није уредан, испитивач ће позвати предлагача да га у року од 30 дана од дана пријема позива уреди. Ако предлагач у остављеном року не уреди предлог, предлог ће бити одбачен као неуредан.

2.1. Поступак по уредном захтеву

Уколико испитивач утврди да је предлог уредан, доставиће га носиоцу жига и позвати га да у року од 30 дана од дана пријема поднеска достави свој одговор.

2.1. Достављање предлога за поништај жига

Уколико је предмет оглашавања ништавим национални жиг чији је носилац домаће правно или физичко лице, предлог ће бити достављен директно носиоцу жига, а ако је носилац жига страна физичко или правно лице, достављање ће му бити извршено преко пуномоћника чији се подаци налазе у списима предмета.

Уколико је предмет оглашавања ништавим међународни жиг, испитивач је дужан да носиоца жига претходно дописом обавести о томе да је поднет предлог за оглашавање ништавим његовог жига и да у том допису назначи ко је подносилац предлога за поништај. Истим дописом испитивач ће носиоца жига позвати да у року од месец дана од дана пријема дописа постави пуномоћника који је домаћи адвокат или заступник уписан у регистар заступника Завода.

2.3. Размена поднесака

Када носилац жига чији се поништај тражи достави свој одговор, испитивач је дужан да тај одговор одмах достави подносиоцу предлога, који има право да у року који му буде остављен достави своје изјашњење.

Испитивач треба да врши размену поднесака између предлагача и носиоца жига све док од страна у поступку не прибави све потребне наводе и доказе на основу којих може да донесе одлуку.

У поступку по предлогу за оглашавање ништавим жига, надлежни испитивач може да закаже усмену расправу на коју ће позвати предлагача и носиоца жига (чл. 89. ст. 2. ЗОЖ). Одржавање усмене расправе није обавезно. То значи да испитивач треба у зависности од околности сваког конкретног случаја да процени да ли постоје разлози за одржавање усмене расправе. Усмену расправу треба одржавати у случајевима када наводи страна у поступку и докази које су доставили кроз своје поднеске нису довољни да би могла да се донесе одлука у конкретној управној ствари, већ је потребно прибавити додатне доказе.

После спроведеног поступка по предлогу за оглашавање ништавим жига, Завод може донети решење о оглашавању ништавим жига, у целини или само за неку робу, односно услуге, или решење о одбијању предлога.

Поглавље XV ПРЕСТАНАК ЖИГА Члан 72. ЗОЖ

Жиг по правилу престаје истеком рока од десет година за који је плаћена такса, ако се његово важење не продужи.

Изузетно од овог правила, жиг може да престане и пре истека рока од десет година за који је регистрован у следећим случајевима:

- 1) ако се носилац жига одрекне свог права, жиг престаје наредног дана од дана предаје Заводу изјаве о одрицању;
- 2) на основу судске одлуке, одн. одлуке надлежног органа у случајевима предвиђеним овим законом – даном одређеним том одлуком;
- 3) ако је престало правно лице, одн. ако је умрло физичко лице које је носилац права, жиг престаје даном престанка, одн. смрти, осим ако је жиг прешао на правне следбенике тог лица. Престанак правног лица се доказује потврдом коју издаје Агенција за привредне регистре, а смрт физичког лица се доказује изводом из матичне књиге умрлих. Овај доказ може се тражити и службеним путем.

Колективни жиг и жиг гаранције престају да важе и ако Завод као надлежни орган приликом испитивања измена општег акта о колективном жигу односно о жигу гаранције, утврди да више нису испуњени услови прописани чланом 32. став 1. ЗОЖ за признање колективног жига.

У случајевима из става 2. тачке 1) и 3) и става 3. овог члана, надлежни орган ће донети посебно решење.

Право трећег лица

Ако је у Регистру жигова уписано одређено право у корист трећег лица, носилац жига не може се одрећи жига без писмене сагласности лица на чије је име уписано то право.

Ако носилац жига у одређеном року не плати таксу за продужење важења жига, надлежни орган ће треће лице у чији је корист уписано одређено право обавестити да није плаћена прописана такса и да је може платити у року из члана 58. ЗОЖ.

Поглавље XVI ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ПРЕСТАНКА ЖИГА

Законом о жиговима су као посебни случајеви престанка жига, регулисане следеће ситуације:

- престанак жига због некоришћења (члан 82. ЗОЖ);

- ако је знак заштићен жигом због чињења или нечињења носиоца жига или његовог правног следбеника постао генеричан назив робе, одн. услуге за коју је регистрован (члан 84. ст. 1. тач. 1. ЗОЖ);
- ако знак заштићен жигом, због начина на који га носилац жига или његов правни следбеник користи, може да у промету изазове забуну о географском пореклу, врсти, квалитету или другим својствима робе, одн. услуге (члан 84. ст. 1. тач. 2. ЗОЖ);
- ако је знак заштићен жигом постао противан прихваћеним моралним принципима или јавном поретку (члан 84. ст. 1. тач. 3. ЗОЖ).

У овим случајевима Завод може на захтев заинтересованог лица да донесе решење о престанку жига.

1. Престанак жига због некоришћења (члан 82. ЗОЖ)

Завод може на захтев заинтересованог лица, донети решење о престанку жига ако носилац жига или лице које је он овластио, без оправданог разлога није на домаћем тржишту озбиљно користило жиг за обележавање робе, одн. услуга на које се жиг односи и то непрекидно у трајању од пет година од дана уписа жига у Регистар жигова, одн. од дана кад је жиг последњи пут коришћен. У поступку по захтеву за престанак жига због некоришћења, носилац жига или лице које је он овластио дужно је да докаже да је жиг користило. Дакле, терет доказивања лежи на носиоцу жига чији се престанак због некоришћења тражи. Жиг може да престане због некоришћења за сву робу, одн. услуге, или само за неку робу, одн. услуге.

У случају међународних жигова, опште је правило да се датумом регистравања жига сматра датум који је наведен као датум међународног регистравања у електронској бази података Међународног бироа. Чланом 48. ЗОЖ прописано је да ће се за потребе доказивања коришћења међународно регистрованог жига у поступку оглашавања жига ништавим, поступку престанка жига због некоришћења, поступку по приговору и у поступку по тужби због повреде права, као датум међународне регистрације сматрати датум на који је истекао једногодишњи рок који почиње да тече од датума обавештења (нотификације) Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину о захтеву за проширење заштите међународно регистрованог жига на територији Републике Србије, у складу са Законом о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски Аранжман о међународном регистравању жигова („Службени лист СРЈ – међународни уговори”, број 2/97).

Ако истеклом напред наведеног једногодишњег рока поступак поводом захтева за заштиту међународно регистрованог жига на територији Републике Србије није окончан, као датум међународне регистрације сматраће се датум доношења коначне одлуке надлежног органа Републике Србије о делимичном или потпуном одобравању заштите која је упућена Међународном бироу.

Коришћењем жига сматрају се следеће радње носиоца жига:

- стављање заштићеног знака на робу или њено паковање;
- нуђење робе, њено стављање у промет или њено складиштење у те сврхе, или обављање услуга под заштићеним знаком;
- увоз или извоз робе под заштићеним знаком;
- коришћење заштићеног знака у реклами, осим ако не постоји могућност набавке робе односно коришћења услуге за које је знак заштићен.;
- коришћење знака заштићеног жигом у облику који се разликује у неким елементима, али тако да се не мења дистинктивни карактер знака, као и коришћење заштићеног знака на роби или паковању робе која је намењена искључиво извозу.

У смислу наведене одредбе, термин озбиљно коришћење подразумева да је предметни жиг фактички коришћен за обележавање роба одн. услуга за које је регистрован. Носилац жига није дужан да докаже непрекидно коришћење у поменутом периоду од пет година, али ће од значаја за утврђивање озбиљног коришћења бити обим коришћења жига (количина продате робе одн. пружених услуга), временски период током кога је жиг коришћен, врста робе одн. услуга, потребе и величина тржишта и сл.

Оправданим разлогом за некоришћење жига сматраће се околност која је настала независно од воље носиоца жига («виша сила»), а која представља сметњу за коришћење жига. То може на пример да буде одлука државног органа, забрана увоза или друга забрана која се односи на робу или услуге за које је призната заштита жигом.

Коришћењем жига не сматра се:

- рекламирање заштићеног знака без могућности набавке робе, одн. коришћења услуге за коју је знак заштићен;
- плаћање таксе за продужење важења жига,
- закључивање уговора о преносу права, лиценци, залози, франшизи и сл., само по себи не сматра се коришћењем жига, ако није праћено и фактичким коришћењем у вези са робама одн. услугама за које је знак заштићен жигом.

Уколико је коришћење жига започело или је настављено после истека периода од пет година некоришћења, а пре подношења захтева за престанак жига због некоришћења, неће се донети решење о престанку жига због некоришћења.

Међутим, уколико се у поступку по захтеву за престанак жига због некоришћења утврди да је до започињања или настављања коришћења жига дошло пошто је носилац жига сазнао да ће бити поднет захтев за престанак његовог жига и уколико је то коришћење започето или настављено у периоду од три месеца пре подношења захтева за престанак жига, такви докази се неће сматрати релевантим, па ће тада бити донето решење о престанку жига због некоришћења.

2. Престанак жига у случају када је знак заштићен жигом због чињења или нечињења носиоца жига или његовог правног следбеника постао генеричан назив робе, одн. услуге за коју је регистрован (члан 84. ст. 1. тач. 1. ЗОЖ)

Ова ситуација се најчешће јавља онда када више лица користи или заштити на своје име знак који је битно сличан знаку који је раније заштићен жигом на име другог лица. У том случају, могуће је да такав жиг уколико се његов носилац не противи коришћењу или регистрацији каснијих жигова, протеклом дужег временског периода постане синоним, тј. генеричан назив за врсту робе која се њиме обележава и да тако изгуби дистинктивна обележја која је поседовао у тренутку регистравања.

3. Престанак жига у случају када је због начина на који га је носилац жига или његов правни следбеник користи, постао преваран у погледу порекла, врсте, квалитета или других својстава робе, одн. услуга (члан 84. ст. 1. тач. 2. ЗОЖ)

Ова ситуација је могућа само онда када је реч о жигу који својим изгледом или значењем указује на одређено географско порекло, врсту, квалитет или неко друго својство робе и када се купци управо због тога опредељују за куповину робе обележене тим жигом.

3.1. Жиг који је постао преваран у погледу географског порекла

Жиг може да постане преваран у погледу географског порекла само онда уколико има тзв. примарно географско значење, тј. ако се састоји или у себи садржи назив географског подручја које код учесника у промету ужива репутацију у вези са оном врстом робе на коју се пријављени знак односи и за које учесници у промету везују представу о посебном квалитету који је условљен особеностима тог региона. У овом случају, жиг који својим значењем упућује на одређено географско подручје и који је регистрован за робу са тог конкретног географског подручја може да постане преваран у погледу географског порекла уколико његов носилац почне њиме да обележава робу која није са тог географског подручја. На пример, жиг који у себи садржи назначење SCOTLAND и који је регистрован за виски пореклом из Шкотске, може да постане преваран уколико његов носилац њиме обележава виски који није пореклом из Шкотске.

3.2. Жиг који је постао преваран у погледу квалитета робе

У случају када жиг својим изгледом или значењем упућује да су производи за које је регистрован направљени од посебног материјала који представља битан фактор који опредељује купца за куповину предметне робе, и уколико је регистрован за робу од тог материјала, он може да постане преваран уколико би носилац жига њиме обележавао робу која није тог квалитета одн. састава. На пример, уколико жиг у себи садржи назначење SILK и тако упућује на одећу од свиле и ако је регистрован за одећу од свиле, он би постао преваран, уколико би његов носилац њиме почео да обележава робу која није од свиле.

4. Поступак по захтеву за престанак жига

Поступак за престанак жига је управни поступак и регулисан је Законом о жиговима.

Поступак за престанак жига због некоришћења, покреће се писаним захтевом (чл. 86. ст. 1. ЗОЖ).

Чланом 86. ст. 2. ЗОЖ-а, прописано је да захтев за престанак жига због некоришћења мора да садржи нарочито:

- податке о подносиоцу захтева;
- податке о носиоцу жига чији се престанак тражи;
- регистарски број жига чији се престанак тражи;
- назначење да ли се тражи престанак жига у целини, или само за неку робу, одн. услуге;
- разлоге због којих се тражи престанак жига.

Правилником о садржини регистра жигова, садржини захтева, приговора и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа, ближе је одређена садржина захтева за престанак жига.

По пријему захтева за престанак жига због некоришћења, испитивач је дужан да утврди да ли је захтев формално уредан, тј. да ли садржи све елементе прописане чл. 86. ст. 2. ЗОЖ-а и чл. 29. Правилника. Уколико захтев није уредан, испитивач ће позвати подносиоца захтева да га у року од 30 дана од дана пријема позива уреди. Ако подносилац захтева у остављеном року не уреди захтев, захтев ће бити одбачен као неуредан.

4.1. Поступак по уредном захтеву

Уколико испитивач утврди да је захтев уредан, доставиће га носиоцу жига и позвати га да у року од 30 дана од дана пријема поднеска достави свој одговор.

4.2. Достављање захтева за престанак жига

Уколико поднет захтев за престанак националног жига чији је носилац домаће правно или физичко лице, предлог ће бити достављен директно носиоцу жига, а ако је носилац жига страном физичко или правно лице, достављање ће му бити извршено преко пуномоћника чији се подаци налазе у списима предмета.

Уколико је поднет захтев за престанак међународног жига, испитивач је дужан да носиоца жига дописом обавести о томе да је поднет захтев за престанак због некоришћења његовог жига и да у том допису назначи ко је подносилац захтева за престанак због некоришћења. Истим дописом испитивач ће носиоца жига позвати да у року од месец дана од дана пријема дописа постави пуномоћника који је домаћи адвокат или заступник уписан у регистар заступника Завода.

4.3. Размена поднесака

Када носилац жига чији се престанак због некоришћења тражи, достави свој одговор, испитивач је дужан да тај одговор одмах достави подносиоцу захтева, који има право да у року који му буде остављен достави своје изјашњење.

Испитивач треба да врши размену поднесака између подносиоца захтева и носиоца жига све док од страна у поступку не прибави све потребне наводе и доказе на основу којих може да донесе одлуку.

У поступку по захтеву за престанак жига, надлежни испитивач може да закаже усмену расправу на коју ће позвати подносиоца захтева и носиоца жига (чл. 89. ст. 2. ЗОЖ). Одржавање усмене расправе није обавезно. То значи да испитивач треба у зависности од околности сваког конкретног случаја да процени да ли има разлога за одржавање усмене расправе. Усмену расправу треба одржавати у случајевима када наводи страна у поступку и докази које су доставили кроз своје поднеске нису довољни да би могла да се донесе одлука у конкретној управној ствари, већ је потребно прибавити додатне доказе.

После спроведеног поступка по захтеву за престанак жига, Завод може донети решење о престанку жига у целини или само за неке робе, односно услуге, или решење о одбијању захтева.

У случају доношења решења о престанку жига због некоришћења, у решењу се мора констатовати тачан датум престанка жига. Наиме, жиг престаје да важи на датум подношења захтева за престанак жига због некоришћења (чл. 83.ЗОЖ).

Трошкови поступка за оглашавање жига ништавим и престанак због некоришћења

Како се поступак за оглашавање жига ништавим и престанак због некоришћења покрећу предлогом једног лица (подносиоца предлога, односно захтева), док је жиг чије се оглашавање ништавим, односно престанак због некоришћења тражи, право другог лица, носиоца жига, ови поступци су двостраначки у смислу одредаба Закона о општем управном поступку. Стога се у погледу трошкова примењују одредбе чл. од 84. до 89. тог Закона.

У случају када је првостепени поступак покренут захтевом странке, она сноси трошкове поступка (чл.85. ст.3. ЗУП). У случају када у поступку учествују противне странке, странка странка чијим је захтевом покренут поступак, а који је окончан неповољно по њу, дужна је да противној странци накнади оправдане трошкове настале у поступку. Ако је у таквом случају

нека од странака делимично успела са својим захтевом, дужна је да накнади противној странци трошкове сразмерно делу свог захтева у коме није успела.

Захтев за накнаду трошкова мора бити стављен благовремено, односно до окончања поступка, тако да орган који води поступак може о њему одлучити у решењем о управној ствари (чл. 87. ЗУП).

Свака странка сноси своје трошкове поступка који је завршен поравнањем, ако у поравнању није друкчије одређено (чл. 85. ст. 5. ЗУП).

Чланом 98. ст. 4. ЗУП прописано је да је странка која је одустала од свог захтева, сноси трошкове који су настали до обустављања поступка, ако другачије није прописано. У овом случају поднесак којим странка обавештава Завод да одустаје од даљег вођења поступка за оглашавање жига ништавим, односно поступка за престанак због некоришћења, доставља се противној страни на одговор уз позив да у смислу одредбе чл. 98 ст. 4. ЗУП достави одређен захтев за накнаду трошкова у кратком року.

Приликом доношења одлуке о трошковима испитивач ће се кретати у оквирима постављеног одређеног захтева, тј. коначног износа који је тражен. Такође, одређеним захтевом сматра се и ако странка наведе да тражи накнаду трошкова по АТ (адвокатској тарифи) и ТТ (таксеној тарифи).

Поглавље XVII

РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА И ОБАВЕШТАВАЊЕ О ТОКУ ПОСТУПКА

1. Општа правила

Законом о жиговима установљен је принцип по коме су подаци садржани у Регистру жигова доступни свим заинтересованим лицима без ограничења, док у погледу могућности увида у списе предмета (списи пријава за признање жига и списи регистрованих жигова) постоје ограничења која произилазе из општих одредаба Закона о општем управном поступку.

Подаци о регистрованим жиговима и пријављеним знацима чине се доступним на следеће начине:

- омогућавањем увида у електронски регистар жигова доступан на сајту Завода;
- омогућавањем разгледања списка предмета (чл. 11. ст. 1. ЗОЖ);
- издавањем копија појединих докумената и одговарајућих потврда и уверења (чл. 9. ст. 2. ЗОЖ).

2. Подаци садржани у регистру

Завод за интелектуалну својину води Регистар жигова у електронском облику који представља службену евиденцију.

Подаци о регистрованим жиговима и пријавама жигова чине се доступним на следеће начине:

2.1. Увид у регистар

Сва заинтересована лица могу да приступе Регистру жигова у електронском облику који се налази на сајту Завода.

2.2. Издавање одговарајућих потврда и уверења

Свако заинтересовано лице има право да писменим путем уз плаћање одговарајуће таксе затражи да му се изда уверење о регистрованом жигу или о поднетој пријави жига. Исто тако, свако лице има право да уз плаћање прописане таксе затражи да му се изда извод из регистра који садржи све податке о регистрованом жигу, одн. о поднетој пријави жига. (чл. 11. ст. 2. ЗОЖ).

3. Списи предмета

Списе пријаве за признање жига сачињавају, захтев за признање жига, сви каснији поднесци пријавиоца, као и сва документа која су резултат поступка који се води по тој пријави (кореспонденција између пријавиоца и Завода – извештај о претраживању, резултати испитивања, закључци и решења донети у поступку). Поред тога, списи пријаве за признање жига садрже и извештај о претраживању који је спровео испитивач, као и разне службене белешке које из техничких разлога не могу бити унети у базу података. У случајевима када постоји приговор заинтересованог лица, и он ће бити саставни део списка предмета.

У састав списка предмета улазе и сви поднесци, закључци, решења донети у поступку по приговору.

Списе регистрованог жига сачињавају поред списка из пријаве и сви каснији поднесци носиоца жига који се тичу регистрованог жига, као што су на пример захтеви за упис промене, лиценце и сл. као и захтев за евентуални поништај жига или за престанак жига и сл.

Информације садржане у списима предмета чине се доступним омогућавањем разгледања списка предмета и издавањем копија појединих докумената (чл. 11. ст. 2. ЗОЖ).

4. Лица која имају право увида у списе предмета

Чланом 11. ст. 1. ЗОЖ прописано је да списе признатих жигова странке и трећа лица могу да разгледају на усмени или писмени захтев у присуству службеног лица, а чланом 11. ст. 2. ЗОЖ прописано је да Завод као надлежни орган заинтересованим лицима уз плаћање прописане таксе издаје копије докумената и одговарајуће потврде и уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Како Законом о жиговима није ближе прецизирано ко се сматра заинтересованим лицем, и у ком се обиму може дозволити увид у списе предмета, то се на ова питања примењује општа одредба члана 64. Закона о општем управном поступку. Наиме, на сва питања која нису регулисана Законом о жиговима примењују се одредбе Закона о општем управном поступку.

У погледу обима у коме се може извршити увид у списе предмета, примењује се одредба члана 64. ст. 3 и 4. Закона о општем управном поступку којом је изричито прописано да се не могу разгледати записници о већању и гласању и нацрти решења, а да се са списима који садрже тајне податке или податке о личности поступа у складу са законом којим се уређује заштита тајних података, односно заштита података о личности.

Остала документа која чине списе предмета доступна су заинтересованим лицима са одређеним ограничењима. Ова ограничења зависе од тога ко се сматра у конкретном случају заинтересованим лицем.

Чланом 64. ст. 6. Закона о општем управном поступку прописано је да право да разгледа списе има и заинтересовано лице које докаже свој правни интерес.

У смислу наведене одредбе, под заинтересованим лицем сматрају се:

- пријавилац, одн. носилац жига (странка у поступку),
- треће лице које докаже свој правни интерес,
- заинтересовани државни органи (суд, тужилаштво).

Странка у поступку може на усмени или писмени захтев у присуству службеног лица да разгледа списе предмета.

Треће лице може може на усмени или писмени захтев у присуству службеног лица да разгледа списе предмета под условом да докаже свој правни интерес (чл. 64. ст. 6. ЗУП-а). Треће лице је дужно да писменим путем или усмено на записник образложи свој правни интерес у конкретном предмету. У овом образложењу треба да буду јасно и детаљно наведени разлози због којих треће лице сматра да има правни интерес да изврши увид у списе предмета.

По пријему писменог образложења о постојању правног интереса трећег лица, службено лице је дужно да размотри наводе из образложења и да на основу околности сваког конкретног случаја процени да ли је правни интерес трећег лица основан. У случају када службено лице оцени да правни интерес трећег лица није доказан, те да као такав није основан, одбиће захтев трећег лица решењем против кога се може поднети жалба другостепеном органу у року од осам дана.

5. Обавештавање о току поступка

Странка и свако треће лице које учини вероватним свој правни интерес у предмету, као и заинтересовани државни органи, имају право да се обавештавају о току поступка.

Поглавље XVIII

ПРЕТРАЖИВАЊЕ БАЗА ПОДАТАКА (РЕШЕРШ)

1. Основни смисао решерша

Свако заинтересовано лице има право да писменим путем, уз плаћање одговарајуће таксе, затражи информацију о томе да ли је неки знак заштићен жигом или је за њега поднета пријава за признање жига за територију Републике Србије. Исто тако, заинтересована лица на овај начин могу да затраже и информацију о свим пријављеним знацима и регистрованим жиговима на име одређеног лица.

Захтев за претраживање може поднети свако заинтересовано лице, без потребе доказивања свог правног интереса.

Заинтересовано лице може бити како лице које је већ поднело пријаву за признање жига и које само жели да унапред процени да ли његов знак испуњава услове за заштиту жигом, тако и свако друго лице које жели да пре подношења пријаве провери да ли не постоји раније регистрован или пријављен знак који је сличан или идентичан његовом знаку.

Сагласно члану 12. ЗОЖ, страном физичком или правном лицу које нема пребивалиште односно седиште на територији Републике Србије може поднети захтев за претраживање само преко пуномоћника који је заступник уписан у Регистар заступника који води Завод или домаћи адвокат.

Поступак претраживања није обавезна фаза поступка за признање жига и спроводи се независно од поступка по поднетој пријави за признање жига.

2. Захтев за претраживање

2.1. Захтев за проверу сличности и идентичности

Уколико се захтев за претраживање односи на проверу сличности и идентичности одређеног знака за одређену робу, одн. услуге, захтев за претраживање мора да садржи:

- податке о подносиоцу захтева за претраживање;
- тачан назив знака, одн. његов изглед уколико се знак састоји од вербализма и графизма;
- назначење броја класе Ничанске класификације.

У захтеву за претраживање, може се поред броја класе Ничанске класификације навести и конкретна роба, одн. услуга за коју се тражи претраживање. Уз захтев за претраживање прилаже се и доказ о уплати таксе за претраживање.

2.2. Захтев за претраживање регистрованих жигова и пријављених знакова на име одређеног лица

Уколико се захтев за претраживање односи на проверу свих пријављених и/или регистрованих жигова на име одређеног лица, захтев за претраживање мора да садржи:

- податке о подносиоцу захтева за претраживање;
- тачан назив правног или физичког лица за које се тражи претраживање.

Уз захтев за претраживање прилаже се и доказ о уплати таксе за претраживање.

3. Поступање по захтеву за претраживање

Поступајући по захтеву за претраживање, службено лице спроводи поступак претраживања који обухвата претраживање домаће базе података и међународне базе података (MADRID MONITOR). У поступку претраживања, испитивач је дужан да у зависности од сваког конкретног случаја, странци пружи најпотпунију могућу информацију о пријављеним знацима и регистрованим жиговима који важе на територији Републике Србије. Ово претраживање је ограничено на испитивање сличности, одн. идентичности знака и њиме није обухваћено испитивање подобности било ког знака. На основу тако спроведеног претраживања издаје се извештај о претраживању (решершни извештај).

3. Извештај о претраживању

3.1. Садржај извештаја о претраживању

Извештај о претраживању представља информацију коју Завод издаје странкама о чињеницама које је службено лице у поступку претраживања утврдио. Овим извештајем су обухваћени сви подаци који важе на дан последњег ажурирања база података.

Уз извештај о претраживању прилажу се изводи из база података о пронађеним жиговима, одн. пријавама за признање жига. Уколико у поступку претраживања, службено лице утврди да не постоји ниједан раније регистровани жиг или пријава за признање жига за знак који је предмет претраживања, или да на име лица за које се тражи претраживање нема регистрованих жигова или поднетих пријава за признање жига, у извештају о претраживању та ће чињеница бити констатована.

3.2. Садржај извода из база података

У изводима из база података који се прилажу уз решершни извештај садржани су следећи подаци:

- број пријаве за признање жига и регистарски број жига уколико је регистрован;
- датум подношења пријаве и датум регистравања, уколико је жиг регистрован;
- податак о праву првенства;
- датум до када регистровани жиг важи;
- подаци о носиоцу жига;
- подаци о пуномоћнику;
- изглед знака;
- списак роба и услуга.

3.3. Правна природа и дејство извештаја о претраживању

Извештај о претраживању нема карактер управног акта. Њиме се не стичу нити оспоравају права на евентуално поднетој пријави за признање жига и њиме се не прејудицира одлука Завода по било којој пријави за признање жига.

Поглавље XIX

Поступак по захтеву за упис промена

У поступку признања и заштите жига могуће је да дође до одређених промена у вези са поднетим пријавама за признање жига и у вези са регистрованим жигом. Реч је о следећим променама:

- промена имена носиоца права;
- промена адресе носиоца права;
- пренос права (пренос жига, односно права из пријаве);
- упис лиценце, залогe, франшизе или другог права на жигу, одн. на пријави за признање жига;
- односно залогопримца;
- ограничење списка робе, одн. услуга и други подаци значајни за правни статус пријаве, одн. жига.
- раздвајање пријаве за признање жига

- раздвајање жига

У Закону о жиговима садржане су материјалноправне одредбе и одредбе о поступку које се односе на промене у пријави односно регистрацији жига. Овим одредбама регулисан је пренос права из пријаве за признање жига, одн. пренос жига, лиценца, као и залога права из пријаве, одн. регистрованог жига (од чл. 61. до чл. 71. ЗОЖ).

У смислу Закона о жиговима, подносилац пријаве је носилац права из пријаве, а носилац жига је носилац права из жига, па ће се у овој Методологији за оба случаја користити термин носилац права.

1. Промена имена и адресе носиоца права

Поступак промене имена и адресе покреће се на основу члана 61. ст. 1. ЗОЖ. Завод, на захтев носиоца жига, односно подносиоца пријаве може донети решење о упису у регистар промене имена и адресе носиоца жига, односно подносиоца пријаве.

Промена имена и адресе може се односити на: а) промену имена носиоца жига одн. подносиоца пријаве; б) промену адресе носиоца жига, одн. подносиоца пријаве; ц) промену имена и адресе носиоца жига, одн. подносиоца пријаве. Захтев за промену имена и адресе се подноси на обрасцу Ж-3, а уз захтев се подноси и доказ о плаћеној такси за упис промене. Уколико се захтев подноси преко пуномоћника, уз захтев се мора доставити пуномоћје.

Једним захтевом може се тражити и више промена имена и адресе, тј. промене које се односе на више жигова, одн. пријава истог лица (чл. 61. ст. 2. Закона). То значи да се на обрасцу Ж-3 може назначити вишеструка промена имена и адресе. Ако је подносилац захтева доставио само један примерак обрасца Ж-3, а тражио вишеструку промену имена и адресе, копираће се образац Ж-3 у онолико примерака колико је захтевом обухваћено жигова, одн. пријава жигова. Оригинал ће бити уложен у предмет који се односи на први наведени жиг, одн. прву наведену пријаву жига, а копије у остале предмете. На свакој копији мора се навести у ком предмету се налази оригинал.

1.1. Елементи захтева

1.1.1. Формулар Ж-3

Захтев за упис промене имена и адресе подноси се на обрасцу Ж-3 и мора да садржи податке прописане чланом 19. Правилника.

Захтев треба да буде попуњен писаћом машином или рачунаром. Формулар захтева може се преузети са сајта Завода.

1.1.2. Докази о променама

Странка није дужна да достави Заводу било какве доказе о правном основу промене имена и/или адресе, осим ако то Завод изричито не захтева. Испитивач није дужан да посебно проверава податке из захтева већ ће доказе о веродостојности тих података тражити само изузетно, када постоји оправдана сумња да достављени подаци нису тачни.

Питање достављања доказа приликом уписа промене имена и адресе регулисано је чланом 10. Уговора о жиговном праву. Овом одредбом је прописано да се не сме захтевати достављање доказа о правном основу промене (извод из судског, одн. трговачког регистра), изузев ако постоји оправдана сумња у веродостојност неког податка садржаног у захтеву (члан 10. ст. 5. Уговора о жиговном праву).

2. Ограничење списка робе

Чланом 62. Закона о жиговима је прописано да надлежни орган на захтев носиоца жига односно подносиоца пријаве жига може донети решење о упису у Регистар жигова ограничења списка робе, односно услуга.

Поступак за ограничење списка робе покреће се захтевом за упис ограничења списка робе односно услуга. Захтев за упис ограничења списка робе односно услуга се подноси на обрасцу Ж-4 који мора да садржи податке прописане чланом 20. Правилника и уз њега се прилажу ограничени списак робе и услуга означен и сврстан према Међународној класификацији роба и услуга, пуномоћје ако се поступак покреће преко пуномоћника и доказ о уплати републичке административне таксе.

3. Промет права

Под прометом права у смислу Закона о жиговима подразумева се пренос права, лиценца, залога, франшиза и сл.

3.1. Пренос права

Чланом 63. Закона о жиговима прописано је да жиг односно право из пријаве може бити пренет на друго лице или на друга лица за сву или само за неку робе, односно услуге.

Пренос жига, односно права из пријаве може бити последица уговора о преносу, статусне промене носиоца жига, односно подносиоца пријаве, судске или административне одлуке.

Пренос права уписује се у Регистар жигова Завода на захтев носиоца жига, односно подносиоца пријаве или стицаоца права.

Упис преноса права производи правно дејство према трећим лицима односно, има декларативно дејство. То значи да би пренос права производио дејство према трећим лицима, овај пренос мора бити уписан у регистар Завода.

Колективни жиг и жиг гаранције не могу бити предмет преноса права.

3.1.1. Подношење захтева

Захтев за упис преноса права може да поднесе било која од уговорних страна, дакле, било преносилац или стицалац права. Захтев за упис преноса права подноси се у писаној форми на званичном обрасцу Завода Ж-5 и мора да садржи податке прописане чланом 24. Правилника.

Уз образац Ж-5 подноси се и доказ о правном основу преноса, пуномоћје (ако се захтев подноси преко пуномоћника), као и доказ о плаћеној такси (чл. 25. Правилника).

Чланом 68. став 3. Закона о жиговима прописано је да се једним захтевом из става 1. тог члана може затражити упис преноса права који се односи на више жигова, односно више пријава, под условом да су ранији носилац права и нови носилац права исти у сваком жигу, односно пријави и да су регистарски бројеви, односно бројеви пријава назначени у захтеву.

Ако је подносилац захтева доставио само један примерак обрасца Ж-5, а тражио вишеструки упис преноса права, образац Ж-5 ће се копирати у онолико примерака колико је жигова, одн. пријава жигова обухваћено захтевом. Оригинал ће бити стављен у предмет који се односи на први наведени жиг, одн. прву наведену пријаву жига, а копије у остале предмете. На свакој копији мора се навести у ком предмету се налази оригинал.

3.1.2. Начин преноса права

Законом о жиговима прописано је да пренос жига, односно права из пријаве може бити последица:

- 1) уговора о преносу
- 2) статусне промене носиоца жига, односно подносиоца пријаве,
- 3) судске или администативне одлуке.

3.1.3.а) Уговор о преносу права

Уговор о преносу права саставља са у писаној форми и мора да садржи: дан закључења, име и презиме или пословно име, пребивалиште или боравиште, односно седиште уговорних страна, регистарски број жига, односно број пријаве за признање жига и висину накнаде, ако је уговорена.

Чланом 25. Правилника прописано је да се као доказ о правном основу преноса права, уколико је правни основ преноса права уговор о преносу, доставља:

- оригинални примерак уговора о преносу права потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тих докумената, или
- оригинални извод из уговора о преносу права, потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тог документа, или
- оригинал изјаве о преносу потписане од уговорних страна, или оверена фотокопија тог документа.

Подобност уговора о преносу за упис преноса права се оцењује у смислу одредаба Закона о облигационим односима и Закона о жиговима:

- уколико је у погледу форме и битних састојака у складу са Законом о облигационим односима и Законом о жиговима
- уколико је као предмет уговора изричито наведен конкретан жиг, односно пријава за признање жига (у уговору мора бити јасно означен регистарски број жига, односно број пријаве)
- уколико подаци о преносиоцу (носиоцу жига, односно пријавиоцу) садржани у уговору одговарају подацима из одговарајућег регистра Завода

У случају сумње у постојање сагласности воља уговорних страна, о поднетом захтеву за упис преноса мора се обавестити друга уговорна страна и мора јој се омогућити да се о истом изјасни.

3.1.3.б) Статусна промена носиоца жига

У смислу Закона о привредним друштвима, статусном променом се сматра спајање, подела и одвајање.

Када је пренос права резултат спајања привредних друштава, чланом 25. Правилника прописано да се као доказ о правном основу преноса права, доставља оригинал документа издатог од стране надлежног органа који потврђује спајање предузећа (извод из трговачког регистра), или фотокопија тог документа оверена од стране органа који је издао тај документ или јавног бележника или другог надлежног органа, под условом да подаци о носиоцу жига, односно подносиоцу пријаве садржани у документу о статусној промени одговарају подацима из одговарајућег регистра Завода.

Приликом оцењивања подобности овог правног основа за упис преноса жига, односно права из пријаве, у сваком конкретном случају се мора утврдити да је као резултат статусне промене дошло до преноса конкретног жига, односно права из пријаве. Спајање, подела, односно одвајање привредног друштва, односно привредних друштава подразумева спајање, поделу, односно одвајање имовинске масе једног или више друштава. Стога се у сваком конкретном случају мора утврдити да је предметни жиг за који се тражи упис преноса, укључен у имовинску масу која је предмет спајања, поделе, односно одвајања.

Уколико постоји било каква сумња у веродостојност и тачност података из овог документа, службено лице које води поступак дужно је да подносиоцу захтева упутити резултат испитивања у коме ће од њега затражити додатне информације.

3.1.3.ц) Пренос права на основу закона или судске, одн. административне одлуке

Када је до преноса права дошло на основу закона или судске, одн. административне одлуке, чланом 25. Правилника прописано је да се као доказ о правном основу преноса права доставља оригинал или оверена фотокопија судске одлуке, одн. другог документа који потврђује ту промену.

Упис преноса на основу судске, односно административне одлуке извршиће се само уколико су испуњени следећи услови:

- одлука мора бити правноснажна
- предмет судске, односно административне одлуке мора бити конкретан жиг, односно право из пријаве (мора се проверити регистарски број, односно број пријаве)
- подаци о носиоцу жига, односно права из пријаве који је предмет преноса морају одговарати подацима из одговарајућег регистра Завода

3.1.4. Уколико је након подношења пријаве за признање жига, одн. регистровања жига било више преноса права или промена имена и/или адресе носиоца жига, који претходе последњем преносу чији се упис тражи, а који нису уписани у регистар Завода, подносилац захтева за упис преноса је дужан да поред доказа о правном основу преноса достави и одговарајуће доказе из којих се са сигурношћу може утврдити правни континуитет између преносиоца и стицаоца права.

3.2. Забрана постављања других захтева

Странка није дужна да достави Заводу било какве друге доказе осим горе наведених, изузев уколико постоји оправдана сумња у веродостојност било ког податка садржаног у захтеву за упис преноса права, или било ком документу који представља правни основ преноса. Ово је изричито прописано чланом 11. ст. 4. и 5. Уговора о жиговном праву. Овом одредбом је посебно прецизирано да се не може захтевати следеће:

- достављање потврде или извода из трговинског регистра;
- назначење да се нови власник бави привредним или трговинским активностима, као ни подношење доказа у том смислу;
- назначење да се нови власник бави активностима које одговарају роби, одн. услугама на које се односи промена носиоца права, као ни подношење доказа у том смислу;
- назначење да је власник пренео, у целини или делимично на новог власника своје пословање или одговарајући пословни углед фирме, као ни подношење доказа у том смислу.

3.3. Делимичан пренос

Уговором о преносу права носилац жига, односно подносилац пријаве може пренети жиг, односно право из пријаве и то за све или само за неке робе, односно услуге. (чл. 63. ЗОЖ). У том случају у захтеву морају јасно да буду назначени производи или услуге на које се пренос односи.

У случају када је поднет захтев за делимични пренос права, доноси се решење о преносу права на основу кога се у Регистар жигова уписује нова пријава са новим бројем, одн. нови жиг са новим регистарским бројем за пренете производе и услуге.

3.3.1. Делимичан пренос права из пријаве

У случају делимичног преноса права из пријаве, у решењу о преносу права се назначава број нове пријаве, знак из првобитне пријаве, као и роба, одн. услуге које остају у првобитној пријави и роба, одн. услуге које су у новој пријави.

Након извршеног уписа делимичног преноса права, у базу података пријаве која је предмет делимичног преноса, уноси се напомена да је извршен делимични пренос са подацима о пренетим производима одн. услугама, новом броју пријаве и стицаоцу. У базу података се уноси и нови предмет са додељеним бројем пријаве, при чему нова пријава задржава датум подношења и право првенства првобитне пријаве. Нова пријава имаће исти број као и стара с тим што ће се испред пријавног броја уписати број 9, тако да ће раздвојене пријаве носити четвороцифрене, односно петоцифрене бројеве. Тако нпр. ако се раздваја пријава број Ж-33/2010, раздвојена пријава носиће број Ж-9033/2010, ако се нпр. раздваја пријава број 123/2010, раздвојена пријава носиће број 9123/2010, а у случају пријаве Ж-1234/2010, раздвојена пријава носиће број 91234/2010.

3.3.2. Делимичан пренос регистрованог жига

У случају делимичног преноса регистрованог жига, у решењу о преносу права се назначава број новог жига, знак из првобитне регистрације, као и роба, одн. услуге које остају у првобитној регистрацији и роба, одн. услуге које су у новој регистрацији.

Уколико се ради о делимичном преносу регистрованог жига, након извршеног уписа делимичног преноса права, у базу података жига који је предмет делимичног преноса, уноси се напомена да је извршен делимични пренос са подацима о: пренетим производима одн. услугама, новом броју жига и стицаоцу. У случају делимичног преноса регистрованог жига, у базу података се уноси нови предмет са додељеним регистрарским бојем, који има исти Ж-број пријаве, датум првенства и регистрације као жиг који је предмет преноса.

У рубрику “notes” у IPAS бази података за овај жиг се уносе подаци о делимичном преносу који указују на регистарски број и носиоца жига који је пренет. (На пример у бази података погледати пример: DUNHILL рег. бр. 29030 и новоформирани жиг бр. 42530).

3.3.3. Списак роба и услуга у случају делимичног преноса

Производи и услуге морају да буду “подељени” између преносиоца и стицаоца тако да укупан број производа и услуга након преноса, буде једнак броју производа и услуга које је садржала основна пријава, одн. основни жиг. При томе, битно је нагласити да када се ради о делимичном преносу, предмет таквог преноса могу бити искључиво оне робе, одн. услуге за које је жиг регистрован, одн. на које се односи пријава за признање жига. Не могу се преносити оне робе, одн. услуге за које жиг није регистрован, одн. на које се пријава не односи. Исто тако, није дозвољена ни конверзија, тј. замена постојећих производа и услуга новим.

Одредбом члана 64. став 3. Закона о жиговима прописано је да се неће одобрити упис преноса жига, односно права из пријаве који се односи само на неку робу, односно услугу, у случаји када су робе, односно услуге које се преносе битно сличне робама, односно услугама које су обухваћене жигом, односно пријавом за признање жига преносиоца.

Неће се одобрити делимични пренос жига, одн. права из пријаве, у случају када између роба, одн. услуга које остају у основном жигу, одн. основној пријави и роба одн. услуга садржаних у новом жигу, одн. новој пријави, постоји сличност. Овај став се базира на општим правилима о испуњености услова за признање жига према којима се не може жигом заштити исти знак на име различитих носилаца уколико се односи на сличну врсту робе. Исто тако, ово правило се заснива и на одредби члана 9^{тер} ст. 1. Мадридског аранжмана којом је прописано да у случају делимичног преноса међународног жига, свака земља уговорница може да одбије такав пренос ако су производи или услуге обухваћени у тако пренетом делу слични онима за које жиг остаје и даље регистрован у корист преносиоца.

Ако подносилац захтева назначи само ону робу/услуге који су предмет преноса, Завод ће аутоматски задржати, на име раније пријаве, одн. регистрације робу/услуге који нису наведени у захтеву за пренос. На пример, списак робе и услуга на које се односи пријава, одн. жиг који је предмет преноса обухвата одређену робу из класа 05., 29 и 30., а захтев се односи на пренос те пријаве, одн. тог жига за робу из класе 30. У том случају, Завод ће на име раније пријаве, одн. регистрације задржати робу из класа 05 и 29. и креирати нову пријаву одн. регистрацију за робу из класе 30.

3.4. Пренос права који може да створи забуну у промету

Завод неће одобрити пренос права у оним случајевима када би то очигледно водило ка стварању забуне у промету у погледу врсте, квалитета или географског порекла робе/услуга. Овакав пренос Завод ће одобрити само у случају ако се стицалац одрекне заштите за ону робу или услуге у односу на које таква могућност забуне постоји (чл. 64. став 2. ЗОЖ). Наведено правило

се заснива на одредби члана 6 quarter ст. 2. Париске конвенције којом је прописано да земље Уније нису обавезне да сматрају као важећи онај пренос жига чија би употреба од стране стипендијера била таква да доводи у заблуду јавност, нарочито у погледу порекла, врсте или битних својстава производа на које се жиг ставља.

3.5. Пренос међународног жига

Пренос међународно регистрованог жига спроводи се уписом у Међународни регистар жигова који води Међународни биро за интелектуалну својину. Чланом 25.1)б) Правилника за спровођење Мадридског аранжмана и Мадридског протокола, прописано је да се захтев за упис преноса међународног жига може доставити Међународном бироу од стране самог носиоца жига или посредством завода државе преносиоца или стипендијера жига. Дакле, сходно наведеној одредби, посредством Завода за интелектуалну својину Међународном бироу се може доставити захтев за упис преноса међународног жига само у случају када је преносилац или стипендијер тог међународног жига домаће физичко или правно лице.

3.6. Лиценца

Чланом 65. Закона о жиговима прописано је да носилац жига, одн. подносилац пријаве може уговором о лиценци уступити право коришћења жига, одн. права из пријаве, и то за све или само за неку робу или услугу. Овај уговор мора бити састављен у писменој форми и мора садржати: дан закључења уговора, име и презиме или пословно име, пребивалиште или боравиште, односно седиште уговорних страна, регистарски број жига, односно број из пријаве за признање жига, време трајања лиценце (на одређено време или на неодређено), обим лиценце (искључива, одн. неискључива).

Упис уговора о лиценци у одговарајући регистар надлежног органа, производи правно дејство према трећим лицима односно има декларативно дејство. То значи да би лиценца произвођача дејство према трећим лицима, мора бити уписана у регистар Завода.

Колективни жиг, жиг гаранције и право на њихово коришћење не могу бити предмет уговора о лиценци.

На сва питања који нису регулисана овим законом примењују се прописи којима се уређују облигациони односи.

3.6.1. Подношење захтева

Захтев за упис лиценце може да поднесе било која од уговорних страна, дакле, било давалац или стипендијер лиценце. Захтев за упис лиценце подноси се у писаној форми на званичном обрасцу Завода Ж-6.

Чланом 68. став 4. Закона о жиговима прописано је да се једним захтевом из става 1. тог закона може се тражити упис лиценце, који се односи на више жигова, одн. више пријава, под условом да су носилац права и стипендијер лиценце, исти у сваком жигу, одн. пријави и да су регистарски бројеви, одн. бројеви пријава назначени у захтеву.

Уз образац Ж-6 подноси се и доказ о правном основу уписа лиценце, пуномоћје (ако се захтев подноси преко пуномоћника), као и доказ о плаћеној такси.

Чланом 27. став 2. Правилника, прописано је да ако се захтев за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве односи само на неку робу, односно услуге из одређене класе, односно из више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева за упис лиценце на жигу, односно праву из пријаве дужан је да уз захтев за упис лиценце достави списак робе, односно услуга на које се односи захтев за упис лиценце означен и сврстан према Међународној класификацији роба и услуга.

3.6.2. Докази о правном основу за упис лиценце

Уз захтев за упис лиценце, као доказ о правном основу уписа лиценце доставља се:

- a) извод из уговора о лиценци са податком о странама у поступку и правима која су предмет лиценце, са потврдом надлежног јавног органа да се ради о аутентичном изводу из уговора или оверена фотокопија тог документа, или
- b) оригинал изјаве о лиценци потписан од стране уговорних страна или оверена фотокопија тог документа (чл. 27. Правилника)

Сингапурским уговором о жиговном праву прописано је да се од подносиоца захтева за упис лиценце не може захтевати да достави уговор о лиценци. Сходно томе, да би се захтев за упис лиценце сматрао уредним довољно је да буде приложен или извод из уговора о лиценци или оригинал изјаве о лиценци.

Ако су ови документи састављени на страном језику, доставља се њихов превод оверен од стране судског тумача.

Да би се сматрало да правни основ на коме се заснива захтев за упис лиценце или испуњава услове прописане законом, он мора пре свега да производи правно дејство, што се утврђује применом општих правила којима се уређују облигационоправни односи.

Уговор о лиценци, извод из уговора о лиценци, односно изјава о лиценци ће бити подобни за упис у одговарајући регистар Завода:

- уколико су погледу форме и битних састојака у складу са Законом о облигационим односима, Законом о жиговима и Сингапурским уговором о жиговном праву;
- уколико је као предмет уговора изричито наведен конкретан жиг, односно пријава за признање жига;
- уколико подаци о даваоцу лиценце (носиоцу жига, односно подносиоцу пријаве) одговарају подацима садржаним у одговарајућем регистру Завода.

У случају сумње у постојање сагласности воља уговорних страна, о поднетом захтеву за упис лиценце мора се обавестити друга уговорна страна и мора јој се омогућити да се о истом изјасни.

3.6.3. Правни основ за брисање лиценце

Сагласно Правилу 10. ст.4. Сингапурског уговора о жиговном праву, правни основ за брисање лиценце представља:

- изричита заједничка изјава о раскиду, потписана од стране уговорних страна
- други документ на коме се заснива брисање уписа лиценце.

Заједничка изјава о раскиду, односно поништају уговора о лиценци мора да садржи: датум потписивања изјаве, регистарски број жига, односно број пријаве за признање жига; име и

презиме или пословно име, пребивалиште или боравиште, односно седиште уговорних страна; податке о пуномоћницима уговорних страна; робе и услуге у погледу којих се тражи брисање лиценце.

У одсуству заједничке изјаве о раскиду уговора о лиценци, службено лице које води поступак је дужно да другој уговорној страни омогући да се о том питању изјасни, односно мора обавестити другу страну да је поднет такав захтев.

Другим документом на коме се заснива брисање лиценце сматра се судска одлука којом се утврђује раскид, поништај, односно сваки други основ престанка уговора о лиценци, као и свака друга одлука надлежног државног органа из које јасно произлази да је уговор о лиценци раскинут, поништен или да је на други начин престао да важи.

3.6.4. Упис лиценце међународно регистрованог жига

До 1. априла 2002. године није постојала могућност уписа лиценце у Регистар међународних жигова, тако да је о свим захтевима за упис лиценци које се односе на међународне жигове који важе на територији Републике Србије одлучивао Завод за интелектуалну својину. Међутим, на 33. заседању Скупштине Мадридске уније одлучено је да се од 1. априла 2002. године носиоцима међународних жигова омогући упис лиценци у Регистар међународних жигова.

Завод за интелектуалну својину не води регистар међународних жигова, те се стога у погледу жигова који су међународно регистровани за територију Републике Србије, поступак уписа лиценци спроводи уписом у Међународни регистар жигова који води Међународни биро за интелектуалну својину. Чланом 20бис Правилника за спровођење Мадридског аранжмана и Мадридског протокола, прописано је да се захтев за упис лиценце међународног жига може доставити Међународном бироу од стране самог носиоца жига или посредством завода државе носиоца жига или завода државе стицаоца лиценце. Дакле, сходно наведеној одредби, посредством Завода за интелектуалну својину Међународном бироу се може доставити захтев за упис лиценце међународног жига само у случају када је стицалац лиценце међународног жига домаће физичко или правно лице.

3.7. Залого

Чланом 67. Закона о жиговима прописано је да жиг, односно право из пријаве може бити предмет залогe и то на основу уговора о залози, одлуке суда, јавног извршитеља или другог државног органа, и то за све или само за неке робе и услуге.

Залого се уписује у Регистар жигова Завода на захтев носиоца жига, односно подносиоца пријаве или заложног повериоца.

О упису залогe доноси се посебно решење.

Поверилац стиче заложно право уписом у Регистар жигова Завода, што значи да упис залогe има конститутивно правно дејство односно, да би заложни поверилац могао да намири своје потраживање из вредности жига, односно права из пријаве залогa мора бити уписана у регистар.

У Регистар жигова Завода, нарочито, се уписују: подаци о залогодавцу и дужнику, када то нису иста лица, као и подаци о заложном повериоцу; регистарски број жига, односно број пријаве за признање жига; подаци о потраживању који се обезбеђује заложним правом уз назначење основног и максималног износа.

Колективни жиг и жиг гаранције не могу бити предмет залогe.

На сва питања који нису регулисана овим законом примењују се прописи којима се уређује бездржавинска zaloга, облигациони и својинскоправни односи.

3.7.1. Подношење захтева

Захтев за упис залогe може да поднесе било која од уговорних страна, дакле, било заложни поверилац или носилац жига, односно права из пријаве. Ако упис тражи заложни поверилац потребна је изричита изјава залогодавца (у виду посебне изјаве или дата самим уговором о залози) да пристаје да поверилац упише заложно право у Регистар жигова.

Захтев за упис залогe подноси се у писаној форми на званичном обрасцу Завода Ж-7.

Чланом 68. став 4. Закона о жиговима прописано је да се једним захтевом из става 1. тог закона може се тражити упис залогe, који се односи на више жигова, одн. више пријава, под условом да су носилац права и стицалац залогe исти у сваком жигу, одн. пријави и да су регистарски бројеви, одн. бројеви пријава назначени у захтеву.

Уз образац Ж-7 подноси се и доказ о правном основу уписа залогe, пуномоћје (ако се захтев подноси преко пуномоћника), као и доказ о плаћеној такси.

Чланом 22. став 2. Правилника прописано је да ако се захтев за упис залогe на жигу, односно праву из пријаве односи само на неку робу, односно услугу из одређене класе, односно из више класа Међународне класификације роба и услуга, подносилац захтева за упис залогe на жигу, односно праву из пријаве дужан је да уз захтев достави списак робе, односно услуга на које се односи захтев за упис залогe означен и сврстан према Међународној класификацији роба и услуга.

3.7.2. Начин стицања залогe

Закона о жиговима прописано је да жиг, односно право из пријаве може бити предмет залогe и то на основу:

- 1.) уговора о залози,
- 2.) одлуке суда, јавног извршитеља и другог државног органа и сл.

3.7.1.а) Уговор о залози

Уговор о залози саставља се у писменој форми и мора садржати: дан закључења, име и презиме или пословно име, пребивалиште или боравиште, односно седиште уговорних страна, као и дужника ако су различита лица, регистарски број жига, односно број пријаве за признање жига и податке о потраживању које се обезбеђује.

Уз захтев за упис залогe, као доказ о правном основу уписа залогe доставља се:

- а) оригинал уговора о залози потписан од стране уговорних страна или оверена фотокопија тог документа, или

b) оригинал извода из уговора о залози потписан од стране уговорних страна или оверена фотокопија тог документа (члан 22. Правилника).

Ако су ови документи састављени на страном језику, доставља се њихов превод оверен од стране судског тумача.

Да би се сматрало да правни основ на коме се заснива захтев за упис залогe или испуњава услове прописане законом, он мора пре свега да производи правно дејство, што се утврђује применом општих правила којима се уређују облигационоправни односи.

Уговор о залози, односно извод из уговора о залози ће бити подобни за упис у одговарајући регистар Завода:

- уколико су погледу форме и битних састојака у складу са Законом о облигационим односима, Законом о жиговима и Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар;
- уколико је као предмет уговора изричито наведен конкретан жиг, односно пријава за признање жига;
- уколико подаци о носиоцу жига, односно подносиоцу пријаве за признање жига која је предмет залогe одговарају подацима садржаним у одговарајућем регистру Завода.

У случају сумње у постојање сагласности воља уговорних страна, о поднетом захтеву за упис залогe мора се обавестити друга уговорна страна и мора јој се омогућити да се о истом изјасни.

3.7.1.б) Одлука суда и другог државног органа и сл.

Закон о жиговима не садржи одредбе о правном основу за упис залогe на основу одлуке суда и другог државног органа, тако да се у овом случају морају применити опште одредбе Закона о облигационим односима, Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар као и других прописа Републике Србије који регулишу ову материју.

3.7.2. Правни основ за брисање залогe

Закон о жиговима и Сингапурски уговор о жиговном праву не садрже одредбе о правном основу за брисање залогe, тако да се у овом случају морају применити опште одредбе Закона о облигационим односима, односно Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар (чланови 51-55).

Раздвајање пријаве за признање жига и раздвајање жига

3.8. Раздвајање пријаве за признање жига

Чланом 29. Закона о жиговима прописано је да се пријава за признање жига у којој је наведено више врста робе, односно услуга (првобитна пријава) може на захтев подносиоца пријаве, до уписа жига у Регистар жигова, раздвојити на две или више пријава, тако што ће се раздвојити списак робе, односно услуга. При томе, издвојена пријава задржава датум подношења првобитне пријаве и њено право првенства, а издвојена пријава, односно издвојене пријаве се уписују у Регистар жигова.

Пријава за признање колективног жига, односно жига гаранције не може се раздвајати.

Поступак раздвајања пријаве за признање жига покреће се захтевом за раздвајање пријаве за признање жига. Захтев за раздвајање пријаве за признање жига се подноси на обрасцу Ж-2 који

мора да садржи податке прописане чланом 9. Правилника и уз њега се прилажу списак робе одн. услуга на које се односи издвојена пријава и списак робе одн. услуга које остају у првобитној пријави.

О раздвајању пријава доноси се посебно решење, у коме се назначава број одн. бројеви нових пријава, знак из првобитне пријаве, као и роба, одн. услуге које остају у првобитној пријави и роба одн. услуге које су у издвојеној или издвојеним пријавама. У погледу броја који добија издвојена пријава аналогно се примењује поступак додељивања броја пријави код делимичног преноса права из пријаве.

3.9. Раздвајање жига

Чланом 60. Закона о жиговима прописано је да се жиг који је регистрован за више врста робе, одн. услуга (првобитна регистрација) може на захтев носиоца жига у свако доба раздвојити на две или више регистрација, тако што ће се раздвојити списак робе одн. услуга. Издвојени жиг задржава сва права из првобитне регистрације.

Колективни жиг, односно жиг гаранције не може се раздвајати.

Поступак раздвајања жига покреће се захтевом за раздвајање жига. Захев за раздвајање жига се подноси на обрасцу Ж-9 који мора да садржи податке прописане чланом 18. Правилника и уз њега се прилажу списак робе одн. услуга на које се односи издвојени жиг и списак робе одн. услуга које остају у првобитној регистрацији.

О раздвајању жига доноси се посебно решење, у коме се назначава број, одн. бројеви нових жигова, знак из првобитне регистрације, као и роба одн. услуге које остају у првобитној регистрацији и роба одн. услуге које су у издвојеној или издвојеним регистрацијама.

4. Такса за подношење захтева за упис промене

4.1. Такса за подношење захтева за упис промене имена и/или адресе

Износ таксе за подношење захтева за упис промене имена и/или адресе је прописан Тарифним бројем 126. Тарифе Закона о републичким административним таксама.

Уз захтев за упис промене имена и/или адресе, странка мора да достави и доказ о плаћеној такси (члан 19. Правилника).

4.2. Такса за подношење захтева за упис преноса права, лиценце, залогe, франшизе и др. права

Износ таксе за решење по захтеву за упис преноса права, односно лиценце, односно залогe, односно франшизе или других права жига, односно права из пријаве за признање жига је прописан Тарифним бројем 125. Тарифе Закона о републичким административним таксама.

Уз захтев странка мора да достави и доказ о плаћеној такси.

4.2. Доказ о плаћеној такси

Доказ о плаћеној такси је други примерак уплатнице, као и извод који издаје банка, а који не мора бити оверен.

Уколико подносилац захтева не поднесе доказ о плаћеној такси, или уколико такса буде плаћена само делимично, Завод ће резултатом испитивања позвати подносиоца захтева да у остављеном року достави доказе о плаћеној такси.

Уколико подносилац захтева не достави доказе о уплати таксе, Завод ће одбацити захтев за упис промене назива и/или адресе (члан 61. ст. 5. Закона о жиговима).

5. Пуномоћје

Ако се захтев за упис промене подноси преко пуномоћника, онда подносилац захтева мора да достави и примерак пуномоћја (члан 22. ст. 1. тач. 2. Правилника).

Ако је захтев за упис промене поднет од стране пуномоћника који се у списима предмета води као актуелни пуномоћник у предмету, у том случају није потребно да се доставља његово пуномоћје. Пуномоћје не мора да буде достављено ни када пуномоћник има генерално пуномоћје. У том случају, на одговарајућем Ж-обрасцу мора да се назначи да је генерално пуномоћје депоновано у Заводу.

Страно правно или физичко лице које нема пребивалиште односно седиште на територији Републике Србије мора да понесе захтев преко пуномоћника који је уписан у Регистар заступника који води Завод или домаћи адвокат (члан 12. Закона о жиговима). Уколико страно правно или физичко лице поднесе захтев за упис промене непосредно, дакле без посредства пуномоћника, биће позвано да у одређеном року који одреди службено лице постави пуномоћника.

*Сингапурски уговор прописује забрану постављања било каквих додатних услова у вези са документима који се достављају као доказ о преносу права, изузев овере од стране нотара ако се ради о фотокопији документа.

7. Поступање Завода по поднетом захтеву за упис промене (чл. 68.-70. ЗОЖ)

7.1. Испитивање испуњености формалних услова

Уколико захтев за упис промене није формално уредан, тј. не садржи податке прописане чл. 68. ЗОЖ, надлежни испитивач ће резултатом испитивања позвати подносиоца захтева да га у року који надлежни орган одреди уреди.

Ако подносилац захтева, у одређеном року не поступи по примедбама испитивача, захтев за упис промене ће бити одбачен решењем.

7.2. Испитивање испуњености материјално правних услова

Основни материјално правни предуслови за упис било које врсте промене су:

- да је жиг на који се промена односи у важности, одн. да пријава за признање жига на коју се промена односи није одбачена, или да поступак по тој пријави није обустављен;
- да се подаци из захтева слажу са подацима у Регистру жигова.

Приликом испитивања материјално-правних услова за упис преноса права, одн. захтева за упис лиценце, залогe, франшизе или другог права, испитивач је дужан да утврди да ли правни основ за упис промене испуњава услове прописане законом и да ли су у погледу доказа о правном основу промене испуњени услови прописани Правилником. Битно је нагласити да у овом поступку испитивач не оцењује пуноважност самог документа који представља правни основ за упис преноса права, одн. лиценце, залогe, франшизе или другог права. Наиме, Завод као орган управе није надлежан да цени пуноважност самог уговора, одн. другог документа који представља правни основ, јер се њихова пуноважност може оцењивати и евентуално оспоравати само у судском поступку.

Ако захтев за упис промене не испуњава материјално правне услове, испитивач ће резултатом испитивања позвати подносиоца захтева да се у року који одреди изјасни о разлозима због којих се упис промене не може извршити.

8. Обавештавање Светске организације за интелектуалну својину о промени

Уколико је домаћа пријава за признање жига, одн. домаћи жиг који је основ за међународно регистровање у року од 5 година од датума међународно регистровања престао да производи правно дејство услед поништаја, одрицања власника од даље заштите жига, одн. одустанака од пријаве или другог разлога, Завод је дужан да о овој чињеници обавести Међународни биро. Наиме, у периоду од 5 година о датума међународног регистровања жига, међународни жиг је завистан од правне судбине националног жига, одн. националне пријаве која је основ за његово регистровање, тако да уколико у том периоду домаћи жиг или домаћа пријава престану да производе правно дејство, и међународни жиг ће престати да производи правно дејство.

ПОГЛАВЉЕ XX

Принципи заједничке праксе ЕУ које примењује Завод за интелектуалну својину

Заједничка пракса – ЦП5

**Релативни разлози -
вероватноћа довођења у забуну
(утицај недистинктивних/слабих елемената)**

1. РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

Ова Пракса дефинише приступ који се односи на утицај недистинктивних/слабих елемената знакова на процену вероватноће довођења у забуну.

Ова Пракса се објављује преко овог Извештаја у сврху даљег повећавања транспарентности, правне сигурности и предвидљивости у корист испитивача и корисника подједнако.



Следеће теме су ван оквира ове праксе:

- Процена повећане дистинктивности и/или стечене дистинктивности кроз употребу и/или репутацију: за потребе ове праксе, претпоставља се да нема доказа и/или тврдњи и/или претходног сазнања да било који од жигова има репутацију или да има повећану дистинктивност стечену употребом.
- Фактори који се разматрају приликом процене вероватноће довођења у забуну. Иако постоји много фактора који могу да утичу на целовиту процену вероватноће довођења у забуну попут доминације, степена пажње релевантне јавности, коегзистенције, ситуације на тржишту, породице жигова итд., циљ ове праксе није одређивање ових фактора.
- Међузависности између процене дистинктивности и свих других фактора који се узимају у обзир приликом процене вероватноће довођења у забуну. Ниједан критеријум за процену других фактора који могу да имају утицаја на глобалну процену вероватноће довођења у забуну, нити њихова узајамна међузависност нису циљ ове праксе која се не бави проценом вероватноће довођења у забуну у целини, већ једним од њених кључних делова.
- Језички проблеми: за потребе праксе сматра се да жигови који садрже вербалне елементе без (или са ниском) дистинктивношћу на енглеском језику, немају (или имају ниску) дистинктивност на свим језицима.

2. ПРАКСА

У суштини пракса се састоји од четири циља:

Циљ 1	<i>Дефинисати који знаци су подложни процени дистинктивности: ранији жигови (и/или њихови делови) и/или каснији знаци (и/или њихови делови)</i>
Пракса	Приликом процене вероватноће довођења у забуну: <ul style="list-style-type: none">• Процењује се дистинктивност ранијег жига у целини узимајући у обзир да одређени ниво дистинктивности треба да буде признат.• Дистинктивност свих делова ранијег жига и каснијег знака се такође процењује с приоритетом на деловима који се

	подударају.	
Циљ 2	<i>Одредити критеријуме за процену дистинктивности знака (и/или његових делова)</i>	
Пракса	<ul style="list-style-type: none"> Приликом процене дистинктивности знакова приликом испитивања релативних основа, примењују се исти критеријуми који се користе за одређивање дистинктивности код апсолутних основа. Међутим, код релативних основа се ови критеријуми не користе само ради одређивања минималног прага дистинктивности, него и за разматрање различитих степена дистинктивности. 	
Циљ 3	<i>Одредити утицај на вероватноћу дозвођења у забуну („ВДЗ“) када заједничке компоненте имају низак ниво дистинктивности</i>	
Пракса	<ul style="list-style-type: none"> Када знаци имају подударан неки елемент са ниским степеном дистинктивности, процена ВДЗ-а се фокусира на утицај делова који се не подударају на општи утисак који знаци остављају. Узеће се у обзир сличности/разлике и дистинктивност делова који се не подударају. Подударање неког елемента са ниским степеном дистинктивности неће само по себи довести до ВДЗ-а. Међутим, може доћи до ВДЗ-а ако: <ul style="list-style-type: none"> – други делови имају нижи (или једнако низак) степен дистинктивности или имају занемарљив визуелни утицај, а целокупни утисак знакова је сличан; – или је целокупни утисак знакова веома сличан или истоветан. 	
Примери	<i>БЕЗ ВДЗ-а</i>	<i>ВДЗ</i>
	<p>MORELUX према</p> <p>INLUX (Класа 44: Третмани лепоте)</p>	<p>COSMEGLOW према</p> <p>COSMESHOW (Класа 3: Козметика)</p>
	 <p>према</p> <p>(Класа 9: Кредитне картице)</p>	 <p>према</p> <p>(Класа 43: Услуге смештаја на одмору)</p>
Циљ 4	<i>Одредити утицај на вероватноћу дозвођења у забуну („ВДЗ“) када заједничке компоненте немају дистинктивност</i>	
Пракса	<ul style="list-style-type: none"> Када знаци имају подударан неки део који није дистинктиван, процена ВДЗ-а се фокусира на утицај делова који се не подударају на општи утисак који знаци остављају. Узеће се у 	

	<p>обзир сличности/разлике и дистинктивност делова који се не подударају.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подударање само у недистинктивним деловима не доводи до ВДЗ-а. • Када знаци такође садрже и друге фигуративне и/или вербалне елементе који су слични, постојаће ВДЗ ако је целокупни утисак који остављају веома сличан или истоветан. 	
Примери	<i>БЕЗ ВДЗ-а</i>	<i>ВДЗ</i>
	<p>BUILDGRO према BUILDFLUX</p> <p>(Класа 19: Материјал за градњу Класа 37: Услуге грађевинарства)</p>	<p>TRADENERGY према TRACENERGY</p> <p>(Класа 9: Колектори за соларну енергију за производњу електричне енергије)</p>
	 <p>према</p> <p>(Класа 36: Финансијске услуге)</p>	 <p>према</p> <p>(Класа 9: Колектори за соларну енергију за производњу електричне енергије)</p>



Пракса

Принципи заједничке праксе

**ЦП5. Релативни разлози - вероватноћа
довођења у забуну
(утицај недистинктивних / слабих
елемената)**

1.	УВОД	1
2.	ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ПРОЈЕКТА	1
3.	ПРАКСА	3
3.1	Процена дистинктивности: ранији жиг и/или делови истог и/или каснији знак и/или делови истог (Циљ 1)	3
3.2	Одредити критеријуме за процену дистинктивности жига(и/или његових делова) (Циљ 2)	4
3.3	Утицај на вероватноћу довођења у забуну када заједничке компоненте имају низак ниво дистинктивности(Циљ 3)	4
3.4	Утицај на вероватноћу довођења у забуну када заједничке компоненте немају дистинктивност (Циљ 4)	6

1. УВОД

Овај документ представља референцу за Заводе за интелектуалну својину, удружења корисника, подносиоце захтева, подносиоце приговора и представнике праксе што се тиче недистинктивних/слабих компоненти жигова у сврху процене вероватноће довођења у забуну под претпоставком да су роба и/или услуге истоветни. Биће широко и лако доступан и нудиће **јасно и свеобухватно објашњење принципа на којима ће се пракса заснивати**. Ови принципи ће бити опште примењени и за циљ имају покривање велике већине случајева. Пошто вероватноћа довођења у забуну мора да се процени у појединачним случајевима, принципи служе као смернице да би се осигурало да различити заводи дођу до сличног, предвидљивог закључка када су у питању исти жигови и основи.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ПРОЈЕКТА

Подручје примене пројекта гласи:

*„Овај пројекат ће поставити принципе који се односе на **недистинктивне/слабе елементе жигова у сврху процене вероватноће довођења у забуну (ВДЗ) под претпоставком да су роба и/или услуге истоветни**. Нарочито ће:*

- *Дефинисати који жигови су подложни процени **дистинктивности**: ранији жигови (и/или њихови делови) и/или каснији знаци (и/или њихови делови);*
- *Одредити **критеријуме за процену дистинктивности** жига (и/или његових делова);*
- *Одредити утицај на ВДЗ када **заједничке компоненте имају низак ниво дистинктивности**;*
- *Одредити утицај на ВДЗ када **заједнички елементи немају дистинктивност**.“*

У уводној изјави Директиве 2008/95/ЕС Европског парламента и Савета од 22. октобра 2008, ради усклађивања закона држава чланица који се односе на жигове („Директива“), каже се да процена вероватноће довођења у забуну зависи од бројних елемената и као што је судска пракса више пута потврдила, мора да се процењује **глобално**, узимајући у обзир све факторе битне за околности случаја (нпр. погледати Пресуде С- 251/95 ‘Sabel’ став 22 и С-342/97, ‘LloydSchuhfabrikMeyer’, став 18)

У Пресуди С-251/95, ‘Sabel’, Суд наводи да:

„глобална процена визуелне, аудитивне или концептуалне сличности знакова о којима је реч мора да буде заснована на целокупном утиску који они остављају, имајући на уму посебно њихове дистинктивне и доминантне делове.“

Као што је већ поменуто, пројекат анализира **утицај недистинктивних/слабих елемената** знакова као једног од фактора који се узимају у обзир код процене вероватноће довођења у забуну.

Иако **постоји много фактора** који могу да утичу на **целовиту процену вероватноће довођења у забуну** попут доминантних елемената, степена пажње релевантне јавности, коегзистенције, ситуације на тржишту, породице жигова итд., циљ овог пројекта није одређивање свих фактора, нити критеријума за њихову процену, нити њихове узајамне међузависности. Стога се овај пројекат не бави целокупном проценом вероватноће довођења у забуну, него једним од њених суштинских делова.

Следеће је ван оквира овог пројекта:

- *Процена повећане дистинктивности и/или стечене дистинктивности кроз употребу и/или репутацију: у сврху овог пројекта, претпоставља се да нема доказа и/или тврдњи и/или претходног сазнања да је било који од жигова има репутацију или има повећану дистинктивност стечену употребом.*
- *Фактори који се разматрају приликом процене вероватноће довођења у забуну.*
- *Међузависности између процене дистинктивности и свих других фактора који се узимају у обзир приликом процене вероватноће довођења у забуну.*
- *Језички проблеми: Сматра се зарад пројекта да се за жигове који садрже вербалне елементе без (или са ниским) степеном дистинктивности на енглеском језику, сматра да немају (или имају ниску) дистинктивност на свим језицима.*

Могуће је одредити четири различита циља као што је представљено на слици:



Следи неколико приступа за испитивање вероватноће довођења у забуну при чему дистинктивност компоненти може да се процени у различитим фазама. Без обзира на примењени приступ, практични исход који се односи на утицај недистинктивних/слабих компоненти жигова остаће непромењен.

3. ПРАКСА

3.1 Процена дистинктивности: ранији жиг и/или његови делови и/или каснији знак и/или његови делови (Циљ 1)

Приликом процене вероватноће довођења у забуну:

- Процењује се дистинктивност ранијег жига у целини.
- Дистинктивност свих делова **ранијег** жига и **каснијег** знака се такође

процењује при чему се предност даје деловима који се подударaju.

Упркос томе, када се врши процена дистинктивности ранијег жига као целине, у обзир се мора узети чињеница да у складу с Пресудом Суда С-196/11Р, *F1-LIVE*, када се процењује вероватноћа довођења у забуну, валидност ранијег регистрованог жига можда неће бити доведена у питање (став 40). Стога је „неопходно да се призна одређени степен дистинктивности ранијег домаћег жига на коме се заснива приговор против регистрације жига Заједнице.“ (став 47).

3.2 Одредити критеријуме за процену дистинктивности жига (и/или његових делова) (Циљ 2)

У тумачењу одредаба оба Члана 4(1)(b) и 5(1)(b) Директиве, Суд у својој Пресуди С-342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, каже:

„приликом одређивања **дистинктивног карактера жига** и у складу с тим, приликом процене да ли је веома дистинктиван, државни суд мора да уради целокупну процену веће или мање могућности жига да повеже робу и услуге за које је регистрован са одређеним предузећем, а у циљу разликовања те робе или услуга од робе или услуга других предузећа“ (став 22).

У складу с тим, а због мањег капацитета слабог жига да обавља своју првобитну функцију на тржишту, његов обим заштите треба бити ограничен, а с обзиром на његове недистинктивне или слабо дистинктивне компоненте.

Приликом процене дистинктивности знакова при испитивању релативних разлога, примењују се исти критеријуми који се користе за одређивање дистинктивности при испитивању апсолутних разлога. Међутим, ти критеријуми не користе само ради одређивања минималног прага дистинктивности, него и за разматрање различитих степена дистинктивности.

3.3 Утицај на вероватноћу довођења у забуну када заједничке компоненте имају низак ниво дистинктивности (Циљ 3)

- Када знаци деле неки елемент са ниским степеном дистинктивности, процена ВДЗ-а се фокусира на утицај делова који се не подударaju на општи утисак о знацима. Узеће у обзир сличности/разлике и дистинктивност делова који се не подударaju.
- Подударање неког елемента са ниским степеном дистинктивности неће **само по себи**

довести до ВДЗ-а.

Међутим, може доћи до ВДЗ-а ако:

- Други делови имају нижи (или једнако низак) степен дистинктивности или имају занемарљив визуелни утицај, а целокупни утисак који знаци остављају је сличан.

ИЛИ

- Целокупни утисак који знаци остављају је веома сличан или истоветан.

Примери:

* За потребе овог пројекта сматра се да сви остали фактори који могу да буду важни за глобалну процену вероватноће довођења у забуну не утичу на исход. Такође се сматра да су роба и услуге истоветни.

У свим овим примерима сматра се да заједничка(е) компонента(е) има/имају низак ниво дистинктивности.

Ранији жиг	Спорни жиг	Роба/услуге	Исход
MORELUX	INLUX	Класа 44: Третмани лепоте	БЕЗ ВДЗ-а
DURALUX	VITALUX	Класа 44: Третмани лепоте	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 32: Воћни сокови	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 9: Кредитне картице	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 32: Воћни сокови	БЕЗ ВДЗ-а

		Класа 30: Чај	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 9: Кредитне картице	БЕЗ ВДЗ-а
COSMEGLOW	COSMESHOW	Класа 3: Козметика	ВДЗ
		Класа 11: Фрижидери	ВДЗ
		Класа 43: Услуге смештаја на одмору	ВДЗ

3.4 Утицај на вероватноћу довођења у забуну (ВДЗ) када заједничке компоненте нису дистинктивне (Циљ 4)

- Када знаци имају заједнички неки елемент који није дистинктиван, процена ВДЗ-а се фокусира на утицај делова који се не подударају на општи утисак који знаци остављају. Узеће се у обзир сличности/разлике и дистинктивност делова који се не подударају.
- Подударање само у недистинктивним деловима **не доводи до ВДЗ-а.**
- Када жигови такође садрже и друге фигуративне и/или вербалне елементе који су слични, **постојаће ВДЗ** ако је целокупни утисак који знаци остављају веома сличан или истоветан.

Примери:


* За потребе овог пројекта сматра се да сви остали фактори који могу да буду важни за глобалну процену вероватноће довођења у забуну не утичу на исход. Такође се сматра да су роба и услуге истоветни.

У свим овим примерима сматра се да заједничка(е) компонента(е) нема/немају дистинктивност.

Ранији жиг	Спорни жиг	Роба/услуге	Исход
GREENGRO	GREENFLUX	Класа 19: Материјал за грађу Класа 37: Услуге грађевинарства	БЕЗ ВДЗ-а
BUILDGRO	BUILDFLUX	Класа 19: Материјал за грађу Класа 37: Услуге грађевинарства	БЕЗ ВДЗ-а
	SMARTPHONES.NET	Класа 9: Мобилни телефони	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 36: Финансијске услуге	БЕЗ ВДЗ-а
		Класа 29: Риба	БЕЗ ВДЗ-а
CRE-ART	PRE-ART	Класа 41: Услуге уметничких галерија	ВДЗ
TRADENERGY	TRACENERGY	Класа 9: Колектори за соларну енергију за производњу електричне енергије	ВДЗ
		Класа 9: Колектори за соларну енергију за производњу електричне енергије	ВДЗ



Извештај



**КОРИШЋЕЊЕ ЖИГА
У ОБЛИКУ КОЈИ СЕ РАЗЛИКУЈЕ
ОД РЕГИСТРОВАНОГ**

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Напомена за Заводе за интелектуалну својину:

Овај Извештај припремљен је у складу са Заједничким саопштењем насталим из Заједничких пракси за жигове које је развила Европска мрежа Завода за интелектуално власништво (ЕМЗИВ) и има за циљ да обезбеди смернице везане за утицај непрепознатљивих/слабих компонената поменутих жигова на процену вероватноће довођења у забуну. Једном прилагођен специфичностима [земље], пружиће преглед стандарда квалитета Завода за процену врста промена које се могу догодити на знаку када се користи у облику који се разликује од регистраног, наиме када се елементи додају, изостављају, модификују или када се ове промене појављују у комбинацији.

Овај Извештај, када се усвоји на државном нивоу, може да се објави у сврху даљег повећавања транспарентности, правне сигурности и предвидљивости у корист испитивача и корисника подједнако.

1. РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

Ова пракса се односи на употребу жигова у облику који се разликује од регистрованог са циљем идентификовања општих принципа за процену када употреба жига у облику који се разликује од регистрованог мења његов препознатљиви карактер и да обезбеди смернице у овом погледу.

Ова Пракса се објављује преко овог Извештаја у сврху даљег повећавања транспарентности, правне сигурности и предвидљивости у корист испитивача и корисника подједнако.

Оквир ове праксе је процена врста промена које се могу догодити на знаку када се користи у облику који се разликује од регистрованог, наиме када се елементи додају, изостављају, модификују или када се ове промене појављују у комбинацији.

Следеће теме су **ван оквира** ове праксе:

- Врсте знакова који нису речи, чисто фигуративни знакови и сложени знакови, посебно знакови облика, положаји, узорци, знакови у боји и други нетрадиционални знакови;
- Описи, тврдње о бојама и одрицање одговорности. Иако могу имати утицај на процену, они се не узимају у обзир у сврху ове праксе, јер се знакови процењују на основу представљања приказаних у наведеним примерима;
- Побољшани препознатљиви карактер употребом (репутација, добро познати карактер) и његов утицај на процену;
- Дефиниција стварне употребе и методологија Завода у његовом испитивању;
- Дефиниција фактора које треба узети у обзир приликом процене стварне употребе (тј. места, времена и обима употребе);
- Средства за подношење доказа како би се доказала истинска употреба знака (нпр. каталози, фактуре, ценовници или анкете). Образложење дато у свим примерима заснива се на претпоставци да је представљање знака како је коришћено у овим

примерима једино средство/начин употребе представљен у пратећим доказима ⁽¹⁾;

- Процесни аспекти који се односе на противљење, опозив и/или неваљаност;
- Језичка питања (сви примери су на енглеском језику и претпоставља се да ће их разумети релевантна јавност).

2. ПРАКСА

Следећи текст резимира кључне поруке и главне изјаве принципа праксе. Комплетан текст и сви илустративни примери који се користе могу се наћи у Анексу 1 овог Извештаја.

ПРЕЛИМИНАРНА НАПОМЕНА О СИМУЛТАНОМ КОРИШЋЕЊУ ВИШЕ ЗНАКОВА

Знакови се често користе заједно са другим знаковима у трговини (нпр. за означавање подбренда и/или жига куће или заједно са називом компаније). Када се неколико знакова користи заједно, али остају независни једни од других и извршавају своју функцију разликовања као засебни знакови, питање да ли је промењен својствени карактер знака који је регистрован уопште се не поставља.

Истовремена употреба неколико знакова (класа 33)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
	

⁽¹⁾ Процена да ли знак који се користи представља прихватљиву варијацију његовог регистрованог облика мора се заснивати на доказима које су странке пружиле у конкретном случају.

ПРИНЦИПИ ПРАКСЕ:

КОРАЦИ ПРОЦЕНЕ

У процени да ли знак који се користи представља прихватљиву варијацију свог регистраног облика, треба предузети следеће кораке:

КОРАК 1: Процена знака као регистраног: Процена знака као регистраног узимајући у обзир његове препознатљиве и визуелно доминантне елементе.

КОРАК 2: Процена разлика у знаку како је употребљен и ефекат промена: Проценити да ли су они елементи који доприносе препознатљивом карактеру регистраног знака присутни и/или измењени у знаку како се користи, у директном (тј. упоредо) поређењу два знака.

Што се тиче ефекта промена, мора се водити рачуна о већем или мањем степену препознатљивог карактера регистраног знака.

ДОДАЦИ

Када се елемент дода знаку како се користи и не сматра се истовременом употребом неколико знакова, то представља додаток.

Додавање препознатљивих елемената

У принципу, додавање препознатљивог елемента који комуницира са регистраним знаком на такав начин да више не може да се перципира независно, мења његов препознатљиви карактер. То је случај и када је знак како је регистран просечног или слабог препознатљивог карактера.

Измена препознатљивог карактера знака како је регистран (класа 25)

Знак као регистран



Знак као у употреби



Без промене препознатљивог карактера знака како је регистран (класа 25)

Знак као регистран

GERIVAN


Знак као у употреби



GERIVAN

Додавање непрепознатљивих елемената и/или елемената слабо препознатљивог карактера

Уопштено, ако је регистровани знак просечне препознатљивости, додавање непрепознатљивих елемената или елемената слабе препознатљивости карактера не мења његов препознатљиви карактер, без обзира да ли су ти елементи визуелно доминантни или не.

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
GERIVAN	

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 3)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
GERIVAN	BIO GERIVAN

Када је знак како је регистрован ниског препознатљивог карактера, промена његове препознатљивости је вероватнија чак и ако се додаток односи на елемент слабо препознатљивог карактера.

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 31)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
FLAVOUR AND AROMA	BAA-N&&-NAA FLAVOUR AND AROMA


ИЗОСТАВЉАЊЕ

Регистровани знак сматра се јединственом јединицом. Када елемент који је присутан у знаку као регистрован недостаје у знаку који се користи, то представља изостављање.

Изостављање препознатљивих елемената

Сви препознатљиви елементи знака који је регистрован доприносе његовом препознатљивом карактеру. Према томе, изостављање једног од оних елемената у знаку који се користи вероватно ће променити препознатљиви карактер знака који је регистрован, осим ако потрошач неће занемарити изостављене елементе због њихове мале величине и/или положаја.

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT


Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
	GERIVAN

Изостављање непрепознатљивих елемената и/или елемената слабо препознатљивог карактера

Ако је знак како је регистрован просечно препознатљивог карактера, изостављање

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 3)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби


непрепознатљивог елемента у знаку који се користи вероватно неће променити препознатљиви карактер знака као што је регистрован. То такође може генерално бити случај када је изостављени елемент слабо препознатљивог карактера.

BIO GERIVAN	GERIVAN
Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
	GERIVAN

Међутим, не може се искључити да изостављање елемента слабо препознатљивог карактера може резултирати другачијим исходом, посебно ако је изостављени елемент визуелно доминантан или у интеракцији са другим елементима.

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 30)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
GERIVAN AROMA	GERIVAN

Ако се регистровани знак састоји искључиво од елемената ниско препознатљивог карактера и/или од непрепознатљивих елемената, чија комбинација чини знак у целини подобним за регистрацију, изостављање једног или више ових елемената генерално ће променити препознатљиви карактер знака како је регистрован.

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 31)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
	BIO


МОДИФИКАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА (нпр. тип слова, величина, боја, положај)

Знаци у речи

У принципу, специфична заступљеност речи, као што је њена заступљеност у одређеном типу слова, стилизација, величина, боје или положај, не мења препознатљиви карактер речи која је регистрована све док реч остаје препознатљива као таква у употребљеном облику.


Када се ознака реч више не може препознати, препознатљиви карактер регистрованог знака биће промењен. То је такође случај када је знак како је регистрован слабо препознатљивог карактера.

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
GERIVAN	GERIVAN
Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
GERIVAN	GERIVAN
Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	

	Знак као регистрован	Знак као у употреби
	GERIVAN	

Чисто фигуративне ознаке

У случају чисто фигуративних ознака, различитост потиче од фигуративних елемената у одређеној представи. Стога ће модификација приказа вероватно изменити препознатљиви карактер, осим ако се не односи на карактеристике које нису битни допринос препознатљивом карактеру знака. У случају чисто фигуративних знакова ниско препознатљивог карактера, чак и мање модификације ознаке могу довести до промене његовог препознатљивог карактера.

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 9)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
	
Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 31)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
	

Композитне ознаке



Генерално, што више елемент доприноси препознатљивом карактеру, то ће већа модификација таквог елемента променити препознатљиви карактер знака.

У случајевима када препознатљиви карактер регистрованога знака у основи потиче од:

- његових вербалних елемената - употреба тих елемената у различитим словима, бојама или величинама обично неће променити препознатљиви карактер, осим ако су разлике толико значајне да утичу на укупан утисак о регистрованој знаци.

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
GERIVAN	GERIVAN
Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
GERIVAN	

- фигуративни елементи - вероватније је да ће модификације приказа тих елемената променити препознатљиви карактер регистрованога знака, осим ако се не тичу карактеристика које суштински не доприносе препознатљивом карактеру знака.

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)	
Знак као регистрован	Знак као у употреби
 Best quality!	 Best quality!

	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="805 262 1396 331">Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="805 331 1090 387">Знак као регистрован</th> <th data-bbox="1090 331 1396 387">Знак као у употреби</th> </tr> <tr> <td data-bbox="805 387 1090 533">  Best quality! </td> <td data-bbox="1090 387 1396 533">  </td> </tr> </table>	Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)		Знак као регистрован	Знак као у употреби	 Best quality!	
Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)							
Знак као регистрован	Знак као у употреби						
 Best quality!							
<p>➤ комбинација вербалних и фигуративних елемената - ови елементи се морају поштовати; када распоред таквих елемената доприноси препознатљивом карактеру, промена таквог распореда може изменити препознатљив карактер знака који је регистрован.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="805 546 1396 616">Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="805 616 1090 672">Знак као регистрован</th> <th data-bbox="1090 616 1396 672">Знак као у употреби</th> </tr> <tr> <td data-bbox="805 672 1090 840">  </td> <td data-bbox="1090 672 1396 840"> <p>BUBBLEKAT</p> </td> </tr> </table>	Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)		Знак као регистрован	Знак као у употреби		<p>BUBBLEKAT</p>
Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован (класа 25)							
Знак као регистрован	Знак као у употреби						
	<p>BUBBLEKAT</p>						

КОМБИНАЦИЈА ПРОМЕНА

У пракси се различите врсте промена могу комбиновати у знаку како се користи.


Генерално, када се промене односе на комбинацију додавања, изостављања или модификације карактеристика, примењују се одговарајући принципи праксе.

Треба проценити да ли би било која промена сама по себи довела до промене препознатљивог карактера регистраног знака, док остале промене немају пресудан утицај. Ако не би, мора се проценити ефекат комбинације свих промена.

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистран (класа 33)	
Знак као регистран	Знак као у употреби
	
Измена препознатљивог карактера знака како је регистран (класа 25)	
Знак као регистран	Знак као у употреби
	



Пракса



**КОРИШЋЕЊЕ ЖИГА
У ОБЛИКУ КОЈИ СЕ РАЗЛИКУЈЕ
ОД РЕГИСТРОВАНОГ**

Садржај

1	<u>УВОД</u>	20
1.1	<u>Циљ овог документа</u>	20
1.2	<u>Оквир праксе</u>	20
2	<u>СУДСКА ПРАКСА СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ</u>	21
3	<u>ИСТОВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ВИШЕ ЗНАКОВА</u>	22
4	<u>ПРИНЦИПИ ПРАКСЕ</u>	23
4.1.	<u>Кључни концепти</u>	24
4.1.1.	<u>Препознатљивост</u>	24
4.1.2.	<u>Визуелна доминација</u>	24
4.1.3.	<u>Интеракције</u>	24
4.2.	<u>Кораци процене</u>	25
4.2.1.	<u>Корак 1: Процена знака као регистрованог</u>	25
4.2.2.	<u>Корак 2: Процена разлика у знаку у употреби и ефекат промена</u>	25
4.3.	<u>Додаци</u>	26
4.3.1.	<u>Додавање препознатљивих елемената</u>	26
4.3.2.	<u>Додавање непрепознатљивих елемената и/или елемената слабо препознатљивог карактера</u>	27
4.4.	<u>ИЗОСТАВЉАЊЕ</u>	29
4.4.1.	<u>Изостављање препознатљивих елемената</u>	29
4.4.2.	<u>Изостављање непрепознатљивих елемената и/или елемената слабо препознатљивог карактера</u>	31
4.5.	<u>Модификација карактеристика (нпр. тип слова, величина, боја, положај)</u>	34
4.5.1.	<u>Ознаке речи</u>	34
4.5.2.	<u>Чисто фигуративне ознаке</u>	37
4.5.3.	<u>Композитне ознаке</u>	39
4.6.	<u>Комбинација промена</u>	43

1 УВОД

1.1 Циљ овог документа

Овај Извештај се односи на употребу жигова у облику који се разликује од регистрованог са циљем идентификовања општих принципа за процену када употреба жига у облику који се разликује од регистрованог мења његов препознатљиви карактер и да обезбеди смернице у овом погледу. Треба да служи као референца за овај Завод за интелектуалну својину (ЗИС), удружења корисника, подносиоце захтева, носиоце права, представнике и друга заинтересована лица.

Биће широко и лако доступан и нудиће јасно и свеобухватно објашњење принципа на којима ће се пракса заснивати. Ови принципи су осмишљени да се генерално примењују и имају за циљ да покрију велику већину случајева. Иако ће се промене препознатљивог карактера увек процењивати од случаја до случаја, принципи служе као смернице земљама које су прошириле ову праксу како би олакшале да различити ЗИС-ови дођу до сличног, предвидљивог исхода приликом процене употребе знакова у облицима који се разликују од регистрованих.

Даље, примери додати овом документу имају за циљ да илуструју принципе праксе. Ове примере треба гледати у вези са њиховим образложењем и заснивати се на претпоставкама на којима почивају.

1.2 Оквир праксе

Овај Извештај доноси скуп принципа и примера о коришћењу жига у облику који се разликује од регистрованог узимајући у обзир утицај додавања, изостављања и модификација карактеристика на препознатљиви карактер регистрованих речи, чисто фигуративних знакова и композитних знакова (комбинација вербалних и фигуративних елемената).

Следеће теме су ван оквира ове праксе:

- Врсте знакова који нису знаци у речи, чисто фигуративни знакови и композитни знакови, посебно тродимензионални знакови, позициони знакови, узорци, знакови у боји и друге нетрадиционалне ознаке.
- Описи, тврдње о бојама и одрицање одговорности. Иако могу имати утицај на процену, они се не узимају у обзир у сврху ове праксе, јер се знакови процењују на основу представљања приказаних у наведеним примерима.
- Побољшани препознатљиви карактер кроз употребу (репутација, добро познати карактер) и његов утицај на процену.

- Дефиниција стварне употребе и методологија Завода у његовом испитивању.
- Дефиниција фактора које треба узети у обзир приликом процене стварне употребе (тј. места, времена и обима употребе).
- Средства за подношење доказа како би се доказала истинска употреба знака (нпр. каталози, фактуре, ценовници или анкете). Образложење дато у свим примерима заснива се на претпоставци да је приказ знака како је коришћен у овим примерима једино средство/начин употребе представљен у пратећим доказима ⁽²⁾.
- Процесни аспекти који се односе на приговор, престанак и/или поништај.
- Језичка питања (сви примери су на енглеском језику и претпоставља се да ће их разумети релевантна јавност).

2 СУДСКА ПРАКСА СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

У складу са чланом 16(5)(а) ЕУТМД, употреба жига у облику који се разликује у елементима који не мењају препознатљив карактер жига у облику у коме је регистрован **такође представља истинску употребу, без обзира да ли је или није заштићени жиг у облику у употреби такође регистрован на име власника.**

Као што је потврдио Суд правде Европске уније (Суд)сврха ове одредбе је да се **избегне(у)наметање захтева за строгом усаглашеношћу између облика у ком се жиг користи у трговини и облика у коме је жиг регистрован, што власнику жига омогућило да у комерцијалној експлоатацији знака врши измене у знаку које, без промене његовог препознатљивог карактера, омогућавају да се боље прилагоди захтевима маркетинга и промоције роба или услуге о којима је реч (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29).**Због тога није потребно пронаћи знак који се користи у строгој сагласности са знаком као што је регистрован и дозвољена је **одређена флексибилност све док варијације знака као што је регистрован не мењају његов препознатљиви карактер. Ово се мора процењивати од случаја до случаја.**

Суд је такође утврдио да се **обавеза коришћења регистрованог жига може испунити достављањем доказа о употреби знака који представља облик у коме се користи у трговини** када се знак који се користи у трговини разликује од облика у којем је регистрован само у **безначајним аспектима**, тако да се два знака стога могу сматрати широко еквивалентним (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 31; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30).

Суд је даље напоменуо да налаз да је препознатљиви карактер регистрованог жига промењен захтева **процену препознатљивог и доминантног карактера додатих елемената**, спроведену на основу **унутрашњих квалитета** сваког од тих елемената, као и што се тиче **релативног положаја** различитих елемената у распореду жига (види, у

⁽²⁾ Процена да ли знак који се користи представља прихватљиву варијацију његовог регистрованог облика мора се заснивати на доказима које су странке пружиле у конкретном случају.

том смислу, пресуде15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31).

Суд је сматрао да се морају узети у обзир **суштинске особине и, посебно, већи или мањи степен препознатљивог карактера ранијег (регистрованог) жига који се користи само као део сложеног жига или заједно са другим жигом**. Што је препознатљиви карактер слабији, то ће га бити лакше променити додавањем компоненте која је сама по себи препознатљива, и више ће знак изгубити способност да се перципира као показатељ порекла робе и услуга унутар знака како се користи. Тачно је и обрнуто (13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29).

Шта више, Суд је потврдио да услов **стварне употребе** регистрованог жига може бити задовољен када се **регистровани жиг користи заједно са другим делом или као део другог жига** све док разлике произлазе из облика у ком употребљени жиг **не мења препознатљиви карактер** жига како је регистрован(у том смислу погледајте пресуде од 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).

Коначно, Суд се осврнуо на ситуације када се **неколико знакова истовремено користи на аутономни начин** и стога се регистровани знак у оквиру те комбинације доживљава независно. У овом случају ситуација није да се **знак као регистрован користи у облику који се разликује од облика у коме је регистрован** већ да се истовремено користи неколико знакова (види, у том смислу, пресуде08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43;).

3 ИСТОВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ВИШЕ ЗНАКОВА

С обзиром на горе наведено у вези са знаковима који се користе истовремено и пре испитивања принципа праксе, мора се узети у обзир следеће.





Знакови се често користе заједно са другим знаковима у трговини (нпр. за означавање подбренда и/или жига куће или заједно са називом компаније). Та употреба не спада у оквир „промене препознатљивог карактера знака како је регистрован“. Када се неколико знакова користи заједно, али остају независни једни од других и извршавају своју функцију разликовања као засебни знакови, питање да ли је промењен својствени карактер знака који је регистрован уопште се не поставља.

Да ли ће се знаци доживљавати независно или као део једног и истог знака мора се утврдити на основу глобалне процене, узимајући у обзир различите факторе, као што су:

- карактеристике самих знакова (доминантни и дистинктивни елементи; њихов односни положај; употреба у различитој величини, типу или боји; присуство или одсуство синтаксичких или граматичких веза итд.);

- начин на који су знакови представљени у доказима о употреби и контекст употребе (дотични сектор трговине, природа знакова, тј. називи предузећа, марке кућа, идентификатори линија производа, подбрендови итд.);
- конкретни докази који могу утврдити да потрошачи независно перципирају знакове.

Примери:

Истовремено коришћење више знакова			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 33: Вино	Знак као регистрован се користи заједно са још једним препознатљивим знаком који означава име винарије — Винарија Бублекат. У винском сектору је уобичајено да се на етикети користе назив производа и назив винарије. Знак као регистрован биће независно схваћен у знаку како се користи.
GERIVAN	GERIVAN by BUBBLEKAT Ltd.	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак, ГЕРИВАН, користи се заједно са називом компаније, БУБЛЕКАТ доо. Знак као регистрован ће се схватити независно у знаку који се користи.
		Класа 5: Фармацеутск и производи	Регистровани знак, МАПАЛВАМ, користи се заједно са још једним препознатљивим знаком, тј. ознаком куће. У фармацеутском сектору је уобичајено да се назив производа појављује заједно са ознаком куће. Знак као регистрован биће независно схваћен у знаку који се користи.

4 ПРИНЦИПИ ПРАКСЕ

Ово поглавље представља врсте промена које се могу догодити на знаку када се користи у облику који се разликује од регистрованог, наиме када се елементи додају, изостављају, модификују или када се ове промене појављују у комбинацији.

За процену ових промена и да ли оне представљају промену препознатљивог карактера регистрованог знака, потребно је применити одређена начела. Ови принципи су изложени у наставку, заједно са кључним концептима и корацима процене.

4.1. Кључни концепти

Да би се обезбедила доследна примена принципа праксе, неопходно је разумевање одређених кључних појмова, који су важни за процену да ли варијације знака који је регистрован мењају његов препознатљиви карактер.

4.1.1. Препознатљивост

Према устаљеној судској пракси, препознатљивост знака значи да служи за идентификовање робе и/или услуга за које је жиг регистрован као оних пореклом из одређеног предузећа, а тиме и за разликовање те робе и/или услуга од оних других предузећа⁽³⁾.

Препознатљивост се мора проценити на основу релевантних роба или услуга и потрошачеве перцепције знака.

Неопходно је разликовати (i) анализу препознатљивог карактера знака како је регистрован у целини и (ii) анализу препознатљивог карактера различитих елемената знака.

4.1.2. Визуелна доминација

У сврху овог документа, визуелна доминација односи се на визуелни утицај елемената знака, тј. ако је један елемент визуелно истакнут у поређењу са осталима у знаку. Ово је првенствено одређено његовим положајем, величином и/или употребом боја (у мери у којој утичу на његов визуелни утицај). У овом контексту, процена визуелне доминације не односи се на речи.

Ако потрошач вероватно занемари елементе због њихове величине и/или положаја, они не играју улогу у процени.

4.1.3. Интеракције

Интеракције између елемената у знаку могу играти улогу приликом процене да ли знак како је регистрован задржава свој препознатљиви карактер приликом коришћења⁽⁴⁾

Елементи у знаку међусобно делују када су постављени, комбиновани или међусобно повезани тако да дају утисак једне целине. Такав утисак може произаћи и из концептуалне интеракције када се креира концептуална целина (нови концепт).

⁽³⁾ У том смислу погледајте пресуде 29/04/2004, спојених предмета С-468/01 П до С-472/01 Р, картица(3D), ЕУ:С:2004:259, § 32.

⁽⁴⁾ Погледајте у том смислу пресуду од 15/07/2015, Т-215/13, LAMBDA (λ), ЕУ:Т:2015:518, § 29.

4.2. Кораци процене

У процени да ли знак који се користи представља прихватљиву варијацију свог регистрованог облика, треба предузети следеће кораке:

Корак 1: Процена знака као регистрованог узимајући у обзир његове препознатљиве и визуелно доминантне елементе.

Корак 2: Процена разлика у знаку који се употребљава и ефекат промена.

4.2.1. Корак 1: Процена знака као регистрованог

Први корак је утврђивање који елементи доприносе препознатљивом карактеру знака који је регистрован.

У случају знака који се састоји од једног елемента, сам знак носи свој препознатљиви карактер. У случају знака који се састоји од неколико елемената, ова процена захтева анализу препознатљивог и визуелно доминантног карактера његових елемената на основу унутрашњих квалитета сваког од њих и њиховог релативног положаја у распореду знака, као и њихових интеракција⁽⁵⁾.

4.2.2. Корак 2: Процена разлика у знаку у употреби и ефекат промена

Једном када се идентификују они елементи који доприносе препознатљивом карактеру регистрованог знака и утврди степен њихове препознатљивости, треба утврдити да ли су присутни и/или модификовани у знаку како се користи, користећи директно (тј. упоредо) поређење два знака.

У овом тренутку треба извршити процену додатих, изостављених или модификованих елемената, на основу унутрашњих квалитета и релативног положаја различитих елемената у распореду знака⁽⁶⁾ и њихових интеракција. Такође се мора узети у обзир укупан утисак који производе знакови.

Што се тиче ефекта промена, мора се водити рачуна о већем или мањем степену препознатљивог карактера регистрованог знака. Генерално, знаци просечног степена препознатљивости биће мање под утицајем промена. Супротно томе, знаци ниско препознатљивог карактера (обично знакови који се углавном или искључиво састоје од елемената мале препознатљивости) су, генерално, склонији промени њиховог препознатљивог карактера⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Погледајте у том смислу пресуду од 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36.

⁽⁶⁾ Погледајте у том смислу пресуду од 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 21/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419 § 36.

⁽⁷⁾ Погледајте у том смислу пресуду од 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29.

4.3. Додаци

У сврху овог документа, када се елемент додаје знаку како се користи, а не сматра се истовременом употребом неколико знакова, то представља додаток. Мора се проценити утицај додавања на препознатљиви карактер регистрованог знака.

4.3.1. Додавање препознатљивих елемената

У принципу, додавање препознатљивог елемента који комуницира са регистрованим знаком на такав начин да више не може да се перципира независно, мења његов препознатљиви карактер. То је случај и када је знак како је регистрован просечног или слабог препознатљивог карактера.

Примери:

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак користи се са препознатљивим фигуративним елементом (плава риба) на такав начин да се у знаку ствара јединствена целина и нови концепт (велика риба која једе малу). Таква промена мења препознатљиви карактер регистрованог знака.
ICE	BREAKING THE ICE	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак се користи у комбинацији са другим препознатљивим вербалним елементима. Ови елементи међусобно делују на такав начин да се ствара нови концепт. Према томе, измена препознатљивог карактера знака је промењена.


Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
GERIVAN		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Под претпоставком да се ово не сматра случајем употребе неколико знакова истовремено (видети поглавље 3), додати фигуративни елемент не ступа у интеракцију са регистрованим знаком и доживљава се независно у оквиру знака како се користи. Према томе,

			препознатљиви карактер знака је промењен.
--	--	--	-------------------------------------------

4.3.2. Додавање непрепознатљивих елемената и/или елемената слабо препознатљивог карактера





Уопштено, ако је регистровани знак просечне препознатљивости, додавање непрепознатљивих елемената или елемената слабе препознатљивости карактера не мења његов препознатљиви карактер,⁽⁸⁾ без обзира да ли су ти елементи визуелно доминантни или не.

Примери:

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
GERIVAN	SUPER GERIVAN	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	ГЕРИВАН се користи са вербалним елементом који је непрепознатљив, СУПЕР, што само квалификује ГЕРИВАН. Додати непрепознатљив елемент не мења препознатљив карактер знака који је регистрован.
	SUPERGERIVAN		
GERIVAN	GERIVAN VISION	Класа 5: Медицинске капи за очи	ГЕРИВАН се користи са описном речју ВИЗИЈА. Додати непрепознатљив елемент не мења препознатљив карактер знака који је регистрован.
GERIVAN		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	ГЕРИВАН се користи са непрепознатљивом позадином геометријског облика. Додати непрепознатљив елемент не мења препознатљив карактер знака који је регистрован.
GERIVAN	WWW.GERIVAN.COM	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	ГЕРИВАН се користи са непрепознатљивим индикатором домена. Додати непрепознатљив елемент не мења препознатљив карактер знака који је регистрован ⁽⁹⁾ .
BUBBLEKAT	BUBBLEKAT	Класа 25: Одећа,	БУБЛЕКАТ се користи са непрепознатљивим

⁽⁸⁾ Погледајте у том смислу пресуду од 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 31.

⁽⁹⁾ Под условом да докази о употреби показују употребу имена домена као показатеља комерцијалног порекла робе и услуга.

	PARIS	обућа и покривала за главу	географским појмом, ПАРИЗ. Додати непрепознатљив елемент не мења препознатљив карактер знака који је регистрован.
GERIVAN		Класа 25: Обућа	ГЕРИВАН се користи са непрепознатљивим фигуративним елементом који представља ципеле, који, иако визуелно доминира, не мења препознатљив карактер регистрованог знака.
GERIVAN		Класа 33: Вино	ГЕРИВАН се користи на винској етикети ниско препознатљивог карактера, што је прилично стандардно. Такав додаток не мења препознатљив карактер знака који је регистрован.
GERIVAN	BIO GERIVAN	Класа 3: Препарати за веш	ГЕРИВАН се користи са непрепознатљивим вербалним елементом, БИО, који иако визуелно доминира, не мења препознатљив карактер знака како је регистрован.
	<i>Everyday Clothing Concept</i> 	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Додавање елемената ниско препознатљивог карактера, КОНЦЕПТ СВАКОДНЕВНЕ ОДЕЋЕ, иако визуелно доминира, не мења препознатљив карактер знака који је регистрован.

Када је знак како је регистрован ниског препознатљивог карактера, промена његове препознатљивости је вероватнија чак и ако се додаток односи на елемент слабо препознатљивог карактера.

Пример:

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење

FLAVOUR AND AROMA	BAA-naa-NAA FLAVOUR AND AROMA	Класа 31: Воће	Регистровани знак је слабо препознатљив. Додати елемент БАА-наа-НАА, који је такође слабе препознатљивости, постављен је на почетак и комуницира са регистрованим знаком стварањем новог концепта. Такве измене мењају препознатљив карактер знака како је регистрован.
-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4. ИЗОСТАВЉАЊЕ





Регистровани знак сматра се јединственом јединицом. Када елемент који је присутан у знаку као регистрованом недостаје у знаку који се користи, то представља изостављање. Мора се проценити утицај изостављања на препознатљиви карактер регистрованог знака.

4.4.1. Изостављање препознатљивих елемената

Сви препознатљиви елементи знака који је регистрован доприносе његовом препознатљивом карактеру. Према томе, изостављање једног од оних елемената у знаку који се користи вероватно ће променити препознатљиви карактер знака који је регистрован.

Примери:

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак састоји се од два препознатљива вербална елемента, ГЕРИВАН и БУБЛЕКАТ. Оба подједнако доприносе препознатљивом карактеру регистрованог знака. Према томе, изостављање једног од тих елемената доводи до промене препознатљивог карактера.
 Bubblekat	Bubblekat	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак састоји се од два препознатљива елемента, Бублекат и приказа стилизоване рибе. Оба подједнако доприносе препознатљивом карактеру регистрованог знака. Изостављање

			једног од тих елемената доводи до промене препознатљивог карактера.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак састоји се од два различита елемента, приказа стилизоване рибе и вербалног елемента, Бублекат. Оба подједнако доприносе препознатљивом карактеру регистрованог знака. Изостављање једног од тих елемената доводи до промене препознатљивог карактера.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак састоји се од два препознатљива елемента, приказа стилизованог дрвета и рибе. Оба подједнако доприносе препознатљивом карактеру регистрованог знака. Изостављање једног од тих елемената доводи до промене препознатљивог карактера.

У случајевима када ће потрошач занемарити елементе у регистрованом знаку због њихове мале величине и/или положаја, њихов изостанак у знаку који се користи неће променити препознатљив карактер знака који је регистрован.









Примери:


Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљив карактер регистрованог знака се не мења јер ће изостављени елемент потрошач занемарити због његове мале величине и положаја.
		Класа 33: Вино	Препознатљив карактер регистрованог знака се не мења јер ће изостављени елемент потрошач занемарити због његове мале величине и положаја.

4.4.2. Изостављање непрепознатљивих елемената и/или елемената слабо препознатљивог карактера

Ако је знак како је регистрован просечно препознатљивог карактера, изостављање непрепознатљивог елемента у знаку који се користи вероватно неће променити препознатљиви карактер знака као што је регистрован. То такође може генерално бити случај када је изостављени елемент слабо препознатљивог карактера.

Примери:

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 3: Препарати за веш	Препознатљив карактер регистрованог знака потиче од препознатљивог вербалног елемента ГЕРИВАН. Изостављање непрепознатљивог елемента БИО, који иако визуелно доминира, не мења препознатљиви карактер регистрованог знака.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљив карактер регистрованог знака потиче од препознатљивог вербалног елемента ГЕРИВАН. Елемент СУПЕР је непрепознатљив, па његово изостављање не мења дистинктивни карактер знака који је регистрован.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљив карактер регистрованог знака потиче од препознатљивог вербалног елемента ГЕРИВАН. Изостављање непрепознатљиве позадине геометријског облика не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.
		Класа 9: Мобилни телефони	Препознатљив карактер регистрованог знака углавном потиче од препознатљиве речи „ограда“. Изостављање члана „тхе“ не мења

			препознатљиви карактер знака који је регистрован.
 <p>GERIVAN</p>	<p>GERIVAN</p>	<p>Класа 30 Кафа</p>	<p>Препознатљив карактер регистрованог знака потиче од препознатљивог вербалног елемента ГЕРИВАН Изостављање непрепознатљивог фигуративног елемента који приказује зрно кафе, иако визуелно доминира, не мења препознатљиви карактер регистрованог знака.</p>

Међутим, не може се искључити да изостављање елемента слабо препознатљивог карактера може резултирати другачијим исходом, посебно ако је изостављени елемент визуелно доминантан или у интеракцији са другим елементима.

Примери:

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 9: Кредитне картице	Препознатљив карактер регистрованог знака потиче од препознатљивог вербалног елемента БУБЛЕКАТ и осталих елемената у знаку. Ови други елементи, упркос томе што имају слабо препознатљив карактер, међусобно делују и визуелно доминирају због своје величине и истакнутог положаја. Изостављање ових доминантних елемената мења препознатљив карактер регистрованог знака.
		Класа 30: Кафа	Препознатљив карактер регистрованог знака потиче од комбинације препознатљиве речи ГЕРИВАН и елемента АРОМА, представљених стилизованим словима, што том вербалном елементу додаје одређену препознатљивост. Штавише, овај последњи елемент, иако има слабо препознатљив карактер, појављује се у величини која визуелно доминира над регистрованим знаком. Изостављање тако доминантног елемента мења препознатљив карактер регистрованог знака.

Ако се регистровани знак састоји искључиво од елемената ниско препознатљивог карактера и/или од непрепознатљивих елемената, чија комбинација чини знак у целини подобним за регистрацију, изостављање једног или више ових елемената генерално ће променити препознатљиви карактер знака како је регистрован.

Примери:





Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 31: Храна за мачке	Препознатљив карактер регистрованог знака произлази из комбинације препознатљивих и ниско препознатљивих елемената, наиме Био и стилизације слова О налик на мачку. Комбинација оба елемента чини знак пријављивим у целини. Стога, изостављање једног од елемената мења препознатљив карактер регистрованог знака.
		Класа 30: Кафа	Препознатљив карактер регистрованог знака произлази из комбинације једноставних геометријских облика и описних речи. Комбинација таквих елемената чини знак препознатљивим у целини. Стога, изостављање једног од елемената мења препознатљив карактер регистрованог знака.





4.5. Модификација карактеристика (нпр. тип слова, величина, боја, положај)

4.5.1. Ознаке речи

У принципу, специфична заступљеност речи, као што је њена заступљеност у одређеном типу слова, стилизација, величина, боје или положај, не мења препознатљиви карактер речи која је регистрована све док реч остаје препознатљива као таква у употребљеном облику.

Примери:


Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
GERIVAN		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак се користи у боји и као такав остаје препознатљив у коришћеном облику. Према томе, таква употреба не мења препознатљив карактер знака који је регистрован.
GERIVAN			
GERIVAN		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак се користи у одређеном типографском облику који се не истиче и остаје препознатљив као такав у коришћеном облику. Стога, употреба таквог писма не мења његов препознатљиви карактер.
GERIVAN BUBBLEKAT	GERIVAN BUBBLEKAT	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљиви вербални елементи препознатљиви су као такви у употребљеном облику упркос промени њиховог положаја. Таква промена не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT GERIVAN	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљиви вербални елементи, упркос томе што се користе у обрнутом редоследу, не стварају нови концепт и остају препознатљиви у употребљеном облику. Таква промена не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.
GERIVAN		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Промена величине слова Г и Н не доводи до новог концепта, а регистровани знак остаје препознатљив као такав у коришћеном облику. Према томе, таква употреба не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.

BIO GERIVAN		Класа 3: Препарати за веш	Регистровани знак, БИО ГЕРИВАН, састоји се од два вербална елемента, Био и Гериван. Упркос променама у положају, величини и боји елемента БИО, регистровани знак остаје препознатљив као такав у употребљеном облику. Према томе, таква употреба не мења препознатљив карактер знака који је регистрован.
GERIVAN		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак је препознатљив као такав у употребљеном облику. Промена писма (употреба у мало стилизованом облику) и боје не мења његов препознатљив карактер.
GERIVAN BUBBLEKAT		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљиви вербални елементи препознатљиви су као такви у употребљеном облику. Промена боје, величине и положаја не мења његов препознатљив карактер.
GERI		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак је препознатљив као такав у употребљеном облику. Стилизација не истиче и не мења његов препознатљив карактер.

Када се знак у речи више не може идентификовати као такав, на пример, због употребе речи у истакнутој стилизацији или због модификација карактеристика које мењају значење вербалног елемента (нпр. када обрнути редослед вербалних елемената доводи до различитог значења или где графички истакнути део вербалног елемента има своје значење), препознатљив карактер регистрованог знака биће промењен.

То је такође случај када је знак како је регистрован слабо препознатљивог карактера.

Примери:

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
GERIVAN		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Регистровани знак више није препознатљив као такав у употребљеном облику, јер је нечитљив. Стога, дистинктивни карактер регистрованог знака је измењен.
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Класа 25: Одећа, обућа	Иако су оба вербална елемента знака како је

		и покривала за главу	регистрован присутна у знаку у употреби, њихова употреба обрнутим редоследом мења значење регистрованог знака. Стога је измењен препознатљив карактер знака.
BUBBLEKAS	BUBBLEMAS	Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Промена слова „К“ у „М“ не дозвољава идентификацију знака како је регистрован у облику који се користи. Према томе, препознатљив карактер знака је промењен.

4.5.2. Чисто фигуративне ознаке







У случају чисто фигуративних ознака, различитост потиче од фигуративних елемената у одређеној представи. Стога ће модификација приказа вероватно променити препознатљиви карактер регистрованог знака, осим ако се не односи на карактеристике (нпр. боју, облик) које не доприносе битно препознатљивом карактеру знака.

Примери:

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 9: Софтвер	Препознатљив карактер регистрованог знака потиче од посебног приказа планине у смеђој боји. Како смеђа боја у суштини не доприноси препознатљивом карактеру знака који је регистрован, његова промена у сиву не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљив карактер регистрованог знака произлази из представе делфина и комбинације боја магента и беле боје. Инверзија боја у примеру, које одржавају исти контраст, не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.

		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљив карактер регистрованог знака потиче од посебног приказа слона у светло смеђој боји. Употреба слона у другом положају не представља значајну промену, па стога таква промена не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован

Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 31: Банане	Препознатљив карактер регистрованог знака потиче само из посебног приказа банане у ружичастој боји (фантазијска боја). Употреба банане у њеној природној боји (жутој) мења препознатљив карактер регистрованог знака.
		Класа 9: Софтвер	Препознатљив карактер регистрованог знака произлази из посебне заступљености делфина у стварним бојама. Промена таквих боја у оне сличне црно-белим зебрастим пругама је упадљива за делфине и представља значајну промену. Таква употреба мења препознатљив карактер регистрованог знака.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Иако се концепт слона у регистрованом знаку одржава у знаку како је коришћен, модификације приказа, наиме облик, положај и стилизација слона, довољно су значајне да промене препознатљив карактер знака који је регистрован.







У случају чисто фигуративних знакова ниско препознатљивог карактера, чак и мање модификације ознаке могу довести до промене његовог препознатљивог карактера.





4.5.3. Композитне ознаке

У композитним ознакама, у принципу, и вербални и фигуративни елементи доприносе препознатљивом карактеру знака, бар у одређеној мери. Генерално, што више елемент доприноси препознатљивом карактеру, то ће већа модификација таквог елемента променити препознатљиви карактер знака.



У случајевима када препознатљиви карактер регистрованог знака у основи потиче од његових вербалних елемената, употреба тих елемената у другачијим словима, бојама или величинама обично неће променити дистинктивни карактер (видети одељак 4.5.1. горе), осим ако разлике су толико значајни да имају утицаја на укупан утисак знака како је регистрован.

Примери када препознатљиви карактер регистрованог знака у основи потиче од његових вербалних елемената:

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљивост знака који је регистрован у основи потиче од препознатљивих вербалних елемената, ГЕРИВАН и БУБЛЕКАТ. Промена боје из светло зелене у плаву и црвену није толико значајна да би утицала на укупан утисак знака како је регистрован.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљивост знака који је регистрован у основи потиче од препознатљивих вербалних елемената, ГЕРИВАН. Промена боје позадине и вербалног елемента са црне на белу и обрнуто, задржавајући исти контраст, није толико значајна да би имала утицаја на укупан утисак знака који је регистрован. Стога таква промена не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљивост знака који је регистрован у основи потиче од препознатљивог вербалног елемента, ГЕРИВАН. Вербални елемент се користи у другом типу слова, који се не разликује толико битно да би утицао на укупан утисак знака који је

			регистрован. Стога таква промена не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.
		Класа 32: Минерална вода	Препознатљивост знака који је регистрован у основи потиче од његовог вербалног елемента, ГЕРИВАН, јер представљање планине може алудирати на карактеристике робе. Промене у типу слова, положају и величини препознатљивог вербалног елемента нису толико значајне да би могле да промене препознатљивост знака који је регистрован.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљивост знака који је регистрован у основи потиче од препознатљивих вербалних елемената, ГЕРИВАН. Промене у величини и нијанси зелене боје првог и последњег слова нису толико значајне да би утицале на укупан утисак знака који је регистрован. Стога таква промена не мења препознатљиви карактер знака који је регистрован.



Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован

Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљивост знака који је регистрован у основи потиче од препознатљивих вербалних елемената ГЕРИВАН. Промена типа слова у онај који вербални елемент чини нечитким представља значајну разлику између знака који се користи и његовог регистрованог облика.



		<p>Класа 32: Минерална вода</p>	<p>Препознатљивост знака који је регистрован у основи потиче од његовог вербалног елемента, ГЕРИВАН, јер представљање планине може алудирати на карактеристике робе. Употреба вербалног елемента, подељеног на ГЕРИ и ВАН, доводи до значајних разлика које утичу на укупан утисак о регистрованом знаку. Промена боје и фигуративног и вербалног елемента појачава закључак.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За композитне знакове у којима препознатљив карактер у основи потиче од фигуративних елемената, вероватније је да ће модификације приказа тих елемената променити препознатљив карактер регистрованог знака, осим ако се не тичу карактеристика (нпр. стилизација, изглед или боја) које не доприносе битно препознатљивом карактеру знака (видети одељак 4.5.2. горе).

Примери када препознатљиви карактер регистрованог знака у основи потиче од његових фигуративних елемената:



Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
 <p>Best quality!</p>	<p>Best quality!</p> 	<p>Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу</p>	<p>Препознатљивост знака као регистрованог произлази у основи из његовог фигуративног елемента који приказује смеђу планину, јер ће „Најбољи квалитет!“ бити схваћен као описни. Како смеђа боја у суштини не доприноси препознатљивом карактеру, њена промена у светло смеђу као и њен положај не мењају препознатљив карактер знака који је регистрован.</p>

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
<p>FLAVOUR AND AROMA</p>	<p>FLAVOUR AND AROMA</p>	<p>Класа 30: Кафа</p>	<p>Препознатљивост знака који је регистрован произлази из одређене стилске/графичке стилизације вербалних елемената, јер сами</p>

			вербални елементи нису препознатљиви. Једини препознатљиви аспект знака који је регистрован нестаје у употребљеном облику. Стога, употреба таквих вербалних елемената у стандардном типичном фонту мења препознатљив карактер регистрованог знака.
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу	Препознатљивост знака као регистрованог произилази у основи из приказа смеђе планине, јер ће „Најбољи квалитет!“ бити схваћен као описни. Модификација приказа планине толико је значајна да мења препознатљивост знака који је регистрован.

Када препознатљив карактер знака потиче и од вербалних и фигуративних елемената (укључујући њихове карактеристике као што су стилизација, изглед или боја), ови елементи морају бити испоштовани. Када распоред таквих елемената доприноси дистинктивном карактеру, промена таквог распореда може изменити дистинктивни карактер знака који је регистрован.

Примери када препознатљиви карактер регистрованог знака у основи потиче од вербалних и фигуративних елемената:

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован			
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге	Образложење
		Класа 30: Кафа	Препознатљивост знака као регистрованог потиче како од вербалног елемента, који ће се доживљавати као GER, тако и од фигуративног елемента који приказује геометријске облике. У употребљеној форми вербални елемент GER замењен је са ГЕРИ, који се појављује у стандардном типичном фонту, а фигуративни елемент потпуно нестаје. Такве промене мењају препознатљиви карактер регистрованог знака.

	<p>BUBBLEKAT</p>	<p>Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу</p>	<p>Препознатљивост знака као регистрованог потиче како од вербалних елемената, БУББ и ЛЕКАТ, тако и од њихове посебне стилизације. У употребљеном облику вербални елементи БУББ и ЛЕКАТ појављују се као једна реч и у стандардном типичном фонту. Такве промене мењају препознатљиви карактер регистрованог знака.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6. Комбинација промена

У пракси се различите врсте промена могу комбиновати у знаку како се користи.

Могу се идентификовати четири врсте комбинација:

- Комбинација промена која укључује изостављање одређених елемената знака како је регистрован и додавање других елемената
- Комбинација промена која укључује модификовање одређених карактеристика знака како је регистрован и додавање других елемената.
- Комбинација промена која укључује изостављање одређених елемената знака као регистрованих и модификовање одређених карактеристика елемената који су остали.
- Комбинација промена која укључује изостављање одређених елемената знака као регистрованих, модификовање одређених карактеристика преосталих елемената и додавање других елемената.

Генерално, тамо где се промене односе на комбинацију додавања, изостављања или модификовања карактеристика, **примењују се одговарајући принципи праксе**. Због тога ће промене које утичу на препознатљиве елементе генерално довести до промене препознатљивог карактера знака који је регистрован, док ће промене које утичу на елементе који нису препознатљиви или на елементе ниског препознатљивог карактера ређе променити препознатљив карактер знака како је регистрован.









У случају комбинације промена треба проценити да ли би било која промена сама (нпр. изостављање елемента) довела до промене препознатљивог карактера регистрованог знака, док остале промене немају пресудан утицај .


Ако ниједна таква појединачна промена не доведе до промене препознатљивог карактера регистрованог знака, мора се проценити ефекат комбинације свих промена. Може бити случај да би само накупљање промена довело до промене препознатљивог карактера.

Примери у наставку илуструју случајеве када промене препознатљивих елемената или елемената ниског степена препознатљивости не мењају препознатљиви карактер:

Без промене препознатљивог карактера знака како је регистрован		
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу
		Класа 33: Вино
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу
		Класа 9: Софтвер


Примери у наставку илуструју случајеве када промене непрепознатљивих елемената или елемената ниског степена препознатљивости мењају препознатљиви карактер:

Измена препознатљивог карактера знака како је регистрован		
Знак као регистрован	Знак као у употреби	Робе и услуге
Регистровани знак је просечног степена препознатљивости:		
Главна промена: Додавање препознатљивих елемената		
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу
Главна промена: Модификација препознатљивих елемената		
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу
		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу


Главна промена: Изостављање препознатљивих елемената		
GVL GERI VAN LYR		Класа 25: Одећа, обућа и покривала за главу

Регистровани знак је **слабо препознатљив**:

Главна промена: Модификација главног доприноса препознатљивом карактеру (типографија/стилизиција)

FLAVOUR AND AROMA Superior quality		Класа 30: Кафа
	BANANA	Класа 31: Банане
	FRESH SARDINE	Класа 29: Сардине

Главна промена: Изостављање елемената ниско препознатљивог карактера и/или непрепознатљивих елемената (чија комбинација чини знак регистрабилним у целини)

	PREMIUM	Класа 30: Пекара
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------



ИЗВЕШТАЈ

**ДИСТИНКТИВНОСТ ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИХ ЖИГОВА
(ЖИГ КОЈИ ЈЕ САЧИЊЕН ИЗ ОБЛИКА)
КОЈИ САДРЖЕ ВЕРБАЛНЕ И/ИЛИ ФИГУРАТИВНЕ ЕЛЕМЕНТЕ
КАДА ОБЛИК САМ ПО СЕБИ НИЈЕ ДОВОЉНО ДИСТИНКТИВАН**

Овај Извештај припремљен је у складу са Заједничким саопштењем насталим из Заједничких пракси за жигове, које је развила Европска мрежа Завода за интелектуално власништво (ЕМЗИВ) и има за циљ да обезбеди смернице везане за дистинктивност тродимензионалних жигова (жигова који су сачињени из облика) који садрже вербалне и/или фигуративне елементе када облик сам по себи није довољно дистинктиван. Он пружа преглед стандарда квалитета Завода за утврђивање минималног прага дистинктивности жигова који су сачињени из облика када је облик сам по себи недистинктиван.

Овај Извештај, када се усвоји на државном нивоу, може да се објави у сврху даљег повећавања транспарентности, правне сигурности и предвидљивости у корист испитивача и корисника подједнако.

1. РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

Ова пракса тиче се дистинктивности тродимензионалних жигова (жигова који су сачињени из облика) који садрже вербалне и/или фигуративне елементе када облик сам по себи није дистинктиван, и има за циљ утврђивање минималног прага дистинктивности жигова који су сачињени из облика када је облик сам по себи недистинктиван.

Ова Пракса се објављује преко овог Извештаја у сврху даљег повећавања транспарентности, правне сигурности и предвидљивости у корист испитивача и корисника подједнако.

Подручје примене Праксе је процена свеобухватне својствене дистинктивности жигова који су сачињени из облика који се састоје од недистинктивног облика робе, амбалаже или посуда и других елемената на које се жиг који је сачињен из облика односи, уз апсолутно преиспитивање основа.

Следеће теме су ван оквира ове Праксе:

- процена дистинктивности облика;
 - процена дистинктивности самосталних елемената;
 - импликације по релативној основи;
 - стечена дистинктивност;
 - облици или друге карактеристике које потичу од природе саме робе,
- а које су неопходне како би се добио технички резултат или дала материјална вредност роби (Art. 4(1)(e) EUTMD).

2. ПРАКСА

Следећи текст резимира кључне поруке и главне изјаве принципа Праксе. Комплетан текст и сви илустративни примери који се користе могу се наћи у Анексу 1 овог Извештаја.

Како би се утврдило да ли је праг дистинктивности постигнут, користе се различити елементи и фактори који утичу на дистинктивност знака као целине.

ВЕРБАЛНИ И ФИГУРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Као почетна тачка, ако недистинктивни облик садржи елемент који је самостално дистинктиван, то се сматра довољним да читав знак у целини буде дистинктиван. Величина и размера вербалних/фигуративних елемената, њихов контраст у односу на облик, као и њихов стварни положај на облику, представљају факторе који могу да утичу на перцепцију знака при оцени његове дистинктивности.

Величина/размера

ДИСТИНКТИВНО



Класа 9 Безбедна дигитална меморијска картица

ДИСТИНКТИВНО



Класа 14 Сатови

Када је вербални/фигуративни елемент довољно велик да буде јасно препознат као дистинктиван, и довољно утиче на општи утисак знака, сматра се да је знак у целини дистинктиван.

Такође треба узети у обзир и специфичне реалности на тржишту. Потрошачи имају навику да препознају мање елементе на одређеној роби. Упркос малој величини, вербални елементи се и даље могу препознати као дистинктивни елементи у приказу.

Контраст боја

ДИСТИНКТИВНО



Класа 32 Флаширана вода за пиће

НЕДИСТИНКТИВНО



Класа 28 Лопте за игру

Коришћење боја с мањим контрастом ипак може да буде довољно како би се елемент препознао као дистинктиван у приказу, што даје дистинктиван знак. Општа оцена зависи од дистинктивности таквог елемента.

Када елемент не може јасно да се препозна као дистинктиван у приказу због одсуства контраста, елемент неће утицати на процену дистинктивности знака јер потрошач не може одмах да препозна такав елемент и да разликује тај знак од других.

Положај

ДИСТИНКТИВНО



Класа 3 Козметика

НЕДИСТИНКТИВНО



Класа 3 Козметика

У неким ситуацијама, потрошачи могу различито да посматрају елементе због њиховог положаја на роби, чиме се мења закључак о дистинктивности.

БОЈЕ

При процени дистинктивног карактера боје, потребно је обратити пажњу на општи интерес како се не би неоправдано ограничила расположивост боја за друге трговце који нуде на продају робу или услуге истог типа као што је она за коју се тражи регистрација (cf. Libertel and Heidelberger Bauchemie).

НЕДИСТИНКТИВНО



Класа 9 Меморијска картица

ДИСТИНКТИВНО



Класа 7 Електрични отварач врата

Сама чињеница додавања једне боје уз

Не може се искључити да одређени

облик робе у одсуству било ког другог дистинктивног вербалног или фигуративног елемента не чини да знак сам по себи буде дистинктиван. Потрошачи неће сматрати да се додавањем појединачне жуте боје уз облик добија индикација порекла. Употреба боје на оваквој врсти робе је честа на тржишту.

распоред боја, који је неувобичајен за дату робу и којим се ствара упечатљив доживљај, неће учинити да знак у целини буде дистинктиван.

КОМБИНАЦИЈА ФАКТОРА И ЕЛЕМЕНАТА

Сигурно постоје ситуације у којима жиг који је сачињен из облика садржи више од једног горе наведеног елемента. Штавише, могу да постоје случајеви у којима је више од једног горе наведеног фактора релевантно за утврђивање утицаја елемената на дистинктивност знака. У свим ситуацијама, дистинктивност знака зависи од укупног утиска који се добија комбинацијом ових фактора и елемената.

ДИСТИНКТИВНО



Класа 30 Чоколада

НЕДИСТИНКТИВНО



Класа 25 Обућа / Класа 16 Амбалажа

Комбинацијом недистинктивног облика са елементима који се сматрају лишеним дистинктивног карактера може се добити знак који је у целини дистинктиван. У овом примеру, иако су текстуални елементи дескриптивни, њихов распоред у форми сунца или цвета даје општи утисак дистинктивности.

Насумичан распоред једноставних геометријских облика на облику робе у класи 16 и на увобичајеној амбалажи обуће у класи 25 не одаје општи утисак који је дистинктиван јер потрошач неће опазити ову посебну комбинацију као ону која указује на комерцијално порекло, већ као могућу декорацију амбалаже.



Пракса

Садржај

1. УВОД	1
1.1 Циљ овог документа	1
1.2 Дефиниција жига који је сачињен из облика	1
1.3 Оквир Праксе	2
1.4 Уобичајени стандарди приказа	2
2. ИСПИТИВАЊЕ ЖИГОВА КОЈИ СУ САЧИЊЕНИ ИЗ ОБЛИКА: ОЦЕНА ДИСТИНКТИВНОСТИ	3
3. ПРИНЦИПИ ПРАКСЕ: ЕЛЕМЕНТИ И ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИСТИНКТИВНОСТ ЗНАКА КАО ЦЕЛИНЕ	4
3.1 Вербални и фигуративни елементи	4
3.1.1 Величина/размера	4
3.1.2 Контраст	8
3.1.3 Положај	13
3.2 Боје	16
3.3 Комбинација фактора и елемената	20
3.3.1 Комбинација фактора	20
3.3.2 Комбинација недистинктивних елемената	22
3.3.3 Комбинација дистинктивних и недистинктивних вербалних/фигуративних елемената и боја	25

1. УВОД

1.1 Циљ овог документа

Овај Извештај има за циљ утврђивање општих принципа за оцену дистинктивности тродимензионалних жигова (жигова који су сачињени из облика) који садрже вербалне и/или фигуративне елементе када облик сам по себи није дистинктиван, и има за циљ утврђивање минималног прага дистинктивности жигова који су сачињени из облика када је облик сам по себи недистинктиван.

Треба да служи као референца за овај Завод за интелектуалну својину (ЗИС), удружења корисника, подносиоце захтева, носиоце права, представнике и друга заинтересована лица.

Принципи ове праксе су осмишљени да се генерално примењују и имају за циљ да покрију велику већину случајева. Иако се измене дистинктивног карактера увек оцењују за сваки појединачни случај, принцип служи као смерница за оцену суштинске дистинктивности жигова који су сачињени из облика и који садрже друге елементе када облик сам по себи није дистинктиван. Осим тога, не искључује се могућност да знак буде одбачен по другом основу осим по основу одсуства дистинктивности.

1.2 Дефиниција жига који чини облик

Жигови који су сачињени из облика су жигови који се састоје или обухватају тродимензионалне облике, укључујући посуде, амбалажу, сам производ или њихов изглед.

Жигови који су сачињени из облика, као сви други жигови, треба да се састоје од знака по којем роба једног произвођача може да се разликује од робе другог произвођача и који може да се прикаже у регистру на начин који надлежним органима и јавности омогућава да јасно и прецизно утврде предмет заштите који је власнику одобрен (Члан 3. Директиве о жиговима). У ту сврху и како би се обезбедила правна сигурност и исправно управљање системом регистрације жигова, неопходно је обезбедити да знак буде представљен на начин који је јасан, прецизан, независан, лако доступан, читљив, трајан и објективан (Уводна напомена 13. Директиве о жиговима).

Жигови који су сачињени из облика се најчешће деле у три категорије:

- облици невезани за саму робу и услуге;
- облици који се састоје од облика саме робе или делова робе;
- облици амбалаже или посуде.

Облици који су невезани за саму робу или услуге су обично дистинктивни. Међутим, може бити теже да се дође до закључка о дистинктивности у случају облика који се састоје од самог облика робе и облика амбалаже или посуде.

На крају, иако је Суд у више случајева одлучио да није прикладно примењивати строже критеријуме при процени дистинктивног карактера тродимензионалних ознака које се састоје од облика саме робе (07/10/2004, C-136/02 P, *Torches*, EU:C:2004:592, § 32), њихове посебне карактеристике, то јест њихова способност да преузму форму самог производа или његове амбалаже заиста доводи до питања дистинктивности која не утиче на друге врсте жигова, захваљујући чему је теже утврдити дистинктивност јер јавност не види такве жигове на исти начин као текстуални или фигуративни жиг (§ 30 горе наведене судске праксе). Релевантна јавност нема навику да ствара претпоставке о пореклу производа на основу њиховог облика или облика амбалаже. Стога, у одсуству било каквог графичког (укључујући боје) или текстуалног елемента, релевантни облик мора значајно да одступа од норме или обичаја сектора или, с друге

стране, такви графички или текстуални елементи постају суштински за преношење дистинктивности на жиг који чини облик који иначе не би био квалификован за регистрацију.

1.3 Оквир Праксе

Оквир ове Праксе је следећи:

Оцена опште својствене дистинктивности жигова који су сачињени из облика који се састоје од недистинктивног облика саме робе, амбалаже или посуде, и других елемената које жиг који чини облик обухвата, уз апсолутно преиспитивање основа.

За потребе ове праксе, облици који су наведени као примери сматрају се суштински недистинктивним.

У Пракси се врши преглед следећих елемената:

- вербални и/или фигуративни елементи;
- појединачна боја и комбинације боја;
- комбинације елемената.

Следеће теме су ван оквира ове Праксе:

- процена дистинктивности облика;
- процена дистинктивности самосталних елемената;
- импликације по релативним основама;
- стечена дистинктивност;
- облици или друге карактеристике које потичу од природе саме робе, које су неопходне како би се добио технички резултат или које дају материјалну вредност роби (члан 4(1)(е) Директиве о жиговима).

1.4 Уобичајени стандарди приказа

Члан 3(б) Директиве о жиговима наводи јасне стандарде приказа за све знаке, наводећи да морају бити способни да буду приказани у регистру на начин који омогућава надлежним органима и јавности да јасно и прецизно утврде предмет заштите који је одобрен власнику. Уводна напомена 13 додаје значај потребе да знак буде способан да буде представљен на јасан, **прецизан, независан, лако доступан, читљив, трајан и објективан начин**, с текстом који је наведен у члану 3(1) Имплементационе уредбе о жиговима.

Приказ жига (у даљем тексту **приказ**) дефинише предмет његове регистрације како је наведено у члану 3(2) Имплементационе уредбе о жиговима ⁽¹⁴⁾. Иако Директива о жиговима не предвиђа такву јасну изјаву, исто се може извући из члана 3(б) Директиве о жиговима

Стога јасан и прецизан приказ облика, заједно са свим елементима које обухвата, дефинише предмет захтева за регистрацију жига ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁴⁾ Имплементациона уредба Комисије (ЕУ) 2018/626, од 5. марта 2018.

⁽¹⁵⁾ Принципи у овој пракси приказани су примерима који су стандардизовани у формату 8 cm x 8 cm.

2. ИСПИТИВАЊЕ ЖИГОВА КОЈИ СУ САЧИЊЕНИ ИЗ ОБЛИКА: ОЦЕНА ДИСТИНКТИВНОСТИ

- **Функција жига:** да би жиг имао дистинктиван карактер, мора да буде способан да испуни своју суштинску функцију, првенствено да гарантује идентитет комерцијалног порекла обележене робе и/или услуге за потрошача тиме што му омогућава, без икакве забуне, да разликује робу или услуге од роба и услуга другог порекла ⁽¹⁶⁾.
- **Референце на робу:** дистинктивност се мора оценити, пре свега, по основу референце на робу за коју се регистрација тражи и, осим тога, по основу референце на перцепцију релевантне јавности – потрошача ⁽¹⁷⁾.
- **Перцепција потрошача ⁽¹⁸⁾ и јединствени правни стандард:** перцепција је заправо перцепција просечног потрошача који је разумно добро обавештен и разумно добро примећује и примењује опрез. Међутим, како је наведено изнад, перцепција просечног потрошача није нужно иста у случају жигова који су сачињени из облика у поређењу с вербалним или фигуративним жиговима који се састоје од знака независног од изгледа робе коју означава. (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). У овом погледу реалност на тржишту игра улогу током ове оцене јер утиче на перцепцију потрошача у погледу знака који се састоји од самог производа или његове амбалаже.

Испитивање дистинктивног карактера жигова који су сачињени из облика треба да се спроводи у следећим корацима.

Корак 1: Идентификација елемената знака и оцена њихове суштинске дистинктивности.

Завод ће утврдити све **елементе** које жиг који је сачињен из облика обухвата и њихову суштинску дистинктивност, који су за потребе овог општег обавештења следећи:

- вербални и фигуративни елементи,
- боје (појединачне и комбинације боја) и,
- комбинације горе наведеног.

Уколико облик обухвата вербалне и фигуративне елементе, њихова идентификација и оцена дистинктивности треба да укључује разматрање следећих фактора:

- величина/размера елемената у односу на облик;
- контраст елемента у односу на облик и;
- положај елемента на облику.

Када облик обухвата боју и комбинацију боја, њихова идентификација и оцена дистинктивности треба да укључује разматрање посебног распореда боја на одређеном облику.

Корак 2: Оцена дистинктивности знака као целине

Оцена дистинктивности мора да се заснива на општем утиску о комбинацији облика и елемената које обухвата, у односу на предметну робу, и разматрање перцепције потрошача на коју могу да утичу специфичне реалности тржишта.

⁽¹⁶⁾ Погледати C-39/97, Canon, § 28 and T-79/00, LITE, § 26.


⁽¹⁷⁾ Видети C- 53/01 P, Linde, § 41, C-363/99, Postkantoor, § 34, Здружени предмети C-468/01 P to C-472/01 P, Tabs (3D), § 33.

⁽¹⁸⁾ „Потрошача”, за потребе ове праксе односи се на јавност у целини, као и на професионалну јавност.

3. ПРИНЦИПИ ПРАКСЕ: ЕЛЕМЕНТИ И ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИСТИНКТИВНОСТ ЗНАКА КАО ЦЕЛИНЕ

Као почетна тачка, ако недистинктивни облик садржи елемент који је самостално дистинктиван, то се сматра довољним да читав знак у целини буде дистинктиван.

Пример:

ДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
	Знак се састоји од недистинктивног облика флаше и јасно препознатљивог дистинктивног фигуративног елемента. Стога је знак у целини дистинктиван.

Класа 33 Вино

3.1 Вербални и фигуративни елементи

Величина и размера вербалних/фигуративних елемената, њихов контраст у односу на облик, као и њихов стварни положај на облику, представљају факторе који могу да утичу на перцепцију знака при оцени његове дистинктивности.

3.1.1 Величина/размера

3.1.2 Величина и размера елемената мора се узети у обзир при процени дистинктивног карактера жига који је сачињен из облика. Оцена се прво и пре свега заснива на приказу знака који је поднео подносилац захтева, без обзира на уобичајену величину производа. Дистинктивни елемент мора да буде јасно видљив на приказу како би се знак оценио као дистинктиван у целини. Нису потребне одређене размере између елемената и облика.

- Сходно томе, када је вербални/фигуративни елемент довољно велик да буде јасно препознат као дистинктиван, и када има довољан утицај на општи утисак знака, сматра се да је знак дистинктиван у целини.

Примери:

ДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
	Упркос малој величини овог типа меморијских картица, вербални елемент је велик у односу на облик и може се јасно препознати као дистинктиван елемент на приказу, што знак чини дистинктивним у целини.

Класа 9 Безбедна дигитална меморијска картице

- Када је елемент **велик**, али препознат као недистинктиван, сама његова величина, у односу на облик, није довољна да знак буде дистинктиван у целини.

Примери:

НЕДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
	У овим примерима, упркос великим недистинктивним вербалним/фигуративним елементима на недистинктивним облицима, знаци нису дистинктивни у целини. Један садржи дескриптивне информације о роби, док други садржи приказ једноставног геометријског облика, који је такође недистинктиван.

Класа 3 Козметика



Класа 25 Обућа / Класа 16 Амбалажа

- **Специфичне реалности тржишта** се такође морају узети у обзир. Потрошачи имају навику да идентификују мање елементе на одређеној роби, у ком случају елементи релативно мале величине могу ипак да имају довољан утицај да знак у целини буде дистинктиван, под условом да њихова величина ипак омогућава да буду јасно препознати као дистинктивни.

Примери:

ДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
	<p>Мале ознаке порекла се често користе на роби као што су држачи пословних картица или сатови. Стога, упркос малој величини вербалних елемената у односу на недистинктивни облик, знак у целини је дистинктиван јер се вербални елементи могу идентификовати као дистинктивни елементи на приказу, што знак чини дистинктивним у целини.</p>
<p>Класа 18 Држачи пословних картица у облику футрола за картице</p>	



Класа 14 Сатови



Класа 12 Камиони

У овом посебном сегменту, ознаке порекла су обично релативно мале у односу на величину робе. Релативно мала величина вербалног елемента у односу на камион не спречава да он буде јасно препознат као дистинктиван елемент у приказу, чиме утиче на општи доживљај, јер су потрошачи навикли на овакву праксу.

- Када је вербални/фигуративни елемент толико мали да се не може препознати као дистинктиван, он нема довољан утицај на општи утисак те стога не чини облик дистинктивним у целини.

Примери:

НЕДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 33 Вино</p>	<p>У овим примерима, вербални/фигуративни елементи су толико мали да се не могу препознати на приказу и њихова дистинктивност не може да се утврди. Стога они немају довољан утицај на општи утисак и знак је недистинктиван у целини.</p>
 <p>Класа 9 Безбедна дигитална меморијска картица</p>	

3.1.3 Контраст

Употреба контраста такође може да утиче на способност идентификације вербалног/фигуративног елемента, а самим тим и на дистинктивност знака у целини. Контраст се може постићи употребом различитих нијанси боја или подебљавањем/гравирањем/утискивањем одређених елемената на одређеној роби.

а. Контраст боја

- Коришћење боја с мањим контрастом ипак може да буде довољно како би се елемент

препознао као дистинктиван у приказу, што даје дистинктиван знак. Општа оцена зависи од дистинктивности таквог елемента.

Примери:

ДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 33 Вино</p>	Упркос употреби боја с мањим контрастом, фигуративни елемент на флаши и даље може да пренесе дистинктивни карактер на знак у целини јер се елемент може јасно препознати као дистинктиван у приказу.
 <p>Класа 32 Флаширана вода за пиће</p>	Упркос употреби боја с мањим контрастом између вербалног елемента и флаше, први се и даље може идентификовати као дистинктиван, те стога општи утисак чини да знак буде дистинктиван у целини.

- Супротно томе, када се елемент не може јасно идентификовати као дистинктиван у приказу **због мањка контраста**, елемент не утиче на оцену дистинктивности знака јер потрошач не може одмах да препозна такав елемент и да разликује знак од других знакова.

Примери:

НЕДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 28 Лопте за игру</p>	У овом случају, елемент се не може јасно идентификовати без детаљније анализе због мањка контраста између елемента и његове позадине. Комбинација не чини знак дистинктивним у целини ⁽¹⁹⁾ .

б. Гравирање/утискивање/отискивање

Гравирање у овом контексту треба схватити као радњу сечења или урезивања (текста или дизајна) на површину чврстог предмета.

Утискивање овде треба схватити као радњу урезивања, калупљења, печатирања дизајна на (површину или предмет) тако да се истиче на издигнутом рељефу.



Отискивање овде треба разумети као радњу урезивања, калупљења или печатирања дизајна на (површину или предмет) тако да се истиче на удубљеном рељефу.

Због њихове природе, боје гравирања, утискивања, отискивања мешају се са самим производом због чега се теже примећују и идентификују. Ипак, гравуре се често користе за разликовање жигова који су сачињени из облика.

¹⁹ Контраст може да варира у зависности од услова гледања (екран, штампани материјал итд.), што елемент чини мање или више препознатљивим. За потребе ове Праксе сматра се да се елемент не може јасно идентификовати.

- Ефекат гравирања/утискивања/отискивања може такође јасно да утиче на идентификацију елемента и на општу оцену дистинктивности знака. Након што се елемент идентификује, могуће је доношење одлуке о његовој дистинктивности.

Примери:

ДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 32 Пића</p>	<p>Угравирани елемент се може идентификовати као дистинктиван у приказу и, стога, чини знак дистинктивним у целини.</p>
 <p>Класа 16 Кутија за оловке</p>	<p>Угравирани елемент се такође може идентификовати као дистинктиван на датом приказу те је, стога, знак дистинктиван у целини.</p>

НЕДИСТИНКТИВНО

Знак	Коментари
 <p data-bbox="359 757 566 788">Класа 11 Тостер</p>	<p data-bbox="805 297 1364 465">Угравирани фигуративни елемент нема довољан контраст у односу на облик и стога не може јасно да се идентификује у приказу. Стога он не чини знак дистинктивним у целини.</p>

У принципу, чињеница постојања угравираног/утиснутог/отиснутог недистинктивног елемента на недистинктивном облику сама по себи није довољна да знак буде дистинктиван.

Примери:

НЕДИСТИНКТИВНО

Знак	Коментари
	<p data-bbox="805 1093 1364 1326">Недистинктивни елемент (једноставан геометријски облик – круг) који је угравиран на недистинктиван облик не даје дистинктивност знака у целини. Општи утисак је недистинктиван јер потрошач не може да одреди да предметна роба потиче од одређеног произвођача.</p>



Класа 32 Флаширана вода за пиће

Ови недистинктивни елементи који су угравирани на недистинктивни облик не доносе дистинктивност знака у целини. Општи утисак је недистинктиван јер потрошач не може да разликује да предметна роба потиче од одређеног произвођача.

3.1.4 Положај

Положај елемента који знак обухвата је такође фактор који треба узети у обзир при процени дистинктивног карактера знака, јер утиче на способност идентификације таквог елемента као дистинктивног или недистинктивног, те на крају преноси дистинктивни карактер на знак.

- Генерално, дистинктивни елементи чине знак дистинктивним у целини, независно од њиховог положаја на роби и уобичајеног приказа производа на тржишту, под условом да се могу препознати као дистинктивни на приказу у захтеву за регистрацију жига.

Примери:

ДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
  <p>Класа 32 Флаширана вода за пиће</p>	<p>Вербални и фигуративни елементи могу се идентификовати као дистинктивни у свим примерима, независно од њихове позиције, чиме чине сваки знак дистинктивним у целини.</p> <p>Иако се знаци порекла најчешће не постављају на доњи део флаше, као што је приказано у последњем примеру, ова могућност није искључена.</p>
 <p>Класа 25 Обућа</p>	<p>Ознака порекла може се често наћи на улошку у обући. У овом случају, дистинктивни елемент је постављен на очекивано место и јасно се може препознати као дистинктиван у приказу, што чини знак дистинктивним у целини.</p>

НЕДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 33 Вино</p>	<p>Етикета садржи дескриптивни вербални елемент, постављен на типичној позицији за овај тип амбалаже робе, и не чини знак дистинктивним у целини.</p>
	<p>Недистинктивни елемент (могуће година производње) поставља се на доњи део флаше, што можда није типична позиција за ову врсту дескриптивних информација. Ипак, необичајена позиција не додаје дистинктивни карактер јасно недистинктивном елементу, те је стога знак недистинктиван у целини.</p>

- У неким ситуацијама, потрошачи могу различито да посматрају елементе због њиховог положаја на роби, чиме се мења закључак о дистинктивности.

Примери:

ДИСТИНКТИВНО	НЕДИСТИНКТИВНО	Коментари
		<p>Вербални елемент „ЗАТВОРИ” није повезан с робом у класи 3.</p> <p>Када се постави на централно место, вербални елемент се сматра дистинктивним, јер не пружа дескриптивни опис робе. Стога је знак у целини дистинктиван.</p> <p>Међутим, када се постави на врх производа, недалеко од поклопца, сматра се дескриптивним описом функције отварања/затварања поклопца.</p>
Класа 3 Козметика	Класа 3 Козметика	

3.2 Боје

При процени дистинктивног карактера боје, потребно је обратити пажњу на општи интерес како се не би неоправдано ограничила расположивост боја за друге трговце који нуде на продају робу или услуге истог типа као што је она за коју се тражи регистрација, видети пресуде 06/05/2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, § 60, и 24/06/2004, *Blau/Gelb*, C-49/02, EU:C:2004:384, § 41.

Ситуације у којима боја не може да пружи дистинктивност роби могу бити следеће:

- у многим примерима, боја представља само декоративни елемент робе или је у складу са захтевом потрошача (нпр. боја аутомобила или мајица), независно од броја предметних боја;
- боја може да означава природу робе (на пример за мастило);
- боја може да буде технички функционална (нпр. црвена боја за противпожарне апарате, различите боје за електричне каблове);
- боја такође може да буде **уобичајена** (на пример, опет црвена за противпожарне апарате);
- боја може да означава одређену карактеристику робе, као што је укус (жута за укус лимуна, ружичаста за укус јагоде). Видети пресуду of 03/05/2017, T-36/16, *GREEN STRIPES ON A PIN (col.)*, EU:T:2017:295, §§ 43 до 47, у којој Суд наводи да зелена боја, која се сматра бојом природе, може да наведе релевантну јавност да сматра да зелена боја означава еколошку природу предметне робе (конвертери ветрогенератора).

Како је потврдио Суд правде, потрошачи немају навику да доносе претпоставке о пореклу робе на основу боје робе или боја амбалаже у одсуству било каквог графичког или текстуалног елемента, јер се према правилу боја не користи као средство идентификације у важећим комерцијалним праксама (06/05/2002, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). A colour is not normally inherently capable of distinguishing goods of a particular undertaking (§ 65). Стога се појединачна боја у принципу не сматра дистинктивном ни за коју врсту робе или услуга, осим у посебним околностима. У свим случајевима, испитивање захтева анализу сваког појединачног случаја.



- У принципу, сама чињеница присуства појединачне боје уз облик робе а у одсуству било каквог другог дистинктивног вербалног или фигуративног дистинктивног елемента, не чини знак суштински дистинктивним.

Примери:



НЕДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 9 Меморијска картица</p>	<p>У овом примеру, потрошачи не препознају додавање појединачне жуте боје уз облик као ознаку порекла. Употреба боје на оваквој врсти робе је честа на тржишту.</p>
 <p>Класа 16 Оловке</p>	<p>Употреба појединачне боје у овом случају не сматра се ознаком порекла, већ пружа информације о природи предметне робе. Знак је стога недистинктиван.</p>

- Међутим, не може се искључити да одређени распоред боја, који је неуобичајен за робу и одаје општи препознатљив утисак, неће знак учинити дистинктивним у целини.

Примери:

ДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 7 Ветроелектрана</p>	<p>Овај посебан распоред боја на ветрогенератору је неубичајен на тржишту и оставља општи препознатљив утисак код специјализованих потрошача који га препознају као средство идентификације.</p>
 <p>Класа 7 Електрични отварач врата</p>	<p>Овај посебан распоред боја на мотору за гаражна врата одаје општи препознатљив утисак који се лако памти. На овом специфичном тржишту робу скоро искључиво траже професионални потрошачи који су се навикли да препознају комерцијално порекло робе на основу боја. Роба обично није видљива током употребе па се стога комбинација боја не сматра декоративном. Резултат тога је да је знак дистинктиван у целини.</p>

НЕДИСТИНКТИВНО

Знак	Коментари
 <p data-bbox="304 987 791 1025">Класа 9 Футроле за мобилне телефоне</p>	<p data-bbox="817 353 1358 555">Код футрола за мобилне телефоне употреба комбинација боја је честа на тржишту. Стога, потрошач неће видети ову комбинацију боја као ознаку порекла, већ само као декорацију на роби. Знак је недистинктиван у целини.</p>
 <p data-bbox="421 1659 534 1724">Класа 20 Столице</p>	<p data-bbox="817 1064 1300 1232">Комбинација преноси искључиво декоративну поруку, која неће бити препозната као упућивање на порекло робе. Стога, она не чини знак дистинктивним у целини.</p>

3.3 Комбинација фактора и елемената

Сигурно постоје ситуације у којима жиг који је сачињен из облика садржи више од једног горе наведеног елемента.

Штавише, могу да постоје случајеви у којима је више од једног горе наведеног фактора релевантно за утврђивање утицаја елемената на дистинктивност знака.

У свим ситуацијама, дистинктивност знака зависи од општег доживљаја који се добија комбинацијом ових фактора и елемената.

3.3.1 Комбинација фактора

- Када неколико фактора (као што су величина, позиција или контраст) негативно утиче на способност знака да буде препознат као дистинктиван, то доводи до перцепције знака као недистинктивног у целини.

Примери:

НЕДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 33 Вино</p>	Величина, положај и одсуство контраста боја у вербалном елементу доводи до општег недистинктивног утиска. Елемент се не може идентификовати као дистинктиван на роби без веома детаљне анализе, јер је постављен на мање видљиво место на флаши, уз коришћење веома мале величине и слабог контраста. Стога он не чини знак дистинктивним у целини.
 <p>Класа 9 Наочаре</p>	Величина и гравура елемента не омогућавају да елемент буде препознатљив, јер се елемент не може пронаћи без детаљне анализе. Ово доводи до општег недистинктивног утиска.

ДИСТИНКТИВНО

Знак



Класа 9 Наочаре

Коментари

У овом случају, величина елемента и његов контраст у односу на робу омогућавају да буде препознат као дистинктиван: то све заједно даје општи дистинктиван утисак.

3.3.2 Комбинација недистинктивних елемената

- Генерално, комбиновање недистинктивног облика са вербалним и/или фигуративним елементима за које се сматра да појединачно немају дистинктиван карактер, не даје дистинктиван знак.

Примери:

НЕДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 33 Вино</p>	<p>Вербални и фигуративни елементи су недистинктивни јер пружају дескриптивне информације о предметној роби.</p> <p>Иако су постављени на централном месту на облику и упркос њиховој већој величини и довољном контрасту, они не могу да учине знак дистинктивним у целини јер потрошачи не виде комбинацију као ознаку порекла.</p>
 <p>Класа 25 Обућа / Класа 16 Амбалажа</p>	<p>Насумичан распоред једноставних геометријских облика на облику робе у класи 16 и на честој амбалажи обуће у класи 25 не одаје општи утисак који је дистинктиван јер потрошач ово не види као посебну комбинацију која указује на комерцијално порекло, већ као могућу декорацију амбалаже.</p>



Класа 30 Житарице

Комбинација недистинктивних елемената не може да пружи дистинктиван карактер знаку уколико се облик састоји од недистинктивне кутије житарица како је приказано.

Потрошачи ово виде као основни уобичајени облик који садржи дескриптивне информације о предметној роби.



Класа 30 Чоколада

Ова комбинација елемената, који су сви сами по себи недистинктивни, не чини знак дистинктивним у целини.

- Ипак, комбиновање недистинктивног облика са елементима за које се сматра да су сами по себи лишени дистинктивног карактера може се сматрати знаком порекла због перцепције релевантних потрошача и састава знака, када се он посматра у целини.

Примери:

ДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 30 Чоколада</p>	<p>Дескриптивни елементи су распоређени на такав начин да стварају облик сунца или цвета; комбинација која се може схватити као ознака порекла и која стога чини знак дистинктивним у целини.</p>
 <p>Класа 33 Вино</p>	<p>Више тачака у низу, у различитим бојама, додато уз недистинктивни облик, даје неубичајену комбинацију на тржишту, што знак чини дистинктивним у целини.</p>

НЕДИСТИНКТИВНО

Знак	Коментари
 <p data-bbox="444 709 773 741">Класа 21 Шољице за кафу</p>	<p data-bbox="894 304 1429 499">Више тачака у низу у различитим бојама се у овом случају сматра само украсом. Елементи стога не могу да учине знак дистинктивним у целини јер је употреба декоративних елемената уобичајена на тржишту за предметну робу.</p>

3.3.3 Комбинација дистинктивних и недистинктивних вербалних/фигуративних елемената и боја

- Генерално, комбиновањем дистинктивног елемента с другим недистинктивним елементима на недистинктивном облику може да учини знак дистинктивним у целини, под условом да се дистинктивни елемент може јасно препознати међу свим осталим елементима.

Пример:

ДИСТИНКТИВНО

Знак	Коментари
 <p data-bbox="456 1541 695 1572">Класа 30 Чоколада</p>	<p data-bbox="894 1253 1458 1482">Упркос комбинацији бројних недистинктивних елемената, вербални елемент „ЕЦС” може се препознати као дистинктиван у приказу захваљујући својој величини, позицији и контрасту у односу на робу, те стога може да учини знак дистинктивним у целини.</p>

- Међутим, ако потрошачи не могу одмах да препознају дистинктиван елемент због присуства недистинктивних елемената, комбинација може да да недистинктиван знак.

Пример:

НЕДИСТИНКТИВНО	
Знак	Коментари
 <p>Класа 30 Чоколада</p>	<p>Вербални елемент ЕЦС се губи у мноштву недистинктивних елемената. Због свог положаја, величине и одсуства контраста не може се препознати као дистинктиван без детаљне анализе и стога он не чини знак дистинктивним у целини.</p>

Извештај о заједничкој пракси

Обим заштите
црно-белих жигова

РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

Предмет овог Заједничког саопштења је приближавање различитих начина поступања са жиговима у црно-белој боји и/или нијансама сиве боје у смислу права првенства, повезаних разлога и стварне употребе.

Ова Пракса се објављује преко овог Извештаја у сврху даљег повећавања транспарентности, правне сигурности и предвидљивости ради подједнаке користи испитивача и корисника.

Следеће теме су ван оквира пројекта:

- сличности између боја, укључујући и то да ли је жиг пријављен у црно-белој и/или нијансама сиве боје **сличан** истом жигу у боји у погледу повезаних разлога за одбијање;
- **идентичност** када је ранији жиг у **боји** а каснији жиг у црно-белој или нијансама сиве боје (у погледу идентичности, уобичајена пракса усмерена је искључиво на раније црно-беле жигове);
- употреба у сврху стечене препознатљивости;
- жигови који се састоје од боје као такве;
- проблеми у вези са кршењем права.

ПРАКСА

Следећи текст резимира кључне поруке и битне изјаве о принципима Извештаја о заједничкој пракси.

ПРАВО ПРВЕНСТВА

Циљ	<i>Да ли је жиг у црно-белој и/или нијансама сиве боје за који се захтева право првенства <u>идентичан</u> истом жигу у боји?</i>
Заједничка пракса	<ul style="list-style-type: none">• Жиг у црно-белој боји за који се захтева право првенства није идентичан истом жигу у боји, осим ако су разлике у боји незнатне*.• Жиг у нијансама сиве боје за који се захтева право првенства није идентичан истом жигу у боји или црно-белом жигу, осим ако су разлике у бојама или контрасту нијанси незнатне*. <p>*Незнатна разлика између два жига је разлика коју ће умерено пажљив потрошач уочити само након упоредне анализе жигова.</p>
Законске одредбе	Члан 4. став 2. Париске конвенције Члан 29. став 1. Уредбе о жигу Заједнице

ПОВЕЗАНИ РАЗЛОЗИ

Циљ	<i>Да ли је <u>ранији</u> жиг у црно-белој и/или нијансама сиве боје <u>идентичан</u> истом жигу у боји?</i>
Заједничка пракса	<ul style="list-style-type: none">• Ранији жиг у црно-белој боји није идентичан истом жигу у боји, осим ако су разлике у бојама незнатне*.• Ранији жиг у нијансама сиве боје није идентичан истом жигу у боји или црно-белом жигу, осим ако су разлике у бојама или контрасту нијанси незнатне*.• *Незнатна разлика између два жига је разлика коју ће умерено пажљив потрошач уочити само након упоредне анализе жигова.
Законске одредбе	Члан 4. став 1. Директиве о жиговима (ТМД) Члан 8. став 1. Уредбе о жигу Заједнице (СТМР)

Циљ	<i>Да ли је употреба верзије жига у боји регистрованог у црно-белој или у нијансама сиве боје (или обрнуто) прихватљива у сврху утврђивања стварне употребе?</i>
Заједничка пракса	<ul style="list-style-type: none"> • Сама промена боје не мења препознатљиви карактер жига, у случају да су испуњени следећи услови: <ul style="list-style-type: none"> a) вербални/сликовни елементи се подударају и представљају главне препознатљиве елементе; b) поштује се контраст нијанси; c) боја или комбинација боја сама по себи не поседује препознатљив карактер и d) боја није један од главних фактора који доприноси укупној препознатљивости жига. <p>Принципи који се примењују на жигове у црно-белој боји такође се примењују на жигове у нијансама сиве боје ради утврђивања стварне употребе.</p>
Законске одредбе	Члан 10. став 1. тачка (а) Директиве о жиговима (ТМД)



Пракса

Обим заштите
црно-белих жигова

Индекс

1.	УВОД	33
2.	ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ПРОЈЕКТА	33
3.	ПРАКСА.....	34
3.1	Појам идентичности	34
3.1.1	Шта су то „незнатне разлике“?	35
3.1.2	Практични примери	35
3.2	Право првенства.....	38
3.3	Повезани разлози за одбијање	39
3.4	Употреба.....	40
3.5	Нијансе сиве боје.....	41

1. УВОД

Овај документ представља референтни документ за заводе за интелектуалну својину, удружења корисника, подносиоце захтева и представнике у смислу Заједничке праксе када је реч о црно-белим жиговима. Биће лако доступан широкој јавности и нудиће јасно и свеобухватно објашњење принципа на којима се та пракса заснива.

2.

ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ПРОЈЕКТА

Подручје примене пројекта је:

„У оквиру овог пројекта приближиће се праксе повезане са жиговима у црно-белој и/или нијансама сиве боје, и

*(a) утврдити да ли се **исти жиг у боји сматра идентичним** у односу на:*

захтеве за право првенства

повезане разлоге за одбијање

(b)

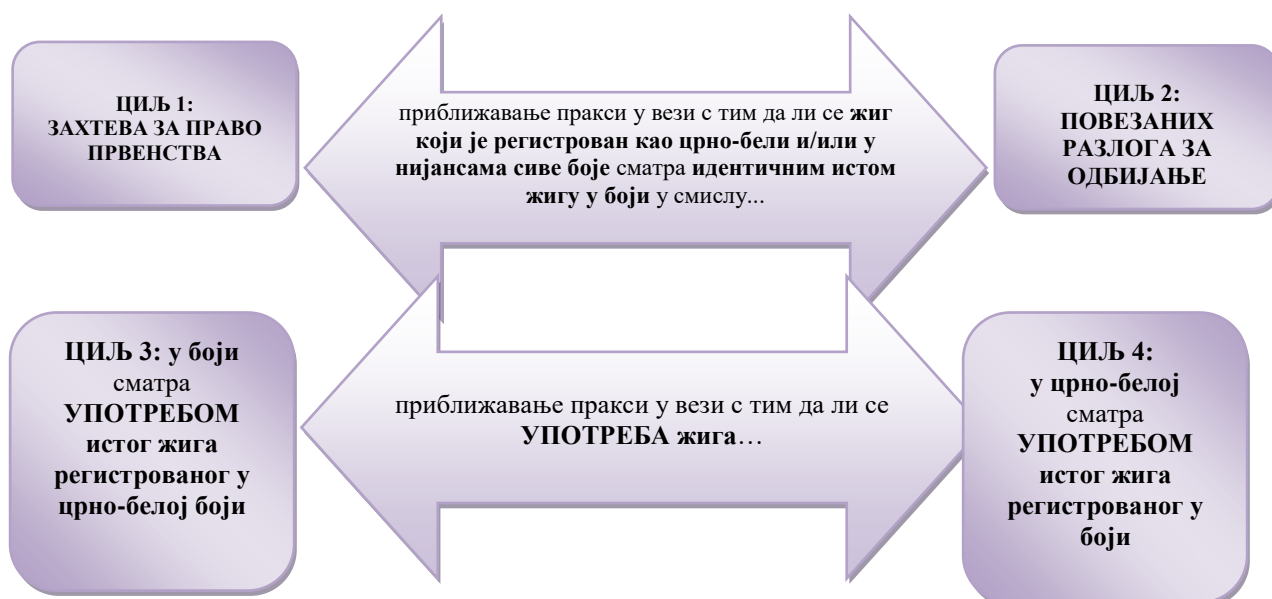
*утврдити да ли се **употреба** истог жига у боји сматра употребом регистрованог црно-белог жига (узимајући у обзир и жигове регистроване у боји, али који се користе као црно-бели жигови)”*

Следеће ставке су **ван оквира** овог пројекта:

- одређивање да ли се црно-бели жиг сматра идентичним жигу који је пријављен у боји с обзиром на захтев за право првенства и на повезане разлоге за одбијање (обрнуто питање);
- процена сличности између боја;
- жигови који су регистровани у црно-белој боји а који су стекли препознатљивост у одређеној боји захваљујући опсежној употреби;
- жигови који се састоје од боје као такве;
- проблеми у вези са кршењем права.

Реорганизацијом и структурисањем подручја примене пројекта могу се одредити четири различита циља:

- приближавање пракси у вези с тим да ли се жиг који је регистрован као црно-бели и/или у нијансама сиве боје сматра идентичним истом жигу у боји у смислу **захтева за право првенства**;
- приближавање пракси у вези с тим да ли се заштитни знак који је регистрован као црно-бели и/или у нијансама сиве боје сматра идентичним истом жигу у боји у смислу **повезаних разлога за одбијање**;
- приближавање пракси у вези с тим да ли се **употреба жига у боји** сматра употребом **истог жига регистрованог у црно-белој боји**;
- приближавање пракси у вези с тим да ли се **употреба црно-белог жига** сматра употребом **истог жига регистрованог у боји**;



3. ПРАКСА

3.1 Појам идентичности

У контексту тумачења члана 8. став 1. тачка (а) Уредбе о жигу Заједнице (СТМР) (који одговара члану 4. став 1. тачка (а) Директиве), Европски суд је у својој пресуди C-291/00 у оквиру предмета „LTJ Diffusion” изнео да је „знак идентичан са жигом само ако приказује, без икакве промене или додавања, све елементе који сачињавају тај жиг или ако, гледано у целини, садржи незнатне разлике које просечан потрошач можда не би ни приметио”. (став 54)

У контексту сениоритета, Суд у Пресуди T103/11 у предмету „JUSTING”, (став 16) даје исту дефиницију идентичности, наводећи да се услов за идентичност знакова мора тумачити уз ограничења због последица повезаних са таквом идентичношћу (ставови 17-18).

Поред тога, у својој Пресуди T 378/11 у предмету „MEDINET”, Суд такође наводи да се „**за појам који се користи у различитим одредбама правних мера мора, ради кохерентности и правне сигурности, а нарочито ако се исти мора строго тумачити, претпоставити да значи једно те исто, без обзира на одредбу у којој се појављује**”.

С обзиром на претходно наведено:

- појам идентичности применљив у повезаним разлозима за одбијање и захтевима за право првенства мора се тумачити на исти начин;
- критеријум идентичности знакова мора се строго тумачити: или су два знака идентична у сваком погледу или садрже незнатне разлике које просечан потрошач не би ни приметио;
- због тога, два знака би била идентична ако би разлике између црно-беле верзије и верзије у боји истог знака просечан потрошач уочио само након упоредне анализе.

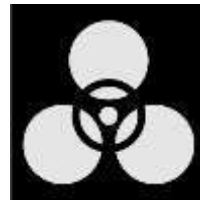
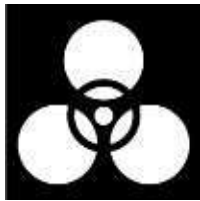
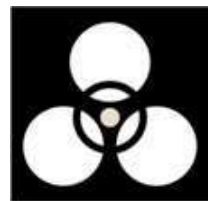
3.1.1 Шта су то „незнатне разлике”?

„Незнатна разлика” може се дефинисати на следећи начин:

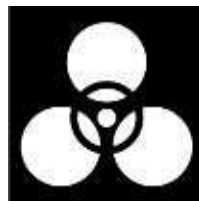
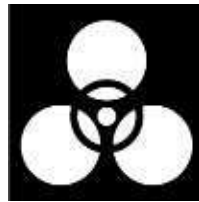
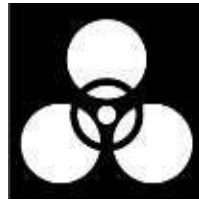
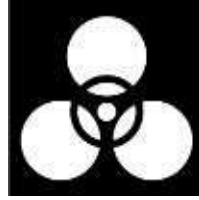
Незнатна разлика између два жига је разлика коју ће умерено пажљив потрошач уочити само након упоредне анализе жигова.

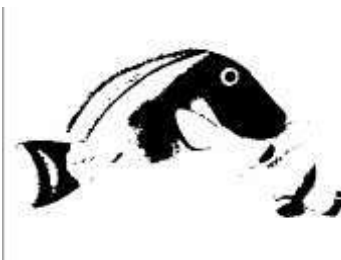
3.1.2 Практични примери

Пре свега, што се тиче онога што би се сматрало „незнатном разликом”, а примењујући претходно наведену дефиницију, следећи примери би се сматрали **незнатним разликама**, те стога потрошач не би приметио промену боје:



С друге стране, следећи примери би се посматрали као **значајне разлике** и потрошач би стога приметио промену боје:





3.2 Право првенства

Принципи права првенства први пут су утврђени Париском конвенцијом о заштити индустријске својине од 20. марта 1883. године. Ревидирани су неколико пута и последњи пут измењени 1979. године а ратификовале су их многе уговорне државе.

У члану 4. тачка (А) алинеја 2. Париске конвенције наводи се да „се свако подношење које је еквивалентно редовном националном подношењу према домаћем законодавству (...) признаје као повод за стицање права првенства”.

Право првенства је временски ограничено. Започиње првим подношењем жига и може се захтевати током шест месеци након првог подношења, под условом да је земља првог подношења била потписница Париске конвенције или уговорна страна Светске трговинске организације, или земља која је склопила споразум о реципроцитету.

Понекад разлике у боји могу постојати због техничких разлога (штампач, скенер, итд), пошто је до пре неколико година било могуће издати документ о праву првенства само у црно-белој боји, јер нису постојали штампачи и фотокопирни апарати у боји. Документ је стога био примљен у црно-белој боји без обзира на боју у којој је жиг првобитно био регистрован. С обзиром да то више није случај, разлика између жигова пријављених у боји и жигова пријављених у црно-белој боји добија већи значај.

Жиг с правом првенства поднет у црно-белој боји може да садржи захтев за ознаку боје, али и не мора. Постоје следеће могућности:

- не постоји никакав захтев за пријаву жига у боји;
- поднесен је захтев за пријаву жига у одређеним бојама (осим црно-беле и нијанси сиве);
- у захтеву за пријаву жига у боји изричито се наводе само црна и бела боја;

- у захтеву за пријаву жига у боји изричито се наводе црна, бела и сива боја (жиг је у нијансама сиве боје);
- у захтеву за пријаву жига у боји се наводи да је предвиђено да знак обухвати све боје.

Из тог разлога, имајући у виду право првенства, жигови морају бити исти у најстрожем могућем смислу, а испитивач ће указати на то ако постоји било каква разлика у изгледу жигова. Стога, не узимајући у обзир технолошке разлике или захтеве за пријаву жига у боји, **жиг регистрован у црно-белој боји не сматра се идентичним истом знаку у боји у смислу захтева за право првенства. Међутим, ако су разлике у боји толико незнатне да их просечан потрошач не би ни приметио, знакови се сматрају идентичним.*** (*У вези с пријавама за међународну регистрацију жига, у обрасцу пријаве се захтева да, у случају захтева за право првенства за црно-бели жиг који садржи захтев за ознаку боје, каснији знак буде приказан у бојама за које је поднесен захтев за ознаку боје.)

Као резултат свега наведеног, могу се донети следећи практични закључци у погледу права првенства:

- ако жиг с правом првенства не садржи захтев за ознаку боје и приказан је у нијансама сиве боје, сматраће се идентичним истом знаку који садржи захтев за ознаку боје у ком се наводе „нијансе сиве боје”, осим ако постоје „значајне разлике”;
- ако жиг с правом првенства не садржи захтев за ознаку боје и приказан је у црно-белој боји, сматраће се идентичним истом знаку са захтевом за ознаку боје у ком се наводи „црно-бела боја”, осим ако постоје „значајне разлике”;

У супротном,

- ако жиг с правом првенства садржи захтев за ознаку боје „црно-бела”, а пријава је поднесена за жиг у боји (осим црне и беле), знакови се не сматрају идентичним, тако да се захтев за право првенства неће прихватити, осим ако су разлике незнатне.

3.3 Повезани разлози за одбијање

У складу с чланом 4. став 1. тачка (а) Директиве 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 22. октобра 2008. године о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима, „Жиг неће бити регистрован или, ако је регистрован, може се прогласити неважећим:

(а) *ако је идентичан ранијем жигу а производи или услуге за које је жиг пријављен или регистрован идентични су са производима или услугама за које је ранији жиг заштићен.*”

У складу с Пресудом С-291/00 у предмету „LTJ Diffusion”, национални заводи и ОНМ договорили су се о следећим закључцима:

Просечан потрошач обично ће приметити разлике између верзије истог знака у црно-белој боји и верзије у боји. Само у изузетним околностима, односно, када су те разлике толико незнатне да их просечан потрошач можда не би ни приметио, знакови ће се сматрати идентичним.

Стога, није неопходно утврђивање строге подударности знакова. Међутим, да би се знакови сматрали идентичним, разлика у боји мора бити занемарљива и једва приметна за просечног потрошача. Чињеница да знакови нису идентични не доводи у питање могућу сличност између знакова која може довести до вероватноће изазивања забуне код потрошача. Међутим, питање сличности је изван подручја примене овог пројекта.

3.4 Употреба

У општем смислу, у члану 10. став 1. тачка (а) Директиве 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 22. октобра 2008. године о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима наводи се да:

„Употреба жига у смислу првог подстава обухвата и следеће:

(а) *употребу жига у облику који се разликује у елементима који не мењају препознатљиви карактер жига у смислу облика у ком је регистрован”.*

У складу с тим чланом, употреба жига у облику који се разликује од облика у ком је регистрован и даље се сматра употребом тог жига, под условом да не мења препознатљиви карактер жига. Ова одредба омогућава власнику жига да унесе

одређене измене у знак, под условом да те варијације не доведу до измена у његовом препознатљивом карактеру.

Стога није неопходно да се пронађе строга подударност знакова у облику у ком се користе и у облику у ком су регистровани.

Узимајући посебно у обзир измене боје, основно питање које треба решити јесте да ли жиг у облику у ком се користи мења препознатљиви карактер регистрованог жига, односно, да ли се употреба жига у боји, који је регистрован као црно-бели (и обрнуто), сматра изменом регистрованог облика. Ова питања треба решити у сваком појединачном случају употребом следећих критеријума.

У сврхе **УПОТРЕБЕ**, сама промена боје **не мења препознатљиви карактер жига** у случају да:

- **вербални/сликовни елементи се подударају и представљају главне препознатљиве елементе;**
- **поштује се контраст нијанси;**
- боја или комбинација боја сама по себи **нема препознатљив карактер;**
- боја **није један од главних фактора који доприноси укупној препознатљивости жига.**

То је у складу са Пресудом Европског суда Т-152/11 од 24.5.2012, у предмету „МАД”, ставови 41, 45), у којој Суд наводи да је употреба жига у другачијем облику прихватљива, под условом да распоред вербалних/фигуративних елемената остане исти, да се вербални/фигуративни елементи преклапају, чине основне препознатљиве елементе и да се поштује контраст нијанси.

3.5 Нијансе сиве боје

Било би сувише тешко направити разлику између сиве боје која се састоји од црно-белих пиксела и обичне сиве боје, с обзиром да врста заштите жига зависи од врсте сиве боје.

а) Право првенства

Жиг регистрован у нијансама сиве боје не сматра се идентичним истом знаку у боји у смислу захтева за право првенства.

Жиг регистрован у црно-белој боји треба сматрати идентичним истом знаку у нијансама сиве боје само ако су разлике у нијансама толико незнатне да их просечан потрошач не би ни приметио.

b) Повезани разлози за одбијање

Просечан потрошач обично ће приметити разлике између верзије истог жига у нијансама сиве боје и верзије у боји.

Само у изузетним околностима, односно, када су те разлике толико незнатне да их просечан потрошач можда не би ни приметио, жигови ће се сматрати идентичним.

c) Употреба

У сврхе УПОТРЕБЕ, сама промена боје не мења препознатљиви карактер жига у случају да:

- вербални/сликовни елементи се подударају и представљају главне препознатљиве елементе;
- поштује се контраст нијанси;
- боја или комбинација боја сама по себи нема препознатљив карактер;
- боја није један од главних фактора који доприноси укупној препознатљивости жига.