EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

www.euipn.org

LT

BENDRAS PRANEŠIMAS

JUODAI BALTŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGOS APIMTIS

2014 M. BALANDŽIO 15 D.

1 PAGRINDAS

Europos Sąjungos prekių ženklų tarnybos, įsipareigodamos tęsti bendradarbiavimą Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tinklą, įgyvendinant Konvergencijos programą, sutarė dėl juodai baltiems ir (arba) pilkų tonų prekių ženklams taikomos bendrosios praktikos. Bendroji praktika skelbiama viešai bendrajame pranešime, siekiant toliau didinti skaidrumą, teisinį apibrėžtumą ir tikrumą, naudingą ekspertams ir naudotojams.

Šiame bendrame pranešime aptariama, kaip suvienodinti skirtingą juodai baltų ir (arba) pilkų tonų prekių ženklų vertinimą prioriteto, santykinių pagrindų ir naudojimo iš tikrųjų atvejais.

2 BENDROJI PRAKTIKA

Bendrąją praktiką sudaro trys dalys.

PRIORITETAS

Tikslas	*Ar juodai baltas ir (arba) pilkų tonų prekių ženklas, kurio pagrindu prašoma pripažinti prioritetą, yra **tapatus** tam pačiam spalvotam ženklui?*
Bendroji praktika	• Juodai baltas prekių ženklas, kurio pagrindu prašoma pripažinti prioritetą, nėra tapatus tam pačiam spalvotam ženklui, išskyrus atvejus, kai spalvų skirtumai yra nereikšmingi*. • Pilkų tonų prekių ženklas, kurio pagrindu prašoma pripažinti prioritetą, nėra tapatus tam pačiam spalvotam arba juodai baltam ženklui, išskyrus atvejus, kai spalvų arba atspalvių kontrasto skirtumai yra nereikšmingi*. * Nereikšmingi skirtumai tarp dviejų ženklų yra skirtumai, kuriuos pakankamai pastabus vartotojas pastebės tik tuos prekių ženklus palyginęs tiesiogiai.
Nuostatos	Paryžiaus konvencijos 4A straipsnio 2 dalis. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 29 straipsnio 1 dalis.

SANTYKINIAI PAGRINDAI

Tikslas	*Ar ankstesnis juodai baltas ir (arba) pilkų tonų prekių ženklas yra **tapatus** tam pačiam spalvotam ženklui?*
Bendroji praktika	• Ankstesnis juodai baltas prekių ženklas nėra tapatus tam pačiam spalvotam ženklui, išskyrus atvejus, kai spalvų skirtumai yra nereikšmingi*. • Ankstesnis pilkų tonų prekių ženklas nėra tapatus tam pačiam spalvotam arba juodai baltam ženklui, išskyrus atvejus, kai spalvų arba atspalvių kontrasto skirtumai yra nereikšmingi*. * Nereikšmingi skirtumai tarp dviejų ženklų yra skirtumai, kuriuos pakankamai pastabus vartotojas pastebės tik tuos prekių ženklus palyginęs tiesiogiai.
Nuostatos	Prekių ženklų direktyvos 4 straipsnio 1 dalis. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalis.

NAUDOJIMAS IŠ TIKRŲJŲ

Tikslas	*Ar spalvoto prekių ženklo naudojimas, kai prekių ženklas įregistruotas juodai baltas ir (arba) pilkų tonų (ir atvirkščiai), yra priimtinas, siekiant nustatyti naudojimo iš tikrųjų faktą?*
Bendroji praktika	• Vien spalvos pakeitimas nekeičia prekių ženklo skiriamųjų požymių, jeigu tenkinami toliau nurodyti reikalavimai: a) žodžiai ir (arba) vaizdiniai elementai sutampa ir yra pagrindiniai elementai, turintys skiriamuosius požymius; b) laikomasi atspalvių kontrasto; c) spalva ar spalvų derinys savaime neturi skiriamųjų požymių; d) spalva nėra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių ženklo skiriamuosius požymius. Siekiant nustatyti naudojimo iš tikrųjų faktą, tie principai, kurie taikomi juodai baltiems prekių ženklams taip pat taikomi ir pilkų tonų prekių ženklams.
Nuostatos	Prekių ženklų direktyvos 10 straipsnio 1 daliesa punktas. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalies a punktas.

2.1 PROJEKTAS NETAIKOMAS

Projektas netaikomas šiems klausimams:

- vertinant spalvų panašumą, taip pat nustatant, ar pareikštas registruoti juodai baltas ir (arba) pilkų tonų prekių ženklas yra **panašus** į tą patį spalvotą prekių ženklą, kai yra nagrinėjami santykiniai atsisakymo registruoti ženklą pagrindai;
- **vertinant tapatumą**, kai ankstesnis prekių ženklas yra **spalvotas**, o vėlesnis prekių ženklas yra juodai baltas arba pilkų tonų (nustatant tapatumą bendroji praktika apsiriboja tik ankstesniais juodai baltais ženklais);
- vertinant ženklo naudojimą, dėl skiriamojo požymio įgijimo;
- spalvų *per se* ženklams;
- teisių į ženklą pažeidimo klausimams.

3 ĮGYVENDINIMAS

Kaip ir ankstesnių bendrųjų praktikų atveju, ši bendroji praktika įsigalios per tris mėnesius nuo šio bendro pranešimo paskelbimo dienos.

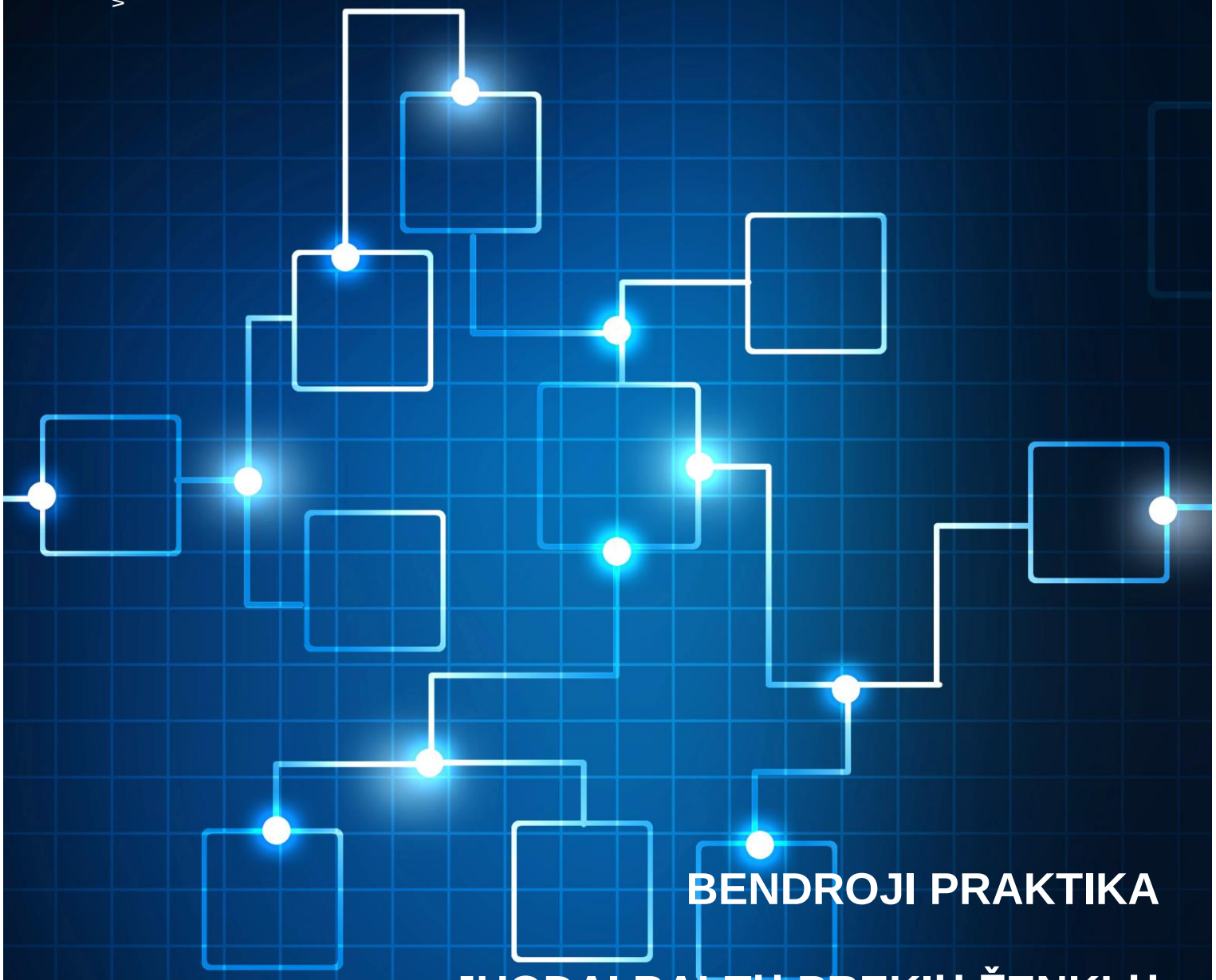
Papildomi duomenys, susiję su šios bendrosios praktikos įgyvendinimu, pateikiami tolesnėje lentelėje. Įgyvendinimo tarnybos savo svetainėse gali paskelbti papildomą informaciją.

Įgyvendinančių tarnybų sąrašas

EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

www.euipn.org

LT



BENDROJI PRAKTIKA

JUODAI BALTŲ PREKIŲ ŽENKLŲ APSAUGOS APIMTIS

2014 M. BALANDŽIO 15 D.

TURINYS

1 PROGRAMOS PAGRINDAS 1
2 PROJEKTO PAGRINDAS 1
3 DOKUMENTO TIKSLAS 2
4 PROJEKTO APIMTIS 2
5 BENDROJI PRAKTIKA 3
5.1 Tapatumo sąvoka 3
5.2 Prioritetas 6
5.3 Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai 7
5.4 Naudojimas 7
5.5 Pilki tonai 8

1 PROGRAMOS PAGRINDAS

Nepaisant to, kad pastaraisiais metais pasaulyje didėja su prekių ženklais ir dizainu susijusios veiklos apimtys, pastangos užtikrinti tarnybų veiklos principų suvienodinimą svarių rezultatų nedavė. Europoje reikia dar daug nuveikti, siekiant pašalinti neatitikimus tarp ES intelektinės nuosavybės tarnybų. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) strateginiame plane tai nurodyta kaip vienas svarbiausių spręstinų uždavinių.

Atsižvelgiant į tai, 2011 m. birželio mėn. buvo parengta Konvergencijos programa. Ji atspindi nacionalinių tarnybų, EUIPO ir naudotojų pasiryžimą pradėti naują ES intelektinės nuosavybės tarnybų veiklos etapą ir palaipsniui sukurti Europos sąveikos ir bendradarbiavimo tinklą, kuris padėtų užtikrinti stabilesnę intelektinės nuosavybės aplinką Europoje.

Šios programos vizija ***– „užtikrinti ir perduoti pareiškėjams ir tarnyboms aiškumą, teisinį apibrėžtumą, kokybę ir tinkamumą naudoti“.*** Šis tikslas bus pasiektas dirbant drauge ir derinant taikomą praktiką, ir atneš apčiuopiamos naudos tiek naudotojams, tiek intelektinės nuosavybės tarnyboms.

Pirmajame Konvergencijos programos etape buvo pradėti įgyvendinti šie penki projektai:

- **CP 1. Klasifikacijos suderinimas;**
- **CP 2. Klasių antraščių suvienodinimas;**
- **CP 3. Absoliutūs pagrindai – vaizdiniai prekių ženklai;**
- **CP 4. Juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimtis;**
- **CP 5. Santykiniai pagrindai – suklaidinimo galimybė.**

Šis dokumentas skirtas ketvirtojo projekto (CP 4) bendrajai praktikai dėl juodai baltų prekių ženklų apsaugos apimties.

2 PROJEKTO PAGRINDAS

Projekto įgyvendinimo pradžioje skyrėsi nacionalinių tarnybų požiūris dėl įregistruotų juodai baltų prekių ženklų įgyjamos apsaugos apimties. Kai kurios nacionalinės tarnybos laikėsi nuostatos, kad „juodai balta apima viską“, pagal kurią, įregistravus juodai baltą prekių ženklą, suteikiama apsauga visoms spalvoms ir spalvų deriniams, taip užtikrinant didžiausią apsaugą spalvų atžvilgiu. Kitos tarnybos taikė principą „tik tai, ką matai“, pagal kurį ženklas saugomas toks, koks yra įregistruotas, t. y. pareikšti registruoti juodai balti prekių ženklai saugomi tik juodos ir baltos spalvos.

Skirtinga praktika ir skirtingas juodai baltiems ženklams suteikiamos apsaugos aiškinimas klaidina pareiškėjus, siekiančius prekių ženklų apsaugos skirtingose tarnybose, nes skirtingose jurisdikcijose aiškinimas gali būti skirtingas. Tai gali lemti teisinį netikrumą, susijusį su prioriteto pripažinimu, sprendimais dėl protestų ir naudojimo, kai konkuruojantys prekių ženklai yra registruojami arba juos norima registruoti tarnybose, kuriose taikoma skirtinga praktika, nes neaišku, kuriuo iš dviejų aiškinimų bus vadovaujamasi. Atsižvelgdamos į tai, tarnybos matė būtinybę suvienodinti juodai baltiems ženklams suteikiamos apsaugos apimtį, ir nusprendė, kad bendroji praktika būtų naudinga prekių ženklų registracijos sistemos naudotojams ir joms pačioms.

Numatyti keturi pagrindiniai šio projekto rezultatai (kiekvienas iš jų skirtas skirtingam klausimui):

1) **bendroji praktika (įskaitant vienodą traktavimą)**, aprašyta dokumente ir išversta į visas ES kalbas,
2) bendrojo **pranešimo** apie šią **praktiką strategija,**
3) bendrosios praktikos **įgyvendinimo veiksmų planas**,
4) **ankstesnės praktikos** analizė.

Šiuos projekto darbus atliks ir dėl jų susitars nacionalinės tarnybos ir EUIPO, atsižvelgdamos į naudotojų asociacijų pateiktas pastabas.

Pirmasis darbo grupės susitikimas surengtas 2012 m. vasario mėn. Alikantėje, siekiant nustatyti bendras veiksmų kryptis, projekto apimtį ir metodologiją.

3 DOKUMENTO TIKSLAS

Šiuo dokumentu vadovausis EUIPO, nacionalinės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba, naudotojų asociacijos, pareiškėjai ir jų atstovai, taikant bendrąją praktiką juodai baltiems prekių ženklams. Šiame dokumente, kuris turėtų būti plačiai ir lengvai prieinamas, bus **pateiktas aiškus ir išsamus principų, kuriais pagrįsta bendroji praktika, išaiškinimas**. Kitame etape, vadovaujantis suderinta projekto metodologija, šie principai turėtų būti taikomi kiekvienu konkrečiu atveju. Vis dėlto gali būti šių principų taikymo išimčių.

4 PROJEKTO APIMTIS

Projekto **apimtis** yra tokia:

*„Šis projektas padės suvienodinti praktiką, taikomą **prekių ženklams, kurie buvo pateikti registruoti juodai balti ir (arba) pilkų tonų**, ir*

*(a) nustatant, ar **tas pats, tik spalvotas ženklas yra tapatus**:*

***i.** kai **prašoma pripažinti prioritetą**,*

***ii.** **kai** nagrinėjami **santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklus pagrindai**;*

*(b) nustatant, ar to paties spalvoto ženklo naudojimas vertintinas kaip prekių ženklo, kuris registruotas juodai baltas, **naudojimas** (taip pat įvertinant ir prekių ženklus, kurie registruoti spalvoti, tačiau naudojami juodai balti).“*

Projektas **netaikomas**:

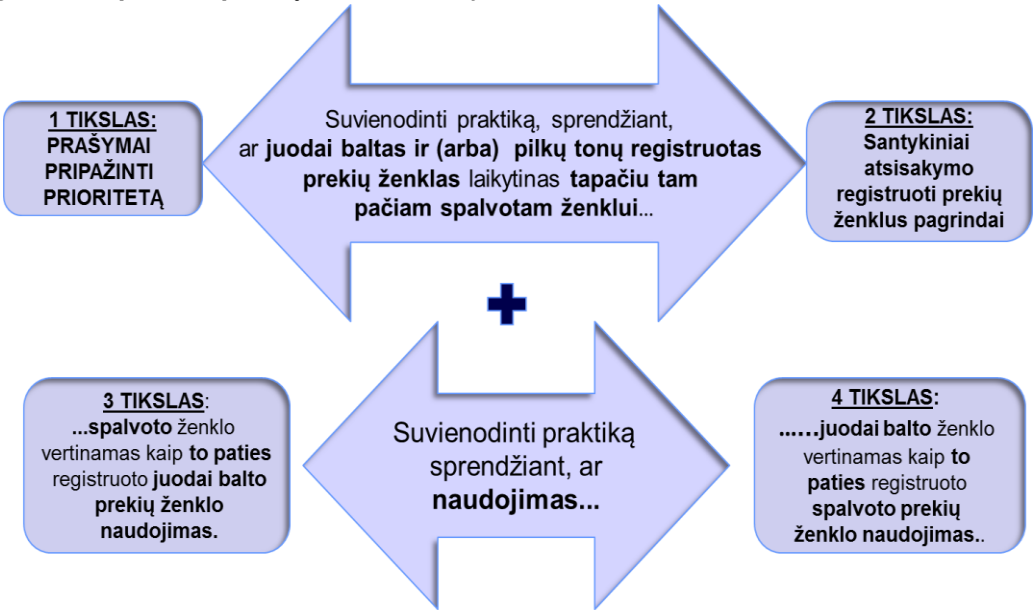
- nustatant, ar juodai baltas ženklas yra laikomas tapatus prekių ženklui, pateiktam registruoti spalvotai, kai teikiami prašymai pripažinti prioritetą ir nustatomi santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklus pagrindai (atvirkštinis klausimas);
- vertinant spalvų panašumą;
- juodai baltiems registruotiems prekių ženklams, kurie įgijo skiriamąjį požymį dėl to, kad buvo aktyviai naudojami tam tikros spalvos;
- *spalvų per se* ženklams.

Kaip sutarta įvadiniame 2012 m. vasario mėn. susitikime, **projekte nebus aptariami teisių į ženklą pažeidimo klausimai.**

Keičiant projekto apimtį ir nustatant jo struktūrą galima įvardinti keturis skirtingus tikslus:

- suvienodinti praktiką sprendžiant, ar juodai baltas ir (arba) pilkų tonų registruotas prekių ženklas laikytinas tapačiu tam pačiam, tačiau spalvotam ženklui, kai prašoma **pripažinti prioritetą;**
- suvienodinti praktiką sprendžiant, ar juodai baltas ir (arba) pilkų tonų registruotas prekių ženklas laikytinas tapačiu tam pačiam, tačiau spalvotam ženklui, kai nagrinėjami **santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklus pagrindai;**
- suvienodinti praktiką sprendžiant, ar **spalvoto ženklo naudojimas** yra vertinamas kaip to paties **registruoto juodai balto prekių ženklo** naudojimas;

- suvienodinti praktiką sprendžiant, ar **juodai balto ženklo naudojimas** yra vertinamas kaip to paties registruoto **spalvoto prekių ženklo** naudojimas.



5 BENDROJI PRAKTIKA

5.1 Tapatumo sąvoka

Atsižvelgdamas į Bendrijos prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punkto (kuris atitinka Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktą) aiškinimą, Teismas Sprendime C-291/00 „LTJ Diffusion“ teigia, kad „**žymuo yra tapatus prekių ženklui, tik kai jis be jokių pakeitimų ar papildymų atkartoja visus elementus, kurie sudaro prekių ženklą, arba kai jį vertinant kaip visumą, skirtumai yra tokie nereikšmingi, kad vidutinis vartotojas jų gali nepastebėti“ (54 pastraipa).**

Dėl pirmenybės principo taikymo Teismas sprendime T103/11 „JUSTING“ (16 pastraipa) pateikia tokią pat tapatumo sąvoką kaip ir sprendime „LTJ Diffusion“ ir nurodo, kad žymens tapatumo sąlyga turi būti aiškinama siaurai dėl tapatumo sąvokos taikymo pasekmių (17–18 pastraipos).

Be to, sprendime T 378/11 „MEDINET“, Teismas taip pat nurodė, kad „**skirtingose teisės akto nuostatose vartojama sąvoka nuoseklumo ir teisinio apibrėžtumo sumetimais ir juo labiau tada, kai ji aiškinama griežtai, turi būti laikoma kaip reiškianti tą patį, neatsižvelgiant į tai, kurioje nuostatoje ji yra“.**

Atsižvelgiant į tai

- tapatumo sąvoka, taikoma santykiniams atsisakymo registruoti prekių ženklus pagrindams ir prioritetui, turi būti aiškinama vienodai;
- žymenų tapatumo kriterijus turi būti aiškinamas griežtai: arba du žymenys turėtų būti tokie pat visais atžvilgiais, arba skirtumai tarp jų turėtų būti tokie nereikšmingi, kad vidutinis vartotojas jų galėtų nepastebėti;
- taigi du žymenys yra tapatūs, jei skirtumus tarp to paties juodai balto ir spalvoto žymens vidutinis vartotojas pastebėtų tik juos palyginęs tiesiogiai.

5.1.1 Kas yra nereikšmingi skirtuma?

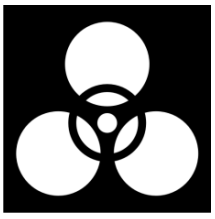
„Nereikšmingus skirtumus“ galima apibūdinti taip:

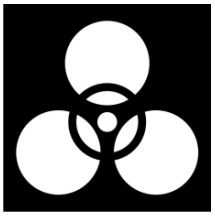
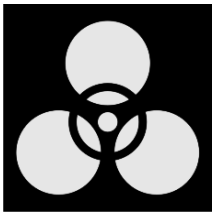
Nereikšmingas skirtumas tarp dviejų ženklų yra toks skirtumas, kurį pakankamai pastabus vartotojas pastebės tik tuos ženklus palyginęs tiesiogiai.

5.1.2 Praktiniai pavyzdžiai

Pirma, kalbant apie tai, ką būtų galima vadinti „nereikšmingais skirtumais“ pagal pirmiau pateiktą sąvoką, kaip **nereikšmingus skirtumus** būtų galima vertinti toliau pateiktus pavyzdžius, kurių spalvų pokyčių vartotojas nepastebėtų:







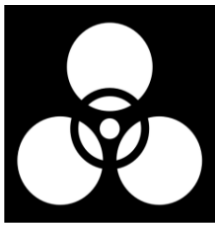




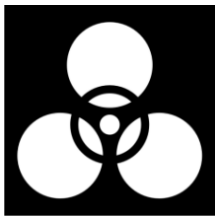
Antra vertus, toliau pateikti pavyzdžiai galėtų būti vertinami kaip **reikšmingi skirtumai**, nes vartotojas pastebėtų spalvų pokyčius.























5.2 Prioritetas

Prioriteto principai pirmąkart nustatyti 1883 m. kovo 30 d. Paryžiaus konvencijoje dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. Jie buvo peržiūrėti keletą kartų, paskutinį kartą iš dalies keisti 1979 m. ir ratifikuoti daugelio konvenciją pasirašiusių šalių.

Kaip teigiama Paryžiaus konvencijos 4 straipsnio A dalies 2 punkte, *„pagrindu prioriteto teisei įgyti pripažįstamas bet koks paraiškos, turinčios teisingai įformintos nacionalinės paraiškos padavimo galią (...), padavimas*“.

Prioriteto teisės laikas yra ribotas. Ji atsiranda pirmąkart pateikiant registruoti prekių ženklą. Šia teise gali būti pasinaudota per šešis mėnesius po pirmos paraiškos padavimo, su sąlyga, kad pirmosios paraiškos šalis buvo Paryžiaus konvencijos arba Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) šalis arba abipusiškumu pagrįstą susitarimą pasirašiusi valstybė.

Kartais spalvų skirtumus lemia techninės priežastys (spausdintuvai, skeneriai ir t. t.), nes dar vos prieš keletą metų prioritetą patvirtinantį dokumentą buvo galima išduoti tik juodai baltą, nes spalvotų spausdintuvų ar kopijuoklių apskritai nebuvo. Todėl dokumentas buvo gaunamas juodai baltas, nepaisant spalvos, kuria prekių ženklas buvo registruotas pirmą kartą. Kadangi padėtis pasikeitė, skirtumai tarp pareikštų registruoti spalvotų ir juodai baltų prekių ženklų tampa vis aktualesni.

Kai prekių ženklas, kurio pagrindu prašoma prioriteto (toliau – ankstesnis ženklas), yra pareikštas registruoti juodai baltas, gali būti nurodytos arba nenurodytos spalvos, kurioms prašoma apsaugos. Galimi tokie variantai:

- nenurodomos spalvos;
- nurodomos konkrečios spalvos (kitos nei juoda ir balta ar pilki tonai);
- nurodomos tik juoda ir balta spalvos;
- nurodomos juoda, balta ir pilka spalvos (ženklas yra pilkų tonų);
- nurodoma, kad ženklui prašoma suteikti apsaugą visoms spalvoms.

Dėl šios priežasties nustatant teisę į prioritetą prekių ženklai turi būti tokie pat, kiek tai tik įmanoma, ir ekspertas

nesuteiks prioriteto, jei tarp ženklų bus kokių nors vizualių skirtumų. Todėl, nepaisant technologinių skirtumų ar spalvų nurodymų, **nustatant teisę į prioritetą nelaikoma, kad registruotas juodai baltas prekių ženklas yra tapatus spalvotam žymeniui. Tačiau jeigu spalvų skirtumai yra tokie nereikšmingi, kad vidutinis vartotojas jų nepastebėtų, bus laikoma, kad žymenys yra tapatūs** ([1]).

Atsižvelgiant į tai, prioriteto atžvilgiu gali būti padarytos tokios praktinės išvados:

- jeigu ankstesnio ženklo paraiškoje nėra nurodytų spalvų, kurioms prašoma apsaugos, o ženklas yra pilkų tonų, jis bus tapatus tam pačiam ženklui su spalvų nuoroda „pilki tonai“, nebent būtų „reikšmingų skirtumų“;
- jeigu ankstesnio ženklo paraiškoje nėra nurodytų spalvų, kurioms prašoma apsaugos, o ženklas yra juodai baltas, jis bus tapatus tam pačiam ženklui su spalvų nuoroda „juoda ir balta“, nebent būtų „reikšmingų skirtumų“.

Ir priešingai:

- jeigu ankstesnio ženklo paraiškoje yra nurodytos „juoda ir balta“ spalvos, kurioms prašoma apsaugos, o vėlesnėje paraiškoje pareikštas spalvotas ženklas (kitoks nei juodos ir baltos spalvos), ženklai nebus tapatūs ir prioritetas nebus suteiktas, nebent skirtumai būtų nereikšmingi.

5.3 Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai

Pagal 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 4 straipsnio 1 dalies a punktą „*Prekių ženklas neregistruojamas arba, jeigu yra įregistruotas, registracija gali būti pripažinta negaliojančia*:

> *(a)* ***jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui****, o prekės ir paslaugos, kurioms jis yra pareikštas arba yra įregistruotas, yra tapačios prekėms arba paslaugoms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra saugomas.“*

Atsižvelgdamos įsprendimą C-291/00 *LTJ Diffusion* nacionalinės tarnybos ir EUIPO susitarė dėl toliau pateiktos išvados.

Vidutinis vartotojas paprastai pastebės skirtumus tarp to paties juodai balto ir spalvoto žymens. Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, t. y. kai skirtumai yra tokie nereikšmingi, kad vidutinis vartotojas jų gali nepastebėti, bus laikoma, kad žymenys yra tapatūs.

Todėl nebūtina nustatyti visiško žymenų atitikimo. Vis dėlto tam, kad žymenis būtų galima vertinti kaip tapačius, spalvų skirtumai turi būti nežymūs ir beveik nepastebimi vidutiniam vartotojui. Tai, kad žymenys nėra tapatūs, dar nereiškia, kad jie nebus panašūs ir dėl to neatsirastų suklaidinimo galimybė. Tačiau panašumo klausimai šiame projekte nenagrinėjami.

5.4 Naudojimas

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 10 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad:

([1]) Tarptautiniams ženklams, kai prašoma prioriteto juodai balto ženklo pagrindu, jeigu paraiškoje buvo nurodytos spalvos, reikalaujama, kad tarptautinių ženklų paraiškos formoje ženklas būtų pateiktas tokių spalvų, kokios buvo pareikštos.

„Taikant pirmą pastraipą naudojimu taip pat laikoma:

*(a) prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri **skiriasi savo elementais, jeigu išlieka nepakitę įregistruoto ženklo skiriamieji požymiai.**“*

Pagal šį straipsnį prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi nuo įregistruoto ženklo formos, vis tiek vertinamas kaip prekių ženklo naudojimas, jeigu išlieka nepakitę prekių ženklo skiriamieji požymiai. Ši nuostata prekių ženklo savininkui suteikia galimybę daryti pakeitimus žymenyje, jei dėl tų pakeitimų nepakinta jo skiriamieji požymiai.

Todėl nebūtina nustatyti visiško atitikimo tarp tokio ženklo, koks yra naudojamas, ir tokio ženklo, koks buvo registruotas.

Pagrindinis klausimas, kurį reikia spręsti konkrečių spalvos pakeitimų atžvilgiu, yra tai, ar naudojamo ženklo skiriamieji požymiai skiriasi nuo įregistruoto ženklo, t. y. ar spalvoto ženklo, kuris registruotas juodai baltas (ir atvirkščiai), naudojimas sudaro pokytį lyginant su įregistruota forma. Į šiuos klausimus būtina atsakyti kiekvienu atveju atskirai, taikant toliau pateiktus kriterijus.

NAUDOJIMO tikslais, vien pakitus spalvai, **prekių ženklo skiriamieji požymiai nepakinta**, jeigu:

- žodžiai ir (arba) **vaizdiniai elementai sutampa** ir yra **pagrindiniai elementai, turintys skiriamuosius požymius**;
- **laikomasi atspalvių kontrasto**;
- spalva ar spalvų derinys **savaime neturi skiriamųjų požymių**;
- spalva **nėra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių ženklo skiriamuosius požymius.**

Tai atitinka MAD bylą (2012-05-24 sprendimas, T-152/11, „MAD“, 41 ir 45 pastraipos), kurioje Teismas nusprendė, kad prekių ženklo naudojimas kita forma yra priimtinas, jei žodiniai ir (arba) vaizdiniai elementai lieka tokie pat, žodžiai ir (arba) vaizdiniai elementai sutampa, taip pat jei tai yra pagrindiniai skiriamieji elementai, o atspalvių kontrastas išsaugomas.

5.5 Pilki tonai

Atskirti pilką spalvą, kurią sudaro juodi bei balti pikseliai, nuo ištisai pilkos spalvos būtų per daug sudėtinga, įvertinant tai, kad apsaugos rūšis priklausytų nuo pilkos spalvos tipo.

a) Prioritetas

Svarstant prašymus pripažinti prioritetą, nelaikoma, kad prekių ženklas, registruotas pilkų tonų, yra tapatus tam pačiam spalvotam ženklui.

Juodai baltas registruotas prekių ženklas turėtų būti vertinamas kaip tapatus tam pačiam ženklui, registruotam pilkų tonų, jeigu tonų kontrasto skirtumai yra tokie nereikšmingi, kad vidutinis vartotojas galėtų jų nepastebėti.

b) Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai

Vidutinis vartotojas paprastai pastebės skirtumus tarp to paties pilkų pustonių ir spalvoto ženklo.

Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, t. y. kai tie skirtumai yra tokie nereikšmingi, kad vidutinis vartotojas jų nepastebėtų, bus laikoma, kad ženklai yra tapatūs.

c) Naudojimas

NAUDOJIMO atvejais, vien pakitus spalvai, **prekių ženklo skiriamieji požymiai nepasikeičia**, jeigu:

- **žodžiai ir (arba) vaizdiniai elementai sutampa** ir yra **pagrindiniai elementai, turintys skiriamuosius požymius**;
- **laikomasi atspalvių kontrasto**;
- spalva ar spalvų derinys **savaime neturi skiriamųjų požymių**;
- spalva **nėra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių** ženklo **skiriamuosius požymius**.