



STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Ulica Grada Vukovara 78
10000 Zagreb, Croatia
(tel. :+385 1 6106-100, 6106 401, fax :+385 1 6112-017)

Zagreb, **28/02/2019**

Our reference: **910-08/19-010/0019**
559-04/3-19-002/DV

Provisional refusal of protection / Privremeno odbijanje

According to Rule 17.1) of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol / Sukladno pravilu 17.1) zajedničkog pravilnika Madridskog Sporazuma i Protokola

I. Number of the international registration / Broj međunarodne registracije: **1 396 784**

II. Name of the holder / Ime nositelja:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pograniczna 2/4
PL-02-285 Warszawa
PL

III. ☒ Provisional refusal based on **an ex officio examination** /
Privremeno odbijanje temeljem ispitivanja po službenoj dužnosti:

IV. ☒ Provisional refusal for **all** the goods and/or services / Privremeno odbijanje za **sve** proizvode i/ili usluge:

V. Grounds for refusal / Razlozi odbijanja:

Figurativni znak „TOP TOOLS“ nema razlikovni karakter u odnosu na sve prijavljene proizvode iz razreda 6, 7, 8, 9 i 11. Znak se sastoji od riječi „top“ koja u prijevodu s engleskog jezika između ostaloga označava vrhunac nečega, odnosno da je nešto najviše ili na najvišoj razini te se uobičajeno koristi na tržištu s laudatornim značenjem da je nešto najbolje ili najkvalitetnije i riječi „tools“ koja u prijevodu s engleskog jezika između ostaloga označava alate, sprave. Znak kao cjelina samo informira prosječnog potrošača da se radi o alatima, odnosno spravama ili priboru kojima se nešto obrađuje, izrađuje ili koji obavljaju određenu funkciju, ili njihovim dijelovima, a koji imaju najbolje karakteristike ili su najkvalitetniji na tržištu. Figurativni element koji se sastoji od prikaza ljudske šake s podignutim palcem, prikazane u crvenoj boji na bijeloj pozadini kružnog oblika, u svakodnevnom životu ima uobičajeno značenje odobravanja ili pozitivne ocjene nekoga ili nečega, u ovom slučaju samo naglašava laudatorni karakter verbalnog dijela znaka i ne pridonosi razlikovnosti znaka u cjelini. Također, ni ostali figurativni elementi poput standardnog fonta u bijeloj boji i crvene podloge, ne pridonose razlikovnosti znaka, s obzirom na to da nisu upečatljivi u odnosu na žig kao cjelinu. Stoga, prosječni potrošač neće percipirati znak u cjelini kao oznaku komercijalnog podrijetla proizvoda te neće moći razlikovati proizvode jednog poduzetnika od proizvoda drugih poduzetnika.

Figurative mark “TOP TOOLS” is devoid of any distinctive character in relation to all the goods claimed in Classes 6, 7, 8, 9 and 11. The mark consists of the word “top” which designates the highest point of something, i.e. that something is highest or on the highest level and it is commonly used on the market with a laudatory meaning that something is the best or of a highest quality and the word “tools”. The

mark as a whole merely informs the average consumer that these are the tools and machines or accessories with which something is processed, made or which perform some function, or that these are their parts, which have the best characteristics or which are of the highest quality. Figurative element which is consisted of the depiction of a human fist with a raised thumb, depicted in a red color on a white round shaped background, in everyday life has a customary meaning of approval or a positive judgment on someone or something, which in this case merely emphasizes the laudatory character of the verbal part of this sign and is not contributing to the distinctiveness of the mark as a whole. Likewise, neither the other figurative elements of the sign like a standard font in white color and a red background, are contributing to the distinctiveness of the mark, due to the fact that they are not striking in relation to the mark as a whole. Therefore, the average consumer will not perceive the mark as an indication of the commercial origin and will be unable to distinguish the goods of one undertaking from those of other undertakings.

- VI. Corresponding essential provisions of the applicable law [(see the text in column XI)] / Odgovarajuće bitne odredbe zakona koji se primjenjuje [(vidjeti tekst u rubrici XI)]:

Art. 5 para 1 item 2. / Članak 5. stavak 1. toč. 2

- VII. Information relating to subsequent procedure / Podaci koji se odnose na tijek postupka:

- i) Time limit for filing a request for submitting observations on the provisional refusal / Rok za podnošenje zahtjeva za očitovanje na preliminarno odbijanje:**
4 months counting from the date of the present notification of provisional refusal, namely until **28/06/2019** / 4 mjeseca računajući od datuma ove obavijesti o preliminarnom odbijanju, odnosno do **28/06/2019**
- ii) Authority to which such a request for submitting observations on the provisional refusal shall be made / Nadležno državno tijelo kojem se podnosi zahtjev za očitovanje na preliminarno odbijanje:**
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE REPUBLIC OF CROATIA / Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
- iii) Indications concerning the appointment of a representative / Navodi u svezi imenovanja zastupnika:**
The holder of an international trademark registration may file observations on the present provisional refusal and on the grounds for refusal only by the intermediary of a representative established in the Republic of Croatia / Nositelj međunarodne registracije žiga može se očitovati na ovo preliminarno odbijanje i očitovati se na razloge odbijanja isključivo uz posredovanje domaćeg zastupnika

Trademark Department
Service for Examination of Trademarks

Signature of the Examiner

Dušan Vojnović

XI. Corresponding essential provisions of the applicable law:

Grounds for refusal – Article 5 of the Trademarks Act and the Act on Amendments to the Trademarks Act (OG No. 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011, 46/2018)

(1) The following shall not be registered :

1. Signs, which may not be protected as trademarks in accordance with the requirements set out in Article 2 of this Act.
2. Signs, which are devoid of any distinctive character in relation to the goods or services for which registration is requested.
3. Signs which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of providing of the service, or to designate other characteristics of the goods or services.
4. Signs which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the everyday language or in good faith and the established practices of trade.
5. Signs which consist exclusively of the shape which results from the nature of the goods as such, or the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or the shape which gives substantial value to the goods.
6. Signs, which are contrary to public policy or to accepted principles of morality.
7. Signs which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services.
8. Signs, which have not been authorized by the competent authorities and are to be refused pursuant to Article 6ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter: "the Paris Convention").
9. Signs for wines which contain or consist of geographical indications identifying wines and signs for spirits which contain or consist of geographical indications identifying spirits with respect to such wines or spirits not having that geographical origin.
10. Signs, which contain the name or abbreviation of the name, national coat of arms, emblem, flag or other official sign of the Republic of Croatia, or a part thereof, and the imitation thereof, except with the authorization of the competent authority of the Republic of Croatia.
11. Signs which contain or consist of designations of origin or geographical indications, in effect in the territory of the Republic of Croatia, if a request for the registration of a trademark has been filed after the filing date of a request for the registration of a designation of origin or a geographical indication within the scope provided by legislation, by virtue of which such designations are registered, and which refer to the same type of products and services".

(2) Registration shall not be refused to signs specified in paragraph (1) items 2 to 4 of this Article, if the applicant for the registration of a trademark proves that the sign has, before the date of filing of the application for the registration and following the use which has been made of it, acquired a distinctive character in respect of the goods or services for which registration is requested

Apsolutni razlozi za odbijanje – Članak 5. Zakona o žigu (Narodne novine Republike Hrvatske 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011, 46/2018)

Članak 5.

(1) Neće se registrirati:

1. znakovi koji se ne mogu zaštititi kao žig u skladu s uvjetima iz članka 2. ovoga Zakona,
2. znakovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija,
3. znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnoga podrijetla ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge, ili za označavanje drugih karakteristika proizvoda,
4. znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi,
5. znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, ili oblika proizvoda potrebnoga za postizanje nekoga tehničkog rezultata, ili oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost,
6. znakovi koji su protivni javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima,
7. znakovi koji mogu javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga,
8. znakovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni prema članku 6.ter. Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva (u daljnjem tekstu »Pariška konvencija«),
9. znakovi za vina koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje vina i znakovi za jaka alkoholna pića koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje jakih alkoholnih pića, u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu toga zemljopisnog podrijetla,
10. znakovi koji sadržavaju naziv ili kraticu, državni grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak Republike Hrvatske ili nekoga njezina dijela te njihovo oponašanje, osim uz odobrenje nadležnoga tijela Republike Hrvatske.
11. znakovi koji sadržavaju ili se sastoje od oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla koji vrijede na teritoriju Republike Hrvatske, ako je zahtjev za registraciju žiga podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla, u opsegu koji je predviđen propisima na temelju kojih su te oznake registrirane i koji se odnose na istu vrstu proizvoda i usluga.

(2) Znakovima navedenim u stavku 1. točki 2., 3. i 4. ovoga članka neće biti odbijena registracija ako podnositelj prijave za registraciju žiga dokaže da je znak prije dana podnošenja prijave i slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija.