

УВОДНА НАПОМЕНА

У наставку објављени чланци *Процена "пометње" у жиговном праву и Методи и принципи оцене новости проналаска у патентном праву* су у ствари прилагођени преводи два од укупно три реферата који су поднети у име Југословенске националне групе Међународног удружења за заштиту индустријске својине (АИППИ) (1) за XXXVI светски конгрес АИППИ који ће бити одржан у Монреалу, јуна 1995. године.

АИППИ је основана 1897. године и представља несумњиво највећу и најутицајнију међународну невладину, професионалну асоцијацију у области гране права познате под именом "индустријска својина". Данас се конгреси одржавају по правилу сваке треће године, а између конгреса се рад у АИППИ одвија кроз састанке Извршног комитета и Савета председника националних група. Након последњег конгреса 1992. године у Токију, АИППИ се састојала од 47 националних и 3 регионалне групе, укључујући и 158 тзв. независних чланова - из 99 држава. Укупан број чланова, према подацима крајем 1993. године, достигао је у то време импозантну цифру од 7007 чланова.

Југословени су у Асоцијацији били представљени као појединачни чланови још од 1909. године, а као Национална група од 1938-1939. године. Након Другог светског рата, Југословенска национална група је поново примљена 1966. године и од тада па на даље је непрекидно присутна и активна у АИППИ. Треба посебно истаћи чињеницу да њено чланство није било ни прекидано нити "суспендовано" за време санкција против СР Југославије уведених од стране Савета безбедности ОУН, па је тако Југословенска национална група активно учествовала и на последњем светском конгресу у Токију, априла 1992. године.

(1) Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle је најшире коришћени назив организације, али се данас равноправно употребљавају називи на енглеском и немачком језику - International Association for the Protection of Industrial Property (IAIP) одн. Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz (IVfGR).

др Слободан А Поповић
адвокат из Београда
Милена С. Поповић
адвокатски приправник

ПРОЦЕНА "ПОМЕТЊЕ" У ЖИГОВНОМ ПРАВУ

І. УВОД

Појам "пометње" (2) у југословенском праву о жиговима, као и у многим другим државама, разрађен је и примењује се у оквиру шире правне области која је позната под именом *нелојална утакмица* и уже правне области која регулише *заштиту робних и услужних жигова*, при чему обе поменуте правне области представљају делове правне гране познате под именом *индустријска својина* (3).

Овај појам се генерално дефинише на основу одредаба Члана 10^{bis} Конвенције Париске Уније од 20. марта 1883. године за заштиту индустријске својине (4), које су југословенски судови обавезни да примењују сагласно Члану 16 Устава Савезне Републике Југославије, као и у складу са прописима националног законодавства о сузбијању нелојалне утакмице и заштити робних и услужних жигова. На овом месту ће у наставку бити говора само о појму "пометње" у жиговном праву.

Наше позитивно право у овој области (Закон о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања од 9. јуна 1981. године, са изменама и допунама од 17. јануара и 11. априла 1990. године) (5) бави се "пометњом" пре свега када одређује правне основе за одбијање неког пријављеног знака за заштиту жигом или када је реч о оглашавању ништавим решења о признању права на жиг (чл. 30 Закона) и, на другом месту, када се дефинише појам повреде жига (чл. 118 Закона), мада у овом случају на индиректан начин.

Према члану 30 Закона,

"Не може се као жиг заштитити знак:

.....

5) који својим изгледом или садржајем може да створи забуну у привредном промету, а нарочито да доведе у заблуду просечног потрошача у

(2) Пошто је овај рад припремљен као Извештај у име Југословенске Националне Групе АИППИ (Међународне Асоцијације за заштиту индустријске својине), по питању Q 127, за XXXVI Светски Конгрес АИППИ у Монреалу јуна 1995. године, усвојен је термин "пометња" (confusion) који је сугерисан у смерницама за израду националних извештаја, уместо термина "забуна" одн. "заблуда" који се користе у југословенском законодавству. Иначе, Париска Конвенција такође користи израз "confusion" (који је истовремено и термин англосаксонских правних система), док се у немачком, аустријском и швајцарском праву употребљавају изрази "Verwirrung" односно "Verwechslungsgefahr" (опасност замене) или "Irrfuehrung" (довођење у заблуду) - у привредном промету и то у погледу порекла, врсте, квалитета или других својстава производа, одн. услуга.

(3) Овај појам треба схватити у најширем смислу, онако како је дефинисан у Члану 1 (2) и (3) Париске Конвенције ("Службени лист СФРЈ" - Међународни уговори и други споразуми, бр. 6/65).

(4) Која је ревидирана, као што је познато, у Бриселу (1900), Вашингтону (1911), Хагу (1925), Лондону (1934), Лисабону (1958) и Штокхолму (1967); наша земља је везана "Штокхолмским" текстом са важношћу од 31. јануара 1973. године.

(5) Закон је објављен у "Сл. листу СФРЈ" бр. 34/81, а затим је значајно измењен и допуњен 1990. године, (бр. 3/90 и 20/90).

погледу порекла, врсте, квалитета или других својстава робе, односно услуга;

.....
8) који је сличан раније заштићеном знаку другог лица за исту или сличну врсту робе, односно услуга, ако та сличност може да доведе у заблуду просечног потрошача;
.....".

Потпуности ради треба додати да, према устаљеној судској пракси, пометња постоји "чим постоји могућност да ће до забуне на тржишту доћи убудуће, без обзира што се забуна на тржишту до сада није ефективно догодила (6)".

II. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УПОРЕЂИВАЊЕ ЖИГОВА

Пракса је установила правило да није неопходно да просечни потрошач пажљиво анализира и непосредно упоређује по приоритету млађи знак са старијим, по правилу регистрованим жигом. Према правном стандарду у овој области, просечни потрошач упоређује млађи знак са предочбом одн. сликом старијег жига која постоји у његовом памћењу: та слика је често недовољно одређена и нејасна и, сагласно томе, ограничена само на битне карактеристике и главне компоненте старијег жига. Овај правни стандард је у нашој судској пракси био изражен на следећи начин: "Од просечног се купца не тражи да до сазнања о пореклу робе коју хоће да купи дође путем упоређивања робног знака, којим је роба снабдевана, са заштићеним робним знаком другог предузећа који тај знак подржава. Ако тај знак на први поглед заводи купца да се ради о роби тог другог предузећа, тада постоји сличност између знака и подражаваног жига, па се овом последњем мора дати судска заштита (7)".

Када је реч о упоређивању жигова и утврђивању да ли је дошло до повреде права на жиг подражавањем старијег заштићеног жига, онда је одлучан општи, укупни утисак који просечан потрошач робе или корисник услуга стиче на први поглед, при чему за процену сличности између колидирајућих жигова нису битне њихове разлике, већ се могућност настанка пометње испитује и утврђује на основу сличности њихових дистинктивних компонената.

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПОРЕЂИВАЊЕ

1. Важност дистинктивности за опсег заштите

Жигови са великом дистинктивношћу (тзв. јаки жигови), која постоји на основу њихове оригиналности или је стечена путем интензивне употребе и реклама, уживају у начелу ширу заштиту од обичних, тзв. нормалних жигова. Та проширена заштита се састоји у томе што се конкурентски жигови морају нарочито јасно и оштро разликовати од јаких жигова заштићених за исту врсту робе одн. услуга.

Као посебна случај јаких жигова треба споменути општепознате или ноторне жигове који уживају специјалну заштиту на основу Члана 6^{оис} Париске Конвенције, тј. заштиту чак и у случају када нису регистровани. То је изузетна ситуација, када се већа заштита пружа општепризнатом знаку одн. нерегистрованом жигу у сукобу са регистрованим жигом конкурента.

Супротно ранијој пракси, када Савезни завод за патенте није одбијао пријаву жига због тога што је постојао један ранији општепознати али

(6) Решење Врховног привредног суда Сл. 318/60, од 22.04.1960. године.

(7) Пресуда Врховног привредног суда Сл. 311/67, од 10.04.1967. године.

нерегистровани жиг другог лица за исту или сличну врсту робе или услуга, установљена је нова пракса и Савезни завод за патенте је почео да одбија пријаве за заштиту жигом туђег општепознатог (ноторног) знака са циљем да се спречи настанак пометње на тржишту. Другим речима, опсег заштите против пометње је сада проширен, а заштита се не установљава само у корист заинтересоване стране (конкурента), него и у корист потрошача.

2. Изглед, звук и значење

Према устаљеној пракси Савезног завода за патенте, као и према судској пракси, сви критеријуми за упоређивање жигова - визуелни, аудитивни и семантички - примењују се углавном подједнако, тако да је установљено следеће правило: чим постоји сличност по једном од поменутих критеријума, постоји сличност упоређиваних жигова за коју закон везује одређене правне последице, а то је она сличност која може да доведе у заблуду просечног потрошача тј. да изазове пометњу на тржишту у погледу порекла и других својстава робе одн. услуга.

Међутим, у пракси је прихваћен један изузетак који постоји у случају када су супротстављени жигови у речи несумњиво слични визуелно и аудитивно, али имају различито значење. Према једној одлуци Савезног завода за патенте из 1979. године, утврђено је да жигови LARK и LARA нису слични зато што "... реч LARA означава женско име..." (8).

У случају жига у речима SEVEN UP против стилизованог жига UP, из 1982. године (9), Савезни завод за патенте је одлучио да нема сличности зато што је "... жиг противника предлагача познат широком кругу потрошача..." а он је такође и скраћеница добро познате пиваре "Унион Пиво", тако да правило да преузимање једног дела (UP) жига (SEVEN UP) представља повреду права на жиг у овом случају није могло бити примењено.

3. Преводи

У упоредном праву се превод туђег жига сматра као повреда права на жиг ако се на тај начин може изазвати пометња на тржишту. Међутим, наше право садржи одредбу да повреда права постоји "... ако жиг или знак представља превод или транскрипцију жига" (чл. 118 Закона), што значи да у наведеном случају није потребно доказивати могућност настанка пометње. Тако је Виши привредни суд у Београду установио сличност између жигова VISTORIA и VICTOIRE због *истог значења* (10). У једном ранијем случају, још 1965. године, Врховни привредни суд је установио сличност између жигова СОСТА и КОКТА због тога што други жиг представља *транскрипцију* првога. Једном речи, сви случајеви превода и транслитерације сматрају се као подражавање, а подражавање потпада под појам повреде права на жиг.

4. Серијски жигови

Упоредно право а такође и наше право не одређују специфична правила у погледу заштите тзв. серијских жигова, тј. жигова који имају један општи елемент а разликују се један од другога у осталим саставним елементима. Такви жигови, који припадају једном предузећу, служе обично за обележавање различитих производа који потичу из истог производног извора и поменути заједнички елемент упућује потрошача на закључак да роба има исто порекло али и одређене специфичности. Међутим, у ин-

(8) Решење бр. 24318/78-Ж-199/74 од 12.02.1979. године.

(9) Решење бр. 19512/80-Ж-812/75 од 01.12.1982. године.

(10) Одлука бр. П-1574/71 од 23.10.1973. године.

остраној судској пракси познати су спорови за заштиту серијских жигова од повећане опасности настанка пометње на страни потрошача који су наведени да верују да један конкретни жиг припада серији одређеног произвођача а тај жиг је у ствари у својини конкурента. Најпознатији је случај тзв. "Spirinmarken" немачке фирме Bayer (Aspirin, Novaspirin, Diaspirin, Quinaspirin, Bayaspirin) који су били често подражавани од стране конкурената. Стога им је немачки Врховни суд пружио проширену заштиту одлуком да је туђи жиг ЛЕПТОСПИРИН сличан са жигом АСПИРИН и овом задњем пружио судску заштиту.

Мада у нашој земљи не постоји судска пракса по овом питању, Југословенска Национална Група је мишљења да серијским жиговима треба пружити посебну заштиту против настанка пометње на тржишту у оквиру жиговног права као и правила о сузбијању нелојалне утакмице.

5. Услови под којима се користи старији жиг

Општеприхваћено правило је да судови морају да узимају у обзир све околности појединог случаја приликом процене могућности настанка пометње између старијег и млађег жига. С тим у вези, намеће се питање да ли се ово правило такође примењује и на услове под којима је коришћен старији регистровани жиг, ако га је власник користио са посебним елементима који су били додани регистрованом жигу.

По југословенском праву, регистровани жиг се упоређује са млађим жигом у облику у којем је регистрован. Разуме се, изузеци су ноторни и чувени жигови који, као што је напоменуто, уживају заштиту и без регистровања.

Ипак, у случају коришћења додатних елемената који нису регистровани, постоји могућности позивања на правила о сузбијању нелојалне утакмице под општим условима.

IV. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ

1. Чија пометња се цени?

У југословенском праву, као и у правној теорији тако и у судској пракси, процењује се пометња на страни једног просечног тј. обичног купца, који не види оба колидирајућа жига заједно једног поред другог (као што их посматра нпр. судија, у случају када се суди за могућу повреду права на жиг). У судској пракси је истакнуто да се као просечни потрошач има сматрати "...непосредни потрошач а не посредник у купопродаји (нпр. апотекар ако је у питању лек)" (11).

2. Који део потрошачке публике?

Пошто је основни критеријум за процену могућности настанка пометње реакција и понашање једног "просечног потрошача" или, као што неки кажу, "обичног купца" и, пошто не постоје законски прописи или судска пракса по питању колики део публике је релевантан за установљење могућности настанка пометње, југословенски судови примењују правни стандард да судија, суочавајући се са овим тешким фактичким питањем, има задатак да се стави у положај поменутог просечног потрошача и да донесе пресуду као када би он сам био тај апстрактни "просечни потрошач".

Према томе, уместо одређивања неког процента или другог сличног правила, изгледа да ово фактичко питање треба да буде разрешено на основу слободне судске оцене.

(11) Пресуда Врховног привредног суда СЛ. 228/63 од 26.02.1963. године.

3. Релевантност врсте производа; лекови

Уопште је прихваћено да могућност настанка пометње зависи од врсте производа и купаца одн. потрошача, зато што се свакодневни, масовни и јевтини производи купују од стране немарног, просечног купца који не ангажује посебну пажњу, док се скупи и несвакидашњи артикли нормално купују након промишљеног, упоредног и аналитичког испитивања тржишта. Тзв. професионални или стручни купци, као што су "дилери" у односу на производе са којима тргују, високо образовани трговачки агенти или пак лекари, који преписују лекове, или фармацеути који припремају и издају лекови, не могу бити тако лако доведени у заблуду као што је то случај са неискусном публиком.

У југословенској судској пракси, пре Закона о робним и услужним жиговима од 1961. године, било је установљено правило да је, у случају жигова за обележавање лекова који се издају искључиво уз лекарски рецепт, опасност од пометње у великој мери смањена због чињенице да су стручњаци (лекари и апотекари) "интерполирани" између производа и крајњих потрошача. Тако је у предмету супротстављених жигова EPHETUSSIN и EPHEDROTUSSIN Савезни завод за патенте установио сличност али, након што је доказано да су се поменути лекови продавали искључиво уз лекарски рецепт, Савезни врховни суд је одлучио да опасност од пометње не постоји тако да је тужба за поништај млађег жига била одбијена (12). Насупрот томе, када су лекови били доступни без рецепта, било је одлучено да су жигови THYMOTUSSAN и THYMOSAN слични и заменљиви те је употреба задњег била забрањена (13).

Поменута пракса била је критикована у правној теорији, због тога што могућност настанка пометње може да угрози сигурност пацијената који су крајњи потрошачи лекова. Законодавац је усвојио овакво становиште и у Закону од 1961. године је било прописано да сличност постоји ако просечни потрошач, "... без обзира на врсту робе..." може да примети разлику између производа *само ако обрати нарочиту пажњу*. Сагласно томе, Савезни завод за патенте и судови, од 1961. године па на даље, приликом колизије фармацеутских жигова примењују исте критеријуме као и за све друге жигове.

4. Одлучно време пометње

Пошто се околности релевантне по питању пометње временом мењају, а у одсуству одговарајуће судске праксе, Југословенска Група се залаже за солучију да Савезни завод за патенте који одобрава регистрацију жига и судови треба да одлучују по питању према којем моменту се процењује пометња. Најопштије речено, датум прве употребе млађег жига могао би бити сматран као релевантан за процењивање степена дистинктивности старијег жига.

5. Преварна намера

Објективна је чињеница која не зависи од стања свести онога који вређа туђе право на жиг, тј. туженог, да ли су жигови слични у тој мери да могу довести до пометње. Међутим, савесност или несавесност туженог може бити од утицаја приликом досуђивања накнаде штете.

(12) Пресуда У-925/55 од 30.12.1953. године.

(13) Пресуда Гс-781/54 од 01.07.1954. године.

V. ДРУГИ КРИТЕРИЈУМИ

У југословенској судској пракси за сада не постоје други критеријуми који би се могли применити приликом процене пометње али, у случају паралелних дела нелојалне утакмице, на пример употребе сличног жига од стране бившег запосленог, ове чињенице требало би да буду узете у обзир у вези са питањем ко ће да буде обухваћен тужбом и да ли ће захтев за накнаду штете обухватити како стварну штету тако и изгубљену добит, или пак само стварну штету.