

Ксенија Влашковић*

ЗАШТИТА ПОЗНАТИХ ЖИГОВА ПО ДИРЕКТИВИ БРОЈ 89/104/ЕЕЗ

Првом директивом о хармонизацији прописа држава чланица Европске економске заједнице о жиговима пружена је могућност државама чланицама да предвиде проширену заштиту за познате жигове, која се односи и на про изводе и услуге који нису слични производима и услугама за које је регистрован познати жиг. Основни услов за заштиту свих жигова, без обзира на степен њихове познатости, је да су жигом заштићена и каснија ознака у извесној мери међусобно сличне. Када је реч о заштити ознака заштићених жиговима са нормалном моћи обележавања, ознаке морају бити сличне у толикој мери да постоји опасност замене. Међутим, код познатих жигова степен сличности доводи у везу ознаку заштићену познатим жигом и каснију ознаку. Тек када се установи таква сличност, приступа се испитивању осталих услова за повреду познатог жига. Да би се говорило о мисаоној вези, неопходно је утврдити све релевантне околности конкретnog случаја и оциенили их у њиховој корелацији и интеракцији. Првом директивом је створен јединствени систем заштите славних и познатих жигова, чиме је укинута оштра граница која је у ранијој пракси постојала између ових жигова.

Кључне речи: *Сличност ознака. Мисаона веза. Призвати у сећање. Моћ разликовања. Углед жига.*

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На савременом тржишту производа и услуга постављају се све оштрији и диференциранији захтеви произвођачима и даваоцима услуга, а односе се на квалитет, цену, гарантне рокове, сервисирање итд. Велики број производа и услуга, у оквиру истог тржишног сегмента, намеће потребу да буду препознатљиви и лако идентифико-

* Аутор је докторанд Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, ksenijavlaskovic@yahoo.com.

вани у свести потрошача и корисника, јер се тиме ствара и појачава везаност потрошача за њих и постиже лакша продаја.

Препознатљивост и идентификовање производа и услуга остварује се на различите начине. Једно од најзначајнијих и најделотворнијих средстава је обележавање производа и услуга неким димензионалним или тродимензионалним ознакама. Двостандимензионалне су, на пример, речи, слова, слике, или њихове комбинације, а тродимензионалне су облик робе, облик паковања итд. Ове ознаке се, под одређеним условима, могу штитити жигом. Титулар жига има искључиво право да заштићену ознаку користи за обележавање група производа и услуга, те да трећим лицима забрани њено коришћење, чиме жиг постаје снажни елемент тржишне утакмице и јача улогу свог титулара у њој.

Нарочито значајна компонента тржишне утакмице су жигови који су достигли висок степен познатости. Њихова улога и значај наметнули су проширење обима њихове заштите у поређењу са малопознатим или уобичајено познатим жиговима. Посебна заштита познатих жигова је тековина новије судске праксе и правне теорије, одакле је унета и у законодавства, па је данас већ један од принципа права о жигу. У овом раду су анализирани само услови за заштиту познатих жигова, који су прописани у Првој директиви о хармонизацији правних прописа држава чланица Европске економске заједнице о жигу из 1988. године.

Циљ рада је да укаже на само неке од проблема који се јављају у комплексу правне заштите познатих жигова. Тиме се ствара основа за њихову потпунију анализу, као и истраживање везе са другим правним гранама, посебно са правом о сузбијању нелојалне конкуренције.

2. ПОЈАМ ПОЗНАТИХ ЖИГОВА

Појам познатих жигова није дефинисан у законодавствима, али је предмет изучавања у правној теорији и у великом броју судских пресуда.¹ Овај појам се одређује применом квалитативних и кван-

¹ Жиг је право, којим се, у одређеном контексту, штити нека ознака. У раду није било могуће на сваком месту у пуној мери правити терминолошку разлику између жига, као права, и ознаке која је заштићена жигом, јер би то водило оптерећивању текста. У развијеној правној теорији и пракси је уобичајено да се овакво разликовање не спроводи увек, јер се већ подразумева, па у том смислу упућујемо на велики број пресуда Савезног врховног суда Немачке. У истом смислу и проф. Слободан Марковић у свом раду „Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига правноекономско тумачење“ (*Анали Правног факултета у Београду 1/2011*, 35) истиче: „Терминологија коју наш законодавац традиционално користи није најсрећније одабрана, јер је реч 'жиг' хомоним који има и друга значења која су бли

титативних критеријума. Квалитативни критеријуми се односе на све околности које могу да утичу на „добар глас“, „углед жига“, као оличење позитивних очекивања публике. Квантитативни критеријуми се односе на неопходан степен познатости жига у промету. У судској пракси се сматра да је овај критеријум испуњен када је жиг познат у значајном делу публике која долази у контакт са производима или услугама који су њиме обележени.²

Приликом испитивања квантитативних критеријума морају се узети у обзир све релевантне околности случаја, као што су тржишни удео жига, интензитет, географска распрострањеност, трајање коришћења, као и обим инвестиција који је предузеће уложило за унапређивање жига. Међутим, не може се ни у једном случају захтевати да је жиг познат неком дефинисаном проценту меродавне публике.³

Познатост одређеног жига мора постојати у земљи у којој се захтева заштита, али жиг не мора бити коришћен у тој земљи да би се сматрао познатим.⁴ Он познатост може стећи и на основу деловања рекламних кампања у иностранству. Поред тога, не захтева се да је жиг познат на целој територији земље, већ је довољно да је познат у неком битном делу те земље.⁵

3. ПРАВНИ ОКВИР У ПРВОЈ ДИРЕКТИВИ О ХАРМОНИЗАЦИЈИ ПРАВНИХ ПРОПИСА О ЖИГУ

Правни оквир за нашу тему садржан је у чл. 5 Прве директиве о хармонизацији правних прописа о жигу.⁶ Овај члан је у неизмењеном облику садржан и у новијој Директиви од 22.10.2008.⁷

жа разумевању лаичке публике. С друге стране, правници често користе исту реч да означе не само субјективно право, већ и предмет заштите, односно знак. Ова непрецизност у коришћењу речи 'жиг' толико је раширена да се толерише чак и у стручној литератури, те управним и судским одлукама. Нажалост, стручни српски језик није успео да изнедри погоднију реч којом би се описани проблем превазишао. Утехе ради, англосаксонска правна струка има исти проблем са термином *trademark*.“

² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, „Faberge“ I ZR 100/99, донета 12. 7. 2001, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)* 4/2002, 340-342.

³ *Ibid.*, 341.

⁴ Слободан Марковић, *Право интелектуалне својине*, Београд 2000, 243.

⁵ Пресуда Европског суда правде, „Chevy“ C 375/97, донета 14.9.1999, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int. (GRUR Int)* 2000, 73-76.

⁶ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, *Official Journal L* 40, 11/02/1989 P. 0001-0007.

⁷ CONCIL DIRECTIVE 2008/95/EEC, OJ EC Nr. L 299, 25.

У чл. 5 Прве директиве прописана је садржина жига, као и радње које титулар жига може да забрани трећим лицима. Регистровани жиг гарантује своме титулару искључиво право да забрани трећим лицима да без његове сагласности у пословном промету:

- а) користе ознаку која је идентична жигу за робу и услуге, које су идентичне онима за које је жиг регистрован;
- б) користе ознаку, а због идентитета или сличности ознаке са жигом и идентитета или сличности робе или услуга, на које се односе жиг и ознака, за публику постоји опасност замене, која укључује опасност да ознака буде мисаоно доведена у везу са жигом.

Државе чланице могу даље да одреде да је титулару дозвољено да забрани трећим лицима, без његове сагласности, коришћење ознака у пословном промету, идентичних или сличних жигу, за робу или услуге које нису сличне онима за које је жиг регистрован, када је овај познат у дотичној држави чланици, а коришћењем ознака се искоришћава или оштећује, без оправдавајућег разлога и на нелојалан начин, моћ разликовања или углед жига.

Од значаја за овај рад су и чл. 4, ст. 4, тач. а и чл. 6, ст. 1, тач. б. Наиме, у чл. 4, ст. 4, тач. а је прописано да свака држава чланица може предвидети да се не може регистровати ознака која је идентична, или слична старијем националном жигу, под условом да је старији жиг познат у држави чланици, а коришћењем млађе ознаке се искоришћава или оштећује дистинктивна моћ или углед старијег жига на нелојалан начин, без оправдавајућег разлога. У чл. 6, ст. 1, тач. б прописано је да жиг не пружа право титулару да у привредном промету забрани трећим лицима коришћење идентичне или сличне ознаке, као податка о обележјима производа или услуга, посебно о њиховој врсти или особинама, под условом да овакво коришћење није противно добрим обичајима.

4. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ПОЗНАТИХ ЖИГОВА ПО ПРВОЈ ДИРЕКТИВИ 89/104

Да би жиг уживао заштиту по основу познатости, сходно чл. 5, ст. 2 Прве директиве 89/104, неопходно је да буде испуњено неколико услова. Прво, жиг мора бити познат у Заједници или у држави чланици. Друго, старији познати жиг мора да буде регистрован. Треће, старији жиг мора да буде идентичан или сличан касније пријављеној ознаци. Четврто, коришћење пријављене ознаке мора да има за последицу нелојално искоришћавање дистинктивности или угледа

старијег жига или оштећење дистинктивности или угледа старијег жига. Пето, пријављена ознака се користи без оправдавајућег разлога.

4.1. Сличност ознака

Сличност ознака је једна од основних претпоставки за утврђивање комплексне оцене о томе да ли је реч о повреди жига. Ознаке могу бити мање или више сличне, или различите, што је од битног утицаја и за одређивање врсте и природе саме повреде.⁸ Наиме, о повреди жига који поседује нормалну моћ обележавања говори се само онда када постоји опасност замене, а о повреди познатих жигова и у неким другим случајевима.

4.1.1. Опасност замене

Опасност замене је један од најважнијих појмова у праву о жиговима. Реч је о томе да ли жигови који су међусобно мање или више слични или различити изазивају опасност замене у промету. Основа за одређивање овог појма су правно заштићене функције жига, па се полазећи од тога, може рећи да опасност замене значи заблуду о пореклу робе, изазвану употребом неке ознаке која је у извесној мери слична ознаци која је заштићена приоритетно старијим жигом.⁹

Разликујемо опасност замене у ужем смислу и опасност замене у ширем смислу. Опасност замене у ужем смислу постоји онда када промет претпоставља да су идентична предузећа која користе сличне ознаке за обележавање исте или сличне робе.¹⁰ Другим речима, на основу сличности између две ознаке промет је доведен у заблуду и сматра да њима означена роба потиче из истог предузећа. У зависности од тога да ли промет може да уочи разлике између коришћених ознака разликује се непосредна и посредна опасност замене.

Непосредна опасност замене постоји када две ознаке на темељу општег утиска којег изазивају, иако се међусобно разликују, побуђују код просечног потрошача представу да је реч о једној те истој ознаци. Овде потрошачи непосредно замењују ознаке, на основу високог степена њихове сличности, и тиме су доведени у заблуду о пореклу робе.

Посредна опасност замене постоји када просечни потрошачи не замењују саме ознаке. Они увиђају да је реч о различитим озна-

⁸ Karl Fezer, *Markenrecht*, 3. Auflage, München 2001, 645.

⁹ Божин Влашковић, *Правна заштита славних жигова*, Савезни завод за патенте, Београд 1992, 81.

¹⁰ Пресуда Европског суда правде „*Marca Mode*“ C 425/98, донета 22.6.2000, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW)* 2000, 504.

кама, али на основу заједничких елемената извлаче закључак да је каснија ознака модификација старије, па сматрају да њима обележени производи потичу из истог извора. Овде је реч о серијским жиговима.

Серијски жигови су резултат чињенице да многа предузећа за обележавање производа користе неку основну или сталну ознаку и да је мењају додавањем или изостављањем неких елемената. На тој основи у промету настаје уверење да се тако измењене ознаке везују за један стални или серијски жиг, а да тако обележена роба има исто порекло. Овим ознакама се може изазвати опасност замене, ако су испуњена два основна услова. Први је да ознаке нису заменљиве по свом општем утиску, али да се у њима налази исти основни део, као што је, на пример, основна реч или основна слика. Други је да тај основни елемент мора деловати као ознака порекла у том смислу да потрошачу указује на извор из којег производ потиче. Схватање промета је меродавно при оцењивању да ли се исти елемент, који се налази у обе ознаке, може сматрати као стални елемент који неко предузеће употребљава за означавање својих производа или услуга. Такав елемент се не мора користити у другој ознаци у идентичном облику, али мора постојати суштинска сличност, као на пример, између речи *Clinicult* и *Clinitest*.¹¹

Посредна опасност замене постоји и онда када се каснија ознака у промету схвати као модификација раније, која одговара духу времена или модним токовима. На пример, заменљиве су ознаке заштићене жиговима *Ultra fac* и *Ufac*, јер се ознака *Ufac* у промету схвата као скраћеница ознаке *Ultra fac*.¹²

Опасност замене у ширем смислу постоји када промет увиђа да је реч о различитим предузећима из којих потиче роба, али на основу сличности употребљених жигом заштићених ознака погрешно претпоставља да између ових предузећа постоје посебне привредне везе или уско организационо јединство. Она је подврста посредне опасности замене. По овом основу је, на пример, утврђена опасност замене између жигова *Farina* и *Farinissima*.¹³

На основу реченог, произилази да је основна претпоставка за опасност замене виши степен сличности између жигом заштићене ознаке и касније ознаке. Та сличност је, како смо већ истакли, нарочито изражена када је реч о непосредној опасности замене. Сличност може бити у визуелном, аудитивном или појмовном смислу. За утврђивање сличности меродаван је општи утисак ових озна-

¹¹ Б. Влашковић, „Приказ правне заштите славних и познатих жигова у вези с правом Европске уније и СР Југославије“, *Право и привреда* 5 8/1996, 551.

¹² *Ibid.*, 552.

¹³ *Ibid.*, 559.

ка, за чије се одређивање узимају у обзир њихови дистинктивни и доминирајући елементи. Одлучујући значај припада чињеници како ознаке делују на просечног потрошача производа и услуга. За ту оцену је основно правило да просечни потрошач ознаку заштићену жигом перципира као целину и не обраћа пажњу на њене различите појединости, што значи да се не сме узети у обзир само неки део сложене ознаке заштићене жигом и упоређивати са другом ознаком. Напротив, ознаке се увек морају међусобно упоредити као целина, што не искључује могућност да у зависности од околности један или више делова неке ознаке буду одлучујући за општи утисак. Међутим, сличност се може искључиво заснивати на доминантном обележју, само онда када се могу занемарити сва друга, на пример, када је оно већ и само подесно да уобличи слику ознаке заштићене жигом, која остаје у сећању просечног купца.

Опасност замене имплицира међузависност између неколико фактора, посебно сличности ознака заштићених жиговима и сличности њима обележених производа или услуга. На пример, нижи степен сличности производа или услуга може да буде компензиран вишим степеном сличности ознака, и обрнуто. Мора се имати у виду да приликом комплексне оцене опасности замене, визуелним, аудитивним или појмовним аспектима супротстављених ознака не припада увек исти значај, па се морају испитати објективне околности под којима се ознаке појављују на тржишту, на пример, од услова пласирања производа на тржишту. Наиме, уколико се производи означени жигом уобичајено продају у самоуслугама, где потрошач сам бира робу и првенствено се усмерава на слику ознаке заштићене жигом, тада је визуелна сличност ознака по правилу од већег значаја. Насупрот томе, када је реч о производима који се пре свега продају на основу усменог саопштавања, нормално је да аудитивна сличност ознака има већи значај. На пример, потрошачи вина су, за разлику од потрошача безалкохолних пића, навикнути да производ именују речју, што је правило у баровима и ресторанима где се вино по избору из винске карте усмено наручује, па је аудитивна сличност ознака од посебног значаја.

4.1.2. Мисаоно повезивање ознака

Основна претпоставка за заштиту познатих жигова је, такође, сличност ознаке заштићене тим жигом и касније ознаке. Ознаке морају да поседују неко заједничко својство, али само такве природе да их меродавни прометни кругови мисаоно повезују, али се не захтева да их замењују. Другим речима, довољан је нижи степен сличности ознака у поређењу са степеном сличности који је неопходан за опасност замене. Свакако, степен сличности мора да буде такав да омогућава да се у промету ознаке међусобно мисаоно повезују.

Појам мисаоног повезивања је настао у пракси Европског суда правде и први пут је употребљен у пресуди *Adidas/Fitnessworld*,¹⁴ као израз настојања да се заштита познатих жигова разграничи од заштите жигова са нормалном снагом обележавања. Наиме, жигови са нормалном снагом обележавања су заштићени против опасности замене, али која по новим прописима укључује и заштиту серијских жигова и заштиту од опасности замене у ширем смислу.¹⁵ Према ставу Европског суда правде, наступање негативних последица, које су наведене у чл. 5, ст. 2 је управо резултат такве сличности ознака.¹⁶ У случају да промет ознаке мисаоно не повезује није испуњена основна претпоставка за примену чл. 5, ст. 2.¹⁷

Да би се утврдило мисаоно повезивање ознака, неопходно је узети у обзир све релевантне околности конкретног случаја, њихову повезаност, утицај и међусобно деловање. Такве околности могу да буду: степен сличности ознака које се међусобно пореде, врсте производа и услуга, укључујући степен њихове сличности или различитости, меродавни прометни кругови, степен познатости старијег жига, степен моћи разликовања, или дистинктивности старијег жига, без обзира да ли је она изворна или стечена његовим коришћењем, као и постојање опасности замене.¹⁸

Сличност ознака је у директној вези са њиховим довођењем у мисаону везу. Наиме, вероватноћа довођења у мисаону везу је утолико већа, уколико су ознаке међусобно више сличне. Међутим, чак ни идентичност, тим пре ни сличност, нису довољни да се закључи да их промет мисаоно повезује, јер не морају бити исти прометни кругови у којима се користе производи и услуге за које су жигови регистровани. Познатост жига се, наиме, одређује у односу на прометне кругове који долазе у додир са производима и услугама који су заштићени жигом. Свакако да ти прометни кругови по свом обиму могу да буду врло различити, па је негде реч о широкој публици, а негде само о специјализованој или ограниченој. Према томе, није искључено да су прометни кругови који долазе у додир са производима и услугама за које је регистрован познати жиг, потпуно различити од оних који долазе у додир са производима и услугама за које је пријављен или регистрован каснији жиг. Познати жиг може бити

¹⁴ Пресуда Европског суда правде, „Adidas/Fitnessworld“ С 408/01, донета 23.10.2003, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)* 2004, 58.

¹⁵ Amelie Winkhaus, *Der Begriff der Zeichenähnlichkeit beim Sonderschutz bekannter Marken*, Peter Lang, Frankfurt am Mein New York 2010, 91 94.

¹⁶ Пресуда Европског суда правде, „General Motors“ С 375/97, донета 14.9.1999, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW)* 2000, 56.

¹⁷ Пресуда Европског суда правде, „Intel“ С 252/07, донета 27. 11. 2008, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)* 4/2009, 56.

¹⁸ *Ibid.*, 57.

непознат за друге прометне кругове, јер они с њим не долазе у везу, као што ни прометни кругови у којима је жиг познат не долазе у додир с каснијим. Логична последица је да овакви прометни кругови ознаке не могу да мисаоно доведу у везу. У случају да су прометни кругови исти, или да се у одређеном обиму преклапају, могуће је да су производи и услуге толико различити да млађа ознака код њих не изазива сећање на ознаку заштићену познатим жигом.

Степен познатости жига се, такође, мора узети у обзир, јер неки жигови достижу толико висок степен познатости који превазилази прометне кругове који долазе у додир с производима и услугама за које су жигови регистровани. У том случају је могуће да прометни кругови, који долазе у додир с производима и услугама за које је регистрован млађи жиг, успоставе мисаону везу с познатим жигом, иако је реч о потпуно различитој публици у односу на ону која долази у додир с производима и услугама за које је регистрован познати жиг. Другим речима, неопходно је утврдити да је жиг познат и у прометним круговима који не долазе у додир с производима и услугама за које је он регистрован.

Вероватноћа да меродавни прометни кругови врате у сећање ознаку заштићену познатим жигом је већа када она по пореклу, или на основу коришћења, поседује изразитију моћ разликовања. То је нарочито карактеристично за ознаке заштићене жигом које су у том облику једине на тржишту, на пример, када ту реч не користи нико други осим титулара жига, без обзира на врсту производа и услуга.

Сасвим је разумљиво да мисаона веза постоји у случајевима у којима је утврђена опасност замене, дакле, када меродавни прометни кругови мисле, или могу да мисле, да производи и услуге потичу из истог привредног извора или из извора који су привредно међусобно повезани. Међутим, већ смо истакли да постојање опасности замене није услов за потврђивање мисаоне везе, као претпоставке за заштиту познатих жигова.

Један од најзначајнијих ставова који је изражен у пресуди *Intel* је изједначавање мисаоног повезивања у смислу пресуде *Adidas-Salomon*¹⁹ с околношћу да млађа ознака код нормално информисаног, пажљивог и разборитог потрошача враћа у сећање старију ознаку заштићену познатим жигом. Тек када су ознаке мисаоно доведене у везу, титулар жига је у могућности да доказује испуњеност услова, који су дефинисани у чл. 5, ст. 2 Прве директиве. Само једно коришћење идентичне или сличне ознаке може да буде довољно да проузрокује негативан актуелни утицај на моћ разликовања жига или на настанак озбиљне опасности да се то деси у будућности.

¹⁹ Maurice Gonsalves, „The protection of well known trademark in case C 480/01“, *European Intellectual Property Review* 3/2006, 181.

4.2. Оштећење и искоришћавање моћи разликовања и угледа жига

Следећа претпоставка за заштиту познатих жигова је да се коришћењем касније ознаке искоришћава или оштећује моћ разликовања или углед жига, при чему је довољно да се деси само једна од наведених радњи.²⁰ Моћ разликовања означава подобност жига да производе и услуге идентификује као оне који потичу од титулара жига. Да би се моћ разликовања ослабила коришћењем млађег жига, неопходно је да се тиме проузрокује нестајање идентитета старијег жига и његове познатости код публике.

Доказ да коришћење млађег жига има негативно деловање на моћ разликовања познатог жига подразумева да се променило, или се може променити, привредно понашање просечног купца производа за које је регистрован старији жиг, а због коришћења млађег.²¹ Насупрот томе, за ово питање је небитно да ли титулар млађег жига остварује стварну привредну корист на основу моћи разликовања познатог жига.²²

На крају процеса разводњавања жиг више није у стању да код потрошача изазове непосредну мисаону везу с одређеним пореком. Титулар жига може да се супротстави сваком облику таквог искоришћавања и пре него што је завршен процес разводњавања са последицом потпуног губљења дистинктивне моћи.

Оштећење угледа жига, које се, такође, назива „наруживање“, постоји када производи и услуге за које треће лице користи идентичну или сличну ознаку могу да делују на такав начин на јавност да се сужава привлачна моћ жига.²³

Појам нелојално искоришћавање дистинктивне моћи или угледа жига није у вези са оштећењем жига, него са користима које трећа лица остварују употребом исте или сличне ознаке. Овај појам се нарочито односи на случајеве у којима по основу преношења имица жига на касније производе постоји јасно искоришћавање привлачећег дејства познатог жига.

Када је реч о оштећењу дистинктивне моћи или угледа познатог жига меродавно је схватање просечних потрошача производа или услуга за које је жиг регистрован. Напротив, када је реч о искоришћавању дистинктивне моћи или угледа познатог жига меродавно је схватање просечних купаца производа или услуга за које је

²⁰ Adolf Baumbach, *Wettbewerbsrecht*, Band 13, München 2001, 767 782.

²¹ *Ibid.*, 324.

²² Vanessa Marseland, „Famous trademarks in EU law“, *World Trademark Review* 4/2005, 69.

²³ Maier Clelland, „Protection of famous marks under new dilution act“, *World Trademark Review*, 9/2010, 76.

регистрован млађи жиг, јер у овим случајевима титулар млађег жига извлачи користи из старијег жига.²⁴

4.3. Коришћење на нелојалан начин без оправдавајућег разлога

Ово питање је разматрано у неколико значајних судских пресуда, које ћемо ближе представити. У првој пресуди²⁵, тужила је Немачка пошта, која је титулар жига *POST*, регистрованог за услуге преноса и достављања добара, писама и пакета. Поред тога, она је и титулар већег броја жигова који садрже ту реч, као и титулар жига у слици којом се репродукује поштански рог у црној боји и титулар жига у боји, којим је заштићена једна нијанса жуте боје. Тужена страна је предузеће које се бави истим услугама, а послује под именом *Die Neue Post*.

Према чл. 6 Прве директиве о хармонизацији прописа о жиговима, титулар жига не може да трећим лицима забрани коришћење идентичне или сличне ознаке као податка о обележјима услуга, као што је врста услуга или њихове особине, под условом да коришћење није противно добрим обичајима. Ова претпоставка је испуњена у наведеном случају, јер реч *POST* означава предмет на који се односи услуга тужене, па је зато податак о обележју услуга.

Повреда добрих обичаја обавезује треће лице да не поступа против оправданих интереса титулара жига на нелојалан начин, што се процењује узимајући у обзир све околности конкретног случаја. Опасност замене у смислу права о жигу не значи аутоматски и повреду добрих обичаја у индустрији или трговини, јер би у супротном случају чл. 6, Прве директиве био лишен сваког смисла. У конкретном случају не може бити речи о повреди добрих обичаја, јер је правна претходница тужиље била Савезна пошта Немачке, као монополско предузеће, које је имало искључиво право да се у Немачкој бави овим услугама. Међутим, деведесетих година прошлог века тржиште поштанских услуга је делимично отворено и за приватне понуђаче, који имају посебан интерес да користе реч *POST* за означавање својих услуга, јер је у питању реч која описује ове услуге. Приватним предузећима, која су се касније појавила на тржишту, било би забрањено да користе реч *POST* и били би једино у могућности да користе друге ознаке фантастичног карактера. Члан 6 Прве директиве има за циљ да доведе у склад интересе заштите путем жига и слободног промета робе и услуга, тако да право о жигу може да испуни своју улогу, као суштински део система лојалне

²⁴ Michael Sack, „Der Sonderschutz bekannter Marken,“ *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)* 1995, 81.

²⁵ Пресуда Савезног врховног суда Немачке (BGH) *POST I ZR 169/05*, донета 5.6.2008. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)* 9/2008, 798 800.

конкуренције. Из тог разлога конкуренти, који се касније појављују на до тада монополизованом тржишту, морају да имају могућност да користе неки описујући појам и када се тиме изазива опасност замене са већ постојећим познатим жигом у речи, иако се тиме ограничава обим заштите тог жига. За овакав став није одлучујуће да тужила за означавање својих услуга није нужно упућена на коришћење појма *POST* и да би зато могла да изабере друге ознаке. Међутим, ограничење обима заштите се, свакако, мора свести на примерену меру, тако да се нови конкуренти употребом неких додатних обележја морају разграничити према самостално коришћеној речи која је заштићена жигом. Поред тога, они не смеју да повећавају опасност замене наслањањем на друге ознаке које користи титулар жига, као што су поштански рог и жута боја. У конкретном случају то значи да би повреда добрих обичаја постојала када би тужила за означавање својих услуга користила жуту боју или поштански рог у вези са ознаком *Die Neue Post*.

Захтев тужиле није основан полазећи и од посебне заштите познатих жигова. Наиме, ова заштита се пружа само у случају да тужена своју ознаку користи без оправдавајућег разлога на нелојалан начин. Међутим, из претходних излагања је јасно да тужила има оправдан разлог да користи ознаку, заштићену познатим жигом, а да то не чини на начин који је противан добрим обичајима.²⁶

Овим питањем се бавио и Европски суд правде. По схватању Суда нелојално искоришћавање дистинктивности или угледа жига није условљено постојањем опасности замене, нити опасношћу оштећивања ове дистинктивности или угледа, нити уопштено титулара жига. Корист која проистиче за треће лице из употребе ознаке која је слична ознаци, заштићеној познатим жигом, је нелојално искоришћавање дистинктивности или угледа жига. Оно наступа када треће лице оваквом употребом покуша да себе уметне у подручје у којем жиг делује привлачеће, а с циљем да профитира из гласа и угледа жига и његовог деловања. На тај начин оно искоришћава привредне напоре титулара жига, чији је циљ био стварање и одржавање имица жига, а да за то не пружа никакву финансијску надокнаду титулару.²⁷

У пресуди *Interflora*²⁸ исти Суд је истакао да се не може оспорити да конкурент извлачи корист из динстинктивне моћи и угледа познатог жига, када корисник интернета, уместо робе или услуге

²⁶ *Ibid.*, 679.

²⁷ Пресуда Европског суда правде, „L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC“ C 487/07, донета 18.6.2009, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)* 8/2009, 757.

²⁸ Пресуда Европског суда правде, „Interflora“ C 323/09, донета 22.9.2011, *MarkenR* 10/2011, 454.

титулара жига за којима је почетно трагао, узима робу конкурента, пошто се упознао са његовим огласом. Такође се не може оспорити ни то да конкурент титулару за овај вид коришћења не плаћа никакву накнаду. Такав избор, уколико не постоји оправдавајући разлог, може се оценити као нелојалан. То посебно може бити у случајевима када се нуди роба која је подражавање робе титулара познатог жига. На супрот томе, када се на интернету на основу кључне речи презентује оглашавање којим се нуди роба или услуга титулара познатог жига, која није чисто подражавање, при чему се не изазива разводњавање или наруживање жига, нити оштећују функције жига, него се предлаже алтернатива за робу или услугу титулара познатог жига, мора се поћи од тога да је такво коришћење начелно обухваћено здравом и лојалном конкуренцијом, те да се заснива на оправдавајућем разлогу.

Европски суд правде је у пресуди *TDK*²⁹ решавао о заштити познатог жига који је био заштићен за обележавање уређаја за регистровање, преношење и репродукцију тона и слике, а исту ознаку је треће лице пријавило за обележавање одевних предмета, обуће и акцесоара. У пресуди је пружена заштита познатом жигу, али је и посебно размотрено питање нелојалног искоришћавања дистинктивности и угледа познатог жига. У том контексту је истакнуто да се познатост и дистинктивност старијег жига односе и на унапређивање и рекламне активности титулара приликом спонзорисања спортских и музичких догађаја. Када је посебно реч о спортским догађајима, публика је навикнута да ознаку заштићену жигом *TDK* види на одевним предметима који су повезани са овим догађајима. Поред тога, коришћење млађе пријављене ознаке на било ком одевном предмету, а посебно оном који уобичајено користи титулар жига у оквиру својих спонзорства, подесно је да у публици изазове претпоставку да ове одевне предмете производи титулар жига, или да се они производе на основу лиценце коју он даје. Коришћењем млађе пријављене ознаке подстиче се куповина њоме обележене робе, па се, на тај начин, користи укупни *goodwill*, који је повезан са титуларом старијег познатог жига, као спонзора светски познатих приредаба и европских музичких догађаја. Титулар жига је у *goodwill* инвестирао много времена, рада и новца. Овај *goodwill* пријавилац млађе ознаке преноси на своје сопствене производе, што је паразитно искоришћавање познатог жига и истовремено покушај да се остваре користи из његовог доброг гласа. Према схватању Суда, ово је исто што и нелојално искоришћавање како дистинктивности, тако и угледа старијег жига.

²⁹ Пресуда Европског суда правде, *TDK T 477/04*, донета 6.2.2007, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int. (GRUR Int.) 4/2007*, стр. 327-330.

5. ЗАКЉУЧАК

Првом директивом 89/104 је пружена могућност државама чланицама да предвиде проширену заштиту за познате жигове, која се односи и на производе и услуге који нису слични производима и услугама за које је регистрован познати жиг. Услов је да се каснијом ознаком искоришћава или оштећује моћ разликовања или углед познатог жига на нелојалан начин и без оправдавајућег разлога. Државе чланице које су предвиделе проширену заштиту познатих жигова за производе и услуге који нису слични, обавезне су да бар минимално такву заштиту предвиде за познате жигове и када је реч о истим производима или услугама. Основни услов за заштиту свих жигова, без обзира на степен њихове познатости, је да су жигом заштићена ознака и каснија ознака у извесној мери међусобно сличне. Када је реч о жиговима са нормалном снагом обележавања, степен сличности мора бити толико висок да изазива опасност замене у погледу порекла производа и услуга. Највиши степен сличности постоји када је реч о непосредној опасности замене, при којој се у промету сматра да је реч о једној те истој ознаци. Када је, пак, реч о познатим жиговима, степен сличности је нижи и мора бити само толики да на основу те сличности промет мисаоно доводи у везу ознаку заштићену познатим жигом и каснију ознаку. Да би се говорило о мисаоној вези, неопходно је утврдити све релевантне околности конкретног случаја и оценити их у њиховој корелацији и интеракцији.

Првом директивом је створен јединствени систем заштите славних и познатих жигова, чиме је укинута оштра граница која је у ранијој пракси постојала између ових жигова. Укидање ове границе је било пожељно полазећи и од чињенице да ни теорија ни пракса нису успеле да одреде прецизније критеријуме за дефинисање славних жигова. Оваквом регулативом се славним жиговима пружа слабија заштита у поређењу са ранијом, јер објекат заштите више није јединствени положај жига. Дакле, не може се забранити употреба славног жига за ма коју робу, аутоматски, а без икаквих или ближих истраживања. Напротив, забрана регистрације или коришћења се може захтевати само када је реч о обележавању неких неистоврсних производа или услуга, под условима који су предвиђени у Првој директиви. Наравно, титулар жига ће лакше доказати да су ови услови испуњени уколико је ознака заштићена жигом познатија, или ако је жиг славан.

Ksenija Vlašković

PhD student

University of Kragujevac, Faculty of Law

PROTECTION OF THE WELL-KNOWN TRADEMARKS UNDER DIRECTIVE NUMBER 89/104/EEC

Summary

With the First Council Directive No. 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, the member states were given an opportunity to provide extended protection for well-known trademarks, which is also applied to the goods and services which are not identical with or similar to the goods and services for which the well-known trade mark is registered. The basic requirement for the protection of all trademarks, regardless of how famous they are, is that the trademark and later signs are to some extent similar to each other. When it comes to the common trademarks protection, an extremely high degree of similarity is necessary. However, when the famous trademarks protection is in question, a degree of similarity required is low and it has to be that way in order to associate the famous trademark and the later sign. At the point of establishing such a similarity, we can identify other conditions of trademark infringement. In order to talk about the likelihood of association – it is necessary to identify all the relevant circumstances of the case itself and evaluate them in their correlation and interaction. The Directive has created the unique system of protection of famous and well-known trade marks, thus eliminating the sharp boundary that existed between these types of marks in the earlier practice.

Key words: *Similarity of signs. – Likelihood of association. – Call to mind. – The power of distinctive. – Reputation of trademark.*