



УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Ксенија Влашковић

РАЗВОЈ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ПОЗНАТИХ ЖИГОВА У НЕМАЧКОМ
ПРАВУ И ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Докторска дисертација

Крагујевац, 2015. година

ИНДЕТИФИКАЦИОНА СТРАНИЦА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

<i>I. Аутор</i>	
Име и презиме: Ксенија Влашковић	
Датум и место рођења: 02.04.1988. године, Крагујевац	
Садашње запослење: Сарадник у Ректорату Универзитета у Крагујевцу	
<i>II. Докторска дисертација</i>	
Наслов: Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске уније	
Број страница: 211	
Број слика: /	
Број библиографских података: 201	
Установа и место где је рад израђен: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу	
Научна област (УДК): Привредноправна научна област: УДК: 347.772(430:4-672EU)	
Ментор: др Слободан Марковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду	
<i>III. Оцена и одбрана</i>	
Датум пријаве теме: 05.11.2013. године	
Број одлуке и датум прихватања докторске дисертације: Одлука надлежног Стручног већа Универзитета у Крагујевцу бр. IV-02-73/19 од 12.02.2014.године године	
Комисија за оцену подобности теме и кандидата:	
<ul style="list-style-type: none"> - др Слободан Марковић, ментор, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, - др Зоран Миладиновић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу и - др Душан Поповић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду. 	
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације:	
<ul style="list-style-type: none"> - др Слободан Марковић, ментор, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, - др Зоран Миладиновић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу и - др Ненад Гавриловић, доцент Правног факултета „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу. 	
Датум одбране дисертације:	

САДРЖАЈ

УВОД.....	5
1. Предмет и циљ истраживања	5
2. Хипотезе.....	8
3. Методи истраживања.....	8
4. Структура рада.....	10

ПРВИ ДЕО КЛАСИЧНА КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИГОМ

ГЛАВА I НАЧЕЛО СПЕЦИЈАЛНОСТИ И ОПАСНОСТ ЗАМЕНЕ

1. Начело специјалности.....	17
2. Појам и фактори опасности замене.....	19
2.1. Појам опасности замене.....	19
2.2. Фактори за утврђивање опасности замене.....	22
2.2.1. Сличност ознака и неутрализација сличности.....	22
2.2.2. Истоврсност производа.....	30
2.2.3. Дистинктивна моћ ознаке.....	32

ГЛАВА II ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОПАСНОСТИ ЗАМЕНЕ

1. Серијски жигови као облик посредне опасности замене.....	34
1.1. Појам серијских жигова.....	34
1.2. Услови за постојање серијских жигова.....	36
1.2.1. Суштинска истоветност сталних речи.....	36
1.2.2. Упућујући карактер на порекло.....	36
1.2.3. Постојање серије жигова.....	37
2. Опасност замене у ширем смислу као облик посредне опасности замене.....	38

ГЛАВА III ОСНОВНИ НЕДОСТАЦИ КЛАСИЧНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ И ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ

1. Основни недостаци класичне концепције.....	40
2. Правни основи за допунску заштиту	41
3. Отклањање недостатака у судској пракси.....	46
3.1. Пресуда „Mitropa”.....	46
3.2. Пресуда „Odol”.....	47
3.3. Пресуда „Schwan im Blauband”.....	47
3.4. Пресуда „Salamander II”.....	48
4. Иницијална теоријска мишљења о потреби за допунском заштитом.....	48

ГЛАВА IV ЧУВЕНИ ЖИГ И ОПАСНОСТ РАЗВОДЊАВАЊА

1. Појам чувеног жига.....	50
2. Појам опасности разводњавања.....	52
3. Услови за заштиту против опасности разводњавања.....	55
4. Непрецизност појма чувених жигова и појма опасност разводњавања.....	57
5. Разводњавање у подручју истоврсних производа.....	59

ГЛАВА V ИСКОРИШЋАВАЊЕ ГЛАСА ЖИГА

1. Појам искоришћавања гласа жига.....	61
2. Разграничење појма опасност разводњавања од појма искоришћавања гласа жига.....	62
3. Искоришћавање гласа жига у подручју истоврсних производа.....	62
3.1. Искоришћавање гласа уз постојање опасности замене.....	62
3.2. Искоришћавање гласа без постојања опасности замене.....	63
3.3. Искоришћавање гласа уз постојање субјективних елемената.....	63
3.4. Ублажавање захтева у погледу субјективних елемената.....	64
4. Искоришћавање гласа жига изван подручја истоврсних производа.....	67

ДРУГИ ДЕО НОВА КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ ПОЗНАТИХ ЖИГОВА

ГЛАВА I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА НОВУ КОНЦЕПЦИЈУ

1. Директива 89/104/ЕЕЗ и заштита познатих жигова.....	72
1.1. Члан 4, ст. 4, (а) и члан 5, ст. 1 и 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ.....	76
1.2. Тачка 10, образложења Директиве 89/104/ЕЕЗ.....	78
2. Уредба о комунитарном жигу 40/94 и одредбе о заштити познатости.....	81
3. Образложење бр. 12/6581 немачког Закона о жиговима у вези са заштитом познатости.....	84
4. Предлози за нову реформу.....	88

ГЛАВА II ПОЗНАТИ ЖИГ

1. Појам познатог жига.....	89
2. Релевантна јавност за утврђивање познатости.....	94
3. Ограничења заштите.....	96
3.1. Предметно ограничење.....	96
3.2. Просторно ограничење.....	97

3.3. Временско ограничење.....	100
---------------------------------------	------------

ГЛАВА III ДОКАЗИВАЊЕ ПОЗНАТОСТИ

1. Степен познатости жига.....	101
2. Тржишни удео	101
3. Интензитет употребе жига.....	103
4. Географска распрострањеност употребе жига.....	103
5. Трајање употребе.....	104
6. Мере којима се подстиче продаја.....	105
7. Доказна средства.....	106

ГЛАВА IV УПОТРЕБА ОЗНАКА ПРЕМА НОВОЈ КОНЦЕПЦИЈИ

1. Типичне форме употребе ознака.....	109
<i>1.1. Пресуда „Hölterhoff”.....</i>	<i>109</i>
<i>1.2. Пресуда „Anheuser-Busch”.....</i>	<i>110</i>
<i>1.3. Пресуда „Céline SARL/Céline SA”.....</i>	<i>111</i>
2. Посебне форме употребе ознака.....	111
<i>2.1. Пресуда „Medusa”.....</i>	<i>111</i>
<i>2.2. Пресуда „DDR - Logo”.....</i>	<i>113</i>
3. Нови теоријски приступ појму употребе „као жиг”.....	115

ГЛАВА V НОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СЛИЧНОСТИ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

1. Успостављање и примена нових критеријума у пракси Европског суда правде и Европског суда прве инстанце.....	117
2. Примена нових критеријума за утврђивање сличности производа и услуга у пракси немачких судова.....	121

ГЛАВА VI ОПАСНОСТ ЗАМЕНЕ И ОПАСНОСТ ДОВОЂЕЊА У МИСАОНУ ВЕЗУ

1. Однос опасности замене и довођења у мисаону везу у пракси Европског суда правде.....	128
<i>1.1. Пресуда „Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.....</i>	<i>128</i>
<i>1.2. Мишљење општег правозаступника Jacobs-a.....</i>	<i>129</i>
2. Однос опасности замене и мисаоне везе према образложењу немачког Закона о жиговима.....	132

ГЛАВА VII АСОЦИЈАТИВНА ВЕЗА У УЖЕМ СМISЛУ

1. Серијски жигови као облик асоцијативне везе у ужем смислу.....	134
2. Опасност замене у ширем смислу као облик асоцијативне везе у ужем смислу.....	136

ГЛАВА VIII АСОЦИЈАТИВНА ВЕЗА У ШИРЕМ СМISЛУ

1. Пресуда „INTEL”.....	143
2. Конкретизовање ставова из пресуде „INTEL” у пракси европских судова.....	147
3. Конкретизовање ставова из пресуде „INTEL” у пракси Савезног врховног суда Немачке.....	149
4. Врсте асоцијација које се изазивају сличношћу ознака у вези са заштитом познатости.....	150

ГЛАВА IX ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ И РАДЊЕ ПОВРЕДЕ ПОЗНАТИХ ЖИГОВА

1. Предмет заштите.....	153
1.1. Дистинктивност ознаке.....	153
1.2. Углед жига.....	154
2. Радње повреде.....	155
2.1. Оштећење дистинктивне моћи.....	156
2.2. Оштећење угледа жига.....	161
2.3. Искоришћавање дистинктивне моћи.....	166
2.4. Искоришћавање угледа жига.....	169
3. Релевантна јавност у вези са радњама повреде жига.....	174

ГЛАВА X УПОТРЕБА ОЗНАКЕ НА НЕЛОЈАЛАН НАЧИН БЕЗ ОПРАВДАВАЈУЋЕГ РАЗЛОГА

1. Пресуде Савезног врховног суда Немачке.....	175
2. Пресуде Европског суда правде.....	181

ЗАКЉУЧАК.....	186
---------------	-----

ЛИТЕРАТУРА.....	196
-----------------	-----

УВОД

1. Предмет и циљ истраживања

Препознатљивост одређених производа и услуга на тржишту, као и њихово идентификовање остварују се на различите начине. Један од најделотворнијих је обележавање производа и услуга неком дводимензионалном или тродимензионалном знаком. Дводимензионалне су, на пример, речи, слова, слике, или њихове комбинације, а тродимензионалне су облик производа, облик паковања итд. Ове ознаке се, под одређеним условима, могу заштитити жигом. На основу регистрације титулар стиче искључиво право да заштићену ознаку употребљава за обележавање пријављених производа или услуга, али и да трећим лицима забрани употребу исте или сличне ознаке за исте или сличне производе или услуге, чиме заштита жигом постаје битан елемент тржишне утакмице. У том контексту, нарочито значајна компонента су жигови који су достигли висок степен познатости. Њихова улога и значај наметнули су проширење обима заштите у поређењу са мање познатим, или уобичајено познатим жиговима. Посебна заштита познатих жигова је тековина новије судске праксе и правне теорије и данас представља један од важнијих института права жига.

Интензивна привредна активност која је успостављена између појединих држава условила је потребу да се одређени аспекти права жига регулишу не само у националним оквирима, већ и на међународном нивоу. Најважнији међународни извор права у овој области је Париска конвенција. Са становишта заштите познатих жигова, на основу чл. 6, бис, Париске конвенције утврђена је обавеза држава потписница да одбију или пониште регистровање и забране употребу одређеног фабричког или трговачког жига, за обележавање истоветних или сличних производа, уколико у целости или неким битним делом представља репродукцију извршену на такав начин да може створити пометњу са већ регистрованим и употребљаваним жигом, који надлежна власт на територији те земље сматра несумљиво познатим. На основу наведене одредбе, по први пут се у правну теорију и судску праксу уводи појам „несумљиво познат" жиг. Истовремено се регулише и његова заштита под условом да се употребљава за обележавање истоветних или сличних производа, при чему се познатост жига односи на територију земље у којој се захтева његова заштита. Међутим, овом одредбом још увек није била обухваћена заштита услужних жигова.

Други значајан међународни извор права је Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (даље у тексту: *TRIPS*). У вези са заштитом познатих жигова, на основу чл. 16, ст. 2, *TRIPS*-а предвиђено је да ће се чл. 6, бис Париске конвенције примењивати *mutatis mutandis* и на услуге. Поред тога, прецизније је одређен и начин утврђивања познатости жига. Наиме, у обзир ће се узимати његова познатост у одговарајућем делу јавности, укључујући и познатост стечену путем промоције жига. Наведена одредба је, у односу на чл. 6, бис Париске конвенције, флексибилнија и односи се на стварне прометне трансакције са циљем проширивања заштите познатих жигова.

Богата судска пракса европских земаља, а нарочито Немачке, допринела је да се дефинишу посебна решења за заштиту познатих жигова. Таква решења су у почетку важила само за чувене жигове, који се употребљавају за обележавање неистоврсних производа, чиме су прекорачене границе успостављене функцијом упућивања на порекло и њоме условљеним начелом специјалности. Поред права жига, у оваквим случајевима, у Немачкој су се за заштиту чувених жигова, као допунска, примењивала и правила других грана права, попут права о сузбијању нелојалне конкуренције или грађанског права.

У погледу заштите познатих жигова значајан правни извор је и Закон о жиговима земаља Бенелукса, којим је жиг заштићен не само у смислу функције упућивања на порекло, већ је предвиђена и проширена заштита. Наиме, на основу Јединственог закона земаља Бенелукса о жиговима кодификован је став да се допунска заштита познатих и чувених жигова не може заснивати на генералној клаузули права о сузбијању нелојалне конкуренције, нити на општим правилима грађанског права. Напротив, овим законом уређује се не само заштита жигова који се односе на исте или сличне производе, већ је она проширена тако да титулар жига може предузети мере заштите и када се ознака употребљава у смислу указивања на врсту производа или услуга. Предвиђена је, такође, и заштита жигова који се употребљавају за означавање неистоврсних производа или услуга, под условом да се ради о употреби подударне ознаке у пословном промету, при којој постоји могућност настанка штете за титулара жига, а не и разлог који би оправдао каснијег корисника ознаке.

Различита законска решења у појединим државама чланицама Европске уније, као и недовољна прецизност судске праксе, условили су доношење Прве директиве бр. 89/104/ЕЕЗ од 21. 12. 1988. године о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу (у даљем тексту: Директива 89/104/ЕЕЗ). Према тексту преамбуле, циљ Директиве

89/104/ЕЕЗ је приближавање различитих законских решења како би се осигурао висок, еквивалентан и хомоген ниво заштите жигом. Уредбом о комунитарном жигу 40/94/ЕЕЗ, омогућено је и стицање комунитарног жига који се сматра једним од основних чинилаца привредне интеграције у оквиру Европске уније. На овај начин успостављени су основни принципи заштите ознака жигом у оквиру Европске уније.

Наведени правни извори представљају основ бројних теоријских и практичних анализа, које су засноване на тумачењу различитих аспеката права жига, као што су, на пример, услови за регистрацију, садржина жига, познатост жига и сл. Међутим, на новонасталом електронском тржишту данас је успостављена читава мрежа посредника у рекламирању и продаји производа и услуга, што подразумева и појаву настанка нових односа између титулара жига, његових конкурената и крајњих потрошача.

Предмет докторске дисертације „Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске уније” подразумева упоредну анализу развоја класичног концепта заштите познатих жигова првенствено у немачком праву и новог концепта заштите на нивоу Европске уније. У оквиру класичног концепта, који се односи на период пре усклађивања немачког права жига са правом Европске уније, презентована су и истражена основна питања и детерминанте настанка и развоја заштите познатих жигова. У оквиру новог концепта представљен је комплекс проблема у процесу настанка правне заштите познатих жигова на нивоу Европске уније, као и начин усклађивања националних законодавстава са прописима Уније. На основу тумачења и примене нове регулативе у пракси Европског суда правде, Европског суда прве инстанце, Савезног врховног суда Немачке, нижих немачких судских инстанци, Канцеларије за усклађивање на унутрашњем тржишту, као и на основу Предлога европског парламента о даљем реформисању права жига, у оквиру рада предложили смо нова и конкретна решења у смислу даљег развоја заштите познатих жигова.

Циљ рада је целовитије сагледавање комплексне и сложене материје, која подразумева приказ развоја заштите познатих жигова, чије је извориште заштита чувених жигова, као и истраживање везе између заштите жигом и заштите по основу других правних грана, а посебно по основу права о сузбијању нелојалне конкуренције и грађанског права. Јаснија систематизација, међусобно повезивање и усклађивање значења актуелних појмова, насталих промена и разлога за даљу реформу заштите познатих жигова, условљава потребу за увођењем појмова:

- а) асоцијативна веза у ужем смислу,**
- б) и асоцијативна веза у ширем смислу.**

Увођење ових појмова је, по нашем мишљењу, неопходно за разумевање досадашње теорије и судске праксе у вези са заштитом познатих жигова, њихово правилно тумачење и примену у решавању конфликтних ситуација, које у привредном промету имају врло значајне економске последице за учеснике, тј. за титулара жига, за његове конкуренте, али и за друштво као целину.

2. Хипотезе

Истраживање настанка, развоја, као и тумачења правне регулативе заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске уније, засновали смо на следећим хипотезама:

1. **Поступно трансформисање ознаке заштићене жигом из монофункционалне у мултифункционалну условљено је променом односа у реалној економској сфери.** (Овај процес је праћен јачењем правне заштите жига, што је заокружено заштитом познатих жигова за несличне производе.)
2. **Објекат заштите жигом у класичној концепцији је веза између ознаке и производа. Према новој концепцији, у случају познатих жигова посебан објекат заштите је дистинктивност и углед ознаке.** (Реч је о учинку предузећа израженом у тржишној позицији ознаке, као посебној имовинској вредности.)
3. **Заштита дистинктивности и угледа ознаке постоји само под одређеним условима.** (Природа и садржај услова одређени су правом конкуренције. Право жига је битни део права конкуренције.)
4. **Разграничавање између заштите против опасности замене и заштите познатости, као и ограничавање домашаја заштите познатости, захтева увођење појма асоцијација у право жига.** (Настанак одређених асоцијација је услов за заштиту познатости, јер се само на основу њих може успоставити мисаоно повезивање ознака у меродавном промету.)

3. Методи истраживања

Приликом израде докторске дисертације коришћени су следећи методи: историјско-правни, упоредно - правни, догматски и социолошки. Методи истраживања су примењивани на одговарајући начин у односу на специфичне циљеве и садржину

сваке главе у раду. Рад се у целини заснива на теоријској анализи конкретних случајева у досадашњој пракси Савезног врховног суда Немачке и Европског суда правде, ради презентовања адекватаног и свеобухватног прегледа анализираних питања.

Историјско - правни метод је, као начин приближавања и проучавања одређених питања у контексту њиховог историјског развоја, коришћен при анализи немачке класичне концепције заштите познатих и чувених жигова у првом делу рада и нове концепције заштите познатих жигова чланца земаља Европске уније у другом делу рада, са циљем да се обезбеди општи преглед и контекстуална позадина за решавање постављених хипотетичких питања. Сходно томе, историјско - правни метод је коришћен у главама I, II и III првог дела рада, како би се разумеле теоријске основе различитих доктрина у развоју заштите познатих жигова, кроз истицање неопходних услова који су карактеристични за национално законодавство Немачке. Исти метод коришћен је и при анализи измена и допуна предложених од земаља Бенелукса и представљању тренутних законских решења, као и могућности даљег развоја заштите познатих жигова земаља чланица Европске уније у главама I, II, и V другог дела рада.

Предмет рада суштински је одређен као упоредно - правно истраживање. Дакле, упоредно - правни метод је коришћен током целог истраживања, а главно средство било је поређење на макро и микро нивоу. Макро ниво овог метода фокусиран је, углавном на компарацију између старог немачког класичног концепта и новог европског правног система у погледу заштите познатих жигова. Систематска поређења између ова два концепта представљена су у глави IV првог дела и главама IV, V, VI и VII другог дела са циљем детаљније анализе и интерпретирања постојећих сличности и разлика, као и достигнућа и недостатака заштите познатих жигова. Сама поређења заснована су на најважнијим факторима заштите познатости, као што су: одређивање степена познатости, обима заштите и њеног практичног спровођења. На микро нивоу, поређења су заснована на анализи одређених норми и прописа у оквиру ова два концепта заштите. Комбиновањем оба нивоа поређења остварени су главни задаци упоредно - правног метода и дати су одговори на питања о уоченим разликама и сличностима ова два концепта.

Догматски метод, као начин тумачења, разјашњења, процене и анализирања законских прописа, коришћен је у раду како би се јасно одредила битна теоријска и практична питања. Поред тога, примењени су и посебни аспекти овог метода који се односе на предвиђања у погледу тенденција развоја како закона у целини, тако и конкретних правних норми, на пример, у глави II, III, VIII, и IX другог дела рада. Стога

је коришћење овог метода подразумевало проучавање многих правних извора на међународном и националном нивоу ради утврђивања одговора на бројна питања, као што су разлози и начини заштите познатих жигова, као и које су то одредбе које се односе на овај облик заштите у правним документима Европске уније, као и у националном законодавству Немачке.

Социолошки метод је фокусиран на питања како правне норме утичу на друштво и обрнуто, како друштвени услови утичу на њихову вредност и ефикасност. Ради неопходности процене социјалног аспекта правних норми и прописа, у раду је овај метод релевантан за главу II и IX другог дела, које се односе на друштвене и економске услове у циљу побољшања постојећег правног система заштите познатих жигова у оквиру Европске уније.

4. Структура рада

Докторска дисертација обухвата четири основне целине. То су: **Увод**, **Први део** (који садржи пет глава), **Други део** (који садржи десет глава) и **Закључак**.

У **Уводу** смо поставили систематику, хипотезе и методе на основу којих је за потребе овог истраживања рашчлањена комплексна материја која се односи на развој правне заштите познатих жигова. Представљајући процес настанка јединственог тржишта у оквиру Европске уније, као и еволуцију односа конкуренције, указали смо на значај и неопходност употребе жига, као једног од најадекватнијих начина за тржишно презентовање производа и услуга. У том смислу, нарочито значајна улога, по нашем мишљењу, припада оним жиговима који су достигли висок степен познатости у промету. Самостална заштита познатих жигова је правна тековина јединствене регулативе успостављене законодавством Европске уније, али се њени извори налазе, пре свега, у судској пракси из које се, као изузетно богата и развијена, издваја немачка судска пракса. Међутим, недовољна прецизност у смислу предмета и граница заштите познатих жигова, која је настала као последица неодговарајуће законске регулативе у одређеном периоду, управо је условила поделу овог рада на две, међусобно зависне целине, тј. класичну и нову концепцију заштите познатих жигова.

Први део „Класична концепција заштите жигом,” представља целину у којој смо, као тежиште, одредили дефинисање основних појмова права жига, факторе који их одређују, као и настанак правне заштите чувених жигова, а потом и њеног проширења на познате жигове у оквиру немачке судске праксе и теорије. Овај период обухвата

стогодишњу праксу (од најстаријих одлука Суда Рајха, преко бројних одлука нижих судских инстанци до најновијих одлука Савезног врховног суда Немачке), пре процеса хармонизације са правом жига Уније. Овај део рада поделили смо на пет глава.

У оквиру **главе I „Начело специјалности и опасност замене”** изложили смо начело специјалности, као основно начело класичне концепције, на примеру судских пресуда са почетка двадесетог века. Наиме, искључиво дејство жига односи се на конкретно одређене производе и услуге за које је ознака регистрована, чиме између ознаке и производа настаје специфичан облик везе у којој се управо испољава начело специјалности. Детаљније смо анализирали и појам опасност замене, с обзиром на његов велики значај и у новој концепцији, као и факторе којима је детерминисан.

Глава II „Посебни облици опасности замене” представља анализу појмова серијских жигова и опасности замене у ширем смислу, као облика посредне опасности замене у вези са пореклом производа и услуга. У оквиру немачке правне теорије и судска праксе рано је уочена неопходност заштите титулара, који је у промету наметнуо одређену серију жигова за обележавање палете својих производа. Различите измене и модификације жига предузете су од стране титулара жига са циљем да подстакне учинак свог предузећа на тржишту. У вишедеценијској пракси немачких судова услови за заштиту серијских жигова су често мењани. У том контексту смо представили генезу од првобитног услова да у обе ознаке постоји иста стална реч, преко услова постојања суштинске истоветности сталних речи, или сталне речи која има упућујући карактер на порекло, до проширеног услова заснованог на постојању сталног дела, који није описујућег карактера, у колидирајућим ознакама. У овом делу рада указали смо и на специфичности опасности замене у ширем смислу на основу које промет претпоставља да између одређених привредних субјеката постоје организационе везе. Овим излагањима смо успоставили основ за утврђивање појма мисаоне везе, који је значајан за нову концепцију заштите познатих жигова.

Садржајем **главе III „Основни недостаци класичне концепције и њихово отклањање у судској пракси”** указали смо на основне недостатке класичне концепције заштите жигом и на настојања судске праксе да ове недостатке отклони уводећи допунску заштиту која се заснива на правилима других грана права. Излагања смо илустровали са неколико најзначајнијих судских пресуда и иницијалних теоријских мишљења којима смо представили потребу за либерализовањем заштите и оних жигова који су познати, али још увек нису постали чувени у промету.

У оквиру главе IV „**Чувени жиг и опасност разводњавања**” представили смо појмове чувени жиг и опасност разводњавања, као случајеве у којима је први пут пружена заштита оним жиговима који су јединствени у промету. С обзиром да је реч о изузетку, ова заштита је рестриктивно примењивана.

Глава V „**Искоришћавање гласа жига**” обухвата анализу комплекса питања у вези са искоришћавањем доброг гласа који у промету ужива одређени жиг. Анализу смо засновали на два нивоа. Први ниво се односи на различите облике искоришћавања гласа жига у подручју истоврсних производа са аспекта непостојања опасности замене, или уз услов постојања одређених субјективних елемената или њиховог ублажавања. Други ниво обухвата анализу услова за настанак искоришћавања гласа жига у подручју неистоврсних производа.

Други део рада насловили смо као „**Нова концепција заштите познатих жигова**”. У овој целини разматрали смо настанак правне заштите жигова на нивоу Уније, без обзира да ли је реч о жиговима са уобичајеном дистинктивном моћи или познатих жигова, што је и основна тема рада, па смо у том контексту, такође, указали на проблеме у смислу имплементације, тумачења и примене нових одредаба. Нарочито смо истакли примарну и самосталну улогу Европског суда правде у смислу тумачења одговарајућих прописа и успостављања њихове јединствене примене. Истовремено смо указали и на проблеме који су изазвани праксом Европског суда правде, нарочито када је реч о заштићеним функцијама жига и недовољном и јасном разграничењу заштите жигова са уобичајеном снагом обележавања и познатих жигова. Изложили смо и предлоге које је поднела Европска комисија у смислу прецизирања заштићених функција жига и диференцијације у вези са разликовањем наведених жигова. Овај део садржи десет глава.

У оквиру главе I „**Правни основ за нову концепцију**” одредили смо правни оквир којим је у новој концепцији регулисана заштита познатих жигова. Поред тога, указали смо и на један од предлога Европске комисије да заштита познатих жигова уместо факултативног карактера, који је до сада имала, буде обавезног карактера у државама чланицама Уније. Тиме се, по нашем мишљењу, још једном указује на значај овог вида заштите, као и на оправданост истраживања спроведеног у оквиру овог рада.

Глава II „**Познати жиг**” представља конкретно дефинисање критеријума који одређују појам познатог жига. Питање познатости анализирали смо и у случају регистрације, употребе и заштите комунитарног жига. Поред тога, указали смо и на предметно, територијално и временско ограничење заштите познатих жигова.

Садржајем **главе III „Доказивање познатости”** представили смо на који начин се примењују фактори за оцену познатости одређеног жига. При том смо анализирали демоскопска испитивања, начине њиховог спровођења и околности које детерминишу степен познатости неког жига као динамичну величину.

Главу IV насловили смо као **„Употреба ознака према новој концепцији”**. С обзиром да су употребом ознаке условљени начини стицања и одржавања жига, као и заштита од могућих радњи повреда, извршили смо поделу на типичне и посебне форме употребе у зависности од природе самих ознака. Посебну пажњу смо усмерили на питања употребе уметничких дела у функцији жига, као и употребе декоративних елемената у функцији жига.

У оквиру **главе V „Нови критеријуми за утврђивање сличности производа и услуга”** анализирали сличност производа, сличност услуга, али и питање међусобне сличности производа и услуга, на основу поступака који су предложени у упутствима Канцеларије за усклађивање на унутрашњем тржишту, као и на основу најновијих пресуда Европског суда правде и Савезног врховног суда Немачке. У овом делу рада представили смо разлике између појма истоврсних и сличних производа и услуга.

Садржај **главе VI „Опасност замене и опасност довођења у мисаону везу”** односи се на анализу односа између појма опасности замене и појма опасности довођења у мисаону везу. Наиме, нејасноће које су изазване формулацијом чл. 5, ст. 1 (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ настале су као последица два супротстављена става о овим појмовима. По првом, појам мисаона веза има самостално значење у односу на појам опасност замене и њиме се проширују већ постојећи случајеви опасности замене. Други, супротни став, заснован је на тумачењу појма мисаоне везе као потпојма опасности замене, чији је смисао ближе одређивање обима опасности замене. У том смислу, као валидно, по нашем мишљењу, истакли смо и мишљење општег правозаступника Jacobs - а.

Са циљем да јасно разграничимо однос заштите жигова са нормалном снагом обележавања и заштите познатих жигова, у **глави VII „Асоцијативна веза у ужем смислу”** увели смо појам асоцијативне везе у ужем смислу. Овај појам, по нашем мишљењу, обухвата заштиту жигова са уобичајеном снагом обележавања против опасности замене у ширем смислу, као и опасност замене у вези са серијским жиговима. Заштита серијских жигова раније је постојала у немачкој судској пракси, али предлог Немачке о овако успостављеном виду заштите није инкорпориран у нову регулативу. Анализом праксе Европског суда правде установили смо постојање два

основна услова, која морају бити кумулативно испуњена. Први услов је фактичко постојање одређене серије жигова на тржишту. Други је да оспорена ознака мора да буде не само слична жиговима који припадају серији, већ мора да поседује обележја која су подесна да је доведу у везу са серијом. Поред тога, уведеним појмом асоцијативне везе означили смо и опасност замене у ширем смислу, која подразумева да потрошач на основу подударности неких делова у обе ознаке асоцира на постојање привредних и организационих веза између конкретних привредних субјеката, који своје производе обележавају овим ознакама.

Насупрот претходном појму, у глави VIII „Асоцијативна веза у ширем смислу” увели смо појам асоцијативне везе у ширем смислу, означавајући њиме облике свих асоцијација потрошача на основу којих се већ регистровани и у промету употребљавани жиг враћа у њихово сећање при перцепцији неке њему сличне ознаке. Основ за овакав став пронашли смо, пре свега, у пресудама Европског суда правде у којима је истакнута неопходност разликовања између појма мисаона веза и појма мисаоног повезивања, као и у Улмеровој теорији о различитим варијантама асоцијација које одређени жиг или производ обележен жигом изазива код потрошача.

Садржајем главе IX „Предмет заштите и радње повреде жига” систематизовали смо предмете и радње повреда у оквиру заштите познатих жигова на основу упоредних тумачења и примене правне регулативе како у немачкој, тако и у европској судској пракси. Предмети заштите су дистинктивност и углед жига, а радње повреде су искоришћавање и оштећење.

У оквиру главе X „Употреба ознаке на нелојалан начин без оправдавајућег разлога” разматрали смо принцип пословања у доброј вери, као и један од најчешћих облика нарушавања успостављеног баланса између титулара жига, његових конкурената, потрошача и друштвене заједнице у целини. Излагања смо засновали на пракси Европског суда правде и Савезног врховног суда Немачке. Наведеним пресудама указали смо на различите појавне облике нелојалности, као и на постојећа тумачења појма оправдавајући разлог којим се може искључити овакво поступање трећих лица, када употребљавају ознаку сличну познатом жигу.

На крају, у **Закључку**, изнели смо личне ставове, доводећи их у везу са постављеним хипотезама и указали на основну идеју рада, као и природу и свеобухватност теме која је обрађена. Садржај целокупне дисертације конципирали смо на начин да сваки сегмент рада садржи мноштво закључних разматрања и тумачења које смо повезали у јединствену целину.

ПРВИ ДЕО

КЛАСИЧНА КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИГОМ

У класичној концепцији заштите жигом¹ једина правно заштићена била је функција упућивања на порекло.² Начело специјалности, опасност замене и истоврсност производа су најдиректнији израз значења ове функције.³ Овакво схватање се заснивало на околностима које су постојале у тадашњем привредном животу. Наиме, под јаким утицајима цеховских удружења посебан значај приписиван је ознакама мајстора, те су преовлађивали кућни жигови и жигови фирми, као посебне индивидуализирајуће ознаке са примарном функцијом упућивања на порекло. Из тог разлога законодавац је штитио само ознаке у којима је садржано име или назив фирме. Сматрало се да су номинативне ознаке најједноставнији и најприроднији пут за упућивање на порекло производа или услуга. Насупрот томе, заштита која би превазилазила номинативне ознаке схватана је као повреда слободе предузетништва.⁴ За тадашње потрошаче фантастичне ознаке нису поседовале никакву вредност. Функција упућивања на порекло била је директно изражена принципом акцесорности.⁵

¹ Жиг је право којим се штити одређена ознака. У раду није било могуће на сваком месту у пуној мери правити термилошку разлику између жига, као права, и ознаке која је заштићена жигом, јер би то водило оптерећавању самог текста. У 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. Марковић Слободан истиче: „Терминологија коју наш законодавац традиционално користи није најсрећније одабрана, јер је реч „жиг“ хомоним који има и друга значења која су ближа 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“ је толико 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.” Слободан Марковић, Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига - правноекономско тумачење, *Анали Правног факултета у Београду* 1/2011, стр. 35.

² У немачкој литератури ова функција жига назива се *Herkunftsfunktion*. У домаћој литератури упоредо се користе термини указивање на порекло и означавање порекла. Слободан Марковић, Душан Поповић, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд 2013, стр. 152; Миладиновић Зоран, *Право индустријске својине*, Центар за публикације, Правни факултет Ниш 2007, стр. 157. Сматрамо да је најадекватнији термин упућивање на порекло, с обзиром да је у ознаци која је заштићена жигом у веома малом броју случајева садржан податак о називу произвођача, те су термини указивање и означавање порекла ужег и неадекватног значења у смислу права жига.

³ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *Warenzeichengesetz, 12. Auflage*, München, 1985, стр. 439.

⁴ Karl - Heinz Fezer, *Entwicklungslinien und Prinzipien des Markenrechts in Europa - Auf dem Weg zur Marke als einem immaterialgüterrechtlichen Kommunikationszeichen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/2003, стр. 457.

⁵ Ursula Brink, *Markenhandel mit Gemeinschaftsmarken und deutschen Marken*, Konstanz 2002, доступно на: <https://kops.ub.uni-konstanz.de/xmlui/...de.../veroeffentlichung.pdf?..>, посећен 17. 6. 2014, стр. 43.

Кућни жигови и жигови фирми су поступно потискивани новим ознакама чији циљ није био само разликовање производа или услуга различитих предузећа, већ и диференцијација у оквиру палете производа или врста услуга једног те истог предузећа. Последица промењених привредних околности била је да се за обележавање производа или услуга употребљавају и ознаке фантастичног карактера. Тенденција оваквог обележавања није била у супротности са интересима потрошача. Наиме, пажња се све више усмеравала на особине производа или услуга, чији је асортиман постајао све већи, а истовремено је поступно трансформисана и функција упућивања на порекло. У ширем смислу, функција упућивања на порекло подразумева анониман привредни извор, за који се везује схватање потрошача да титулар жига производе или услуге прихвата као своје.⁶ Према овом схватању, функција упућивања на порекло може се разумети и као одговорност титулара за производе или услуге обележене његовим жигом.⁷

Увођењем принципа акцесорности у тадашњу правну регулативу, ознака постаје средство помоћу којег промет успоставља везу са конкретним производом или услугом одређеног привредног субјекта.⁸ Истовремено, одлуком Уставног суда Немачке, на основу које је жиг уставно заштићено право својине⁹, ојачана је нова тенденција да се поред функције упућивања на порекло, у оквиру заштите против опасности замене, узму у обзир и друге функције жига, при чему и даље није напуштена догма о функцији упућивања на порекло као једино правно заштићеној. Наиме, на основу става да је жиг истовремено важан инструмент у подручју привредне активности, а тиме и значајан фактор за постојање и одржавање имовине предузећа, постављен је захтев за одговарајућом заштитом против опасности замене у оквиру општег поретка чији је циљ слободна конкуренција.

⁶ Kurt Bußmann, Die Grenzen des Zeichenschutzes, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/1952, стр. 313; Adriano Vanzetti, Funktion und Rechtsnatur der Marke, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Auslands- und Internationaler Teil* 3/1965, стр. 128; Ludwig Heydt, Zur Funktion der Marke, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/1976, стр. 339; Helmut Droste, Auch mehr als 100 Jahre: Deutsches Warenzeichenrecht, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/1977, стр. 411.

⁷ Karl - Heinz Fezer, наведени чланак, стр. 459.

⁸ Helmut Droste, наведени чланак, стр. 413.

⁹ Власник винограда површине 0,44 хектара продавао је вино обележено комбинованом ознаком порекла В. Schloßberg, за чију је заштиту 2. 9. 1969. године поднео захтев за регистрацију. Захтев је одбијен с обзиром на малу површину винограда према тадашњем § 10, тач. 3, немачког Закона о вину. Након десетогодишњег спора Савезни Уставни суд Немачке је истакао: „ Ко може да кроз робну марку укаже на особеност својих производа како би им се одредило порекло, он тиме ствара имовинско право које се мора сматрати заштићеним. Функција уставне гаранције састоји се управо у чињеници да грађанима обезбеди правну сигурност признату од стране правног система, како у облику имовинских права, тако и у смислу заштите тих права.” Одлука Савезног Уставног суда Немачке, BvL 9/75 Weinbergsrolle, од 22. 5. 1979, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/1979, стр. 773.

ГЛАВА I НАЧЕЛО СПЕЦИЈАЛНОСТИ И ОПАСНОСТ ЗАМЕНЕ

1. Начело специјалности

Искључиво дејство заштите жигом односи се на тачно одређене производе или услуге за које је ознака регистрована,¹⁰ при чему се између ознаке и њоме обележених производа или услуга успоставља специфичан облик везе. „Описана веза између конкретног знака и конкретне робе у теорији се назива начело специјалности.”¹¹

Применом начела специјалности настају бројне последице, од којих је, свакако, најважнија слабљење дистинктивне моћи ознаке заштићене жигом.¹² Ова промена настаје када се истом или сличном ознаком обележавају неистоврсни производи и истовремено се односи на повреду жига како у смислу оштећења, тако и искоришћавања његове дистинктивне моћи. Насупрот томе, заштита жигом против оштећења и искоришћавања дистинктивне моћи ознаке у подручју истоврсних производа била је посредног карактера, јер је проистекла из заштите против опасности замене у промету.

У случајевима оштећења и искоришћавања доброг гласа¹³ жига у подручју истоврсних производа заштита ознака жигом није била у зависности од опасности замене у промету, с обзиром на специфичности и посебан садржај ових радњи. Управо је тиме и условљена потреба да се заштита пружи по другим правним основама, нарочито по праву о сузбијању нелојалне конкуренције, о чему ћемо говорити у каснијим излагањима.

¹⁰ Adolf Vaumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 543.

¹¹ Слободан Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд, 2014, стр. 180. У вези с овимг начелом видети и: хипотетички пример знака КВАРК, Зоран Миладиновић, *наведено дело*, стр. 152 - 154; Божин Влашкивић, Начело специјалности у праву о жиговима, *Право и привреда* 3–6, 1995, стр. 560–566.

¹² Jörg Koppenhöfer, *Auf welche Waren kann jeweils der Kennzeichenschutz ausgedehnt werden*, Hamburg, 1968, стр. 17. Појмови: степен дистинктивности, дистинктивна моћ, дистинктивност, снага обележавања и моћ обележавања су синонимима, те их у овом раду равноправно користимо.

¹³ Глас (немачки термин - **Ruf**) је представа коју потрошач има о неком производу, предузећу или некој ознаци. За добар глас је битно да промет са производом повезује нарочите представе о његовој ваљаности. Adolf Vaumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 767, 768; Wolfgang Thomasberger, *Rufausbeutung im Wettbewerbsrecht*, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1993, стр. 17. Немачки термин **Ruf** је у новој концепцији, према чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ, замењен термином **Wertschätzung**, што значи углед. Karl - Heinz Fezer, *Markenrecht*, Auflage 3, München, 2001, стр. 830.

Основни услови за остваривање заштите жигом у класичној концепцији су сличност ознака и истоврсност производа или услуга. Заштита жигом се не може пружити уколико изостане један од ових услова, односно ако ознаке нису сличне, или су њима обележени производи неистоврсни, јер тада не постоји опасност замене.¹⁴ Међутим, у каснијем периоду развоја заштите жигом прихваћен је став да је једна од битних околности за утврђивање постојања опасности замене и степен познатости жига у промету, којим се истовремено указује и на будуће ширење заштите која се пружа правом жига.¹⁵

У складу са применом начела специјалности, класичну концепцију заштите жигом можемо представити на основу две иницијалне пресуде са почетка двадесетог века. У једној од њих је, на пример, одбијен захтев титулара жига Kodak, који је био регистрован за обележавање фотографских артикала, да трећем лицу забрани употребу идентичне ознаке за обележавање када за купање. Тадашњи Суд Рајха је истакао да се „(...) оваква регистрација у корист трећих лица може сматрати неморалном, али се правно не може оспорити...”¹⁶, тј. ознака Kodak може бити регистрована и за обележавање када.

У другој пресуди решаван је спор између титулара жига регистрованог за чај и туженог који је пријавио исту ознаку за обележавање чоколаде и сурогата кафе. Исти суд је сматрао да се титулару жига, такође, не може пружити заштита. У образложењу које се односило на поступке туженог, у пресуди је наглашено да „(...) без обзира на околност да ли је поступање трећих лица у складу или у супротности са добрим обичајима, неопходно је да њихова права не буду оштећена у поступку регистрације исте ознаке за неистоврсне производе.”¹⁷ Међутим, током одлучивања о условима под којим би титулар ипак могао да буде заштићен, Суд Рајха је први пут истакао могућност заштите на основу § 16, немачког Закона о нелојалној конкуренцији и § 826 Грађанског законика Немачке, јер у оваквим случајевима „(...) није искључена могућност наступања замене и преваре.”¹⁸

¹⁴ Franz Hacker, *Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz - dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr*, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/2004, стр. 538.

¹⁵ Исто, стр. 541.

¹⁶ Helmut Kohl, *Die „Verwässerung“ berühmter Kennzeichen*, Duncker & Humboldt, Berlin, 1975, стр. 16.

¹⁷ Werner Schubert, *Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen - den Mitgliedern des Gerichtshofes und der Reichsanwaltschaft, für die Zeit von Januar 1915 bis März 1945*, Berlin, 2008, стр. 570 - 572.

¹⁸ Amelia Winkhaus, *Der Begriff der Zeichenähnlichkeit beim Sonderschutz bekannter Marken*, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2010, стр. 30.

2. Појам и фактори опасности замене

2.1. Појам опасности замене

При одређивању обима заштите коју жиг пружа свом носиоцу значајна улога припада тумачењу сентенце „опасност од стварања забуне у промету о пореклу робе”.¹⁹ У даљим излагањима ову сентенцу означимо појмом „опасност замене”, јер се по својој суштини она може односити на замене у погледу порекла између:

а) приоритено старије и млађе ознаке,

б) или слично обележених производа или услуга,

које настају као крајња последица погрешних схватања учесника у промету. С обзиром на разлике у наведеним садржајима, неопходно је у циљу избегавања погрешних закључака пажљиво анализирати контекст у којем је овај појам употребљен.²⁰

У оквиру немачке правне теорије и судске праксе, појам опасности замене утемељен је 1984. године доношењем Закона о заштити ознака (Gesetz zum Schutze der Waarenbezeichnungen, скраћено: WBG).²¹ Наиме, ознаку која је заштићена жигом „трећа лица не подражавају ропски доследно,”²² већ теже да је у извесној мери промене и то на такав начин да се њоме још увек може изазвати исти општи утисак у промету. У циљу пружања што потпуније заштите титулару жига, на основу § 20, овог закона, забрањена је употреба управо овако измењених ознака „(...) под условом да постоји опасност забуне у промету.”²³ У правној теорији која се односи на период примене ове одредбе истиче се тада важећи став да „(...) се приликом утврђивања овог услова мора

¹⁹ Слободан Марковић, Душан Поповић, *наведено дело*, стр. 168.

²⁰ У немачкој литератури и судској пракси се не обраћа посебна пажња на разликовање у значењу појма опасности замене у изложеном смислу, па је приликом анализе текстова неопходно утврдити о којем значењу је реч. Овакав приступ илустроваћемо само на примеру пресуде Савезног врховног суда Немачке „Schlüssel” у којој је истакнуто: „Es sei von dem Grundsatz auszugehen, daß die Verwechslungsgefahr maßgeblich vom Grad der Ähnlichkeit der Waren und Marken sowie dem Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke und damit deren Schutzzumfang abhängen, wobei diese Bestimmungsfaktoren in Wechselwirkung zueinander stünden.” У преводу: „Основно начело је да опасност замене у великој мери зависи од степена сличности производа и жигова, као и од степена моћи обележавања старијег жига, при чему су ови опредељујући фактори у међусобном узајамном деловању.” Видљиво је да се у овој пресуди појам „опасност замене” истовремено употребљава у оба значења, тј. у смислу опасности замене између ознака и у смислу опасности замене у погледу порекла производа. Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZB 24/96 Schlüssel, од 18. 3. 1999, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/1999, стр. 990.

²¹ Појам опасност замене користи се у делу правне теорије који је под утицајем немачке литературе, а појам опасност забуне у делу под утицајем енглеске литературе (енглески термин је „likelihood of confusion”; а немачки „Verwechslungsgefahr”).

²² Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 859.

²³ У немачком законодавству први пут је овај појам формулисан следећом сентенцом: „(...) sofern die Gefahr von Verwechslungen im Verkehr besteht.” Amelia Winkhaus, *наведено дело*, стр. 33.

поступати веома опрезно, јер се прешироким тумачењем може значајно ограничити слобода конкуренције, зато се примена § 20, WBG мора строго заснивати на потребама привредног живота.”²⁴

Даљом реформом од 5. 5. 1936. године утемељена је заштита на основу Закон о обележавању производа (*Warenzeichengesetz*, скраћено: WZG),²⁵ при чему је садржај § 20, претходног закона преточен у § 31 WZG. На основу његове примене у пракси немачких судова, настала је подела опасности замене на непосредну, посредну и опасност замене у ширем смислу.²⁶

Непосредна опасност замене настаје када учесници у промету, на основу међусобне сличности ознака, погрешно закључују да производи или услуге потичу од титулара жига, а не од неког другог субјекта који је сличном ознаком обележио своје производе или услуге и ставио их у промет.²⁷ Код овог облика опасности замене се, код просечних потрошача, не изазивају никакве асоцијације.²⁸

Супротно томе, при посредној опасности замене учесници у промету не замењују међусобно колидирајуће ознаке, већ на основу истих заједничких делова у њима закључују да тако обележени производи или услуге потичу из истог извора.²⁹ Посредна опасност замене је карактеристична и по томе што се код просечног потрошача стварају одређене асоцијације.³⁰

Опасност замене у ширем смислу настаје као последица погрешног схватања учесника у промету да између титулара жига и другог субјекта који употребљава сличну ознаку постоји организациона повезаност.³¹ Овај појам се значајно разликује у класичној и у новој концепцији заштите жигом, о чему ћемо говорити у даљим излагањима.

Развојем привредних активности услови за утврђивање опасности замене постају све комплекснији. Наиме, опасност замене поприма апстрактно значење, које се испољава:

²⁴ Adolf Vaumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 861.

²⁵ Eva-Marina Bastian, *Deutsches und europäisches Markenrecht*, стр. 1-3, доступно на: <http://www.ip.mpg.de>, посећен 17. 10, 2012.

²⁶ Божин Влашковић, *Дескриптивни знаци у праву о жиговима*, Призма, Крагујевац 1996, стр. 81.

²⁷ Adolf Vaumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 861; Слободан Марковић, Душан Поповић, *наведено дело*, стр. 168.

²⁸ Gerda Krüger-Nieland, *Neue Beurteilungsmaßstäbe für die Verwechslungsgefahr im Warenzeichenrecht?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 5/1980*, стр. 425.

²⁹ Adolf Vaumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 861; Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 82.

³⁰ Gerda Krüger-Nieland, *наведени чланак*, стр. 427.

³¹ Слободан Марковић, Душан Поповић, *наведено дело*, стр. 168.

а) у виду примарног услова који, поред фактичке замене у промету, обухвата и саму могућност да до замене дође,

б) или у виду секундарног услова који подразумева да је опасност замене условљена постојањем посебних околности.³² То значи да опасност замене постоји и када се на производу налазе појашњавајућа упутства у смислу да је реч о реплици, или када се на основу ниже цене тежи елиминисању могућности настанка забуне потрошача у погледу порекла. Овакав став је нарочито изражен у пресуди „Internet-Versteigerung,” према којој: „Опасност замене није искључена тиме да се понуђени производи означавају као реплика или копија.”³³

Поред апстрактног, постоји и конкретно значење појма опасност замене, које се заснива не само на сличности ознака и истоврсности производа, већ на стварним околностима у којима се одвија продаја производа.³⁴ У смислу разликовања конкретног и апстрактног значења појма опасности замене можемо уочити потпуно различита тумачења. На пример, Савезни врховни суд Немачке истиче како је у пресуди „Arsenal” утврђена опасност замене у апстрактном значењу. Међутим, у истој пресуди Европски суд правде је заступао потпуно супротан став да „(...) опасност замене у овом случају није апстрактна, већ конкретна”.³⁵

Последњих неколико година може се уочити и појава да се појам опасности замене тумачи и са аспекта тренутка у коме настаје.³⁶ Овај облик тумачења настао је осамдесетих година прошлог века у пракси америчких судова, а односи се на:

- а) опасност замене пре почетка куповине,
- б) опасност замене у тренутку куповине,
- в) и опасност замене после обављеног чина куповине.

³² Wolfgang Berlit, *Markenrecht*, 8. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2010, стр. 173; Влашковић Божин, Нови приступ у одређивању опасности замене у ширем смислу, *Право и привреда* 4 - 6/2013, стр. 654.

³³ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Internet-Versteigerung - I ZB 304/01, од 11. 3. 2004, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/ 2004, стр. 860.

³⁴ Wolfgang Berlit, *наведено дело*, стр. 175. Божин Влашковић, Обим заштите жига и права на индустријски дизајн и њихова колизија, *Зборник XXI век-век услуга и службог права*, Крагујевац 2011, стр. 168 - 171.

³⁵ Европски суд правде је истакао да се, упркос чињеници да је господин Reed у својој радњи ставио плакат, којим је упозоравао потрошаче да дотични производи нису официјелни производи Арсенала, не може искључити да би неки потрошачи, посебно пошто су напустили продајно место, у коме се обавештење налази, могли да ознаку схвате као упућивање на порекло производа од Арсенала. Пресуда Европског суда правде, C - 206/01 Arsenal Football Club, од 12. 11. 2002, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/2003, стр.55.

³⁶ Panah Simon Fhima, Initial interest confusion, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3/2013, стр. 299, Anne M. McCarthy, The post - sale confusion doctrine, доступно: ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi, посећен 25. 9. 2013, стр. 351.

2.2. Фактори за утврђивање опасности замене

Сви облици опасности замене у погледу порекла утврђују се узимајући у обзир све околности конкретног случаја, а нарочито детаљну процену три фактора. То су: сличност ознака, истоврсност производа у смислу класичне концепције, тј. сличност производа у смислу нове концепције и дистинктивна моћ старије ознаке.³⁷ Ови фактори се налазе у односу међусобне зависности и детерминисани су степеном пажње просечног учесника у промету.³⁸

2.2.1. Сличност ознака и неутрализација сличности

Сличност ознака је посебно анализирана у вишедеценијској судској пракси и литератури, о чему сведочи велики број пресуда и теоријских радова који се односе на ово питање. С обзиром да се појам сличности одређује на исти начин и у старој и у новој концепцији права жига, изложићемо га као јединствену целину на овом месту у раду. При том ћемо указати само на неке основне ставове који су се искристалисали у овој области.

Сличност ознака се утврђује са аспекта значења, као и визуелног и аудитивног аспекта.³⁹ За утврђивање сличности меродаван је општи утисак ознака, који се утврђује на основу дистинктивних и доминирајућих елемената ознака.⁴⁰ У том смислу је у пресуди „Gold Hase II” Савезни врховни суд Немачке истакао: „ Приликом оцене сличности ознака на основу поређења општег утиска одлучујуће су само оне подударности у обележјима, којима се упућује на порекло.”⁴¹ Значај, који за општи утисак, припада одређеном саставном делу ознаке, у зависности је од његовог односа према осталим деловима ознаке. На пример, при одређивању општег утиска вишечлане ознаке до изражаја може доћи повећани степен дистинктивне моћи једног дела ознаке у

³⁷ Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 83.

³⁸ Guidelines for Examination in the OHIM, Part C Opposition, Section 2, Likelihood of confusion, доступно на: <https://oami.europa.eu/>, посећен 21. 5. 2014.

³⁹ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 324 - 423. У домаћој литератури опширно о томе видети: Владимир Марић, *Сличност жигова*, Правни факултет Универзитета Унион, Београд 2009.

⁴⁰ Franz Hacker, *наведени чланак*, стр. 547.

⁴¹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 57/08 Goldhase II, од 15. 7. 2010, тач. 24, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/2011, стр. 148.

односу на дистинктивну моћ других делова. По правилу, „(...) обележја слабије дистинктивне моћи нису од одлучујућег значаја за општи утисак неке ознаке.”⁴² Поред тога, за утврђивање општег утиска о некој ознаци, одлучујућа је околност како она делује на просечног потрошача. С обзиром да је основно правило да просечни потрошач ознаку перципира као целину и при том не обраћа пажњу на њене појединости,⁴³ ознаке се увек морају међусобно упоредити као целина, што не искључује и могућност да одређени део или делови буду одлучујући за формирање општег утиска.⁴⁴ Овај део или делови ознаке називају се доминантним обележјем. Под овим појмом се подразумевају она обележја, која су и сама подесна, без обзира на друге делове ознаке, да створе представу о њој, која остаје у сећању просечног потрошача.⁴⁵ Само у таквом случају, сличност се може заснивати искључиво на доминантном делу одређене ознаке.⁴⁶

Уколико се не утврди постојање доминантног обележја, сличност неће бити потврђена, као што је то, на пример, у пресуди „VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion”⁴⁷. У овом спору тужила је фирма Volkswagen AG, највећи немачки произвођач аутомобила, која је титулар жига VOLKSWAGEN. Тужена је титулар немачког жига у слици и речи, у којем су садржане и речи Volks.Inspektion. Она је истовремено и титулар жига у слици и речи, а састоји се из речи Volks.Reifen и Volks.Werkstatt, које су написане белом бојом на црвеној и црној основи. Тужила је сматрала да је употреба ознака Volks.Inspektion, Volks.Reifen и Volks.Werkstatt повреда њених права по основу приоритетно старијег жига VOLKSWAGEN. Жалбени суд је утврдио да између ознака постоји одређена сличност, јер је део у речи VOLKS идентичан у колидирајућим ознакама. Међутим, њиме се не карактерише жиг тужиле, а исто важи и за другу реч WAGEN.⁴⁸ Напротив, у жигу тужиле реч Volks нема значаја за одређивање општег утиска, јер оспорена ознака није окарактерисана овим делом у речи. Колидирајуће

⁴² Иста пресуда, тачка 22.

⁴³ Ксенија Влашковић, Заштита познатих жигова по директиви број 89/104/ЕЕЗ, *Анали Правног факултета у Београду*, 2013, бр. 1, стр. 270.

⁴⁴ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Bogner В/Barbie В - I ZR 50/11, од 2. 2. 2012, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/2012, стр. 930.

⁴⁵ Franz Hacker, *наведени чланак*, стр. 549.

⁴⁶ Међутим, појединачни део одређене ознаке не мора увек да буде доминантан за одређивање општег утиска. У новој концепцији довољно је да део задржава самостално обележавајућу улогу. У том случају је услов да су колидирајуће ознаке сличне, макар и у најмањој мери. Тада је реч о опасности замене у ширем смислу. Опширније о питању самостално обележавајуће улоге неког дела ознаке видети: Божин Влашковић, *наведени чланак*, стр. 655-664.

⁴⁷ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 214/11 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion: Schutzzumfang einer berühmten Marke, од 11. 4. 2013, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 12/2013, стр. 1239.

⁴⁸ Иста пресуда, тачка 30.

ознаке се, наиме, значајно разликују на основу речи WAGEN, која у истој мери, као и реч VOLKS, утиче на одређивање општег утиска жига тужиље. Полазећи од изложене анализе, Савезни врховни суд Немачке је прихватио оцену жалбеног суда да у овом случају не постоји непосредна опасност замене, јер не постоји сличност између колидирајућих ознака, с обзиром на део у речи WAGEN и делове у речи оспорених ознака *Inspektion, Reifen* и *Werkstatt*.

Сличност комбинованих ознака разматрана је и у пресуди „Duff Beer”⁴⁹ у којој се наводи: „У случају комбинованих ознака које се састоје из делова у речи и делова у слици, промет се, према општем животном искуству, одлучујуће орјентише на део у речи, јер је за учеснике у промету најједноставније да понуђене производе именују речима. Међутим, и деловима у слици може да припада видан значај, уколико део у речи показује само незнатну дистинктивну моћ. У конкретном случају, део у речи Duff у вези са пивом није описујућег карактера, него је, напротив, због краткоће и прегнантности, посебно подесан да укаже на порекло. Поред тога, мора се узети у обзир да је употреба овог дела нарочито прикладна приликом усменог наручивања у ресторанима.”⁵⁰ У истом смислу и у пресуди „Castell/VIN CASTEL” суд истиче: „У вези са вином, делу у речи Castell припада само незнатна снага обележавања. Из тог разлога су за одређивање општег утиска значајни и делови у слици.”⁵¹

Сличност може постојати и између ознака у речи и ознака у слици, о чему је Савезни врховни суд Немачке решавао у пресуди „Schlüssel”. За сличност ознака је по правилу довољна само сличност у једном од могућих деловања у смислу опажања у промету. Ово правило важи и у случају оцене сличности између жигова у речи и жигова у слици. У конкретном случају потврђена је сличност жигова у појмовном смислу. Прописи о повреди жига не пружају, наиме, никакав основ за претпоставку да се о повреди жига може говорити само у оквиру истих форми жигова. Опасност замене између неке речи и слике мора се увек претпоставити, ако је реч исцрпно, очигледно и природно називање те слике. Иако је исти став заступан и у пресуди „coodrillo”,⁵² овај услов није испуњен делом у речи *coodrillo*, која у италијанском језику значи крокодил, а којом се у том језику исцрпно репродукује смисао старијег жига у слици. Наиме, исти

⁴⁹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Duff Beer - I ZR 135/11, од 5. 12. 2012, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/2013, стр. 729.

⁵⁰ У овом контексту видети и пресуду Савезног врховног суда Немачке, Bit/But - од 26. 4. 2001, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2/2002, стр. 167, 169.

⁵¹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Castell/VIN CASTEL - I ZR 112/10, од 31. 5. 2012, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/2013, стр. 68.

⁵² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZB 40/03 *coodrillo*, од 22. 9. 2005, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/2006, стр. 60.

суд сматра да се до овог значења у меродавним прометним круговима не долази на очигледан и природан начин. Образложење је да су у широј потрошачкој публици познате само неке основне речи италијанског језика, те се зато неће претпоставити да је coodrillo реч која потиче из било ког романског језика у значењу крокодил. Напротив, потрошачи ће реч coodrillo сматрати као фантастичну ознаку.⁵³

О сличности ознака у речи и слици решавао је и Европски суд прве инстанце. У питању је била сличности жига у речи GOLDSTEIG и жига у слици⁵⁴ у којем је садржана реч goldstück, као и шест тачака различитог пречника и цртеж круне. Европски суд прве инстанце је најпре цитирао уобичајене ставове из судске праксе, истичући да се оцена сличности између две ознаке не сме ограничити на тај начин да се у обзир узме само један део неког комплексног жига и упореди са неким другим жигом. Полазећи од цитираних ставова, суд је утврдио да ознаке нису сличне у визуелном смислу, с обзиром на значење сликовног дела у пријављеном жигу, као и на чињеницу да део у речи није доминирајући. Оцењујући сличност у аудитивном смислу, суд је закључио да су ознаке само делом сличне. У појмовном смислу ознаке нису сличне, јер појам GOLDSTEIG упућује на брдски пут у Баварским шумама, а појам goldstück означава златни новчић, а у преносном смислу скуповени предмет или изузетну особу. У прометним круговима који не познају немачки језик наведене речи немају никакво појмовно значење, тако да поређење ових ознака у појмовном смислу уопште није могуће. У промету у којем се говори немачки језик ознаке су различитог значења, те се ни у том случају не може утврдити сличност у појмовном смислу. Европски суд прве инстанце закључује да ознаке у визуелном и појмовном смислу нису сличне, а да су у аудитивном смислу делимично сличне. При том истиче да визуелним, аудитивним или појмовним аспектима ознака, приликом утврђивања опасности замене у погледу порекла, не припада увек исти значај, па се морају испитати објективне околности под којима се ознаке конфронтирају на тржишту. На пример, ако се производи продају само на основу усмене поруџбине, тада се придаје већи значај аудитивном, него визуелном аспекту. Насупрот томе, степен фонетске сличности између две ознаке има мањи значај када је реч о производима, које меродавни прометни кругови уобичајено визуелно опажају. У конкретном случају, меродавни прометни кругови жигове визуелно опажају, па сликовном аспекту припада већи значај у оквиру свеобухватне оцене опасности

⁵³ Наведена пресуда, тач. 37, стр.62.

⁵⁴ André Pohlmann, EuG, T-47/13: Keine Verwechslungsgefahr wegen visueller Unähnlichkeit der Marken? *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Prax* 5/2014, стр. 104.

замене у погледу порекла. На основу тога, суд закључује да не постоји опасност замене у погледу порекла.⁵⁵

За оцену сличности између жигова у речи навешћемо само две одлуке. Савезни патентни суд Немачке је решавао питање сличности између жига у речи Cordia и проритетно старијег жига у речи CORDIUS. Оба жига су била регистрована за одређене услуге. Суд је сматрао да жигови нису заменљиви у смислу чл. 9, ст. 1, бр. 2, немачког Закона о жиговима. У образложењу суд истиче: „Тачно је да су ознаке које се пореде састављене из три слога и да се подударају и у првих пет слова, па поседују у визуелном и аудитивном смислу идентични почетак на који се, по правилу, усмерава већа пажња. Међутим завршецима се проузрокује јасно истакнут и различит аудитивни утисак, који је појачан још и појмовним разликама. Оне се огледају у томе да је у промету познато да се завршетком „а” указује на женско, а завршетком „ US” на мушко име. У стварности је у случају млађег жига реч о личном имену, јер је „cordia” скраћеница од женског имена Concordia. У меродавним прометним круговима ће се јасно опазити значајна разлика с обзиром на пол који је означен овим ознакама и то и у аудитивном, визуелном и појмовном смислу, те је искључена непосредна опасност замене.”⁵⁶

За оцену сличности између жигова у речи наводимо и закључак Европског суда прве инстанце.⁵⁷ У овом спору је разматрано питање сличности између жига у речи GANEDER и старијег комунитарног жига у речи Ganter. У вези са оценом сличности ознака суд истиче: „(...) тачна је начелна констатација да су у случају кратких речи делови у средини подједнако важни, као и делови на почетку или крају ознаке. Оваквом констатацијом се не може оправдати став претходне инстанце да се пажња само коцентрише на незнатне разлике у средини обе ознаке, а да се занемарује идентичност почетног и крајњег дела ознака.”⁵⁸ Европски суд прве инстанце закључује да разлике између супротстављених ознака нису довољне за негирање њихове визуелне сличности, као и да су жигови слични и у аудитивном смислу. Узимајући у обзир степен сличности ознака и идентичност производа, у конкретном случају је потврђена опасност замене у погледу порекла.

⁵⁵ Исто, стр. 107.

⁵⁶ Закључак Савезног патентног суда Немачке бр. 29 W (pat) 14/12, од 18. 12. 2013, тач. 37, доступно на: [dejure.org/.../rechtsprechung?...29%20W%20\(pat\)...](http://dejure.org/.../rechtsprechung?...29%20W%20(pat)...), посећен 21. 6. 2014.

⁵⁷ Пресуда Европског суда прве инстанце, " T-374/09 - Lorenz Shoe Group v OHMI - Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder), доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-374/09, посећен 17. 4. 2014.

⁵⁸ Наведена пресуда, тач. 26, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=T-374/09, посећен 17. 4. 2014.

Податак о произвођачу, који је садржан у некој ознаци, може, такође, да буде од значаја за оцену сличности, што је био предмет одлучивања у пресуди „Mustang”.⁵⁹ У овом спору тужила је Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co., један од највећих произвођача цинс одеће у Немачкој и титулар жига у речи MUSTANG за одевне предмете; жига у речи MUSTANG за ципеле; и жига у речи и слици MUSTANG за одевне предмете и ципеле. Тужена је произвођач ципела са фирмом Mustang Inter S.L., чије је седиште у Шпанији и која је титулар жига у речи и слици у којем садржан лого „Sixtyseven by Mustang Inter SL Spain.” Савезни врховни суд Немачке истиче да се део у речи „by Mustang Inter SL Spain” не може изоставити при оцени општег утиска жига тужене, с позивом на чињеницу да је препознатљиво реч о упућивању на произвођача. Делу у речи којим се са становишта промета препознатљиво не обележава производ него предузеће, по правилу, не припада доминирајући значај. Међутим, у пракси је ипак прихваћено да се податку о произвођачу, као делу ознаке, не сме увек негирати доминирајуће значење или макар учешће у одређивању општег утиска жига. Напротив, одлука о томе зависи да ли је са становишта промета податак о произвођачу у другом плану, или то није случај. Од значаја су особине у обликовању ознаке и уобичајене навике у погледу обележавања на дотичном производном сектору. На пример, за модно подручје је, на основу уобичајених навика у погледу обележавања, у судској пракси прихваћено да је промет навикнут да у податку о произвођачу сагледа упућивање на порекло. Обичаји у погледу обележавања, примењују се, такође, и на ципеле које се убрајају у овај сектор. Наиме, велики број предузећа своје ципеле обележава податком о произвођачу. То значи да се податак о произвођачу не може изоставити при оцени укупног утиска жига тужене. Поред тога, ознака произвођача Mustang у жигу тужене делује на општи утисак који се изазива овим жигом. Наиме, у ознаци MUSTANG INTER SL само је део MUSTANG прегнантан, док је INTER скраћеница за INTERNATIONAL, а SL је податак о правној форми предузећа, што значи да су оба дела само описујућег карактера. Исто важи и за Spain, јер је реч о географском податку. То значи да од свих делова ознаке MUSTANG INTER SL Spain искључиво делу Mustang припада функција упућивања на порекло. Општи утисак жига, такође је одређен овим податком о произвођачу који је садржан у жигу. Деловима у слици у жигу тужене не може се искључити да на одређивање општег утиска делује и податак о произвођачу. С обзиром на околност да на општи утисак жига тужене делује и податак

⁵⁹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, "I ZR 204/01 Mustang", од 22. 7. 2004, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/2004, стр 865.

о произвођачу, не може се говорити о потпуној несличности између жига тужиље и жига тужене. Међутим, сличност између Mustang жигова тужиље и жига у речи и слици тужене у целини је, ипак, сасвим мала да би постојала непосредна опасност замене у погледу порекла.

Посебно је значајно питање сличности између жигова у речи и тродимензионалних ознака. Ово питање је анализирано у пресуди „Lindt Teddy”.⁶⁰ У овом спору тужила је фирма Haribo која, као произвођач слаткиша продаје воћне гумене бомбоне, укључујући и гумене бомбоне у облику медведића у паковању златне боје обележене ознаком GOLDBÄREN. Током седамдесетих година развила је и продају производа златно жуте фигуре медведића са црвеном машном око врата под ознаком GOLDBÄREN - FIGUR. Тужена, произвођач чоколадних производа, Lindt производи шупљу чоколадну фигуру у облику медведића у златној фолији са ознаком Lindt Teddy. Тужила је сматрала да се конкретним обликом чоколадне фигуре медведића и њеним паковањем у златну фолију са ознаком Lindt Teddy повређује њено право. Земаљски суд Келн је тужбу прихватио, а Виши земаљски суд Келн је одбио.

Виши земаљски суд Келн истиче да је у пракси Савезног врховног суда Немачке већ прихваћен став по којем је повреда жига призната и између ознака у слици и ознака у речи. Међутим, иако оцена колизије жига у речи и тродимензионалног облика није била предмет одлучивања ни Савезног врховног суда Немачке, ни Европског суда правде, по становишту жалбеног суда је, ипак, могуће постојање сличности између ознака у речи и тродимензионалне репродукције, која се оцењује према начелима судске праксе у вези са сличношћу ознака у речи и слици. Претпоставка сличности ознака долази у обзир на основу појмовне подударности.

Земаљски суд Келн је установио да је за потрошаче очигледно, природно, исцрпно и лако за памћење практично означавање производа од чоколаде тужене коришћењем речи GOLDBÄR, а не официјелним именом Lindt Teddy. Међутим, Виши земаљски суд Келн сматра да у првој инстанци нису узете у обзир све релевантне околности, а посебно, општи утисак оспореног обликовања. У образложењу овај суд истиче околност да је реч Lindt Teddy апликована на предњој страни, у средњем делу стомака медведића, као реч са снажном моћи обележавања и да има прегнантни карактер у поређењу са естетским обележјима и бојом производа, те се у промету

⁶⁰ Пресуда Земаљског суда Келн, 33 O 803/11: Markenähnlichkeit bei dreidimensionaler Ausgestaltung des in der Wortmarke verkörpertem Sinngehalts - Goldbären, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - RR 3/2013, стр. 102; Пресуда Вишег земаљског суда Келн, 6 U 230/12 „Lindt Teddy”, доступно на: medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir..., посећен 24. 4. 2014.

схвата као упућивање на порекло. Узимајући у обзир саставни део комплексне ознаке, којом се упућује на предузеће тужене, не може се тврдити да је ознака у речи GOLDBÄREN очигледно и природно називање оспореног производа.⁶¹

Опасност замене је врло вероватна када су два жига у речи обухваћена ширим заједничким појмом. Уколико су жигови већ замењиви по аудитивном или визуелном деловању, њихов различит смисао, у начелу, тада остаје без значаја за утврђивање опасности замене.⁶² Другим речима, за утврђивање сличности ознака је, према константној пракси Савезног врховног суда Немачке, довољна сличност у само једном од наведених начина деловања.

Насупрот томе, у пракси Европског суда прве инстанце наглашен је став по којем се сличност ознака мора процењивати свеобухватно, узимајући у обзир све релевантне околности конкретног случаја.⁶³ Другим речима, сличност у једном од наведених елемената је само један од аспеката у склопу свеобухватне процене. На пример, сличности и разлике наведених елемената могу да међусобно утичу једни на друге, са последицом да се неутрализује и тиме искључи постојање сличности ознака. Неутрализација сличности може настати, према пракси Европског суда прве инстанце, на више начина. Први је неутрализација акустичне и визуелне сличности на основу разлике у смислу.⁶⁴ Други случај је неутрализација аудитивне сличности на основу разлике у визуелним и појмовним елементима.⁶⁵ Трећи начин је неутрализација сличности по смислу, када постоје значајне разлике у визуелним и аудитивним елементима.⁶⁶ Идеја неутрализације може се применити и у обрнутом смислу, уколико разлике у једном наведеном елементу могу да буду умањене или отклоњене сличностима у неком другом елементу. За разлику од Европског суда прве инстанце који своје становиште заснива на општој оцени сва три елемента⁶⁷, Савезни врховни суд Немачке сматра да је реч о изузетку од правила, те да су аудитивне или визуелне сличности саме по себи довољне да се утврди сличност ознака. Тако је, на пример, у

⁶¹ Исто, тач. bb (5), доступно на: medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir..., посећен 24. 4. 2014.

⁶² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Quick v. Glück - I ZR 152/57, од 11. 11. 1958, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/1959, стр. 182, 186.

⁶³ Mathias Kochendörfer, Der Neutralisierungsgedanke bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 8/2012, стр. 766.

⁶⁴ Пресуда Европског суда прве инстанце, Claude Ruiz-Picasso vs. OHIM - T-185/02, од 19. 8. 2004, *Official Journal of the European Union C* 262, 2004, стр. 21.

⁶⁵ Пресуда Европског суда прве инстанце, Demp Holding v OHIM - BAU HOW - T - 106/06, од 6. 4. 2006, *Official Journal of the European Union C* 143, 2006, стр. 31.

⁶⁶ Пресуда Европског суда прве инстанце, Osotsra Co. Ltd. vs. OHIM - T - 33/03, од 14. 5. 2005, *Official Journal of the European Union C* 115, 2005, стр. 20.

⁶⁷ Пресуда Европског суда прве инстанце, Jean-Pierre Koubi vs. HABM CONFORFLEX - T - 10/03, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* 6/2004, стр. 518 - 521.

пресуди "Карра" Савезни врховни суд Немачке поставио питање да ли се аудитивне разлике могу неутрализовати визуелним, када се обележени производи на тржишту пласирају и по правилу купују по виђењу. Полазећи од супротних околности, у којима се производи не купују по виђењу, већ на основу обавештавања о производу, суд је заузео став да није могуће неутрализовање аудитивних подударности на основу визуелних разлика.⁶⁸

Међутим, у пресуди Вишег земаљског суда Дизелдорф је индиректно дозвољена могућност неутрализације на основу разлика у аудитивном и визуелном смислу. Наиме, суд истиче: „На основу могуће разлике у аудитивном смислу, висок степен сличност у визуелном смислу не би могао да буде компензован у толикој мери да се тиме искључује сличност колидирајућих ознака.”⁶⁹

У теорији се истиче да идеја неутрализације може да има за последицу извесну произвољност у аргументацији, те се из тог разлога примењује само у изузетним случајевима у којима постоји јасно и недвосмислено разликовање по смислу. Овај теоријски став поткрепљује се и одређеним пресудама Европског суда правде у којима је наглашено: „(...) постојеће разлике у појмовном смислу није нужно супротстављати визуелним и аудитивним сличностима, уколико није реч о озбиљним разликама.”⁷⁰

2.2.2. Истоврсност производа

Истоврсност производа и опасност замене у погледу њиховог порекла су „стубови”⁷¹ на којима се засновано право жига. При доношењу немачког Закона о заштити ознака производа из 1894. године најпре је било предложено да се регистрованом ознаком штите сви производи.⁷² Овај предлог није усвојен првенствено из разлога што не постоји опасност погрешног одређивања порекла производа уколико су они међусобно веома различити. Поред тога, деловањем жига на све производе у значајној мери би се трећим лицима ограничио избор ознака за обележавање производа.⁷³ Истовремено би и ограничавање деловања жига само на исте производе

⁶⁸ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Карра - I ZR 31/09, од 20. 1. 2011, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/2011, стр. 824.

⁶⁹ Пресуда Вишег земаљског суда Дизелдорф, 2 а О 121/12, од 8. 8. 2012, тач. II/1 (b), доступно на: openjur.de > LG Düsseldorf > Rechtsprechung, посећен 14. 4. 2012.

⁷⁰ Mathias Kochendörfer, *наведени чланак*, стр. 768.

⁷¹ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, Предговор - тачка 18.

⁷² Опширно о овом питању: Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 444 - 480.

⁷³ Kurt Bußmann, Die Festlegung der Warengleichartigkeitsgrenzen, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/1968, стр. 498.

било недовољно за заштиту интереса титулара жига.⁷⁴ Другим речима, појам истоврсних производа је „(...) израз настојања да се ускладе интереси”⁷⁵ титулара жига и трећих лица у смислу да не буду ограничена у слободи избора ознака за обележавање сопствених производа и у почетку тумачен у релативном смислу,⁷⁶ узимајући у обзир степен сличности ознака којима су обележени производи, као и моћ обележавања која припада тим ознакама.⁷⁷ Тако је, на пример, потврђена истоврсност између вуне и средстава за прање са образложењем да је ознака Perwoll нарочито позната.⁷⁸ Међутим, овај смисао истоврсности производа постепено је напуштен у пракси немачког Патентног уреда.⁷⁹ Иста тенденција настављена је и у судској пракси, па се појам истоврсности производа испитивао независно од питања сличности ознака, или њихове познатости.⁸⁰ Утврђивање истоврсности производа мора се заснивати на околностима под којима промет сматра да производи које сусреће, означени истим или сличним жигом, потичу од истог произвођача.⁸¹ За оцену истоврсности је увек меродавно „(...) мишљење у прометним круговима, образовано на основу познатих чињеница и околности, које се могу променити, уколико се измене одговарајући односи на тржишту.”⁸² При том меродавне прометне кругове сачињавају лица која су потрошачи производа који се пореде.

Уколико је у стручним круговима познато да се производи по правилу производе у истим погонима, постоји истоврсност, чак и у случају да ти производи показују

⁷⁴ Olaf Sosnitza, *Deutsches und europäisches Markenrecht*, Verlag C. H. Beck, München, 2010, стр. 10.

⁷⁵ Klaus Samwer, *Der Rechtsschutz der berühmten Marke*, Göttingen 1977, стр. 15.

⁷⁶ Божин Влашковић, Појам сличних производа у одлукама Европског суда правде и у пракси немачким судовима, *Правни живот* 11/2012, стр. 720.

⁷⁷ Jürgen Daniels, *Warenabstand und Verwechslungsgefahr*, Hamburg, 1967, стр. 34. Наглашавамо да у теорији није изричито констатовано да се везивањем појма истоврсних производа за моћ обележавања ознаке истовремено проширује и обим заштите која се стиче жигом и да на тај начин жигови који поседују повећану моћ обележавања стичу ширу заштиту у оквиру самог права жига.

⁷⁸ Klaus Samwer, *наведено дело*, стр. 19. Аутор истиче да се мора имати у виду да иако је проширена заштита чувених жигова, изван подручја истоврсних производа већ била пружена у пресуди „Odo!”, чиме је коначно елиминисана потреба за релативним тумачењем овог појма, поново је у пресуди „Perwoll” појам истоврсних производа тумачен у релативном смислу. Опширније о релативном тумачењу појма истоврсних производа видети: Божин Влашковић, *Правна заштита славних жигова*, Савезни завод за патенте, Београд 1992, стр. 25 - 29.

⁷⁹ „Посебно значење неког жига у промету може, додуше, да буде подстицај да се у спорним случајевима прошири круг сличних производа у односу на оне за које је жиг регистрован. Но, оно никада не може имати за последицу да се као слични сматрају они производи који су у судској пракси увек сматрани несличним, па макар да је реч и о жигу који је славни знак квалитета.” Цитирано према: Божин Влашковић, Појам сличних производа у одлукама Европског суда правде и у пракси немачких савезних судовима, *Правни живот* 11/2012, стр.720.

⁸⁰ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 177/53, од 10. 5. 1955, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/1955, стр. 487.

⁸¹ Adolf Vaumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 454.

⁸² Закључак немачког Савезног суда за патенте, 27 W (pat) 138/88, од 5. 3. 1991, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/1991, стр. 761 - 763.

незнатне додирне тачке према привредном значењу, начину примене и особинама. По овом основу је дефинисан појам истоврсних производа у пресуди „Abbo/Abo”. Наиме, тужиља је била произвођач фармацеутских препарата, дијететских производа, дијагностичких средстава и медицинских уређаја, који се нарочито користе за потребе клиника. Тужена је била произвођач средстава за дезинфекцију површина и предмета у болницама и клиникама. Тужиља је сматрала да су та дезинфекциона средства истоврсна са лековима, инструментима за пунктирање и катетерима. Овај став тужиље прихватио је Савезни врховни суд Немачке и у образложењу пресуде нагласио: „Према константној судској пракси производи су истоврсни када у вези са уобичајеним местом производње, њиховим материјалним особинама, привредним значењем и начином примене показују толику блискост у наведеним додирним тачкама да се у промету претпоставља да су производи, обележени истим ознакама истог порекла. У конкретном случају, инструменти за пунктирање и средства за дезинфекцију су усмерена на суштински исти круг потрошача (лекари и болнице) и употребљавају се на истим местима.”⁸³

2.2.3. Дистинктивна моћ ознаке

Дистинктивна моћ је способност одређене ознаке да индивидуализује конкретне производе или услуге.⁸⁴ У том контексту, ознаке могу бити више или мање подесне да се њима обележени производи идентификују као производи који потичу из одређеног предузећа, као и да се разликују од производа других предузећа.⁸⁵ Реч је о динамичној категорији која се мора сагледати у временском и просторном контексту конкретног тржишта.⁸⁶

Један од битних фактора за утврђивање опасности замене је дистинктивна моћ ознаке.⁸⁷ Наиме, опасност замене је утолико већа, уколико је већа дистинктивна моћ

⁸³ Пресуде Савезног врховног суда Немачке, Abbo/Abo - I ZR 223/86, од 19. 1. 1989, тач. 11, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/1991, стр. 319.

⁸⁴ Karl-Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 207 - 209.

⁸⁵ Opinion of Advocate General Jacobs, C - 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, од 29. 10. 1998, тач. 22, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/97, посећен 1. 4. 2014. О подесности ознаке видети и: Божин Влашковић, Тродимензионални знакови који нису подесни за заштиту жигом, *Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније*, Књига 1, Крагујевац: Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, 2013, стр. 413 - 423; Специфичности апстрактне и конкретне дистинктивности тродимензионалних знакова, *Зборник Института за правне и друштвене науке*, Књига 4, Крагујевац 2013, стр. 89 - 97.

⁸⁶ Слободан Марковић, *наведени чланак*, стр. 44; Зоран Миладиновић, *наведено дело*, стр. 158 - 160.

⁸⁷ Снага обележавања, моћ обележавања и дистинктивна моћ се употребљавају као синоними.

ознаке, што значи да жигови који поседују већу дистинктивну моћ уживају ширу заштиту него жигови чија је дистинктивна моћ мања.⁸⁸ Ознаке заштићене жигом се на основу дистинктивне моћи деле на: слабе, просечне, познате и чувене.⁸⁹ Познати жигови поседују изразиту дистинктивну моћ, која може бити стечена не само на основу регистрације, већ и на основу употребе.⁹⁰

Против опште прихваћеног приступа да је обим заштите жига утолико већи, уколико је већа његова дистинктивна моћ, износи се аргумент, да се у промету управо карактеристична и позната ознака, теже замењује са неком сличном ознаком, него ознака која је готово непозната. Из тог разлога неки аутори сматрају да опасност замене није подесан критеријум за одређивање обима заштите познатог и чувеног жига и да би ове жигове требало заштити на основу генералне клаузуле права о сузбијању нелојалне конкуренције. Поред тога, они сматрају да обим заштите не зависи од опасности замене у смислу како се она схвата у промету.⁹¹ Ови аргументи нису прихваћени у највећем делу теорије, ни у судској пракси.

Заштита против опасности замене везана је, наиме, са функцијом жига да идентификује производе према њиховом пореклу и према њиховој индивидуалности. Тек у околностима када је ознака подесна да идентификује производ, употребом сличне ознаке може се изазвати опасност замене у погледу порекла, што управо доказује чињеницу да је опасност замене зависна од дистинктивне моћи ознака.⁹² У сећању потрошача се, на основу међусобне подударности, дуже задржавају ознаке са већим степеном дистинктивне моћи.

Свакако су могући и случајеви да је ознака толико карактеристична и позната да се не може заменити са неком другом.⁹³ Управо у овим околностима, на основу изразитог степена дистинктивне моћи ознаке, у промету ће се искључити непосредна опасност замене између самих ознака, али је и даље могуће постојање посредне опасности замене, као што је опасност замене у ширем смислу.⁹⁴

⁸⁸ Karl - Heinz Fezer, *Gemeinschaftsrechtliche Verwechslungsgefahr als Produktkontrolle und Produktverantwortung des Markeninhabers - Zur Canon - Entscheidung des EuGH, Wettbewerb in Recht und Praxis* 11/1998, стр. 1123; Божин Влашковић, *Дескриптивни знаци у праву о жиговима*, Призма, Крагујевац 1996, стр. 83.

⁸⁹ Karl-Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 388, 390, 742; Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 83.

⁹⁰ Слободан Марковић, Душан Поповић, *наведено дело*, стр. 169.

⁹¹ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 867.

⁹² Karl-Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 211.

⁹³ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 868.

⁹⁴ Karl-Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 212.

ГЛАВА II

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОПАСНОСТИ ЗАМЕНЕ

Поред основног облика, тј. непосредне опасности замене у ужем смислу, постоје и облици опасности замене у вези са серијским жиговима и опасност замене у ширем смислу. У оба случаја, реч је о облику посредне опасности замене у вези са пореклом производа и услуга.

1. Серијски жигови као облик посредне опасности замене

1.1. Појам серијских жигова

Једна од битнијих промена, која је настала доношењем немачког Закона о обележавању производа из 1936. године, је увођење заштите серијских жигова.⁹⁵ Како смо већ истакли, § 31, овог закона прописано је да: „Примена одредаба садржаних у овом закону није искључена различитим формама ознака (ознаке у слици и ознаке у речи), нити осталим **изменама** у репродуковању ознака, грбова, имена, фирми и других обележја производа, уколико упркос овим изменама постоји опасност замене у промету.”⁹⁶ Законодавац у тексту овог члана изворно користи термин „Abweichungen” да би означио мењање, преиначавање, варирање, модификацију, измену у репродуковању ознака производа. На тај начин указује на постојање два основна облика опасности замене у вези са пореклом. У првом се колидирајућим ознакама, на основу њихове визуелне, аудитивне и појмовне сличности, изазива исти општи утисак у промету. То значи да се непосредно замењују саме ознаке, јер се опажају као привидно исте. Други облик опасности замене у погледу порекла производа настаје када ознаке нису међусобно сличне, па се њима не изазива исти општи утисак у промету. Другим речима, поред сличности ознака уводи се и критеријум сродности⁹⁷ ознака у смислу извесних модификација или измена и на основу тога, без обзира што општи утисак није исти, у промету настаје опасност замене у погледу порекла или у погледу постојања

⁹⁵ Olaf Sosnitza, *наведено дело*, стр. 18.

⁹⁶ WZG 31: „Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird weder durch Verschiedenheit der Zeichenform (Bild - und Wortzeichen) noch sonstige **Abweichungen** ausgeschlossen, mit denen Zeichen, Wappen, Namen, Firmen und andere Kennzeichnungen von Waren wiedergegeben werden, sofern trotz dieser **Abweichungen** die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr vorliegt.” Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 855.

⁹⁷ Шире о појму сродности ознака видети: Божин Влашковић, Серијски жигови у пракси Европског суда правде, *Зборник XXI век-век услуга и услужног права*, Крагујевац 2013, стр. 1018 - 1020.

организационих веза између предузећа. На основу тачно дефинисаних карактеристика одређеног дела ознаке директно се указује на порекло производа. На пример, према схватању Савезног патентног суда Немачке речи SPESSARTRÄUBER и Seeräuber су очигледно различите у визуелном, аудитивном и појмовном смислу, те се њима не изазива исти општи утисак. С обзиром да речи нису сличне ни у најмањој мери, не постоји непосредна опасност замене. Међутим, потврђено је постојање опасности замене у вези са пореклом, тј. посредна опасност замене, јер се на основу заједничког елемента räuber, млађа ознака (Seeräuber) схвата као модификација старије (SPESSARTRÄUBER).⁹⁸ Тиме је у класичну концепцију заштите жигом уведен појам серијских жигова, као једног од облика посредне опасности замене. Да би се говорило о овој опасности замене, у смислу § 31, немачког Закона о обележавању производа, неопходно је постојање заједничког обележја у колидирајућим ознакама⁹⁹, које може настати, на пример, изостављањем слогова у речи, као и њиховим додавањем у облику префикса или суфикса, чиме се формира серија жигова.¹⁰⁰

Са аспекта серијских жигова заштита од посредне опасности замене постоји само ако су испуњена два основна услова. Први услов је постојање идентичног или у битном идентичног заједничког дела неке серије жигова.¹⁰¹ Други услов је да се на основу овог заједничког дела може идентификовати серија жигова. Испуњавањем ових услова оправдава се заштита против опасности замене у погледу порекла, иако колизионе ознаке према општем утиску нису непосредно заменљиве.¹⁰² Упркос околности да не постоји непосредна опасност замене, у промету се модификоване ознаке приписују истом титулару жига, а тиме и обележени производи његовој контроли и одговорности.¹⁰³ Неопходно је истаћи да су за заштиту серијских жигова постављени строги услови. Стога је и оправдана очигледна уздржаност судске праксе у погледу признавања оваквог облика заштите.

Међутим, у немачкој теорији је овај облик посредне опасности замене у вези са пореклом производа и услуга подржан од бројних аутора. Они наглашавају

⁹⁸ Закључак немачког Савезног суда за патенте, I ZB 10/72 Räuber, од 28. 9. 1973, тач. II, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2/1974, стр. 93.

⁹⁹ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 911;

¹⁰⁰ Michael Goldmann, Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3/2012, стр. 234; Божин Влашковић, Серијски жигови у пракси Европског суда правде, *Зборник XXI век-век услуга и услужног права*, Крагујевац 2013, стр. 1018 - 1019.

¹⁰¹ Наведена пресуда I ZB 10/72 Räuber, тач. III.

¹⁰² Исто, тач. III/10.

¹⁰³ Тач. 17, пресуде Савезног врховног суда Немачке, I ZR 24/90 dipa/dib, од 14. 11. 1991, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2/1992, стр. 110.

неопходност заштите титулара жига, који је у промету наметнуо серију жигова за означавање палете својих производа, по основу права жига, као правну заштиту за чинидбу или учинак предузећа на тржишту.¹⁰⁴

1.2. Услови за постојање серијских жигова

За заштиту серијских жигова првобитно су захтевана два наведена услова. Међутим, у вишедеценијској судској пракси ови услови су често мењани, што ће се видети из наредних излагања.

1.2.1. Суштинска истоветност сталних речи

Првобитни услов да у обе ознаке постоји иста стална реч измењен је у том смислу да је довољно постојање суштинске истоветности сталних речи. Наиме, ако су ознаке производа подударне само у појединачним слоговима и тада може постојати опасност замене, јер меродавни прометни кругови доживљавају подударне слоге као карактеристичне саставне делове серијског жига, а на основу одступања у осталим слоговима само закључују да је реч о обележавању неке друге врсте робе из истог предузећа које користи основну ознаку.¹⁰⁵

1.2.2. Упућујући карактер на порекло

Други услов је да заједничка стална реч мора да буде подесна да укаже на неко одређено предузеће, и то на такав начин да је меродавни прометни кругови препознају као сталну ознаку одређеног предузећа за све његове производе. За упућујући карактер није неопходно да се сталном речју искључиво опредељује општи утисак ознаке.¹⁰⁶ Наиме, према становишту промета одређује се да ли неки подударни део ознаке у оквиру серије жигова представља стални део којем припада обележавајућа функција. На ово становиште утиче неколико чинилаца. У судској пракси се, на пример, узима у обзир: а) да ли се промет већ навикао на заједнички стални део на основу употребе

¹⁰⁴ Karl Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 729 -730.

¹⁰⁵ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Lutin/Ludrigan - I ZR 22/60, од 7. 3. 1961, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 5/1962, стр. 241.

¹⁰⁶ Наведена пресуда I ZB 10/72 Räuber, тач. III /8.

серије жигова од стране титулара; б) да ли је заједнички стални део карактеристично истакнут; в) да ли се наметнуо у промету као упућивање на порекло; г) као и да ли је стални део скраћеница фирме.¹⁰⁷

Чак и у случају да се неки део ознаке у промету схвати као стални, не може се говорити о посредној опасности замене, ако он није самосталан у колидирајућој ознаци. Посредна опасност замене познатих жигова је изузетак од општих правила и утврђује се само уколико је жиг према својој конструкцији садржан у колидирајућој ознаци и то на такав начин да у значајном делу меродавног промета нехотично настаје мисаона веза између познатог жига и колидирајуће ознаке.¹⁰⁸

У теорији и пракси је, како смо већ истакли, наглашено да се идеја о заштити серије жигова не сме примењивати превише широко. На пример, овом идејом се не сме заобилазним начином преценити значење суфикса којима већ раније, приликом оцене општег утиска, није дат посебан значај.¹⁰⁹

У многим ситуацијама стални део може у тој мери да прожме форму ознаке, стварајући при том исти општи утисак и опасност замене по том основу. Обрнуто, у ситуацији у којој део ознаке поседује само незнатни степен дистинктивности, те му се из тог разлога придаје незнатан значај приликом процене општег утиска, промет нема повод да закључи да је реч о истом пореклу.¹¹⁰

1.2.3. Постојање серије жигова

Подобност неког дела ознаке да буде одређена као стални део начелно је условљена чињеницом да се овај део у промету схвата као упућивање на порекло,¹¹¹ пре свега на основу употребе већег броја серијских жигова од стране титулара. Међутим, начелно није искључена могућност да се, такође, и при првој употреби неке ознаке препозна део, који ће се означити као стални у даљем формирању одређене серије жигова. Услов за то је да постоје конкретни разлози да ће се ознака развити у стални део неке серије жигова. Овај проширени услов био је заснован на логичном раздвајању

¹⁰⁷ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 732.

¹⁰⁸ Пресуда Савезног патентног суда, 28 W (pat) 1621/66 ASPARICOR, од 12. 2. 1969, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/1970, стр. 366.

¹⁰⁹ Закључак Савезног врховног суда Немачке, I ZB 3/67, од 22. 5. 1968, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/1969, стр. 40.

¹¹⁰ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 917.

¹¹¹ *Исто*, стр. 730.

ознака на основу њихове структуре, као и на чињеници да раздвојени стални део није описујућег карактера.¹¹²

2. Опасност замене у ширем смислу као облик посредне опасности замене

Опасност замене у ширем смислу значи да се у промету разликују међусобно супротстављене ознаке и предузећа која их употребљавају. Међутим, на основу сличности ознака и блискости производа промет погрешно претпоставља да постоје организационе веза између ових предузећа. Савезни врховни суд Немачке наглашава да је ова опасност замене подврста посредне опасности која потиче из права о фирми.¹¹³ Наиме, у праву о фирми пореде се ознаке којима се непосредно указује на фирму, а насупрот томе, у праву жига опасност замене у ширем смислу може да проистекне тек из посебних околности, на основу којих промет закључује да постоје привредне или организационе везе. На пример, таква је околност да се жиг развио у обележје или ознаку самог предузећа.¹¹⁴ Другим речима, само на основу сличног обликовања ознака промет начелно није подстакнут да успостави представу о постојању било какве привредне или организационе везе између два предузећа. Посебне околности, које у праву жига само изузетно имају за последицу опасност замене у ширем смислу не могу се извести ни из чињенице да старији жиг поседује нарочито уважавање у промету. Наиме, упркос познатости жига, не постоји никакав подстицај за претпоставку о постојању привредних или организационих веза између предузећа.

Од посебног значаја за опасност замене у ширем смислу је пресуда „Condux”.¹¹⁵ Тужиља је производила машине за мешање, уситњавање и хомогенизовање различитих материјала, а пословала је под фирмом Condux Werk Herbert A. Merges KG Wolfgang bei Napau. Тужена се бавила производњом и продајом термометара, манометара, сигурносних вентила и слично. Од 1952. године тужена употребљава у својој фирми

¹¹² Савезни врховни суд Немачке решавао је о повреди жига Normakord жигом multikord са становишта серијских жигова и потврдио је овај облик повреде на следећи начин: „Делови речи Norma и multi се у промету не схватају као упућивање на порекло, већ се, с обзиром на своју структуру, схватају као упућивање на појмове нормално и многоструко у оквиру исте серије жигова.” Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Ib ZR 88/63, од 29. 9. 1965, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/1966, стр. 35, Olaf Sosnitzer, *наведено дело*, стр. 37. У нашој литератури видети: Божин Влашковић, *Право индустријске својине - скрипта*, Крагујевац 2010, стр. 164.

¹¹³ Божин Влашковић, „Нови приступ у одређивању опасности замене у ширем смислу”, *Право и привреда* 4 - 6/2013, стр. 655.

¹¹⁴ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 245/88, од 15. 11. 1990, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/1991, стр. 319.

¹¹⁵ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Condux - I ZR 63/58, од 5. 6. 1959, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/1959, стр. 484.

реч *condex*, а назив фирме је *Condex GmbH*. У конкретном случају производи нису били истоврсни, па је Савезни врховни суд Немачке питање опасности замене испитао само у оквиру заштите имена фирме у пословном промету, а против употребе заменљивих ознака. При том је нагласио да истоврсност производа није услов за заштиту фирме. Међутим, разумљиво је да ова заштита није неограничена, већ престаје када се предузећа међусобно толико разликују да се у прометним круговима не може претпоставити да дотични производи потичу из истог предузећа, или да између предузећа постоје пословне везе. Увек постоји узајамно деловање између различитости пословних подручја и степена сличности ознака. Наиме, опасност замене ће се утолико пре потврдити уколико су производи међусобно сличнији, али може постојати и када је реч о производима који се привредно више разликују, под условом да су њихове ознаке сличне.¹¹⁶

Опасност замене у ширем смислу може се потврдити и у случају производа из различитих привредних сектора. Посебно је оправдана када су ознаке подударне према свом визуелном или аудитивном деловању, а на основу особитости или наметања у промету поседују јаку дистинктивну моћ. У наведеном случају, карактеристична реч у фирми тужиље је особита по пореклу, јер је у питању чисто фантастична ознака, која не поседује никакав смисао. Поред тога, она се наметнула у промету и то ван неког ограниченог подручја. На крају, реч коју користи тужена је у високој мери слична речи тужиље, тако да постоји опасност замене у ширем смислу. У случају потпуно различитих сектора, ова опасност замене се не може установити само на основу међусобне сличности пословних ознака, јер би то противуречило животној стварности. Међутим, привредне везе између тржишних сектора се не могу увек јасно разграничити, посебно у случају великих предузећа. Наиме, тада се мора узети у обзир и околност да она истовремено послују у више сектора и под истим карактеристичним делом фирме. Такође, уколико је реч о специјализованим предузећима, чија је делатност трајно ограничена на сасвим одређено подручје, још увек се не може генерално рећи да је искључена опасност замене у ширем смислу, само на основу такве специјализованости предузећа. Напротив, увек се морају узети у обзир све околности конкретног случаја.¹¹⁷

¹¹⁶ Исто, стр. 485.

¹¹⁷ Исто, стр. 487.

ГЛАВА III

ОСНОВНИ НЕДОСТАЦИ КЛАСИЧНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ И ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ

1. Основни недостаци класичне концепције

У класичној концепцији заштите жигом постоје два основна недостатка. Први се испољава у ограничавању права титулара жига да у пословном промету ознаку употребљава „као жиг.”¹¹⁸ Ова употреба постоји ако се регистрована ознака у пословном промету користи за обележавање пријављених производа с циљем њиховог разликовања од истих или истоврсних производа другог порекла. Другим речима, ознаком се указује на порекло производа из одређеног привредног субјекта. Да ли је реч о оваквој употреби оцењује се увек према посебним околностима појединачног случаја, при чему је од изузетног значаја меродавно схватање промета.¹¹⁹ Наиме, све док постоји могућност да непристрасни потрошач ознаку схвати као средство за разликовање одређених производа од производа другог порекла, реч је о употреби ознаке „као жиг”. Насупрот томе, ако просечни потрошач „(...) аутоматски и несумњиво препознаје да се ознака користи и за друге сврхе (...)”¹²⁰, а не за обележавање порекла, таква употреба не постоји.

Општи услов за повреду ознаке заштићене жигом био је употреба „као жиг,” али у пословном промету.¹²¹ Под појмом употребе у пословном промету подразумева се свака привредна делатност на тржишту чија је сврха унапређивање сопствених или туђих пословних циљева.¹²² „Под прометом се, у првом реду, подразумева промена државине на примерку робе, и то на тржишту.”¹²³ У смислу права жига, можемо разликовати два облика промета. Први се одликује постојањем одређеног правног основа стављања производа у промет и испољава се као продаја, давање у закуп и сл. Други облик промета може постојати и без правног основа.¹²⁴

Други недостатак класичне концепције заштите жигом огледа се у чињеници да је заштита била условљена само употребом ознаке за обележавање истих или

¹¹⁸ Немачки термин „Benutzung als Marke”.

¹¹⁹ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 646.

¹²⁰ Исто, стр. 712.

¹²¹ Willy Miosga, *Warenzeichenrecht in neuere Sicht*, Verl. für Wirtschaftswerbung Lampl, München, 1962, стр. 108.

¹²² Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 645.

¹²³ Слободан Марковић, Душан Поповић, *наведено дело*, стр. 165.

¹²⁴ Аутори наводе пример „(...) кад лопов предаје ствар у државину другом лицу.” Исто, стр. 165.

истоврсних производа, према већ изложеном начелу специјалности. Другим речима, заштита идентичне ознаке за обележавање неистоврсних производа није била могућа. Супротно томе, у литератури није било спорно да би неке ознаке требало додатно заштитити и поред заштите коју уживају за регистроване и њима истоврсне производе и услуге.¹²⁵ Наиме, када је реч о познатим жиговима могуће је да њихова дистинктивна моћ буде оштећена употребом истих или заменљивих ознака и за обележавање неистоврсних производа. Поред тога, представе које су везане за квалитет и ваљаност производа обележених познатим жигом могу да буду пренете на сасвим различите производе, с обзиром на околност да се њима у промету изазива посебна пажња.¹²⁶ Оваквим преношењем може истовремено да буде оштећен добар глас који је познати жиг стекао у промету, на пример, довођењем у везу са оним производима који су нижег квалитета. Све то доказује да познати жигови морају уживати нарочито обликовану заштиту, јер су у поређењу са жиговима који поседују просечну снагу обележавања више изложени нападима трећих лица. Из тог разлога, у немачкој судској пракси је развијена допунска заштита за неке жигове. Пошто је реч о заштити која је изузетак у односу на заштиту по праву жига, она је била рестриктивног карактера, који се огледао, пре свега, у дефинисању услова за њено стицање, те је у почетку пружана само чувеним жиговима, као највишем степену познатих жигова. Временом је рестриктивни карактер заштите либерализован, те је она пружена и познатим жиговима, који још увек нису чувени. Допунска заштита заснивала се на основу § 1, и § 16, тадашњег Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, као и на основу § 12, § 823, и § 826, Грађанског законика Немачке, а циљ њене примене био је отклањање наведених недостатка у регулативи.¹²⁷

2. Правни основи за допунску заштиту

Правни основи за допунску заштиту жигова садржани су у праву о сузбијању нелојалне конкуренције и у грађанском праву. Као значајнија и чешћа у примени била су правила закона о сузбијању нелојалне конкуренције, па ћемо их ближе изложити. При томе је за однос права жига и права о сузбијању нелојалне конкуренције карактеристична трансформација ових прописа у Немачкој. Први општи закон који се

¹²⁵ Richard Dissmann, *Der Schutz der bekannten Marken*, Nomos, Berlin, 2009, стр. 27.

¹²⁶ Исто, стр. 28.

¹²⁷ Helmut Köhler, Joachim Bornkamm, *Wettbewerbsrecht – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Preisangabenverordnung*, 29. Aufl., C.H. Beck, München, 2011, стр. 199.

односи на жигове у Немачкој донет је 1874. године, под називом Закон о маркама Рајха.¹²⁸ Он је реформисан Законом о заштити ознака производа из 1894. године,¹²⁹ а Закон о сузбијању нелојалне конкуренције донет је 1896. године¹³⁰ и у својим суштинским елементима остао је на снази све до 2004. године, с тим да су основна начела преузета и у његовој данас важећој форми.

Први немачки Закон о маркама Рајха је у тадашњој судској пракси сматран специјалним законом којим се у потпуности регулише заштита против опасности замене у промету, те се допуњујућа деликтна грађанскоправна заштита жигова није примењивала. То је, између осталог, за последицу имало да је регистровани жиг уживао првенство у односу на ознаку која се наметнула у промету, чак и када је регистрација управо извршена у циљу искоришћавања особина те ознаке. Овакво становиште је промењено после доношења Закона о заштити ознака производа из 1894. године, као и увођењем и применом генералне клаузуле у Закон о сузбијању нелојалне конкуренције из 1909. године. Тада је право конкуренције сматрано правом са вишим рангом, којим су штићене и ознаке које нису регистроване, али су се наметнуле у промету. Наиме, сматрало се да би ознакама које су се наметнуле у промету требало пружити наглашенију заштиту у поређењу са регистрованим ознакама које се не користе. Напуштањем става да је право жига специјални закон, којим је у потпуности регулисана заштита жига, отворен је пут за додатну заштиту жигова на основу права о имену и права о фирми, као и на основу општег деликтног права, иако још увек није прецизиран домашај заштите жигова по основу ових других прописа.¹³¹

Закон о сузбијању нелојалне конкуренције из 1909. године допуњен је увођењем § 16, којим је кодификована заштита пословних ознака, а који у основи одговара данашњим чл. 5, и 15, немачког Закона о жигу. Под утицајем правила која су

128 Немачко царство (нем. *Deutsches Reich, Deutsches Kaiserreich*) у периоду од 1871 - 1918. године чини 25 здружених немачких државица, које су након дугог периода усклађивања интереса корисника у промету, 1874. године донеле заједнички Закон о маркама Рајха. Видети: Helmut Droste: Auch mehr als 100 Jahre: Deutsches Warenzeichenrecht, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/1977, стр 411. Посебно је значајно да су доношењем овог Закона ознаке за обележавање производа уживале једнаку заштиту у свим деловима Рајха, као и да су садржале имена или називе фирми, чиме је коначно остварена идеја настала давне 1836. години на Другој генералној конференцији немачке царинске асоцијације у Дрездену. Предложена идеја о заштити била је заснована на следећим елементима: први је увођење модерног права заштите свих учесника у промету; други је развој и успостављање индустријске производње и техника паковања и обележавања производа; трећи се односио на појаву и настанак великих фирми или концерна; а четврти на пораст просперитета и с њим повезану потрошачку оријентацију становништва. Детаљније о овоме видети: Elmar Wadle, *Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/1979, стр 383.

¹²⁹ Werner Schubert, наведено дело, стр. 576.

¹³⁰ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermel, наведени коментар, стр. 61.

¹³¹ Ursula Brink, наведено дело, стр. 83.

кодификована у Закону о сузбијању нелојалне конкуренције, немачка судска пракса је поставила и развила начело да је право жига само сегмент општег права конкуренције. На основу тога, судовима је пружена могућност да у оцену случајева везаних за право жига укључе и околности које су значајне и у праву конкуренције, као што је, на пример, повећан степен дистинктивне моћи ознаке.¹³²

Закон о заштити ознака производа из 1894. године је реформисан 1936. године. Ова реформа је посебно значајна с обзиром да је уведен § 25,¹³³ на основу којег је пружена заштита и ознакама које нису регистроване, а имају важење у промету. Оваква заштита данас је прихваћена чл. 4, ст. 2, немачког Закона о жиговима.¹³⁴ Иако је § 25, Закона о заштити ознака производа пружена заштита и ознакама које нису регистроване и даље је, у посебним случајевима била могућа допунска заштита на основу § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције. Наиме, остало је нерешено питање да ли се подражавање или приближавање некој ознаци, која није заштићена по § 25, Закона о заштити ознака производа, може сматрати недозвољеним према § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције. Према правилима права конкуренције, чинидба која није заштићена посебним правом, могла је да буде слободно подражавана. Да би се искоришћавање туђе чинидбе сматрало нелојалним, неопходно је било постојање посебних околности. Другим речима, заштита по праву конкуренције везује се за начин на који се туђа чинидба искоришћава од стране конкурената.¹³⁵ Наиме, за примену § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције неопходно је да поред објективних постоје и субјективна обележја нелојалности, на основу којих се понашање повредиоца квалификује као противно праву конкуренције.¹³⁶ У овим случајевима се у суштини ради о допуњујућој, посебној заштити познатих жигова.

Према § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције¹³⁷ заштита се пружала против радњи које су у привредном промету предузете у циљу конкуренције, а противне су добрим обичајима. Основни проблем је у одговору на питање ко је активно легитимисан за подизање тужбе. У начелу, тужба се може подићи само уколико између повређеног и повредиоца постоји конкретни однос конкуренције. О таквом односу се, према традиционалном схватању, може говорити уколико се конкуренти својим производима усмеравају на битно исти круг купаца. Сходно томе, када је реч о

¹³² Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 272.

¹³³ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 767.

¹³⁴ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 275.

¹³⁵ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 840.

¹³⁶ *Исто*, стр. 842.

¹³⁷ *Исто*, стр. 254.

неистоврсним производима, титулар повређеног жига није активно легитимисан за подизање тужбе по овом члану, јер не постоји однос конкуренције. Упркос тој чињеници, допуњујућа заштита жигова је дуго била заснована на овом члану,¹³⁸ којим су решавани нарочито случајеви нелојалног искоришћавања доброг гласа познате ознаке. У каснијим пресудама је заузето становиште да се уместо овог члана примењује § 823, немачког Грађанског законика.

Међутим, у новијој судској пракси Савезни врховни суд Немачке је заштиту познатих жигова, који нису достигли степен чувених жигова, поново засновао на § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, што је омогућено ширим тумачењем односа конкуренције. Такав однос се не мора заснивати нити на истоветности тржишних сектора, нити на основу конкуренције настале приликом продаје производа.¹³⁹ Напротив, Савезни врховни суд Немачке истиче да лице које у пословном промету користи туђу ознаку за обележавања сопствених производа присваја рекламну вредност те ознаке. На овај начин то лице долази у конкуренцију са титуларом жига, а у вези са привредним искоришћавањем рекламне вредности жига. Дакле, није реч о функционалној конкуренцији, већ о задирању у права титулара, тзв. „нападачкој конкуренцији,”¹⁴⁰ када се однос конкуренције заснива на радњи повреде. Противност добрим обичајима произилази из чињенице да треће лице искоришћава добар глас жига или га на било који начин користи за истицање своје робе.

Према § 16, ст. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције објекат заштите је пословна ознака. Под појмом пословне ознаке се обухватају име, фирма и посебне пословне ознаке. У смислу наведеног прописа жигови могу истовремено да буду посебне пословне ознаке, уколико значајни део меродавних прометних кругова жигом именује предузеће. Повод за такво поступање постоји пре свега када је име предузећа,

¹³⁸ Horst Helm, Der unechte Reklamegegenstand -T- Verwendung fremder Kennzeichnungen insbesondere fremder Unternehmenskennzeichen als Werbeaufdruck, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/1981, стр. 630-634.

¹³⁹ Године 1985. Савезни врховни суд Немачке је донео пресуду „Dimple” у којој се позвао на члан 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције и дао шире тумачење односа конкуренције. Поред тога, суд је пружио заштиту по основу права конкуренције и за случајеве наруживања жига и комичног представљања познатог жига. Повратак ка примени чл. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције подржан је у литератури, али је такође наишао и на критику. Посебно је било истакнуто да је давање лиценци могуће само када титулар жига има право да забрани неауторизовану употребу. У случајевима када се употреба не може забранити, јер нису у питању истоврсни производи, тада он правно није у могућности да додељује лиценце и зато не постоји однос конкуренције. Упркос свих критика суд је у суштини ову праксу задржао све до реформе Закона о жигу која је уследила 1994. године, после доношења Директиве из 1988. године. Reinhard Bork, Kennzeichenschutz im Wandel - Zum Verhältnis des bürgerlichrechtlichen zum wettbewerbsrechtlichen Schutz der berühmten Marke gegen Verwässerungsgefahr, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/1989, стр. 725.

¹⁴⁰ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Ein Champagner unter den Mineralwässern - I ZR 109/85, од 4. 6. 1987, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/1988, стр. 453.

некада и у скраћеном облику, садржано у жигу. Поред тога, могуће је и да се нека ознака производа временом развије у ознаку предузећа.¹⁴¹

Основни услов за примену § 16, ст. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције је опасност замене која се тумачила на исти начин као и у праву жигу. Према тада важећем схватању, иако истоврсност производа није био услов за примену овог члана, о опасности замене се ипак није могло говорити уколико није постојала макар извесна сличност производа и тржишних сектора. У том смислу, Савезни врховни суд Немачке је више пута поновио да се наведени члан не може применити, ако су пословна подручја међусобно толико различита, тако да изостаје опасност да меродавни прометни кругови могу погрешно да претпоставе да дотични производи потичу из истог или међусобно повезаних предузећа, а у случају неистоврсних производа је истакнуто да се, у начелу, мора пажљиво размотрити да ли постоји опасност замене у ширем смислу.¹⁴²

Према § 12, немачког Грађанског законика објекат заштите је име особе, укључујући и правно лице. Пропис се примењивао и на жигове, под условом да се њима упућују на име власника предузећа, па су овакви жигови истовремено ознаке предузећа. У том делу се подручје примене § 12, подудара са подручјем примене § 16, ст. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције. Међутим, подручје примене § 12, немачког Грађанског законика је шире у поређењу са применом § 16, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције¹⁴³, јер није условљено опасношћу замене, већ је довољна свака повреда правно заштићених интереса носиоца имена.

У судској пракси заштита чувених жигова заснивала се и на § 823 немачког Грађанског законика,¹⁴⁴ с образложењем да се значење жига не исцрпљује само у функцији упућивања на порекло. Напротив, мора се узети у обзир да је ознака заштићена жигом самостална имовинска вредност, која припада активи предузећа.¹⁴⁵

Имовинска вредност је, по правилу, резултат значајних инвестиција и напора предузећа, па је из тог разлога жиг, као имовинска вредност, заштићен и на подручју неистоврсних производа. При томе није реч о заштити функција, него заштити чинидбе

¹⁴¹ Reinhard Bork, наведени чланак, стр. 728.

¹⁴² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Zentis - I ZR 181/83, од 26. 9. 1985, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3/1986, стр. 253.

¹⁴³ Reinhard Bork, наведени чланак, стр. 731.

¹⁴⁴ Исто, стр. 738.

¹⁴⁵ На пример, један амерички дувански труст је 1925. године проценио своју имовину на 227 милиона долара. Вредност жигова које је користио проценио је у том оквиру на 45 милиона долара. О томе видети: Martin Elsaesser, *Der Rechtsschutz berühmter Marken*, Weinheim, 1959, стр. 114.

предузећа.¹⁴⁶ То истовремено значи да друго предузеће, које се користи овим жигом за обележавање неистоврсних производа, угрожава имовинску вредност и задире у активности предузећа титулара жига. Реч је о деликтној заштити¹⁴⁷, која се мора прецизирати свеобухватним самеравањем интереса, пре свега, интереса титулара жига за заштитом уложених инвестиција и интереса трећих лица да им приступ тржишту не буде ограничен у непримереној мери.¹⁴⁸

3. Отклањање недостатака у судској пракси

Уочени недостаци у погледу заштите жигова су поступно отклањани у судској пракси. Овај процес ћемо представити само на основу неких од бројних судских пресуда.

3.1. Пресуда „Mitropa”

Проширење обима заштите жигом први пут је признато у пресуди „Mitropa,”¹⁴⁹ коју је 19. 12. 1917. године донео Земаљски суд Берлин. Одлучујуће питање у овом спору било је да ли титулар жига може да забрани трећем лицу да неки део назива фирме употребљава као жиг, у случају да не постоје никакве додирне тачке између производа трећих лица и подручја деловања предузећа које је титулар фирме. Наиме, фирма Mitropa-Mitteuropäische Schlafwagen- und Speisewagen AG је за регистрацију пријавила ознаку Mitropa за обележавање различитих врста ножева. У овој пресуди први пут је фирми пружена заштита имена по основу § 12, немачког Грађанског законика.¹⁵⁰ Услов за заштиту није била посебна познатост фирме, већ је заштита

¹⁴⁶ Детаљније о овим питањима видети: Albert Ohl, Der Rechtsschutz gegenüber unberechtigter Geltendmachung gewerblicher Schutzrechte *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/1966, стр. 172 и 177; као и у пресуди Савезног врховног суда Немачке, VI ZR 130/83 Mietboykott, од 29. 1. 1985, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/1985, стр. 470.

¹⁴⁷ Reinhard Bork, наведено чланак, стр. 739.

¹⁴⁸ Martin Elsaesser, *наведено дело*, стр. 117.

¹⁴⁹ Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 18.

¹⁵⁰ Изворно § 12, Namensrecht гласи: „Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen." (У случају да други оспорава право овлашћеном лицу да употребљава неко име, или да је интерес овлашћеног повређен тиме да неко други употребљава исто име, тада овлашћени може захтевати да други елиминише оштећење. У случају да се могу очекивати наредна оштећења, овлашћени може захтевати обустављање радњи којима се оштећење наноси.), § 12 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundesrecht, доступан на: markengkommentar.de/lese.php?...., посећен 23. 2. 2012.

пружена на основу приоритета регистрације фирме, а без обзира на различитост пословних активности странака.¹⁵¹ Другим речима, Земаљски суд Берлин формулисао је норму по којој регистрација фирме има за последицу да треће лице не може регистровати као жиг ни један њен део, који се употребљава као скраћеница или стална реч, без обзира на врсту производа који су њиме обележени.

3.2. Пресуда „ODOL”

Пресудом „Odol” је пружена заштита чувеном жигу. Ова пресуда је постала светски позната по образложењу Земаљског суда Елберфелд да: „Тужиља зато има посебан интерес да њен знак не буде разводњен. Он губи рекламну моћ, када га неко употребљава за обележавање сопствене, иако потпуно различите робе.”¹⁵² Поред тога, у пресуди је наглашено и да је тужени деловао у отвореној намери да у промету своје робе извлачи корист из посебно доброг гласа жига тужиље. Пошто тужени делује противно добрим обичајима, у смислу да на тај начин за себе присваја плодове туђег рада и напора, он тиме повређује § 826, Грађанског законика Немачке. Суд, такође, сматра да је могуће применити и § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције и у том смислу истиче: „Наравно, странке нису у односу конкуренције. Међутим, у овом случају то није значајно. Напротив, довољно је да се лице које поступа противно добрим обичајима укључује у конкуренцију два лица. То значи да се оштећује конкурентска способност тужиље да конкурише другим произвођачима производа који се односе на воду за уста.”¹⁵³

3.3. Пресуда „Schwan im Blaiband”

Земаљски суд Мајнц је, са истом аргументацијом, забранио произвођачу дуванских производа да користи већ регистровану ознаку Schwan im Blaiband, коју је титулар употребљавао за обележавање маргарина и која је била опште позната. Суд је, наиме, сматрао да је нелојално присвајати у сопствену корист туђи привредни труд, без икаквих улагања и напора. Другим речима, употребом ове ознаке произвођач

¹⁵¹ Martin Elsaesser, *наведено дело*, стр. 32.

¹⁵² Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 55.

¹⁵³ Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 21. Ови ставови су опширније анализирани у каснијим пресудама немачких судова, нарочито, у пресуди „Dimple”.

дуванских производа изазива разводњавање познатог жига, чиме жиг губи део свог привредног значаја у промету.¹⁵⁴

3.4. Пресуда „Salamander II”

Прихватајући аргументе нижих судских инстанци, тадашњи Суд Рајха је у пресуди „Salamander II” поништио жиг туженог. Објашњавајући појам посебних околности на којима се може засновати нелојалност, Суд Рајха истиче: „У таквом случају корисник жели ... да саужива у гласовитости коју је неко стекао на основу ваљаности својих производа или скупе рекламе.”¹⁵⁵ То значи да је у конкретном случају реч о нелојалном искоришћавању доброг гласа жига тужиље и њеног општепознатог имена, чиме се оправдава примена § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, без обзира на чињеницу што се произвођачи не могу аутоматски сматрати конкурентима.¹⁵⁶ Поред нелојалности која се односи на искоришћавање доброг гласа жига тужиље, Суд Рајха истиче да је тужени оштетио и дистинктивну моћ жига Salamander, чиме оправдава примену чл. 16, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције.”¹⁵⁷ Суд Рајха, даље, истиче да се производи тужене примењују у производњи ципела и да на тај начин настаје забуна¹⁵⁸ о пореклу ових производа.

4. Иницијална теоријска мишљења о потреби за допунском заштитом

У коментару пресуде „Salamander I” Kohler шире развија тезу о оправданости примене § 16, немачког Закона о сузбијању нелојалне конкуренције. Он, још тада, погрешним сматра мишљење да се жиг може искључиво сматрати као ознака за обележавање производа. Наиме, познатом ознаком се, такође, истовремено указује на произвођача. Потрошачи би могли лако да погрешно закључе да постоје било какве везе између тужиље и тужене, а то тужиља може да спречи, позивајући се управо на §

¹⁵⁴ Wolfgang Thomasberger, *наведено дело*, стр. 46.

¹⁵⁵ Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 56.

¹⁵⁶ Wolfgang Thomasberger, *наведено дело*, стр. 48. Аутор наглашава да је у пресуди „Rudol/Schweifbogen” тадашњи Суд Рајха је први и једини пут изразио сумњу у могућност примене чл. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, због непостојања односа конкуренције између странака, позивајући се при том на чл. 826, немачког Грађанског законика Немачке.

¹⁵⁷ Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 29.

¹⁵⁸ У овој пресуди се користи термин „Verwirrung”, који у преводу значи забуна. Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 29. Можемо приметити да опасност замене и искоришћавање гласа жига нису раздојени од појма слабљења дистинктивне моћи, тј. разводњавања, о чему ћемо говорити на одговарајућем месту у раду, као и разграничавању ових појмова у пракси Савезног врховног суда Немачке.

16, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције.¹⁵⁹ Указујемо на чињеницу да Kohler као основ за заштиту узима околност да потрошачи могу погрешно да закључе о постојању неке везе између тужиле и тужене, што је, другим речима, опасност замене у ширем смислу. У правној теорији је у том периоду била још изразитија критика, коју је поводом истог случаја упутио Rosenthal. Он сматра: „Када судска пракса не штити ознаку фантастичног карактера, коју је неки предузетник увео у промет, него је она, напротив, изложена опасности да је многи произвољно користе за обележавање других производа и да је тиме вулгаризују, тада се предузетничком духу уништава полет и формално се кажњавају они који су годинама и деценијама улагали капитал и напор, док нису успели да скрену пажњу на неку ознаку и учине је објектом уважавања у промету.”¹⁶⁰ Основ за овакав став Rosenthal налази у § 16, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, али и у § 826, немачког Грађанског законика.¹⁶¹

Анализирајући аргументе које су дали Kohler и Rosenthal, неки аутори их сматрају неприхватљивим, јер се од искључивих права која су гарантована специјалним законом, чије се границе морају строго поштовати, прелази се на субјективно право, које је одређено индивидуалним потребама предузећа. Тиме се подручје заштите одређује толико широко, колико ознака делује на публику својом „харизматичном снагом.”¹⁶² Тако се, на пример, сматра да је изненађујућа метода којом се служе Kohler и Rosenthal. Наиме, истиче се да наведени аутори не покушавају да чињенично стање подведу под норме на које се позивају,¹⁶³ нити постављају питање на који начин се може успоставити однос конкуренције између Закона о обележавању производа и Закона о сузбијању нелојалне конкуренције и Грађанског законика Немачке.

Мишљење ових аутора, противника аргумента које су дали Kohler и Rosenthal, није прихваћено у каснијим фазама развоја немачке судске праксе, као ни у новом праву жига Европске уније. Наиме, ставови које су заступали Kohler и Rosenthal, по којима је први пут степен познатости ознаке постао значајан у смислу да, уколико је нека ознака познатија, утолико је интензивније њено деловање на меродавне прометне кругове, па је већи и обим заштите, прихваћени су у новој концепцији заштите жигом.

¹⁵⁹ Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 17.

¹⁶⁰ Цитирано према: Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 55. Упореди: Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 17.

¹⁶¹ Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 17.

¹⁶² Немачки термин „Ausstrahlungskraft”. Исто, стр. 21.

¹⁶³ На пример, Rosenthal не објашњава на који начин се може успоставити однос конкуренције између произвођача ципела и трговца на велико папиром.

ГЛАВА IV ЧУВЕНИ ЖИГ И ОПАСНОСТ РАЗВОДЊАВАЊА

1. Појам чувеног жига

У литератури и судској пракси не постоји јединствено прихваћена дефиниција појма чувеног жига. За постојање чувеног жига постављани су различити услови, али су неки од њих били најчешће истицани. У том контексту, на пример, Hefermehl наводи да је, током шездесетих и седамдесетих година прошлог века, Вебер као елементаран услов за постојање чувеног жига означио његову познатост у промету, у истом овом периоду, Фридрих је истицао његову јединствену позицију на тржишту, а у каснијем периоду Самвер као услов издваја изузетну репутацију коју жиг ужива у широким потрошачким круговима.¹⁶⁴ Анализирајући заштиту чувених жигова, као и њихов однос према идентичним или идентично заменљивим ознакама, Hefermehl наглашава да је неопходно објединити услове за постојање чувених жигова, и у том смислу, као опште услове наводи: доминантно важење одређеног жига у промету, његову јединственост, особитост у односу на друге ознаке, као и репутацију коју овај жиг ужива у потрошачким круговима.¹⁶⁵

У оквиру примене класичне концепције заштите ознака жигом, немачка правна литература¹⁶⁶ указује да су у овом периоду, на основу своје познатости у промету, жигови подељени у три основне групе. То су:

- а) уобичајени жигови, чије су изворне функције упућивања на порекло и функција разликовања производа или услуга заштићене на основу Закона о заштити ознака производа;
- б) чувени жигови са најмање 70-80% познатости у промету, који су заштићени на основу Закона о заштити ознака производа, а у случају разводњавања уживају заштиту

¹⁶⁴ Wolfgang Hefermehl, Schutz der berühmten Marke gegen Neuanmeldung gleicher oder verwechslungsfähiger Zeichen im Eintragungsverfahren, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* 6 - 7/1973, стр. 425.

¹⁶⁵ Исто, стр. 428. О овим условима детаљније видети: Божин Влашковић, *Правна заштита славних жигова*, Савезни завод за патенте, Београд 1992, стр. 30 - 32.

¹⁶⁶ Michael Lehmann, Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany: Some Aspects of Law and Economics, *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 6/1986, стр. 746 - 767; Karl Heinz Fezer, Trademark Protection Under Unfair Competition Law, *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 2/1988, стр. 192 - 215; Gerhard Schricker, Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany, *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 2/ 1980, стр. 166.

и на основу Закона о сузбијању нелојалне конкуренције и Грађанског законика Немачке;

в) и познати жигови који нису достигли статус чувених, чија познатост у промету износи најмање 30% и који су, поред Закона о заштити ознака производа, такође заштићени на основу Закона о сузбијању нелојалне конкуренције и Грађанског законика Немачке, у случају да присвајање њихове рекламне вредности подразумева неоправдану употребу или оштећење угледа ових жигова од стране трећих лица.¹⁶⁷

У овом раду говорићемо само у основним цртама о доминантном важењу у промету, с обзиром да је овај услов од значаја и за одређивање појма познатих жигова у новој концепцији заштите жигом. Наиме, доминантно важење у промету у оквиру класичне концепције значи да је жиг постао опште познат као ознака одређеног привредног субјекта за конкретан производ. Другим речима, у најранијем периоду заштите чувеним су се сматрала само они жигови које је познавало 70-80% становништва земље на чијој се територији тражи заштита. При томе се доказивање познатости није спроводило на основу демоскопских испитивања, већ је било засновано на уверењу надлежног суда.¹⁶⁸

Утврђивање познатости помоћу демоскопске анализе први пут је примењено у пресуди „Opal”¹⁶⁹ Вишег земаљског суда Хамбург. Применом ове методе било је утврђено да 72% испитаника реч Opal познаје као жиг,¹⁷⁰ али по становишту овог суда утврђени проценат није био довољан, јер се сматрало да је за испуњење услова познатости неопходно да најмање две трећине укупног становништва препознаје одређену ознаку, којом је обележен конкретан производ. Наиме, према тадашњим вештачењима највиши степен познатости износио је 80%, јер се сматрало да око 20% становништва уопште није било заинтересовано за жигове.¹⁷¹

У седамдесетим годинама прошлог века интересовање становништва за жигове је значајно порасло, па се више није могло поћи од става да 20% становништва није заинтересовано за жигове. Тако је, на пример, уважавајући нова демоскопска сазнања Савезни врховни суд Немачке у пресуди „Avon”¹⁷² изнео став: „Одређена ознака биће

¹⁶⁷ Wolfgang Hefermehl, наведени чланак, стр. 426, Anja Meyer, *Der Begriff bekannte Marke im MarkenG*, Berlin 1999, стр. 100.

¹⁶⁸ Anja Meyer, *наведено дело*, стр. 102.

¹⁶⁹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Opal - I ZR 4/59, од 8. 5. 1959, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/1959, стр. 420.

¹⁷⁰ Anja Meyer, *наведено дело*, стр. 104.

¹⁷¹ Исто, стр. 105.

¹⁷² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Avon - I ZR 111/89, од 21. 3. 1991, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/1991, стр. 863.

веома позната и у случају да нека друга ознака из сличног тржишног сектора поседује виши степен познатости.¹⁷³ У конкретном случају, степен познатости изнад 80% за козметички производ Avon био је довољан да се одговарајућа ознака квалификује као чувена, иако је у истом периоду, у оквиру истог тржишног сектора, ознака Nivea на основу демоскопске анализе поседовала степен познатости од 98,6%.¹⁷⁴

2. Појам опасности разводњавања

Оштећење дистинктивне моћи жига се, у немачком језику, означава термином „Verwässerung”¹⁷⁵. Овај појам је први употребио Frank I Schechter.¹⁷⁶ Аутор се изјаснио за заштиту титулара жига, која превазилази заштиту против искоришћавања идентичне или сличне ознаке за обележавање истоврсних производа, којом се изазива опасност замене у вези са пореклом. Ову посебну врсту повреде Schechter означава као поступно слабљење или отапање идентитета, или познатости неког жига.¹⁷⁷ У класичном смислу, суштина разводњавања састоји се у томе да слабљење дистинктивне моћи жига значи да он више не изазива никакву непосредну мисаону везу са производима за које је регистрован и коришћен. На пример, уколико би се допустило да се чувена ознака Rolls-Royce региструје за ресторане, кафетерије, панталоне и бомбоне у наредних десет година, овај жиг као такав више не би постојао.¹⁷⁸ Подсећамо на околност да Schechter своје мишљење заснива на пресуди Земаљског суда Елберфелд у којој је титулару жига Odol, пружена заштита са образложењем да би овај веома познати жиг изгубио своју продајну вредност у случају да га свако може користити за обележавање властите робе.

Појам опасности разводњавања је детаљно анализиран у пресуди „Quick.”¹⁷⁹ Тужила је регистровала жиг Quick за обележавање своје илустроване ревије. Тужена је издавала недељник „Das Glück”. Захтев тужиле се односио на забрану коришћења овог наслова недељника. Решавајући о захтеву тужиле Савезни врховни суд Немачке је изнео следећи став: „(...) појам опасности разводњавања се употребљава за оне типичне

¹⁷³ Наведена пресуда, тач. 29.

¹⁷⁴ Наведена пресуда, тач. 35.

¹⁷⁵ Енглески термин је "dilution".

¹⁷⁶ Opinion of Advocate General Sharpston, C-252/07 Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Limited (Trade marks – Dilution), од 26. 6. 2008, тач. 31, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/07, посећен 17. 9. 2011; Слободан Марковић, наведени чланак, стр. 47.

¹⁷⁷ „gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind” - енглески термин, њему адекватан немачки био би - „allmähliche Schwächung oder Auflösung der Identität und der Bekanntheit.” Наведено мишљење општег правозаступника Sharpston, тач. 32.

¹⁷⁸ Исто мишљење, тач. 9.

¹⁷⁹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Quick - I ZR 152/57, од 11. 11. 1958, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/1959, стр. 182.

ситуације у којима се оштећује веома позната ознака и то употребом од стране трећих лица, при чему нема опасности замене ни у ужем ни у ширем смислу. Тада се може применити посебна заштита чувених жигова у чијој је основи процена да титулар таквог жига има оправдан интерес да му остане сачувана јединственост жига, коју је стекао уз велики утрошак времена и новца, те да се избегава све што може да утиче на разводњавање особитости и снаге обележавања жига, а тиме и његове рекламне моћи, која је заснована на таквом положају. Заштита од разводњавања је начелно независна од могућности да промет, на основу сличних ознака, буде доведен у заблуду. Оваква заштита се сме одобрити само у изузетним случајевима. Угрожавање рекламне моћи веома познатог жига могуће је само у случају да је нарушена његова јединственост употребом идентичних или битно сличних ознака.”¹⁸⁰ Коментаришући овај облике заштите неки аутори у својим радовима уводе појам заштите „ промотивне ауре” чувених жигова, којим означава заштиту препознатљивог карактера и промотивне вредности чувеног жига. Није, дакле, реч о спречавању опасности замене у погледу порекла, већ о спречавању нелојалног понашања у оквиру којег „(...) свако ко користи ознаку сличну чувеном жигу жели да искористи његову позитивну снагу и преусмери је у циљу да промовише своје производе. Као резултат тога, особени карактер чувеног жига бледи, продаја њим обележених производа се смањује, тако да се промотивна аура постепено губи.”¹⁸¹

Допунска заштита веома познатих жигова, начелно, може имати различите садржаје, као што је, на пример, заштита против искоришћавања гласа жига, али њен најкарактеристичнији облик је заштита од опасности разводњавања. У изворном облику њен циљ је очување јединствености веома познатог жига у промету, без обзира на производе или услуге за чије се обележавање користи.

Опасност разводњавања је обезвређивање или слабљење дистинктивне и рекламне моћи која припада одређеном жигу.¹⁸² Наиме, дистинктивна моћ се испољава у томе да веома познати жиг, чим се помене, омогућава идентификовање производа и његовог порекла. а рекламна моћ се одликује тиме што су њом спојени у јединствену целину сам жиг, производ и представа о њиховој ваљаности.

Рекламна моћ веома познатог жига има самосталну вредност, а оштећена је и појавом само једног истоветног жига. Тада нестаје аутоматска реакција потрошача која

¹⁸⁰ Цитирано према: Божин Влашковић, *Правна заштита славних жигова*, Савезни завод за патенте, Београд 1992, стр. 53.

¹⁸¹ Michael Lehmann, наведени чланак, стр. 753.

¹⁸² Martin Elsaesser, *наведено дело*, стр. 91.

се односи на повезаност жига, производа и представа о ваљаности. За наступање такве последице није неопходно да се жиг употреби за обележавање производа који су привредно блиски. Напротив, довољно је да се употреби за обележавање ма које робе, јер је посебна рекламна моћ нераскидиво повезана са јединственим карактером жига.¹⁸³

Опасност разводњавања није у директној вези са опасношћу замене. Циљ заштите од опасности замене је да се избегне заблуда у односу на порекло производа, а циљ заштите од опасности разводњавања је очување јединствености жига, и то у смислу да он остане „један и једини”.¹⁸⁴ Међутим, опасност замене увек за последицу има опасност разводњавања, при чему постоје разлике у начину испољавања у односу на привредну позицију титулара жига. Наиме, опасност замене изазива директан пад продаје производа која је била обележена жигом. Разводњавање је, пак, дуготрајнији и спорији процес, чији ефекат постаје видљив и јасан тек касније.¹⁸⁵ С тим у вези централно питање је да ли титулар жига може да захтева заштиту од опасности разводњавања потпуно независно од опасности замене. Наиме, ради се о настојању титулара жига да очува његов јединствени положај, иако је реч о употреби жига за неистоврсне производе. Начелно се у оваквим ситуацијама не може говорити о примени концепта заштите заснованом на функцији означавања порекла, међутим, судска пракса у земљама, које су познавале у свом законодавству само тако уобличену заштиту, признала је и опасност разводњавања као самостално подручје заштите жига. То је образложено на следећи начин: „Такозвана опасност разводњавања је независна од могућности забуне у меродавним прометним круговима на основу употребе сличних ознака. У случају веома познатих жигова мора се, напротив, признати неопходност заштите и када је повређен јединствен положај оваквог жига, јер је тиме оштећено његово рекламно деловање.”¹⁸⁶

Употреба жига за обележавање неистоврсних производа не пружа у сваком случају могућност да се тражи заштита од опасности разводњавања. Тако је у пресуди „Eucerin/Estarin”¹⁸⁷ речено: „Полазећи од становишта да регистровани жигови могу бити ослабљени употребом сличних жигова за производе исте врсте, установљени су за титулара захтеви за заштиту по праву жига само у случају опасности замене. Опасност

¹⁸³ Martin Elsaesser, *наведено дело*, стр. 94.

¹⁸⁴ Немачки термин је „Alleinstellung”, а енглески „uniqueness”.

¹⁸⁵ Martin Elsaesser, *исто*, стр. 96.

¹⁸⁶ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Magirus - I ZR 157/53 од 11. 11. 1955, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/1956, стр. 172.

¹⁸⁷ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Eucerin/Estarin - I ZR 127/55 од 5. 4. 1957, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/1957, стр. 435.

слабљења моћи обележавања још увек не пружа титулару никакве могућности да захтева забрану коришћења. Насупрот томе, титулару се неће ни у ком случају пружити заштита против слабљења његовог жига, употребом других, сличних.”¹⁸⁸ Другим речима, сваки титулар жига мора рачунати да дистинктивна моћ његовог жига може бити ослабљена појавом сличних жигова, а да то не представља поступање које је противно правилима о сузбијању нелојалне конкуренције.

Пракса Савезног врховног суда Немачке је била рестриктивна у пружању заштите против опасности разводњавања.¹⁸⁹ У том смислу се у теорији истиче: „Иако је кроз бројне научне дискусије велика пажња посвећена питању разводњавања, као облику проширене заштите чувених жигова, мора се нагласити да је реч о малом броју апликација. Право на такву заштиту потврђено је само у једној четвртини донетих одлука - у три четвртине објављених одлука немачких судова аргументи у корист проширене заштите чувених жигова против разводњавања су одбијени.”¹⁹⁰ Само у малом броју случајева заступана су мишљења којима се оспорава потреба за заштитом веома познатих жигова од опасности разводњавања.¹⁹¹ У том контексту, у немачкој литератури се као најчешћи аргумент наводи ограничавање слободе избора трећих лица да употребљавају одређену ознаку за обележавање својих производа.

3. Услови за заштиту против опасности разводњавања

Анализирајући оправданост примене Закона о сузбијању нелојалне конкуренције и Грађанског законика Немачке у заштити чувених жигова против разводњавања, Seelig у својим радовима наглашава: „(...) само они жигови који су висок степен познатости у промету стекли на основу своје оригиналности могу бити заштићени против разводњавања, јер је употребом идентичне или скоро идентичне ознаке за производе изван тржишног сектора оригиналне робе ослабљена њихова привлачна снага и магнетизам. Немачки судови су према томе развили одређене смернице за утврђивање познатости жига и *ipso facto* услове за овај вид заштите.”¹⁹² При том, богата немачка судска пракса која се односи на развој ових услова потврђује да се критеријуми који се

¹⁸⁸ Исто, стр. 438.

¹⁸⁹ Као типични за ову групу, у немачкој литератури се наводе случајеви повреда познатих жигова: Wipp, Schweifbogen, Promonta, White Horse, Tschibo, Mayrhofer и др. Видети: Martin Elsaesser, *наведено дело*, стр. 74 - 77.

¹⁹⁰ Gerhard Schricker, Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany, *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 2/1980, стр. 166 и 168.

¹⁹¹ Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 112.

¹⁹² Geert Wolfgang Seeling, Protecting ‘Famous Brands’ in Germany, *European Intellectual Property Review* 5/1989, стр. 158.

односе на чувеност жига не могу прецизирати једном за увек, јер је чувеност жига динамичан концепт,¹⁹³ који настаје под дејством различитих и специфичних фактора на конкретном тржишном сектору у одређеном временском периоду. Сходно томе, у немачкој правној литератури и судској пракси која се односи на класичан концепт заштите могуће је издвојити следеће услове за заштиту против опасности разводњавања:

а) жиг треба да поседује изузетну репутацију у промету. (Управо се суштином овог услова може констатовати да су немачки судови правилно препознали специфичну природу разводњавања, као облика повреде жига. Наиме, уколико жиг поседује изузетну репутацију у промету, утолико је јача психолошка реакција, односно, очекивање потрошача да се он налази у вези с одређеним предузећем, конкретним производом и одговарајућом представом о његовој ваљаности. Када титулар жига елиминише исте жигове са тржишта, изложено дејство остаје у потпуности очувано за њега. Напротив, ако се на тржишту појаве исти или слични жигови, тада изузетна репутација старијег жига слаби и нестаје.¹⁹⁴)

б) уколико је јединствен, жиг не може бити у употреби од стране било ког трећег лица, сем титулара. (Овај услов се директно односи на „независан статус“ који је одређени жиг стекао на тржишту. Другим речима, жиг у потпуности испуњава функцију јединствене вредности на тржишту, те ником није дозвољено да је користи, чак ни у погледу обележавања разнородних производа. На пример, Савезни врховни суд Немачке забранио је употребу чувеног жига Triumph за обележавање моторцикала, писаћих машина и чоколаде с образложењем да треће лице оваквом употребом разводњава чувени жиг чији је независан статус на тржишту настао дуготрајном употребом за обележавање женских комбинезона и корсета.¹⁹⁵)

¹⁹³ У том смислу, Wolfgang Büscher у одељку под називом „Germany“, у делу чији је уредник Frederick W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks* 2nd Ed (2004), закључује: „Well-known status is a dynamic, rather than a static condition. It is a variable amount that can generally not be expressed in percentage terms.“ („Статус „добро-познат“ је динамични, а не статички услов. То је варијабилан износ који се уопштено не може изразити у процентима.“), Frederick Mostert, *наведено дело*, стр. 174.

¹⁹⁴ Hermann Harder, *Zeichenschwäche auf Grund Verwässerung und Wahl des Zeichens - Einige weitere Bemerkungen zur Abstandsrechtsprechung, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/1964, стр. 299; Аутор истиче: „Дистинктивна моћ сваког жига може бити оштећена неким радњама. За слабљење дистинктивне моћи су у судској пракси постављени одређени критеријуми. На пример, захтева се да се употребљава већи број истих жигова, да се њима означавају исти производи, или они који су привредно изузетно блиски, да њихова употреба траје одређено време итд. Међутим, како смо истакли слабљење дистинктивне моћи је у вези са начелом специјалности и титулар жига му се не може супротставити у случају неистоврсних производа, Трансформисање жигова с јаком или нормалном дистинктивном моћи - у слабе, има за последицу сужавање обима заштите.“

¹⁹⁵ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Triumph - I ZR 27/85 од 11. 7. 1958, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/1959, стр. 25.

в) жиг мора бити оригиналан. (Овај услов подразумева да жиг мора да поседује висок степен упечатљивости и препознатљивости у промету да би се квалификовао за заштиту против разводњавања.)

г) жиг мора уживати поштовање у промету. (За остварење овог услова неопходно је да у јавности, генерално, на пример, због дужине употребе, техничких заслуга, обима пословања, као и квалитета производа настане поштовање потрошача, с тим да се приликом одређивања овог услова морају узети у обзир сви наведени фактори. У пресуди „Hemdblusenkleid“ Савезни врховни суд Немачке управо наводи да „(...) поред особености, на утврђивање поштовања потрошача према одређеном жигу значајно утичу и други фактори који укључују врсту робе на тржишту, њен квалитет, као и сваки престиж који је с њом у вези.”¹⁹⁶)

д) присвајање вредности коју је у промету стекао одређени жиг од стране трећих лица мора бити тако да изазива прави ризик од разводњавања. (Сваки губитак независног статуса који је у промету поседовао одређени жиг не може се сматрати оштећењем, наиме, неопходно је постојање свих околности које утичу на обим стварног оштећења. Значај овог услова, како се истиче у литератури, није у чињеници да се признаје било какав налаз у смислу разводњавања, већ управо онај који је заснован на реалном ризику, односно на разумној вероватноћи појаве конкретног разводњавања. Истовремено овај услов узима у обзир све тешкоће у доказивању стварног разводњавања и последично смањује праг неопходних доказа које титулар жига мора да докаже својим тврдњама у поступку заштите пред судом.)

ђ) жиг мора бити познат пре присвајања његове вредности од стране трећих лица. (У смислу овог услова, титулар чувеног жига мора да докаже да је његов жиг био познат пре присвајања његове вредности. Доказ се спроводи систематским истраживањем тржишта и то у периоду пре разводњавања.)

4. Непрецизност појма чувених жигова и појма опасност разводњавања

Претходна анализа услова за заштиту чувених жигова указује на бројна нерешена питања која су везана за опасност разводњавања. Једно од таквих је и питање да ли познатост жига мора да постоји само у неким прометним круговима који долазе у контакт са тако обележеним производима, или познатост мора да постоји у свеукупном,

¹⁹⁶ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 158/81 Hemdblusenkleid, од 10. 11. 1983, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/1984, стр. 453.

глобалном промету. С тим у вези је, свакако, и питање дефинисања појма познатости жига код становништва неке земље.¹⁹⁷ У овом периоду се може приметити да ни у теорији, ни у судској пракси није било решено питање употребе веома познатог жига изван привредног промета. Наиме, примена § 823, Грађанског законика Немачке није условљена употребом ознаке у привредном промету, док је примена генералне клаузуле права о сузбијању нелојалне конкуренције била условљена управо употребом млађе ознаке у привредном промету.¹⁹⁸ Истовремено је приметно и недовољно раздвајање појма разводњавања од појма искоришћавања доброг гласа познатог жига. Тако на пример, у пресуди „Кота” Савезни врховни суд Немачке употребљава термин „разводњавање искоришћавањем рекламне моћи”,¹⁹⁹ и истиче да оправдани интерес за заштитом у смислу § 12, Грађанског законика Немачке може да постоји само када се употребом ознаке изазива опасност разводњавања.²⁰⁰ Тек је у пресуди „Quick” јасно диференцирано између ова два чињенична стања са формулацијом да „(...)било која радња којом би се могла умањити вредност препознатљивог карактера и рекламне моћи чувеног жига мора бити забрањена, јер трећа лица на тај начин стичу неправедну предност, без додатних инвестиција, времена и труда.”²⁰¹ Често су у овом периоду међусобно спајани појмови опасности замене и опасности разводњавања у смислу да је опасност разводњавања условљена постојањем опасности замене у ширем смислу. Питање односа опасности замене и разводњавања је решено у пресуди „Gold - Zack”²⁰², при чему су ови појмови коначно раздвојени уз констатацију Савезног врховног суда Немачке да се „(...) купац при погледу на оспорену ознаку макар мора подсетити на ознаку тужиље и тиме да буде подстакнут на куповину производа тужене.”²⁰³

У наредном периоду немачка судска пракса је наставила са истраживањем појма разводњавања и циљева заштите. Тако је Виши земаљски суд Disseldorf пружио заштиту хемијском концерну Henkel против концерна Reisebüro E. Henckel & Co., с образложењем „(...) да на штету тужиље постоји опасност да буду пољуљани јединственост и посебан значај фирме и ознаке Henkel.”²⁰⁴ Први пут је, наиме,

¹⁹⁷ Наведена пресуда, тач. 36, стр. 457.

¹⁹⁸ Анја Меуер, *наведено дело*, стр. 106.

¹⁹⁹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Koma - I ZR 46/53 од 22. 10. 1954, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/1955, стр. 299.

²⁰⁰ Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 59.

²⁰¹ Исто, стр. 61.

²⁰² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Gold - Zack - I ZR 129/51 од 11. 7. 1952, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/1953, стр. 40.

²⁰³ Иста пресуда, стр. 41.

²⁰⁴ Пресуда OLG Karlsruhe, Heinkel - 6 U 152/87, од 26. 10. 1988, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/1989, стр. 270.

појашњено да циљ заштите чувених жигова није да се потрошачи сачувају од опасности замене, већ да се искључиво заштити титулар ознаке против свих могућих оштећења њене атрактивности.²⁰⁵ У том смислу је и Земаљски суд Берлин у пресуди „Kaffee - Hag”²⁰⁶ пружио заштиту титулару жига, али је и истакао да у дотадашњој судској пракси није јасно расветљено питање који услови морају бити испуњени да би се говорило о опасности разводњавања. По становишту овог суда се сматрало да је неопходно наметање ознаке у промету, на такав начин да је у значајној мери постала позната као средство за упућивање на одређено порекло, чак и у оним деловима промета који нису купци производа тужиље.²⁰⁷

Претходни примери показују да је јединственост жига основни услов за заштиту. Међутим, и даље је остало нејасно да ли овај појам значи да у промету не сме да постоји ознака која је идентична чувеном жигу, или фирми на неком врло различитом тржишном сектору, или су ове околности потпуно без значаја, те да и други учесници у промету могу употребљавати ознаку, која је идентична чувеној. Нејасноће у вези са појмом јединствености жига очигледне су у бројним пресудама. Наиме, у пресуди „Quick” је истакнуто да се посебна заштита пружа само ознакама које су јединствене у промету, док је у пресуди „Kupferberg” појам јединствености у извесној мери релативизован,²⁰⁸ а истакнуто је да је име Kupferberg, као ознака за шампањац, стакло највиши могући степен познатости у промету, иако није реч о ознаци која је јединствена.²⁰⁹

5. Разводњавање у подручју истоврсних производа

Савезни врховни суд Немачке разматрао је, између осталог, и питање опасности разводњавања у подручју истоврсних производа, па је такву могућност негирао. У пресуди „Cheri” Савезни врховни суд Немачке, потврђујући истоврсност производа обележених жигом Mon Cheri и млађом ознаком Cerisio, истиче: „Рекламна снага чувеног жига Mon Cheri се лако може проверити на тржишту. Према последњем истраживању утврђено је да овај жиг ужива познатост од 92% у промету. Стога је

²⁰⁵ Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 47.

²⁰⁶ Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 39.

²⁰⁷ Исто, стр. 41.

²⁰⁸ Исто, стр. 47; Пресуда Савезног врховног суда Ib ZR 101/63 Kupferberg, од 10. 11. 1965, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/1966, стр. 623.

²⁰⁹ У немачкој правној теорији заступано је и мишљење да је јединственост ознаке само синоним за њено карактеристично и посебно важење у промету. Helmut Kohl, *наведено дело*, стр. 49.

оправдана забрана употребе ознаке Cerisio, за обележавање чоколадних пралина пуњених ликером вишње по којима је чувен жиг Mon Cheri, јер његова јача рекламна моћ и препознатљивост истовремено означавају и интензивнију опасност замене у вези са производима, који су истоврсни.²¹⁰

У пресуди „Centra”²¹¹, на пример, Савезни врховни суд Немачке забранио је употребу ознаке genta. Узимајући у обзир све околности у вези са ознакама, суд је потврдио њихову сличност. Жигом Centra титулар је обележавао организацију чија је делатност била снабдевање намирницама, ознаком genta тужени је обележавао фирму која се бавила организовањем рада бакалница.²¹²

Поредећи производе, односно услуге обележене овим ознакама Савезни врховни суд Немачке је нагласио: „(...) без обзира на околност да производи, односно делатности које су обележене наведеним ознакама нису у потпуности идентичне, не може се искључити могућност да би потрошачи у промету могли да буду збуњени, уколико се у директном контакту сусретну са обе ознаке истовремено. То би за последицу имало схватање промета да ови производи, односно делатности потичу од истог или међусобно повезаних предузећа. С обзиром да је у овом случају потврђена опасност настанка забуне не постоји могућност опасности разводњавања. На основу истраживања је утврђен исти степен познатости у промету, који износи 94%.”²¹³ Исти став изражен је и у пресуди „Promonta”. Савезни врховни суд Немачке истиче: (...) ако је реч о истоврсним производима не може се поставити питање оштећења рекламне моћи чувеног жига уколико не постоји опасност замене у ужем или ширем смислу.²¹⁴

Чувени жигови у вези са истоврсним производима поседују знатно шири обим заштите, те се у случају да не постоји опасност замене не може говорити ни о оштећењу њихове доминантне важности у промету.²¹⁵

²¹⁰ Пресуда Савезног врховног суда Немачке I ZR 72/70 Cheri, од 19. 11. 1971, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/1972, стр. 180.

²¹¹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке I ZR 58/63 Centra, од 19. 11. 1971, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/1966, стр. 38.

²¹² Исто, стр. 39.

²¹³ Исто, стр. 42.

²¹⁴ Пресуда Савезног врховног суда Немачке I ZR 43/59 Promonta, од 4. 3. 1960, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/1960, стр. 550.

²¹⁵ Geert Wolfgang Seeling, наведени чланак, стр. 159; Michael Lehmann, наведени чланак, стр. 748. Исти став заступан је и у пресуди „Quick”. Савезни врховни суд Немачке је истакао да „(...) ако је реч о истоврсним производима питање оштећења рекламне моћи познатих жигова се не може поставити ако не постоји опасност замене у ужем или ширем смислу. Познати жигови у вези са истоврсним производима поседују шири обим заштите, те се негирањем опасности замене никако не може говорити ни о оштећењу њиховог посебног важења у промету.” Наведена пресуда „Quick”, тачка II/1, стр. 184.

ГЛАВА V ИСКОРИШЋАВАЊЕ ГЛАСА ЖИГА

1. Појам искоришћавања гласа жига

Појам искоришћавања гласа жига је у различитим варијантама примењиван на одређена чињенична стања, да би се ознакама пружила шира заштита од оне, која се заснивала на праву жига.²¹⁶ Као радња повреде жига, темељи се на чињеници да се добар глас, који ужива неки производ или ознака, често може искористити у сврхе нелојалне конкуренције.²¹⁷ Наиме, значајно је да у промету потрошачи добар глас повезују са производима у чију су ваљаност²¹⁸ уверени. Тако је, на пример, Савезни врховни суд Немачке у пресуди „Tonbandgerät” сматрао да се о искоришћавању гласа жига може говорити уколико конкурент за сопствени производ користи глас неког туђег производа, а посебно с њим повезане „(...) представе о ваљаности које настају на основу квалитета производа или нарочитих рекламних напора уложених у неком претходном периоду од стране његовог произвођача.”²¹⁹

Заштита против искоришћавања гласа жига подразумева постојање објективних и субјективних елемената. У оквиру објективних елемената захтева се да је реч о ознаци која не мора да буде чувена, али се издваја из масе уобичајених. Поред тога, неопходно је да потрошач с туђом ознаком повезује представе о добром гласу, односно представе о ваљаности производа за које се ознака користи, а које се у промету могу пренети на другу ознаку, која је истоветна или слична старијој.²²⁰

У субјективном смислу се захтева да лице које употребљава туђу ознаку то чини у намери да добар глас искористи за сопствене производе. Намера искоришћавања

²¹⁶ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Verlag C. H. Beck, München 2001, стр. 767 - 783; Wilfried Vierheilig, Sittenwidrige Annäherung an fremde Kennzeichen, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/1977, стр. 704, Wolfgang Thomasberger, *наведено дело*, стр. 127.

²¹⁷ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 772.

²¹⁸ Немачки термин је Gütevorstellung. Детаљније видети: Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *наведени коментар*, стр. 768; Anja Meyer, *наведено дело*, стр. 133.

²¹⁹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Tonbandgerät - I ZR 15/81, од 21. 4. 1983, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/1983, стр. 582.

²²⁰ Adolf Baumbach, Wolfgang Hefermehl, *Warenzeichengesetz, 12. Auflage*, München, 1985, стр. 748.

најчешће произилази из објективних околности везаних за радњу, а индиција, на пример, може бити степен познатости ознаке у промету.²²¹

2. Разграничење појма опасност разводњавања од појма искоришћавања гласа жига

Појам опасности разводњавања, како смо већ истакли, створен је у судској пракси, а за његово уобличавање и развој карактеристични су недовољна прецизност, као и нејасно разграничавање од других облика заштите, а првенствено од искоришћавања гласа жига. Тако је, на пример, у пресуди „Odol” истакнуто да тужена делује у отвореној намери да извучи корист за своје производе у промету из посебно доброг гласа жига Odol.²²²

Прво јасно разграничавање ових појмова изведено је у пресуди „Quick,”²²³ са следећим образложењем: „(...) по основу познатости, жиг као значајан део предузећа ужива заштиту против објективних правних ометања. Такво ометање постоји када се употребом истих или сличних ознака умањује рекламна моћ познатог жига.”²²⁴ Тиме је дефинисана опасност разводњавања, против које се пружа заштита независно од општих начела права жига и права конкуренције. Чињенично стање наведено у овој пресуди испитано је и са аспекта наслањања на туђу ознаку, тј. искоришћавања гласа жига. У конкретном случају је утврђено да нема довољно елемената за констатацију да је тужена деловала у намери искоришћавања гласа жига, што значи да њено поступање није било нелојално.²²⁵

3. Искоришћавање гласа жига у подручју истоврсних производа

3.1. Искоришћавање гласа уз постојање опасности замене

У пракси Врховног суда Рајха не постоје случајеви у којима је пружена заштита против искоришћавања гласа жига, а да истовремено није утврђена и опасност замене.

²²¹ Исто, стр. 749.

²²² Видети у раду стр. 48.

²²³ Пресуда Савезног врховног суда Немачке I ZR 152/57 Quick, од 11. 11. 1958, , *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/1959, стр. 182.

²²⁴ Наведена пресуда, тач. II (1), стр. 184.

²²⁵ Wilfried Vierheilig, наведени чланак, стр. 712.

Може се једино констатовати да је тадашњи појам „планирано прикрадање”²²⁶ познатим обележјима неке ознаке у подручју истоврсних производа само начелно тумачен као поступање противно правилима конкуренције. У тадашњој литератури је, такође, било генерално одбијено искоришћавање гласа жига, без постојања опасности замене.²²⁷

3.2. Искоришћавање гласа без постојања опасности замене

Савезни врховни суд Немачке је у почетку био неодлучан у одговору на питање да ли се може пружити заштита против искоришћавања гласа жига у подручју истоврсних производа, када не постоји опасност замене. Тек је током шездесетих година двадесетог века донет велики број пресуда у којима је суд формирао коначан став по овом питању. Наиме, тада је створена посебна група случајева означена као „нелојално приближавање туђој ознаци.”²²⁸ Један од тих случајева разматран је и у пресуди „Gold-Zack” у којој је Савезни врховни суд Немачке први пут потврдио искоришћавање гласа жига у оквиру истоврсних производа, а да при том услов није била опасност замене. Наиме, суд је сматрао да је довољно „(...) објективно постојање неке поуздане сличности ознака, без постојања опасности замене. Степен сличности мора бити такав да се купац у најмању руку може подсетити на ранију ознаку и да на тај начин буде подстакнут на куповину производа обележених оспореном ознаком.”²²⁹

3.3. Искоришћавање гласа уз постојање субјективних елемената

У даљем развоју судске праксе за утврђивање опасности искоришћавања гласа жига захтевано је испуњавање следећих критеријума: а) да је ознака у извесном степену постала позната у меродавним прометним круговима; б) да је подесна по својој природи да делује као ознака порекла, в) да је приближавање таквој ознаци предузето без оправданог разлога и у неприхватљивој намери да се изазове опасност замене.²³⁰ Другим речима, Савезни врховни суд Немачке захтева намеру, тј. утврђивање и

²²⁶ Наиме у пресудама из тог периода коришћен је термин: „planmäßige Heranschleichen”. Више о томе: Анја Меуер, *наведено дело*, стр. 115.

²²⁷ Исто, стр. 116.

²²⁸ Исто, стр. 117.

²²⁹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 129/51 Gold-Zack, од 11. 7. 1952, тач. 9, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/1953, стр. 40.

²³⁰ Reinhard Bork, наведени чланак, стр. 727.

субјективних елемената на страни починиоца.²³¹ Такав захтев се сматра неопходним, јер је циљ права о сузбијању нелојалне конкуренције да спречи свако свесно приближавање гласу туђег жига. Разумљиво је да са повећањем степена познатости одређеног жига у промету, расте и вероватноћа да извршилац радњу предузима с намером да искористи туђи добар глас за своје производе.

3.4. Ублажавање захтева у погледу субјективних елемената

У наредном периоду у судској пракси успостављени су нови критеријуми за утврђивање повреде гласа жига искоришћавањем. Тако је у пресуди „Kräutermeister”²³² Савезни врховни суд Немачке ублажио захтев који се односи на субјективне елементе. Тужила је титулар жигова Jägermeister и Kräuterjäger, а тужена је пријавила за регистрацију ознаку Kräutermeister за исту врсту производа. Суд је сматрао да је реч о нелојалном приближавању туђој ознаци, иако не постоји опасност замене у вези са пореклом. Конкурент за сопствене производе искоришћава добар глас туђег производа,²³³ односно представе о његовој ваљаности засноване на квалитету или на нарочитим рекламним напорима које је уложио титулар познатог жига. Посебност овог случаја огледала се у слогану који је тужила годинама користила у рекламирању свог производа „Deutschlands meistgetrunkenester Kräuterlikör”,²³⁴ а на основу којег су ознаке постале веома познате. „Сумње у лојалност поступања тужене настају, уколико се може очекивати да се промет већ у контакту са ознаком Kräutermeister, повезаном са алкохолним пићем, подсети на старији жиг Jägermeister. Вероватно је да ће се таквим повезивањем два елемента, који подсећају на ознаку тужиле, нужно успоставити веза између ове две ознаке, која може да буде значајна са два аспекта „нелојалног искоришћавања гласовитости.”²³⁵ У овој пресуди Савезни врховни суд Немачке је сматрао да постоје две варијанте искоришћавања гласа жига. Прва варијанта подразумева да се у промету побуђује нарочита мера пажње. Наиме, асоцијација неке ознаке на познати жиг може да побуди нарочиту пажњу. Ближе опсервирање производа, као резултат такве пажње битно доприноси успешној продаји управо нових

²³¹ Wilfried Vierheilg: „Ernsthafte” Verwechslungsgefahr? - Überlegungen zur europäischen Reformbestrebungen im Markenrecht, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* Int 8 - 9/1982, стр. 506.

²³² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Kräutermeister - I ZR 34/78, од 14. 11. 1980, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2/1981, стр. 142.

²³³ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Konzernzeichen - Ib ZR 92/63, од 14. 4. 1965, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/1966, стр. 30.

²³⁴ У преводу: „Немачки биљни ликер који се највише пије.”

²³⁵ Наведена пресуда „Kräutermeister,” тач. 23, стр. 145.

производа, те се на тај начин остварује извесно искоришћавање путем приближавања. Друга варијанта је да се на основу везе између колидирајућих ознака на нови производ преносе представе о ваљаности познатог производа, као и симпатије које он ужива у промету. То значи да се у обзир мора узети и околност да промет са познатим жигом повезује посебне представе о ваљаности, а контакт са таквим производима се остварује са више симпатија, него када је реч о мање познатом или потпуно непознатом производу.²³⁶ Овде је реч о делом свесном, а делом несвесном преношењу ових симпатија и представа о ваљаности на производ тужене. Таквим свесним и циљаним приближавањем познатој ознаци, може се већ засновати нелојалност. Циљ заштите против искоришћавања гласа жига је управо у спречавању настанка одговарајућих асоцијација потрошача. Међутим, и даље је без одговора питање који је степен познатости жига неопходан да би се изазвале одговарајуће асоцијације и да по том основу жиг буде заштићен од искоришћавања гласа.²³⁷

Искоришћавањем гласа се, дакле, увек код потрошача мора изазвати мисаона веза између ознака. Сходно томе, познати жиг мора да поседује својства којима се код потрошача изазива нека представа о жигу. Можемо закључити да је, начелно, реч о истом процесу као и у случају разводњавања, а то је, наиме, преношење представа с једне на другу ознаку. Разлика се огледа само у смеру преношења. При искоришћавању гласа преносе се представе о познатом жигу на производ другог корисника, а насупрот томе, код разводњавања на познати жиг се преносе представе о новом производу.²³⁸

За искоришћавање гласа жига у подручју истоврсних производа од изузетног значаја је пресуда „Tchibo / Rolex I.“²³⁹ Тужена је била власник пржионице кафе на велико и путем своје продајне мреже, поред кафе, понекад је продавала и друге производе. У конкретном случају то су били мушки и женски ручни сатови са ознаком Royal Calendar по цени од 39,95 марака. Тужиља је сматрала да је реч о нелојалном подражавању њених модела, чија се цена кретала око 4000 марака. Виши земаљски суд Келна је тужбу одбио, а Савезни врховни суд је тужбу прихватио. У образложењу пресуде Савезни врховни суд Немачке је истакао да је претходна судска инстанца погрешно сматрала да готово идентично подражававање Rolex модела није супротно § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције. „Тачна је констатација жалбеног суда да је

²³⁶ Исто, тач. 25.

²³⁷ Анја Меуер, *наведено дело*, стр. 121.

²³⁸ Исто, стр. 161.

²³⁹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 128/82 Tchibo/Rolex 08.11.1984, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/1985, стр. 876.

преузимање облика који није заштићен посебним правом противно правилима конкуренције, као искоришћавање туђе чинидбе, када поред подражавања постоје нелојалне пратеће околности. Међутим, жалбени суд је у конкретном случају погрешно сматрао да не постоје такве додатне околности. Превидео је да постоји конкурентска особеност подражаваних модела, која се мора заштити, те је подражавање нелојално искоришћавање и оштећење гласа страријег жига.²⁴⁰ Другим речима, основни услов за утврђивање конкурентске особености, која се мора заштити, је да модели поседују особине које су подесне да се њима укаже на производно порекло или на посебност производа. При том, није одлучујућа новост или стваралачка својственост оспорене форме, јер се појам стваралачке својствености не подудара са појмом конкурентске особености. Ипак, и обележја естетске природе могу да дају производу конкурентско правну карактеристичну особитост и да поврх тога буду подесне да се њима упуту на порекло. За претпоставку конкурентско-правне посебности нарочито је важно да ли дотична форма у заинтересованим прометним круговима може да служи као упућивање на понудиоца или на производ.

Тужена се усмерава и на потражиоце скупочених прецизних сатова, који свог власника издвајају из широког круга његових суграђана. Ови купци сматрају да трећа лица препознају моделе, као високо вредне и луксузне сатове, па се мора претпоставити да купци и круг особа са којима они долазе у контакт имају јасну представу да је реч о типичној форми луксузног сата. Према животном искуству се не може претпоставити да се тако учвршћена функција указивања губи већ првим понудама више или мање сличних форми у каталозима или понудама једноставнијих модела сатова. Преузимање конкурентске особености има за последицу да се подражавања тужене могу сматрати као прави луксузни сатови. Опасност обмане, додуше, не постоји код купаца јефтинијих модела, али свакако постоји у публици која код других купаца види овакво подражавање при чему настају погрешне представе о оригиналности сатова. На тај начин је могуће да се јефтиним подражавањем постигне исто деловање као и типичним луксузним сатом. Тиме се апелује на престиж купаца и потрошачи се привлаче на куповину угледом који припада тужиљи. Тужена која се користи овом могућношћу, наслања се на престиж и добар глас модела тужиље. Овакво поступање супротно је добрим обичајима. Одлучујућа је околност да је реч о наслањању на престиж и добар глас туђег производа у циљу поспешивања продаје сопствених јефтиних подражавања.

²⁴⁰ Иста пресуда, стр. 879.

Такво наслањање и искоришћавање туђег гласа је, с обзиром да је реч о коришћењу готово идентичних производа, противно правилима конкуренције и то независно од тога да ли наступа обмана у погледу порекла.²⁴¹

4. Искоришћавање гласа жига изван подручја истоврсних производа

Под одређеним условима, у немачкој судској пракси је проширена заштита познатих жигова и за обележавање неистоврсних производа. Тиме су поново прекорачене границе дефинисане класичним правом жига. Заштитом жига против искоришћавања његовог доброг гласа стеченог изван подручја истоврсних производа настаје нов период у развоју права жига у Немачкој. Он отпочиње доношењем пресуде „Rolls-Royce”.²⁴² Привредни субјекти у овом спору припадају потпуно различитим тржишним секторима. На први поглед тешко се може успоставити било какав однос конкуренције између произвођача аутомобила и самосталне рекламне агенције. Међутим, Савезни врховни суд наглашава да: (...) произвођач аутомобила није поступао у својству произвођача, него у својству лица које може да буде учесник у рекламирању и да при томе користи своја обележја. У том смислу се и произвођач аутомобила Rolls-Royce и рекламна агенција усмеравају на исти круг потрошача”.²⁴³

Само две године касније, Савезни врховни суд Немачке донео је пресуду „Dimple”²⁴⁴ која је битно утицала на стварање измењеног приступа у заштити против искоришћавања гласа жига изван подручја истоврсних производа. Власница жига Dimple је у Немачкој продавала виски обележен овим жигом. Исту ознаку тужена је пријавила за обележавање средстава за прање, чишћење, полирање, отклањање масноћа, сапуне, али и за парфимерију, етерична уља, средства за негу тела и сл.²⁴⁵ У литератури се, у вези са овом пресудом, истиче да добар глас није формално правна позиција, нити је услов за његову заштиту постојање неког права, као што је жиг.²⁴⁶ Напротив, заштићена је имовинска вредност која се огледа у томе да се добрим гласом

²⁴¹ Исто, стр.881.

²⁴² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Rolls - Royce - I ZB 133/80, од 9. 12. 1982, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 5/1983, стр. 247. Детаљније о пресуди видети: Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 81.

²⁴³ Наведена пресуда, тач. 9, стр. 249; Wolfgang Thomasberger, *наведено дело*, стр. 100; Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 82.

²⁴⁴ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Dimple - I ZR 158/82, од 29. 11. 1984, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/1985, стр. 550.

²⁴⁵ Опширно о овој пресуди: Божин Влашковић, *наведено дело*, стр. 83 - 85.

²⁴⁶ Thomas Sambuc, *Rufausbeutung bei fehlender Warengleichartigkeit?*, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/1983, стр. 533.

производа или жига може створити комуникациона предност у меродавним прометним круговима и за друге производе. Ова комуникациона предност је корист која припада изворном титулару доброг гласа, који га је створио својим инвестицијама.²⁴⁷ Ове ставове је, упркос бројних критика, Савезни врховни суд Немачке допунио у пресуди „Salomon”.²⁴⁸ У овом спору тужила је била титулар жига у речи Salomon, за обележавање скијашких ципела и везова за скије. Тужена је регистровала исту реч за обележавање дуванских производа. Тужила се успротивила регистрацији позивајући се на познатост свог жига. Сматрала је да тужена употребом идентичног жига поступа нелојално како у смислу искоришћавања, тако и у смислу оштећења доброг гласа, који у промету ужива жиг Salomon. При том је истакла да је у 1987. години реч Salomon као ознаку произвођача спортских артикала познавало 30% свих спортиста и 30% свих потрошача на територији Баварске и Баден - Виртемберга.²⁴⁹ На основу ових чињеница постоји опасност да добар глас жига буде оштећен, ако се истовремено користи за обележавање дуванских производа, које многи спортисти сматрају штетним по здравље.²⁵⁰ Суд није прихватио наводе тужиле уз основно образложење да се у овом случају не може применити § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције. Наиме, о повреди у смислу § 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције може се говорити само уколико се добар глас туђе ознаке користи као „вуча”²⁵¹ за властито рекламирање, или када се на тај начин оштећује. Наведени облици повреде жига се не могу изазвати било којим обликом коришћења познате ознаке. Напротив, морају да буду испуњени одређени додатни услови. Наиме, у праву конкуренције наслањање на туђу ознаку и њено подражавање није увек недозвољено. Оно је нелојално, само када посебне околности конкретног случаја оправдавају приговор поступања противно добрим обичајима. Поред тога, неопходно је да је жиг тужиле стекао глас, тј. постао познат, иако није чувен, као и то да се овим гласом остварује рекламно деловање за дотично подручје производа. Услов је да је привредно искоришћавање гласа у овом подручју производа могуће и од стране титулара жига.

Ставови Савезног врховног суда Немачке, који су изражени у претходно наведеним пресудама, прихваћени су са изразитим одобравањем и у пракси нижих

²⁴⁷ Исто, стр. 536.

²⁴⁸ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Salomon - I ZR 13/89, од 29. 11. 1990, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/1991, стр. 465.

²⁴⁹ Исто, стр. 467.

²⁵⁰ Исто, стр. 468.

²⁵¹ Овај термин се често употребљава у пресудама Савезног врховног суда Немачке у периоду од 1960 - 1985. године.

судских инстанци. На пример, Виши земаљски суд Хамбург је одлучивао о искоришћавању гласа жига Quattro,²⁵² који се употребљавао за обележавање скупоцених аутомобила са погоном на свим точковима, у случају његовог коришћења за обележавање скија. По становишту ове судске инстанце степен познатости овог жига је представљао индицију да је титулар жига створио значајан posed. Наиме, демоскопска испитивања, која су спроведена у циљу утврђивања познатости показала су да жиг Quattro познаје 67% укупног становништва, а да је степен познатости код возача путничких возила 82%.²⁵³ На основу ових, али и других података Виши земаљски суд Хамбург је констатовао да је жиг Quattro у промету у великој мери познат као ознака упућивања на порекло одређеног путничког аутомобила. Резултати демоскопских истраживања су истовремено оцењени као доказ да је довољно велики круг испитаника који наведени жиг повезују са путничким аутомобилом дефинисаног порекла. На основу тога, Суд закључује да је могуће привредно искоришћавање жига Quattro по основу познатости и гласа који је у њему инкорпориран. Поред тога, Виши земаљски суд Хамбург је за постојање довољно високе познатости узео у обзир и чињеницу да је овај жиг већ предмет лиценцих уговора за обележавање производа који нису истоврсни путничким аутомобилима

У вези са искоришћавањем гласа жига је и питање његовог оштећења, па ћемо у најкраћим цртама указати и на овај облик повреде жига. Заштиту против оштећења гласа жига за истоврсне производе Савезни врховни суд Немачке је први пут пружио у шездесетим годинама прошлог века.²⁵⁴ Радња повреде оштећења гласа се најчешће испољава у изазивању негативних асоцијација у вези са производима који су обележени старијим жигом.²⁵⁵ У ранијој судској пракси се сматрало да је за заштиту против оштећивања гласа неопходно да жиг достигне „значајно виши”²⁵⁶ степен познатости од онога који је неопходан за заштиту против искоришћавања гласа.²⁵⁷

²⁵² Jürgen Ernst - Mall, Die berühmte und die bekannte Marke, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/1993, стр. 8.

²⁵³ Исто, стр. 12.

²⁵⁴ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Ib ZR 54/66, од 23. 6. 1967, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/1968, стр. 371; Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Ib ZR 47/65, од 12. 7. 1967, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/1968, стр. 581;

²⁵⁵ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 831.

²⁵⁶ Наведена пресуда Ib ZR 47/65, тач. 31.

²⁵⁷ Jürgen Ernst - Mall, *наведени чланак*, стр. 14.

ДРУГИ ДЕО

НОВА КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ ПОЗНАТИХ ЖИГОВА

Нова концепција заштите жигом значајно је измењена у односу на класичну. Функција упућивања на порекло, која је у класичној концепцији била једина правно заштићена, трансформисана је у смислу да обухвата и нове садржаје. С тим у вези, појам истоврсних производа замењен је појмом сличних производа. Поред тога, према новој концепцији производи могу бити не само исти или слични, него и неслични. У погледу порекла истих или сличних производа у првом плану је реч о ознакама са уобичајеном дистинктивном моћи, а код несличних производа у првом плану је реч о познатим ознакама.

Поред трансформисане функције упућивања на порекло, заштићене су и друге функције жига, а нарочито рекламна, што значи да предмет заштите више није само веза између ознаке и производа, већ је, под одређеним условима, заштићена и позната ознака. Признавањем заштите и других функција, ознака је на основу права жига заштићена као учинак предузећа,²⁵⁸ што истовремено значи да је ограничен значај начела специјалности, као и општи значај опасности замене.

Некадашњи појам чувеног жига више нема самостално значење, већ је обухваћен појмом познатих жигова, чиме је, по правилу, јединственост ознаке само један од чинилаца који се узимају у обзир при утврђивању радњи повреда жига. Посебан значај добијају појмови мисаона веза и мисаоно повезивање, као облици асоцијација којима се у промету успостављају везе између колидирајућих ознака.

ГЛАВА I

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА НОВУ КОНЦЕПЦИЈУ

Правни основ за нову концепцију дефинисан је Првом директивом бр. 89/104/ЕЕЗ од 21. децембра 1988. године за усклађивање закона држава чланица у односу на право жига²⁵⁹ (у даљем тексту Директива 89/104/ЕЕЗ), као и Уредбом Савета

²⁵⁸ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 461.

²⁵⁹ 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. 2. 1989, стр. 0001 - 0007. Овај пропис кодификован је 22. 10. 2008 као: Directive 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of Member States relating to trade marks, *Official Journal L* 299, 8. 11. 2008, стр. 25 - 32. С обзиром на предмет и циљ овог рада користићемо први, изворни облик овог документа.

бр. 40/94 од 20. 12. 1993. године о комунитарном жигу²⁶⁰ (у даљем тексту Уредба о комунитарном жигу 40/94).

Идеја о стварању комунитарног жига настала је још 1958. године, непосредно после ступања на снагу Римског уговора. Већ тада су бројни аутори²⁶¹ истицали да је неопходно увођење наднационалног комунитарног жига, као новог правног института и битног елемента јединственог тржишта на подручју тадашње Европске економске заједнице. У том циљу започете су и одговарајуће активности током 1961. године, али су ускоро обустављене, да би тек 1973. године биле обновљене. Овако дуги пут увођења комунитарног жига одсликава развој Европске економске заједнице у целини,²⁶² а истовремено показује да је Европска комисија била свесна значаја права жига у смислу стварања тржишта са слободним протоком производа и услуга. Уредба о комунитарном жигу 40/94 ступила је на снагу 15. 3. 1994. године, а новооснована Канцеларија за усклађивање на унутрашњем тржишту²⁶³ је своју активност започела јануара 1996. године, прихватањем првих пријава за регистрацију комунитарних жигова.

Развој Директиве 89/104/ЕЕЗ текао је паралелно са активностима у вези са Уредбом о комунитарном жигу 40/94. Наиме, истовремено са настанком идеје о стварању комунитарног жига, дошло се до сазнања да се комунитарни жиг може реализовати тек ако се омогући коегзистенција националних права жига. Из тог разлога Директива 89/104/ЕЕЗ је сматрана као допуна плановима за стварање комунитарног жига. Већ у новембру 1980. године, Европска комисија је истовремено поднела прве предлоге нових прописа о заштити жигова. На основу ових предлога за заштиту жига

²⁶⁰ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark OJ L 11, 14.1.1994, стр. 1 – 36, кодификоване везије су: Council Regulation (EC) No 422/2004 of 19 February 2004 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, OJ L 70, 9.3.2004, стр. 1 – 7, а потом Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, OJ L 172, 5.7.2005, стр. 4 – 21. У раду ћемо користити изворни пропис.

²⁶¹ George. H. C. Bodenhausen, *Der EWG-Vertrag und der gewerbliche Rechtsschutz, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 5/1958*, стр. 218 - 224; Marcel Gotzen, *Gewerblicher Rechtsschutz und Gemeinsamer Markt, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 5/1958*, стр. 224 - 229; Albrecht Spengler, *Die Behandlung des gewerblichen Rechtsschutzes im Rahmen des EWG-Vertrags - unter besonderer Berücksichtigung der Art. 85 ff. im Verhältnis zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 7/1958*, стр. 321 - 331. Martin Röttger, *Gedanken zur Schaffung einer EWG- Marke, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 6/1959*, стр. 329 -335.

²⁶² Ursula Brink, *наведено дело*, стр. 6.

²⁶³ Чл. 2, Уредбе о комунитарном жигу 40/94 гласи: „Канцеларија за хармонизацију унутрашњег тржишта (робне марке и дизајн), у даљем тексту „Канцеларија”, оснива се овим законом.” *Official Journal of the European Communities*, L 11, 14. 1. 1994, стр. 3.

није била могућа примена других прописа, као што су, на пример, прописи о сузбијању нелојалне конкуренције.²⁶⁴

Међутим, против искључења примене других прописа (права о сузбијању нелојалне конкуренције или грађанских законика) посебно су били Привредни и Социјални одбор при Европској комисији, те је у коначном предлогу из 1985. године дозвољена и примена других прописа држава чланица на жигове.²⁶⁵ Ово решење садржано је и у коначној верзији Директиве 89/104/ЕЕЗ, коју је Савет Европске заједнице донео 21. 12. 1988. године.

1. Директива 89/104/ЕЕЗ и заштита познатих жигова

Директивом 89/104/ЕЕЗ поступно се уводи нови облик проширеног деловања и садржине жига. Један од битних разлога за њено доношење су различита решења у националним прописима држава чланицама о жигу, којима се омета слободни проток производа и услуга на заједничком тржишту. У циљу олакшавања слободног протока производа и услуга од суштинског значаја је да регистровани жигови у свим државама чланицама имају исту садржину, али се Директивом 89/104/ЕЕЗ не искључује право држава чланица да на жигове примене и друге прописе, као што су прописи о сузбијању нелојалне конкуренције, грађанског права, као и о заштити потрошача. Одредбе садржане у Директиви 89/104/ЕЕЗ, као и све друге правне норме, предмет су тумачења, а њихова конкретизација се првенствено остварује у пракси Европског суда правде.

Различитост решења се, пре свега, огледа у значају појма опасности замене. Наиме, у већини чланица Европске уније, један од основних појмова права жига био је појам опасности замене који је везан за функцију упућивања на порекло, као једино правно заштићену функцију.

Међутим, у земљама Бенелукса примењиван је концепт заштите жигом који се значајно разликовао. Наиме, у чл. 13, А Јединственог закона о жигу земаља Бенелукса прописано је:

„(...) да титулар жига на основу искључивог права има овлашћење да забрани:

²⁶⁴ Proposal for a first Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade-marks. Proposal for a Council Regulation on the Community trade-mark. COM (80) 635 final, 19 November 1980, доступно на: aei.pitt.edu/view/eusubjects/H023004.html, посећен 20. 9. 2010.

²⁶⁵ Amended proposal for a first Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. COM (85) 793 final, 17 December 1985., доступно на: aei.pitt.edu/view/eusubjects/H023004.html, посећен 20. 9. 2010.

1. употребу ознаке, која је идентична или слична регистрованој за обележавање истих или истоврсних производа;
2. сваку другу употребу идентичне или сличне ознаке у привредном промету, без оправдавајућег разлога, а под околностима које су подесне да нанесу штету титулару жига.”²⁶⁶

У првом ставу овог члана регулисана је заштита жигова који се користе за обележавање истоврсних производа. У поређењу са раније изложеном концепцијом немачког права, она је шира и свеобухватнија, јер се титулар жига може супротставити не само употреби у циљу упућивања на порекла производа, него и употреби којом се само указује на врсту робе. У другом ставу истог члана регулисана је и заштита жигова који се користе за обележавање неистоврсних производа. Примена овог става зависи од неколико услова. То су: употреба исте или сличне ознаке у пословном промету, могућност настанка штете за титулара жига, непостојање разлога којим би се оправдао корисник млађе ознаке.²⁶⁷

Појам употребе исте или сличне ознаке у привредном промету се тумачи врло широко. О таквој употреби може се говорити када се она одвија у обављању ма које делатности, изван приватне сфере, а сврха јој је постизање неке привредне користи. У том смислу, на пример, Врховни суд Бенелукса је нагласио да „у привредном промету делује лекар који се жигом користи при писању рецепата, као и адвокат или судија који жиг помињу у неком процесу.”²⁶⁸ Исти суд је у пресуди „Union” на потпуно различит начин дефинисао појам сличности ознака у поређењу са немачком класичном концепцијом и то у смислу да се реч „сличан” мора тумачи тако да „(...) сличност између млађе ознаке и старијег жига постоји ако су ознака и жиг толико приближни у аудитивном, визуелном и појмовном смислу да се тиме изазива мисаона веза.”²⁶⁹ Она се у промету успоставља ако је млађа ознака подесна да буде мисаоно доведена у везу са

²⁶⁶ Feer Verkade, Unlautere Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.* 1/1986, стр. 17; Heijo E. Ruijsenaars: Neue Entwicklungen im Muster- und Markenrecht der Benelux-Länder - Hat das Benelux-Geschmacksmustergesetz Überlebenschancen?, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* 7/1992, стр. 505; Пресуда Врховног суда Бенелукса, Claeryn/ Klarein, од 1. 3. 1975, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* 11/1975, стр. 399. Сумарни приказ неколико одлука из тадашње праксе судова земаља Бенелукса видети и у: Божин Влашковић, *Правна заштита славних жигова*, Проналазаштво, Београд 1992, стр. 40 - 41.

²⁶⁷ Paul Steinhauser, Der Schutz der Marke nach Art. 13 A Benelux-Warenzeichengesetz - Eine Erwiderung *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.* 8 - 9/1981, стр. 546 - 551.

²⁶⁸ Пресуда Врховног суда Бенелукса, Tanderil - A 82/2, од 9. 7. 1984, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.* 1/1985, стр. 48.

²⁶⁹ Sylviane Velu, The Uniform Benelux Law on Trade Marks after the PUMA decision of the European Court of Justice, Official Journal Office for Harmonization in the Internal Market S 1/2001, Alicante, стр. 147-199, доступно на: bookshop.europa.eu/.../TBAA01S015DC_001.pdf; посећен 2. 10. 2011, наведени реферат, стр. 151.

старијим жигом. Таквом везом може се оштетити старији жиг не само када се претпоставља да су производи истог или сличног порекла, већ и када таква претпоставка не постоји. Наиме, мисаоном везом може се на млађу ознаку пренети углед старијег жига, јер се опажањем млађе ознаке у подсвест потрошача често „враћа у сећање” старији жиг. Према овој пракси опасност мисаоне везе се односи на три случаја.²⁷⁰ Први је случај непосредне опасности замене у смислу да се у промету замењују ознака и старији жиг. Други је да се у промету успоставља веза између титулара ознаке и титулара жига, при чему се они замењују. Наиме, овде је у питању посредна опасност замене или опасност мисаоне везе. Трећи случај је да се у промету успоставља веза између ознаке и жига, иако се ознака и жиг не замењују, али се опажањем млађе ознаке побуђује сећање на старији жиг. То је случај мисаоне везе у правом смислу. Врховни суд Бенелукса је управо пошао од овог трећег случаја. Наиме, у прва два случаја реч је о заштити функције упућивања на порекло. У првом случају ознака и жиг су међусобно заменљиви, а у другом нису заменљиви, али се, на основу одређених околности, у промету закључује да су производи истог порекла, или да, макар, потичу из међусобно повезаних привредних предузећа.²⁷¹

Међутим, када је реч о опасности мисаоне везе у правом смислу, ознака и жиг нити су међусобно заменљиви, нити постоји опасност замене у погледу порекла производа или међусобне привредне повезаности одређених предузећа. Дакле, у овом случају нема нити замене ознаке и жига, нити замене у погледу порекла, што значи да су посебно заштићене неке друге вредности које су садржане у жигу. Опасност мисаоне везе у правом смислу је сасвим специфичан правни институт у праву жига земаља Бенелукса, који није ни у каквој вези са класичном немачком концепцијом заштите жигом, заснованој на начелу специјалности и заштити функције означавања порекла. То значи да је кључни појам у праву жига земаља Бенелукса била међусобна сличност ознака, којом се омогућава да просечни потрошач успостави мисаону везу између млађе ознаке и старијег жига, тако да се, често и несвесно, опажањем млађе ознаке изазива подсећање на старији жиг.²⁷²

²⁷⁰ Willem van Manen, *Assoziationsgefahr, Raubkatzen-Urteil des EuGH und Benelux-Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* 6/1998, стр. 471.

²⁷¹ Исто, стр. 474.

²⁷² „Начелно се сматрало да је ознака била подржавана уколико је постојала опасност замене у смислу порекла производа. Међутим, када је 1971. године уведен појам сличних ознака, већина теоретичара га је поистовећивала са појмом „подражавања ознаке”. Charles Gielen, *The Benelux Trademark Act: a guide to trademark law in Europe*, *The Trade Mark Reporter* 5/1996, стр. 543.

Овако различити приступи изазвали су озбиљне тешкоће у дефинисању јединственог решења заштите жигом, као и његове имплементације, које би било прихватљиво за све државе чланице. После дугих преговора у текст Директиве 89/104/ЕЕЗ уведен је чл. 5, ст. 1, (б). Међутим, примена овог члана је у судској пракси изазвала значајне проблеме, па се у правној теорији, чак, постављало и питање самог смисла наведеног члана.²⁷³

Најзначајнија промена која се уводи Директивом 89/104/ЕЕЗ, у поређењу са класичном концепцијом заштите жигом, је могућност да се познатим жиговима у свакој држави чланице пружи проширена заштита и у случају да се употребљавају за обележавање производа или услуга који нису слични. Увођењем појма познатих жигова отклоњене су тешкоће којима је била оптерећена класична концепција, пре свега у вези са разликовањем појмова чувених и познатих жигова, као и у вези са дефинисањем предмета њихове заштите.²⁷⁴ Поред тога, у највећем броју случајева је, одређивањем посебних услова за заштиту познатих жигова, отклоњена примена прописа права о сузбијању нелојалне конкуренције и прописа грађанског права. То истовремено значи да се заштита познатих жигова више не посматра као изузетак у односу на прописе права жига, него је њихов интегрални део, при чему је направљена јасна разлика између заштите жигова са уобичајеном снагом обележавања и познатих жигова.²⁷⁵ Код жигова са уобичајеном снагом обележавања реч је о заштити против опасности замене²⁷⁶, а у другом случају о заштити познатости.²⁷⁷ Разлика се огледа у томе да су жигови са уобичајеном снагом обележавања заштићени само ако се употребљавају за обележавање сличних производа и услуга, што значи да за ове жигове и даље важи начело специјалности. Насупрот томе, заштита познатих жигова се под одређеним условима односи и на производе и услуге који нису слични, што значи да за њих не

²⁷³ На пример, при имплементацији ове одредбе земље Бенелукса, у почетку нису преузеле појам опасности замене, јер су истицале да би дословна репродукција текста Директиве 89/104/ЕЕЗ у овим земљама могла да изазове неспоразуме о обиму заштите жига. Видети: Heijо E. Ruijsenaars, наведени чланак, стр. 505. У овом контексту пажњу побуђује и изјава тадашњег генералног директора Савета Европске уније Vincenzo Scordamaglia: „Имао сам прилику да учествујем у постизању компромиса. Није ми симпатичан аргумент који би у стварности значио да су земље Бенелукса „преварене” у Европском савету. Али морам да признам да је аргумент земаља Бенелукса био од значаја.” Наведено према: Heijо E. Ruijsenaars, исто, стр. 512.

²⁷⁴ Frauke Henning-Bodewig, Annette Kur, Markenrecht - Erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/1985, стр. 493

²⁷⁵ Hans Peter Kunz-Hallstein: Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts - Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* 9/1990, стр. 747.

²⁷⁶ Annette Kur, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6 bis PVÜ und die „bekannte Marke” im Sinne der Markenrichtlinie, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 5/1994, стр. 330 и 333.

²⁷⁷ Karl - Heinz Fezer, наведени коментар, стр. 655.

важи начело специјалности. Међутим, у пракси се врло брзо поставило питање заштите познатих жигова и у подручју сличних производа, као и питање услова под којима се она може пружити.

1.1. Члан 4, ст. 4, (а) и члан 5, ст. 1 и 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ

Поступак регистрације ознака регулисан је чл. 4, ст. 4, (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ, којим је предвиђено да: „Свака држава чланица може да пропише да је жиг искључен из регистрације или, ако је већ регистрован, да ће бити оглашен неважећим, уколико је: (а) идентичан или сличан са неким старијим националним жигом, а требало би да буде регистрован или је регистрован за производе или услуге, које нису сличне онима за које је регистрован старији жиг, уколико је старији жиг познат у држави чланици, а употребом млађег жига би се искористила или оштетила дистинктивност или углед старијег жига на нелојалан начин, без оправдавајућег разлога.”²⁷⁸

Према чл. 5, ст. 1, Директиве 89/104/ЕЕЗ прописано је „(...) да се титулару жига гарантује искључиво право на основу којег може да трећим лицима забрани да без његове сагласности у привредном промету:

- а) употребљавају ознаку која је идентична жигу за производе и услуге који су идентични онима за које је жиг регистрован;
- б) употребљавају ознаку, а због идентичности или сличности ознаке са жигом и идентичности или сличности производа обележених жигом и знаком, у јавности постоји опасност замене која укључује опасност да ознака буде мисаоно доведена у везу са жигом.”²⁷⁹

²⁷⁸ Чл. 4, наведене Директиве 89/104/ЕЕЗ, стр. 0003.

²⁷⁹ Чл. 5 је по свом садржају идентичан у свим верзијама Директиве. Напомињемо и да је то случај и у најновијем Предлогу Европске комисије о реформи Директиве из 2013. године. Поред тога, и у досадашњој стручној литератури и судској пракси овај члан се наводи као „чл. 5, Директиве 89/104/ЕЕЗ”, што ћемо и ми следити у овом раду. С обзиром на специфичан карактер овог члана цитираћемо ст. 1, на енглеском, немачком и француском језику ради потреба касније анализе:

„Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

- a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;
- b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

На основу чл. 5, ст 1, (а) регулисана је заштита идентичности, тј. употреба идентичне ознаке за обележавање идентичних производа. Овај случај се у литератури назива двострука идентичност. Према овој норми заштита постоји и када се млађа ознака и старији жиг минимално разликују, а на основу тих разлика просечни потрошач није у могућности да их међусобно разликује.

Ставом 1, (б) наведене одредбе регулисана је заштита од опасности замене, која настаје као последица сличности између ознака и сличности између производа који су обележени овим ознакама. Опасност замене се односи на три случаја. То су: а) употреба идентичне ознаке за обележавање сличних производа; б) употреба сличне ознаке за обележавање идентичних производа; в) и употреба сличне ознаке за обележавање сличних производа.²⁸⁰

Заштита познатости жига регулисана је чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ. Ова одредба о заштити познатог жига је специјалног карактера, јер обједињује дистинктивност и сличност ознака са радњама оштећења и искоришћавања, односно право жига са правом конкуренције.²⁸¹ Другим речима, искључива заштита жигом допуњена је заштитом против поступања која су подесна да се оштети или искористи дистинктивна моћ или углед познатог жига, на нелојалан начин и без оправдавајућег разлога.²⁸² Наиме, према чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ титулару је дозвољено да забрани трећим лицима употребу ознаке, која је идентична или слична жигу за

Rechte aus der Marke

1. Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Article 5

Droits conférés par la marque

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque."

²⁸⁰ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 677.

²⁸¹ Пресуда Европског суда правде, Hag II C-10/89, од 17. 10 1990, *Official Journal of the European Union* 1992, стр. 743.

²⁸² Пресуда Европског суда правде, Intel Corporation Inc. v Cpm United Kingdom Limited C-252/07, од 27. 11. 2008, *Official Journal C* 183, 4. 8. 2007, стр. 20.

производе или услуге које нису сличне онима за које је жиг регистрован, ако се тиме искоришћава или оштећује дистинктивност или углед жига, на нелојалан начин и без оправдавајућег разлога.²⁸³

1.2. Тачка 10, образложења Директиве 89/104/ЕЕЗ

За решавање постављених питања од посебног значаја је и тач. 10, образложења Директиве 89/104/ЕЕЗ у којој се истиче да је сврха заштите жигом посебно у гарантовању функције упућивања на порекло, а да је заштита идентичности апсолутна.²⁸⁴ У литератури се сматра да се придев „апсолутан” мора довести у везу са смислом права жига и разумети само као независан од опасности замене, а не у смислу да се титулару жига гарантује заштита против свих радњи трећих лица.²⁸⁵ Другим речима, титулар жига може да штити своје специфичне интересе само ако су угрожене функције жига, а посебно функција гарантовања порекла производа. Такође је, истакнуто да је употреба која се не односи на специфичне функције жига, као што је приватна употреба или употреба у сврхе образовања, појам који ће бити постепено попуњаван појединачним судским одлукама, што значи да се не може рестриктивно тумачити, јер није реч о изузетку него о дефинисању граница важења искључивог права.²⁸⁶

С обзиром да је у наведеној тачки образложења Директиве 89/104/ЕЕЗ потенцирано важење функције упућивања на порекло, поставља се питање да ли и друге функције жига могу да буду самостално правно заштићене. Како смо већ истакли, према константној судској пракси и схватањима која су у литератури била владајућа у

²⁸³ У чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ по први пут се уместо појма глас (нем. **Ruf**), који је типичан за класичну концепцију заштите жигом, наводи појам углед (нем. **Wertschätzung**) жига који постаје један од кључних појмова нове концепције заштите.

Art. 5, (2) „Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, daß es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die **Wertschätzung** der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.” 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. 2. 1989, чл. 5, ст. 2, стр. 0003.

²⁸⁴ Ronald Knaak, *Markenmassiger Gebrauch, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.* 2/2008, стр. 91.

²⁸⁵ Исто, стр. 94.

²⁸⁶ Мишљење општег правозаступника Damaso Ruiz - Jarabo Colmer, од 23. 1. 2001, case C - 299/99 Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Limited, *Official Journal of the European Union* 2001, тачка 24, стр. 1020.

вези са класичном концепцијом права жига, једини или барем суштински циљ овог права, био је гарантовање функције упућивања на порекло. Друге функције жига биле су сматране као економске функције, али нису биле правно заштићене или су биле заштићене само у границама функције упућивања на порекло.

Према пракси Европског суда правде, која се заснива на тач. 10, образложења Директиве 89/104/ЕЕЗ, главна функција жига је гарантовање порекла. Међутим, Европски суд правде није безрезервно прихватио традиционални приступ, јер је функција упућивања на порекло проширена и не односи се само на гарантовање порекла, него и на идентификовање производа или услуга на основу њиховог квалитета.

Жиг може да испуни функцију идентификовања производа само ако се њиме пружа гаранција да су сви производи, који су њиме обележени, произведени под контролом једног јединог предузећа, које се истовремено сматра одговорним за њихов квалитет. Исто важи и у случају услуга. Другим речима, идентификациона функција жига се изједначава са одговорношћу титулара жига за производе и услуге.²⁸⁷ Поред тога, функција упућивања на порекло у наведеном смислу више није једина правно заштићена функција жига.

Питање правно заштићених функција жига је јасније расветљено у пресуди „L'Oréal”,²⁸⁸ а у односу на заштиту идентичности. У овој пресуди Европски суд правде први пут експлицитно, поред функције гарантовања порекла, наводи и друге функције жига. То су: гарантовање квалитета производа, комуникациона, инвестициона и рекламна функција жига, али набрајање није коначно. Наведене функције уживају самосталну и независну правну заштиту у односу на функцију упућивања на порекло. Међутим, Европски суд правде се, ипак, не изјашњава са истом јасноћом о међусобном односу набројаних функција.

У вези са изложеном праксом Европског суда правде, у правној теорији је разматрано питање када су заштићене и друге функције жига.²⁸⁹ Сматра се да је заштита функције упућивања на порекло оригинарна или изворна, што значи да је независна од било какве употребе ознаке и да постоји већ од момента регистрације.

²⁸⁷ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 77.

²⁸⁸ Пресуда Европског суда правде, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd. v trading as Starion International Ltd C-487/07, од 5. 11. 2007, *Reports of Cases 2009*, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/07, посећен 21. 10. 2011, стр. 5185.

²⁸⁹ Ronald Knaak, Die nationalen und internationalen Arbeiten gegen die Markenpiraterie – Eine Zwischenbilanz, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* 1/1988, стр. 94.

Спорно је да ли се овај став може применити и на друге функције жига, или се мора направити одређена диференцијација.²⁹⁰ Наиме, када је реч о комуникационој функцији, укључујући инвестициону и рекламну функцију, може се говорити о информацијама које су садржане у жигу. У овом случају, реч је о информацијама о нематеријалним особинама којима се обликује углед производа или предузећа. Ове информације могу имати и општи смисао, ако се односе на квалитет, поузданост или сериозност. Међутим, оне могу имати и специјални смисао и при томе се односе на неки дефинисани стил или луксуз. Наведене функције не припадају жигу изворно, на основу саме регистрације, као што је то случај са функцијом гарантовања порекла, него се стичу на основу поседа који је титулар жига створио својим посебним ангажовањем на тржишту.²⁹¹

Међутим, неки аутори сматрају да и функција гарантовања квалитета припада жигу већ на основу регистрације, а њена заштита испољава се и у случају накнадне промене производа.²⁹² У ширем смислу је и за функцију квалитета неопходно да се у промету са жигом повезују конкретне представе о квалитету, што није могуће без довољне употребе. Може се закључити да је само функција гарантовања порекла, повезана са посебним обликовањем функције квалитета, оригинарна функција жига, а да су све друге функције стечене одговарајућим тржишним активностима титулара жига.²⁹³

У већ наведеној пресуди Европски суд правде је, такође, направио разлику између заштите идентичности и заштите против опасности замене. Наиме, заштита против опасности замене је увек условљена оштећењем функције упућивања на порекло, као главне функције жига, а апсолутна заштита у случајевима идентичности је шира, јер је за њено остваривање довољно оштећење било које функција жига, па тек ако таквог оштећења нема не може се говорити о повреди жига. Карактеристично је да Европски суд правде признаје заштиту и других функција жига у оквиру заштите идентичности, а да познатост жига није услов за њихову заштиту. Другим речима, овако дефинисана заштита идентичности припада сваком жигу.

У правној теорији је изражена сумња у исправност става Европског суда правде да су у оквиру заштите идентичности самостално заштићене и друге функције жига, а

²⁹⁰ Franz Hacker, Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach "L Oreal, *MarkenR* 7-8/2009, стр. 333.

²⁹¹ Исто, стр. 337.

²⁹² Соња Спасојевић, Квар или промена стања жигом означене робе после њеног првог стављања у промет, *Право и привреда* 5 - 8/2009, стр. 106.

²⁹³ Franz Hacker, наведени чланак, стр. 338.

не само функција гарантовања порекла.²⁹⁴ Наиме, апсолутна заштита идентичности је специјални случај заштите против опасности замене, јер се опасност замене претпоставља. Поред тога, истиче се да Европски суд правде појам идентичности ознака тумачи веома рестриктивно са циљем отклањања непримереног проширења овог чињеничног стања и на оне случајеве у којима је неопходно утврдити постојање опасности замене.²⁹⁵

Као основни аргумент против изложеног става Европског суда правде истиче се да овако дефинисана заштита идентичности начелно припада сваком жигу, а да познатост није услов за заштиту других функција жига. Напротив, у правној теорији се сматра да се само познатим жиговима може пружити заштита и за друге функције, као што су, на пример, комуникациона, инвестициона и рекламна.²⁹⁶

Заштита се, на основу тач. 10, образложења Директиве 89/104/ЕЕЗ, такође, односи на случајеве сличности ознака и жига, и сличности производа и услуга. При томе је неопходно да се појам сличности тумачи у вези са опасношћу замене, која је специфичан услов за заштиту.²⁹⁷

За утврђивање опасности замене морају се узети у обзир бројне околности, посебно познатост жига на тржишту, степен сличности између жига и ознаке, као и између производа или услуга који су њима обележени и мисаона веза која се успоставља између млађе ознаке и жига.²⁹⁸ У надлежности националних законодавстава је да одреде поступак за утврђивање опасности замене и лица на којима је терет доказивања.²⁹⁹

2. Уредба о комунитарном жигу 40/94 и одредбе о заштити познатости

Комунитарни жиг се сматра једним од „камена темељаца”³⁰⁰ привредне интеграције у оквиру Европске уније, као и примером модерног система заштите, који се одликује добром функционалношћу. Стварањем флексибилног система регистрације,

²⁹⁴ Исто, стр. 339.

²⁹⁵ Hans Peter Kunz-Hallstein, наведени чланак, стр. 749.

²⁹⁶ Исто, стр. 751.

²⁹⁷ Тачка 10, Образложења је саставни део текста Директиве 89/104/ЕЕЗ.

²⁹⁸ Видети документ: Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München, презентован 15. 2. 2011, доступан на: www.ip.mpg.de, посећен 27. 9. 2011, стр. 95.

²⁹⁹ Исто, стр. 109.

³⁰⁰ Heijо E. Ruijsenaars, наведени чланак, стр. 512.

који је брз, ефикасан, неоптерећен бирократским препрекама и високим ценама, малим и средњим предузећима се, такође, омогућава да стекну комунитарни жиг.³⁰¹ Основни принципи на којима се заснива Уредба о комунитарном жигу 40/94 су: принцип јединствености, аутономије, коегзистенције, регистрације и слободног преношења жига. Ове принципе изложићемо само у основним цртама.

Принцип јединствености комунитарног жига је најзначајнији, али истовремено и најпроблематичнији, што показује и његова синонимна одредница „принцип све или ништа.”³⁰² Садржина овог принципа се огледа у томе да се комунитарни жиг може стећи, пренети и поништити само за цело подручје Уније. Пријава комунитарног жига се мора у потпуности одбити већ и када је заменљив са само једним националним жигом, а његовој употреби се успротивио титулар националног жига. Једини изузетак од овог принципа су нерегистровани жигови који су у свом важењу месно ограничени. По основу ових жигова се не може спречити регистрација комунитарног жига, али се и регистрацијом комунитарног жига не може спречити даља употреба ових жигова на том месно ограниченом подручју.³⁰³

Принцип аутономије се огледа у томе да је заштита комунитарног жига начелно прописана Уредбом о комунитарном жигу 40/94. Начелни карактер произилази из чињенице да су прописани само услови за садржину и обим заштите, а не и прописи о санкцијама и процедури које се примењују пред националним судовима у случају повреде комунитарног жига.³⁰⁴

Садржина принципа коегзистенције је у паралелном постојању комунитарног и националних жигова. Овај принцип се не оправдава само политичким аргументима, него и привредним реалностима. Наиме, још увек постоје мала и средња предузећа која послују само у неким местима, односно регионално или само на националном нивоу. За таква предузећа не постоји потреба за заштитом која се односи на цело подручје Уније, већ само потреба да заштиту остваре у матичној држави. Укидањем националних жигова, ова предузећа принудно би била усмерена на европски систем, а последица би била њихово непотребно преоптерећење.³⁰⁵

³⁰¹ European Commission, Think Small First-A Small Business Act for Europe, доступно на: ec.europa.eu/enterprise/policies/.../index_en.htm, посећен 19. 6. 2014.

³⁰² Annette Kur, Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* 7/2004, стр. 755.

³⁰³ Исто, стр. 756.

³⁰⁴ Dieter Füllkrug, Spekulationsmarken. Eröffnet der Wegfall des Geschäftsbetriebes die Möglichkeit, Formalrechte zu mißbrauchen?, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/1994, стр. 679.

³⁰⁵ European Commission, наведени документ, доступно на: ec.europa.eu/enterprise/policies/.../index_en.htm, посећен 19. 6. 2014.

Принцип регистрације огледа се у одобравању заштите само регистрованим жиговима. У Уредби о комунитарном жигу 40/94 нису садржани прописи којима се пружа заштита жиговима који нису регистровани, а настали су на основу важења у промету. Таква заштита постоји, на пример, у Немачкој.³⁰⁶ Другим речима, заштита оваквих ознака је у надлежности држава чланица и то путем одговарајућих прописа права жига и прописа права о сузбијању нелојалне конкуренције.

Принципом слободног преношења жига изражава се правно дозвољено раздвајање комунитарног жига од предузећа. Другим речима, у питању је принцип неакцесорности жига. Овај принцип није доведен у питање ни у почетним фазама преговора о комунитарном жигу, јер је био прихваћен у већини држава чланица Европске уније. Увођењем овог принципа у Уредбу о комунитарном жигу 40/94 узете су у обзир привредне потребе учесника на тржишту и омогућена је трговина жиговима. Тиме су проузроковане веома значајне измене у немачком законодавству о жиговима у којем је, како смо истакли, принцип акцесорности био дуго важећи. Поред тога, напуштањем принципа акцесорности и увођењем слободног преноса жига, први пут је правно заштићена стваралачка чинидба титулара жига, која се огледа у избору и обликовању ознаке, чиме је напуштено строго одвајање заштите жига од заштите духовних и уметничких дела по основу ауторског права и права о индустријском дизајну.³⁰⁷

У вези са комунитарним жигом за наше излагање од значаја је чл. 9, ст. 1, (а), (б) и (ц) Уредбе о комунитарном жигу 40/94. Чл. 9, ст. 1, (а) и (б) истоветан је чл. 5, ст. 1, (а) и (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ. Међутим, за разлику од чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ, којим је предвиђена факултативна заштита познатих жигова, чл. 9, ст. 1, (ц) Уредбе о комунитарном жигу 40/94 предвиђена је обавезна заштита познатих комунитарних жигова. Наиме, чл. 9, ст. 1, (ц) гласи: „Комунитарни жиг гарантује свом титулару искључиво право. Овим правом се дозвољава титулару да у привредном промету забрани трећим лицима да без његове сагласности:

(ц) употребљавају ознаку која је идентична или слична комунитарном жигу за производе или услуге које нису сличне онима за које је регистрован комунитарни жиг, када је жиг познат у Унији, а употребом ознаке се искоришћава или оштећује

³⁰⁶ Исто, стр. 702.

³⁰⁷ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 79.

дистинктивност или углед комунитарног жига на нелојалан начин, без оправдавајућег разлога.”³⁰⁸

За поступак регистрације комунитарног жига од интереса је чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94 који гласи: „По приговору титулара старијег жига у смислу ст. 2, пријављени жиг је такође искључен из регистрације, када је идентичан или сличан са старијим жигом, а требало би да буде регистрован за производе и услуге које нису сличне онима за које је регистрован старији жиг, уколико је старији комунитарни жиг познат у Унији, а у случају старијег националног жига ради се о жигу који је познат у дотичној држави чланици, а употребом пријављеног жига искористила би се или оштетила дистинктивна моћ или углед старијег жига на нелојалан начин, без оправдавајућег разлога.”³⁰⁹

3. Образложење бр. 12/6581 немачког Закона о жиговима у вези са заштитом познатости

У образложењу немачког Закона о жиговима³¹⁰ истиче се да је за познате жигове установљена посебна заштита од опасности искоришћавања или оштећења дистинктивности и угледа по основу самог права жига. На тај начин је окончана несистематска пракса, која се могла објаснити само на основу историјских околности, по којој је заштита ознака била делимично регулисана Законом о означавању производа, а делимично правом о сузбијању нелојалне конкуренције. Тако је, као последица уједначавања правне регулативе, на пример, заштита пословних ознака, која је раније била дефинисана чл. 16, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, преузета у нови Закон о жиговима Немачке.

Појам познатих жигова, који није био употребљаван у ранијем немачком законодавству, уведен је Директивом 89/104/ЕЕЗ, чиме се изашло у сусрет потребама држава чланица у којима је већ раније постојала заштита жигом изван подручја сличности производа или услуга. Међутим, познатост жига није довољна за стицање заштите, него је, напротив, неопходно оштећење правне позиције титулара оваквог

³⁰⁸ Чл. 9, Уредбе о комунитарном жигу 40/94, задржан је са истом садржином и под истом нумерацијом и у кодификованој верзији овог прописа из 2005.

³⁰⁹ Чл. 8, Уредбе о комунитарном жигу 40/94, задржан је са истом садржином и под истом нумерацијом и у кодификованој верзији овог прописа из 2005.

³¹⁰ Deutscher Bundestag, 12. Wahlperiode, BT - Drucksache 12/6581, од 14. 1.1994, стр. 37, доступно на: dipbt.bundestag.de/dip21/btd/12/065/1206581.pdf, посећен 11. 3. 2011.

жига. Оштећење правне позиције титулара је алтернативно, јер постоји када се употребом млађе ознаке искоришћава или оштећује дистинктивност или углед старијег познатог жига на нелојалан начин, без оправдавајућег разлога. За оцену нелојалности могу се користити начела која су у немачкој судској пракси већ развијена у вези са нелојалним поступањем. Оваквом заштитом познатих жигова, која је везана са правом конкуренције, остварује се заштита посебних вредности садржаних у познатим ознакама, а да при томе није оштећена функција упућивања на порекло. Ту се посебно јасно показује разлика новог права жига у поређењу са претходним, по којем је у суштини била заштићена само функција упућивања на порекло. Заштита чувених жигова, која је у немачкој судској пракси била развијена изван права жига, није додуше, елиминисана новим Законом. Наиме, она је у већини случајева обухваћена заштитом познатих жигова, јер чувени жигови у сваком случају испуњавају претпоставке за заштиту познатости.

Према Образложењу бр. 12/6581 новог немачког Закона о жиговима опасност замене укључује све њене облике, а не само опасност замене која је везана за порекло производа или услуга. Наиме, изричито се узима у обзир и опасност да ознака и жиг међусобно буду доведени у мисаону везу, чему одговарају већ постојећа начела која се односе на посредну опасност замене и на опасност замене у ширем смислу.

Опасност замене се више не заснива само на функцији упућивања на порекло, већ је у првом плану функција идентификације. При томе се идентификација може односити и на исто порекло, у смислу функције упућивања на порекло, али и на саме производе. Наиме, жиг у комуникацији са потрошачима добија одређени садржај који се може везати за предузеће титулара жига, али и за производ и његове особине. То значи да жиг не служи само индивидуализацији и разграничењу сличних производа, него се истовремено узимају у обзир и субјективне потребе потрошача за разграничавањем самих производа, при чему је реч о преношењу угледа од произвођача на купца. Зато је опасношћу замене према чл. 14, ст. 2, бр. 2, новог немачког Закона о жиговима, такође, обухваћена заштита потрошача против погрешног приписивања особина једног производа другом. Заштита против опасности замене према чл. 14, ст. 2, бр. 2, и заштита познатости према чл. 14, ст. 2, бр. 3, новог Закона о жиговима примењују се кумулативно. Наиме, сходно чл. 14, ст. 2, бр. 2, немачког Закона о жиговима познати жиг је у случају сличних производа и постојања опасности замене заштићен против искоришћавања или оштећења угледа. Међутим, услови за заштиту нису исти са условима који су прописани чл. 14, ст. 2, бр. 3. На основу ове одредбе

немачког Закона о жиговима, познати жиг је заштићен против наведених облика повреда, иако не постоји ни опасност замене, ни сличност производа, али су испуњени услови који су прописани овим чланом, а то су искоришћавање или оштећење дистинктивности или угледа на нелојалан начин, без оправдавајућег разлога.

За расветљавање питања догматске квалификације чл. 14, немачког Закона о жиговима у литератури се често позива на „учење о функцијама жига.“³¹¹ Ово учење је покушај да се на основу функција жига истражи који су то облици његовог оштећења,³¹² при чему је и даље спорно које су уопште функције жига, као и да ли су оне директно или индиректно правно заштићене.³¹³

У немачкој судској пракси су, после ступања на снагу новог Закона о жиговима, заступана супротна схватања о односу права жига и права о сузбијању нелојалне конкуренције. На пример, Виши земаљски суд Минхен је у својим пресудама заступао становиште да се и у новом праву за заштиту познатих жигова без ограничења могу истаћи захтеви по основу права конкуренције.³¹⁴ Насупрот томе, Савезни врховни суд Немачке сматра да је заштита познатих жигова у Закону о жиговима исцрпно и специјално нормирање, којим је учвршћена и надограђена заштита која је развијена у ранијој судској пракси, па начелно више нема простора за истовремену примену права о сузбијању нелојалне конкуренције или § 823, Грађанског законика Немачке.³¹⁵ Основ за ова различита схватања је формулација чл. 2, Закона о жиговима Немачке, на основу које се заштитом по праву жига не искључује примена других прописа за заштиту ознака. Савезни врховни суд Немачке сматра да се чл. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције може применити као основ за допуњујућу заштиту у оним случајевима у којима се заштита не може остварити по основу Закона о жиговима.

Међутим, у немачкој литератури заступана су и супротна схватања, по којима се немачким Законом о жиговима не регулише „потпуно аутономно“³¹⁶ заштита ознака, што значи да се могу применити и други прописи. Као аргумент се истиче да

³¹¹ Rolf Sack, Sonderschutz bekannter Marken, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2/1995, стр. 81.

³¹² Eberhard Körner, Haben §§ 14 Abs. 2 Nr. 3 und 15 Abs. 3 MarkenG den Schutz der berühmten Marke sowie des berühmten Unternehmenskennzeichens aus §§ 12, 823 Abs. 1, 1004 BGB ersetzt?, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 8-9/1996, стр. 624.

³¹³ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 840-841; Видети и пресуде: OLG Hamburg, од 6. 11. 1997, 3 U 222-96 - Zu Totenkopf verfremdete Shell-Muschell, *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs Report* 16/1998, стр. 1121, Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 268/95 MAC Dog, од 30. 4. 1998, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2/1999, стр. 161.

³¹⁴ Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/1996, стр. 429.

³¹⁵ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 827.

³¹⁶ Исто, стр. 144.

законодавац прописе Закона о жигу не сматра као нормирање специјалног закона, наспрам других норми чији је циљ, такође, заштита ознака. То значи да се на чињенична стања која су нормирана Законом о жиговима истовремено примењују прописи права конкуренције и грађанског права. Различитости у циљевима норми, условима заштите, санкцијама и судској надлежности оправдавају аутономну и паралелну примену прописа, који се односе на заштиту ознака, када су испуњени услови за њихову примену. Чињенично стање које се истовремено може обухватити §1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције и чл. 14, ст. 2, бр. 3, Закона о жиговима је основа за примену санкција и по праву конкуренције и по Закону о жиговима. Другим речима, примена ових прописа је аутономна и паралелна и примењује се не само када се ознака не може заштитити по праву жига.³¹⁷ Тако је, на пример, у случају да је употреба ознаке предузета у намери нелојалног поступања могуће применити и § 826, немачког Грађанског законика. Прописи о грађанскоправној деликтној одговорности нарочито добијају на самосталном значају уколико не постоји однос конкуренције, па се из тог разлога не може применити чл. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције. Уколико је реч о употреби жига изван привредног промета, као што је употреба жига од стране приватних лица, некада је потребно испитати да ли се може применити § 826, немачког Грађанског законика са становишта нелојалног намерног оштећења.³¹⁸ На пример, намерно оштећење у смислу овог члана потврђено је у пресуди „Siroset”³¹⁹ Савезног врховног суда Немачке. У овом спору инострано предузеће се успротивило пријави ознаке Siroset у Немачкој, са образложењем да се ознака пријављује искључиво у циљу да се регистрацијом омете употреба познатог, привредно значајног поступка и да се изнуди право на искључиво заступање. Суд је сматрао да је пријава нелојална и позвао се на § 826, Грађанског законика.

У новом немачком Закону о жиговима је дефинитивно напуштен принцип акцесорности жига, који је био један од основних у класичној концепцији. Наиме, основни услов за регистрацију жига раније је био да пријавилац мора да поседује предузеће у којем се производе производи који су наведени у пријави за регистрацију. Овај строги услов је ублажен у каснијој фази развоја немачког права жига, те се захтевало да пријавилац жига мора да поседује неко предузеће, али није неопходно да

³¹⁷ Исто, стр. 148.

³¹⁸ Elke Wiedmann, *Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht*, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Rechtswissenschaft der Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaftlichen Sektion der Universität Konstanz, од 21. 6. 2002, стр. 117, доступно на: www.dart-europe.eu/browse-results.php, посећен 15. 8. 2011.

³¹⁹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Ib ZR 91/64 Siroset, од 11. 11. 1966, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/1967, стр. 304.

се управо у том предузећу производе производи за које је затражена регистрација. Поред тога, омогућено је и слободно преношење жига на трећа лица. Напуштањем принципа акцесорности уведен је принцип неакцесорности и у многим другим државама чланицама Уније (Закон о жиговима Бенелукса, Данске, Француске, Велике Британије, Шпаније, Италије). Последица укидања начела акцесорности је да услов за стицање жига није постојање неког одређеног предузећа. То значи да ознаке за заштиту жигом могу пријавити и приватна лица, као на пример, рекламне агенције или дизајнери жигова итд. Ова промена је у тесној повезаности са измењеним схватањем о правно заштићеним функцијама жига. Развој европског права утицао је на темељну промену схватања жига у смислу да се сада жиг сматра самосталним предметом имовине одређеног предузећа, или компаније.³²⁰

4. Предлози за нову реформу

Европска комисија је 27. 3. 2013. године објавила Предлог за реформу Директиве 89/104/ЕЕЗ³²¹, као и Предлог за измену Уредбе о комунитарном жигу.³²² Предлози су иницирани, пре свега, већ изложеном праксом Европског суда правде у погледу заштите идентичности.³²³ Изнет је аргумент да се тумачењем чл. 5, ст. 1, (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ, на основу којег се признају и друге функције жига ствара правна несигурност. Европска комисија сматра да је заштита идентичности и заштита против опасности замене зависна само од функције упућивања на порекло, чиме се наведени облици заштите разликују од заштите познатости.³²⁴ Значајан је и предлог Комисије по којем заштита познатих жигова по Директиви није више факултативног, него обавезног карактера.

³²⁰ Жиг и лого америчке ИТ компаније Apple проглашени су највреднијим на свету у годишњем извештају Interbrand best global brands за 2014. годину. Ова водећа консултантска фирма извештаје заснива на три кључна критеријума, а то су: финансијски учинак жигом обележених производа или услуга, улога коју жиг има у одлукама о куповини и снага конкурентског жига. Применом ових критеријума утврђена тржишна вредност компаније Apple је 591 милијарда долара, а вредност њеног жига са скоком од 21% у протеклој години је процењена на 119 милијарди долара. Доступно на: www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/, посећен 10. 10. 2014.

³²¹ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, доступно на: europa.eu/internal_market/.../index_en.htm, посећен 3. 5. 2013.

³²² Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 207/2009 on the Community trade mark, доступно на: europa.eu/internal_market/.../index_en.htm, посећен 3. 5. 2013.

³²³ Наведени документ: Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System," стр. 57 - 62.

³²⁴ Rolf Sack, Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/2013, стр. 657.

ГЛАВА II ПОЗНАТИ ЖИГ

1. Појам познатог жига

Појам познатих жигова није прецизно дефинисан ни у националним законодавствима, ни у међународним конвенцијама³²⁵, те је зато предмет анализе и у теорији, и у судској пракси. Наиме, спорно је питање да ли се овај појам одређује само на основу квантитативних критеријума, или је за његово одређивање неопходно применити и квалитативне критеријуме. Квантитативни критеријуми се односе на неопходан степен познатости жига у промету, а квалитативни на све околности које могу да утичу на углед жига у промету.³²⁶ Ово питање је разматрао и Европски суд правде у пресуди „General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy).”³²⁷ Произвођач аутомобила General Motors је био титулар Бенелукс жига Chevy за аутомобиле, а успротивио се употреби исте ознаке за детерџенте и средства за чишћење. Интересантно је да су се у овај поступак укључиле многе земље чланице и преко својих влада изложиле став у вези са питањем шта се подразумева под појмом „познати жиг”. При томе су заступале врло опречне ставове, што доказује да је овај појам подложен интерпретацијама и да га је неопходно јасније протумачити.³²⁸

Европски суд правде је заузео став да се чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ имплицира одређени степен познатости жига у релевантној јавности, јер само у том случају потрошачи могу да успоставе везу између два жига, на основу које наступа оштећење старијег. Међутим, ни по дословном значењу, нити према смислу чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ не може се захтевати да је жиг познат неком процентуално

³²⁵ На пример, сам термин „познат” је, у смислу чл. 6, бис, Париске конвенције, у немачком тексту означен као „bekannt”. У данском законодавству се упоредо користе изрази „algemeen bekend” и „bekend”. У Француској је то израз „notoirement connues”, у Шпанији „notoriamente conocidas”, у Италији „notoriamente conosciuti”, док се у енглеској верзији користи израз „well known”, који у квантитативној конотацији има значење као „known to many” (познат многим). The opinion of Mr. Advocate General Jacobs delivered on 26 November 1998 on the case of General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy), тач. 34, 35 и 36, *European Court Reports* 1999, стр. I - 5431.

³²⁶ Frederick Moster, *Famous and well-known marks: an international analysis*, 2nd ed., London 2004, стр. 43 - 49.

³²⁷ Пресуда Европског суда правде од 14. 9. 1999, General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy), C - 375/97, *European Court Reports* 1999, стр. I - 5421, доступно на: edc.coleurop.be/en/caselaw.asp, посећен 12. 4. 2011.

³²⁸ Annette Kur, Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation - what's it all about?, *International Review of Industrial Property* 2/1992, стр. 218.

дефинисаном делу релевантне јавности. Неопходан степен познатости је достигнут уколико је жиг познат знатном делу учесника у промету на које су усмерени производи или услуге заштићене тим жигом. При испитивању овог услова морају се узети у обзир све релевантне околности, посебно тржишни удео жига, интензитет и трајање коришћења, географска раширеност коришћења, као и обим инвестиција које титулар улаже у своју делатност.³²⁹

Из наведене пресуде произилази да се Европски суд правде није изјаснио о значају квалитативних критеријума за утврђивање познатости. Напротив, он је само појаснио да се познатост не може оцењивати према неком апсолутном прагу, него да жиг мора да буде познат значајном делу релевантне јавности.³³⁰

У смерницама Канцеларије за хармонизацију унутрашњег тржишта заступа се став да се познатост првенствено одређује у квантитативном смислу. Доказима који се односе на углед жига не припада непосредан значај за оцену да ли је жиг достигао степен познатости који је довољан за примену чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94. Другим речима, квалитативни критеријуми нису одлучујући за одређивање познатости, али се морају узети у обзир приликом испитивања да ли постоји неки облик повреде који је предвиђен овим чланом.³³¹

Међутим, у правној теорији став суда је различито тумачен,³³² па се разликује неколико приступа. Прва група аутора заступа схватање да су за оцену познатости искључиво меродавни квантитативни параметри. У прилог овог става износи се да каталог критеријума које наводи Европски суд правде не обухвата квалитативне елементе, као што је углед жига. То значи да појам познатости није везан за квалитативне параметре којима је одређен угледа жига у промету.³³³ Друга група аутора заступа супротно становиште и у обележјима која је навео Европски суд правде сагледава управо квалитативне критеријуме.³³⁴ Према овом ставу, поред квантитативно утврђене познатости неопходно је да додатно постоје и квалитативни критеријуми за њено потврђивање. Трећа група аутора, сматра да се у случају искоришћавања или

³²⁹ Наведена пресуда General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy), тачка 54, стр. 5423.

³³⁰ Одређујући најнижи степен у погледу квалификације појма **значајан део публике**, наводи се предлог националног законодавства Холандије да се тај проценат креће од 25 - 50% и то на основу пресуде: Decesion the Hag, 10 Novembar 1999, Giorgio c. s./ Tatari, BMM-bulletin 2000, стр. 4.

³³¹ Paul Traxler, The relationship between infringement actions before Community Trade Mark Courts and the cancellation procedure before the Office, Journal Office S 1/2001, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). 15. 9. 2001, стр. 259.

³³² Reinhard Ingerl, Christian Rohnke, *Markengesetz*, Kommentar, 2. Auflage, München 1998, стр. 814.

³³³ Исто, стр. 815.

³³⁴ Friedrich Ekey, Diethelm Klippel, *Markenrecht*, Heidelberg 2002, стр. 125.

оштећења дистинктивне моћи морају узети у обзир само квантитативни елементи, а када је реч о искоришћавању или оштећењу угледа жига приликом оцене познатости значај имају и квалитативна обележја.³³⁵

О појму познатости жига Савезни врховни суд Немачке се први пут изјаснио у пресуди „Fabergé.”³³⁶ Тужила је титулар жига, којим је заштићена ознака Fabergé за обележавање великог броја производа, поред осталог за: сапуне, парфимеријске производе, јувелирске украсне предмете и накит. Тужена је исту ознаку регистровала за обележавање шампањца. Земаљски суд Дизелдорф, а потом и Виши земаљски суд Дизелдорф одбили су тужбени захтев. Заштита по основу познатости жига је одбијена, јер по становишту ових судова жиг није познат у неопходној мери. Наиме, утврђен степен познатости жига износио је 12%. Међутим, Савезни врховни суд Немачке је пресуду укинуо и предмет вратио на поновно разматрање.³³⁷ Образложење Савезног врховног суда Немачке је било да није тачно основно полазиште по којем је неопходно постојање одређеног процента познатости у промету да би се могло говорити о познатом жигу. Напротив, полазећи од тумачења које је Европски суд правде дао у пресуди „General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy)”, захтева се само одређени степен познатости жига без дефинисаног процента. Такође, не може да буде одлучујућа ни околност да је жиг у круговима трговаца на велико и трговаца на мало познат на нивоу од 70%.³³⁸

Према пракси Европског суда правде од значаја је познатост у круговима потрошача који долазе у контакт са дотичним производима или услугама. За производе у конкретном случају меродавни промет не чине само трговци на велико и на мало, него и потрошачи, дакле, сви учесници у промету.³³⁹

На основу наведеног, суштина пресуде „Fabergé” је у следећем:

а) за утврђивање познатости жига не може се захтевати неки процентуално дефинисани степен познатости. Напротив, захтева се да је жиг познат знатном делу учесника у промету, при чему се узимају у обзир све околности конкретног случаја. То значи да се више не може захтевати да је жиг познат неком процентуално дефинисаном делу промета, који се одређује путем демоскопских испитивања;

³³⁵ Helmut Eichmann, Der Schutz vom bekannten Kennzeichen, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3-4/1998, стр. 201.

³³⁶ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Fabergé - I ZR 100/99, од 12. 7. 2001, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/2002, стр. 340.

³³⁷ Исто, стр. 341.

³³⁸ Исто, стр. 343.

³³⁹ Helmut Eichmann, наведени чланак, стр. 214.

б) мора се утврдити који део релевантне јавности долази у контакт са производима или услугама који су обележени тим жигом, што зависи од саме природе производа или услуга;

в) заштита познатих жигова дефинисана је у важећем немачком Закону о жиговима, тако да начелно није могућа примена генералне клаузуле права о сузбијању нелојалне конкуренције.³⁴⁰

У пресуди „DKV/ OKV”³⁴¹ Савезни врховни суд Немачке је поновио аргументе изнете у пресуди „Fabergé”.³⁴² Међутим, овога пута за оцену познатости суд је узео у обзир "посебно особине које жиг поседује по пореклу". Другим речима, суд је овом формулацијом увео јасан квалитативни критеријум и на тај начин интерпретирао реч „посебно”, коју је Европски суд правде употребио у пресуди „General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy)”, пре него што је набројао различите критеријуме за оцену познатости.

Разлог за овакав став Савезног врховног суда Немачке је у чињеници да се објективним начином посматрања, који се на први поглед мора прихватити на основу пресуде „General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy)”, изазивају привредно непожељне последице. На пример, ужим тумачењем ове доктрине у случају жига Faberge тужба је морала да буде одбијена, што можда не би било праведно, јер жиг Faberge у круговима потрошача који га познају ужива високу репутацију. Реч је о жигу са високим угледом и посебном ексклузивношћу у заинтересованим прометним круговима, па се управо из тих разлога намеће потреба да се таквим жиговима не ускрати заштита против искоришћавања угледа и слабљења дистинктивне моћи само на основу чињенице да је њихова познатост испод објективно утврђеног процента.

У правној теорији се реч „посебно” тумачи у смислу да је Европски суд правде, поред критеријума које је набројао приликом оцене познатости, истакао да се у обзир могу узети и други параметри.³⁴³ Европски суд правде се, додуше, није изјаснио о томе да ли ти други параметри, такође, морају да буду квантитативне природе, или се морају узети у обзир и квалитативна обележја. Међутим, значајно је да Европски суд правде није уврстио у каталог критеријума најближу квантитативну методу, а то је доказ

³⁴⁰ Супротно мишљење о односу Закона о жиговима и Закона о сузбијању нелојалне конкуренције заступа Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 144 -148.

³⁴¹ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, DKV/OKV - I ZB 4/00, од 8. 5. 2002, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 12/2002, стр. 1067-1068.

³⁴² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Fabergé - I ZR 100/99, од 12. 7. 2001, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/2002, стр. 340-342.

³⁴³ Richard Dissmann, *наведено дело*, стр. 112.

познатости на основу демоскопске експертизе. На основу тога неки аутори сматрају да се из формулације „посебно” не може закључити да се уводе и квалитативни критеријуми.³⁴⁴

Поједини аутори решење изложеног проблема виде у раздвајању квантитативних од квалитативних критеријума познатости неког жига. Наиме, познатост се одређује искључиво на основу квантитативних фактора, као што су: емпиријски измерен степен познатости, квантификоване инвестиције које су уложене у рекламирање жига, тржишни удео жига, распрострањеност употребе жига у просторном и временском значењу, итд. Међутим, познатост се не може поистоветити са демоскопским утврђеним процентом познатости, него се одређује на основу свеобухватније анализе свих објективних, квантитативних фактора.³⁴⁵ Квалитативна обележја, по мишљењу ове групе аутора, не треба да буду испитивана у овој фази одређивања познатости неког жига. Квалитативне елементе као што су углед, омиљеност, представе о квалитету и ваљаности добијају на значају у каснијим фазама утврђивања познатости жига у вези са његовом повредом.³⁴⁶

Основ за оваква различита мишљења налазимо и у образложењу новог немачког Закона о жиговима. У Образложењу бр. 12/6581 истакнуто је да познатост жига зависи како од квантитативних, тако и од квалитативних критеријума. Квантитативни критеријуми се заснивају, пре свега, на степену познатости у промету, који се може доказати спровођењем анкета, односно спровођењем демоскопских испитивања. У погледу квалитативних елемената заштита је зависна од угледа жига у промету.³⁴⁷

Поред питања о квалитативним и квантитативним критеријумима, за појам познатости битно је одређивање територије на којој жиг мора да буде познат. Овим питањем се Европски суд правде, такође, бавио у пресуди „General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy)” и сматрао да је довољна познатост жига у „дотичној држави чланици”,³⁴⁸ али и познатост само у битном делу државе чланице. На пример, ако је реч о подручју Бенелукса, довољно је да познатост постоји у његовом битном делу, а тај део може да се односи и на само једно подручје неке од земаља које припадају Бенелуксу. На основу наведеног, произилази да познатост жига не мора да постоји на

³⁴⁴ Исто, стр. 113.

³⁴⁵ Исто, стр. 114.

³⁴⁶ Исто, стр. 115.

³⁴⁷ Deutscher Bundestag, 12. Wahlperiode, BT - Drucksache 12/6581, од 14. 1.1994, стр. 37, доступно на: dipbt.bundestag.de/dip21/btd/12/065/1206581.pdf, посећен 11. 3. 2011, стр. 35.

³⁴⁸ Директива 89/04/ЕЕЗ се односи, као што смо већ истакли, на хармонизацију прописа држава чланица у вези са заштитом националних жигова, а не на заштиту комунитарног жига који је регулисан Уредбом о комунитарном жигу 40/94.

некој територији у целини, већ је довољно да постоји само на неком делу територије и то само једне земље. На пример, када је реч о Немачкој, довољно је да је жиг познат само у Баварској, а не на целој територији Немачке.³⁴⁹ Поред тога, жиг се не мора употребљавати у тој земљи да би се сматрао познатим, јер познатост може стећи и на основу деловања рекламних кампања у иностранству.³⁵⁰

2. Релевантна јавност за утврђивање познатости

Један од најважнијих циљева који се остварује жигом је успостављање везе између титулара и потенцијалног купца на тржишту производа и услуга. Наиме, титулар жига, који је понудилац, обележава своје производе ради њиховог разликовања у односу на производе конкурената, а на страни тражње жигом се потрошачима омогућава да направе разлику при избору из читавог низа сличних производа. С обзиром на овакву везу од значаја је познатост жига у прометним круговима на које се усмеравају дотични производи и услуге. Ови прометни кругови се сматрају релевантном јавношћу. Европски суд правде је у пресуди „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV”,³⁵¹ појмом релевантне јавности обухватио „разборите, добро информисане и обазриве потрошаче одређене категорије производа.”³⁵²

Појам релевантне јавности се, дакле, одређује у зависности од природе производа. У случају производа широке потрошње појам релевантне јавности је истоветан појму опште јавности, јер су ови производи по својој основној намени усмерени према свима. Насупрот томе, у случају специфичних производа релевантна јавност се одређује уже, јер су производи и услуге усмерени на специјализовану стручну јавност у којој постоји одређени ниво знања и ниво пажње.

Чест је случај да се одређени производ усмерава на различите потрошачке кругове са различитим профилима. У таквим случајевима се поставља питање да ли се познатост мора појединачно оценити за сваку групу, или се мора утврдити за сваку категорију потрошача. На основу пресуде „General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy)” може се јасно закључити да је довољна познатост само у једној јединој групи

³⁴⁹ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 835.

³⁵⁰ Исто, стр. 838.

³⁵¹ Пресуда Европског суда правде, C-342/97 - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV, од 22. 6. 1999, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int 8-9/1999*, стр. 734.

³⁵² Иста пресуда, тачка 26, стр. 735.

потрошача. Међутим, када је старији жиг регистрован за веома различите производе, меродавни потрошачки кругови могу да буду врло различити, с обзиром на конкретну природу производа, па се познатост жига мора оценити појединачно за сваку врсту производа.³⁵³

Поред актуелних потрошача одређених производа, појмом релевантне јавности су обухваћени и потенцијални потрошачи ових производа, а такође и потрошачи који само индиректно долазе у контакт са производима обележеним овим жигом. На пример, спортски фанови су обухваћени појмом релевантне јавности у вези са спортском одећом. Одређујући појам релевантне јавности, Европски суд прве инстанце је у пресуди „Antartica Srl v OHIM and The Nasdaq Stock Market Inc.”³⁵⁴ истакао да се услуге приказивања берзанских курсева уобичајено усмеравају на стручне кругове. Међутим, титулар NASDAQ поднео је доказ да се овај жиг готово свакодневно спомиње у многобројним новинама и телевизијским емисијама широм Европе. У том смислу, Европски суд правде наглашава да је „(...) претходна инстанца с правом утврдила познатост овог жига не само у стручним круговима, већ и у значајном делу опште јавности.”³⁵⁵

У пресуди „ Jackson International v OHMI - Royal Shakespeare”³⁵⁶ Европски суд прве инстанце је сматрао да је поднетим доказима потврђено да у случају позоришних продукција меродавне прометне кругове чини општа јавност, а не само ограничени и ексклузивни круг лица. Активности титулара овог жига су представљене и коментарисане у бројним часописима који су усмерени на општу јавност. Титулар жига обављајући своје активности, обилази многе регионе Уједињеног Краљевства и наступа пред широком публиком. Велики број продатих карата и велики обрт показују да су ове активности спроведене на широком подручју и да је зато реч о услузи која се пружа општој јавности. Поред тога, титулар жига је спонзорисан од предузећа различитих привредних грана, чија се активност, такође, усмерава на широку јавност, као што су, банке, произвођачи аутомобила, као и произвођачи и продавци алкохолних пића.³⁵⁷

У свим наведеним случајевима реч је о одређивању релевантне јавности која се мора узети у обзир при оцени да ли је старији жиг достигао неопходни степен

³⁵³ Наведена пресуда, тач. 24.

³⁵⁴ Пресуда Европског суда прве инстанце, Antartica Srl v OHIM and The Nasdaq Stock Market Inc., Т - 320/07 Р, од 12. 3. 2009, European Court reports 2009, обједињена публикација, стр. I - 00028.

³⁵⁵ Пресуда Европског суда правде, Antartica Srl v OHIM and The Nasdaq Stock Market Inc., С -320/07 Р, од 12. 3. 2009, European Court reports 2009, обједињена публикација, стр. I - 00030.

³⁵⁶ Пресуда Европског суда прве инстанце од 6. 7. 2012, Т-60/10 - Jackson International v OHMI - Royal Shakespeare, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-60/10, посећен 23. 6. 2014.

³⁵⁷ Иста пресуда, тач. 35.

познатости. Насупрот томе, по нашем мишљењу, круг лица који се узима у обзир за утврђивање радњи повреде жига се не поистовећује увек са појмом релевантне јавности за утврђивање познатости. Наиме, када је реч о оштећењу дистинктивне моћи и угледа жига, круг лица који се узима у обзир за оцену ових повреда већ је обухваћен појмом релевантне јавности. Међутим, када је реч о искоришћавању дистинктивне моћи и угледа жига, круг лица који се узима у обзир не мора увек да буде обухваћен појмом релевантне јавности, али се ипак мора поставити питање да ли је старији жиг такође познат потрошачима који долазе у контакт са производима обележеним млађим жигом. Уколико то није случај, тешко се може доказати да ће потрошачи довести у међусобну везу старији жиг с млађим.³⁵⁸

3. Ограничења заштите

3.1. Предметно ограничење

Регистровани жиг је, у начелу, заштићен за низ различитих производа или услуга. При томе је чест случај да се жиг не употребљава, или се слабо употребљава за неке од регистрованих производа или услуга. Регистрацијом се титулару жига осигурава искључиво право у вези са свим регистрованим производима и то независно од употребе, наравно узимајући у обзир „рок поштеде”.³⁵⁹

Међутим, познатост жига је чињенични феномен који није везан за регистрацију, већ се заснива на представама које настају у промету, те је зато познатост по интензитету различита у просторном и временском смислу.³⁶⁰ На основу тога је неопходно да се заштита познатих жигова ограничи само на оне производе и услуге за које се чињенично може утврдити њихова познатост. Тада је реч о предметном ограничењу заштите жигом. С обзиром да се заштита познатости односи првенствено на несличне производе, мора се узети у обзир и степен сличности колидирајућих производа. На пример, у случају искоришћавања угледа мора се испитати да ли се углед оригиналних производа може пренети на производе повредиоца. Такође, и у случају оштећења угледа жига мора се испитати инкомпатибилитет друге употребе, а

³⁵⁸ Видети у раду стр. 134.

³⁵⁹ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 430.

³⁶⁰ Исто, стр. 432.

то значи да се мора упоредити природа колидирајућих производа. На крају, могуће је и да се значајно разликују прометни кругови на које се усмеравају различити производи, а који су у промету означени истим жигом. Из наведених разлога се увек мора испитати на које се конкретне производе односи познатост.³⁶¹

3.2. Просторно ограничење

У погледу просторног ограничења неопходно је разликовати географски простор на којем постоји познатост и простор на којем се може тражити заштита познатости. О првом облику просторног ограничења Европски суд правде је, у већ наведеној пресуди „General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy),” која се односи на жиг Бенелукса, сматрао да је за настанак заштите по основу познатости довољно да је жиг познат у значајном делу државе чланице. На исти начин је и Виши земаљски суд Келна одлучио да је довољна познатост жига BOSS само у покрајинама које су улазиле у састав Западне Немачке пре уједињења са Источном.³⁶²

Након имплементације Уредбе о комунитарном жигу 40/94 у многим државама чланицама убрзо је постављено и питање територијалне познатости комунитарног жига. Наиме, аустријски Врховни суд поставио је питање да ли се према чл. 9, ст. 1, (ц), Уредбе о комунитарном жигу 40/94 претпоставља познатост жига на целом подручју Европске уније, или само на неком њеном битном делу.³⁶³ Европски суд правде је сматрао да комунитарни жиг мора да буде познат у неком суштинском делу промета који долази у контакт са означеним производима и услугама и то на неком битном делу Уније. У конкретном случају Аустрија је сматрана битним делом Европске уније.

У једном делу правне теорије овакав приступ Европског суда правде се сматра неоснованим. Одређени аутори су погрешним сматрали став да је територија Аустрије битни део целокупне територије Уније, јер њена површина износи само 1,9 % укупне површине Европске уније, а њено становништво чини само 1,7% укупног становништва Уније.³⁶⁴ Наиме, ови аутори наглашавају да је Европски суд правде у противуречности са сопственом аргументацијом коју је изнео у пресуди „Alfredo Nieto Nuno/Leonci

³⁶¹ Исто, стр. 431.

³⁶² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, BOSS - Club - I ZR 312/02, од 21. 7. 2005, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/2006, стр. 56.

³⁶³ Пресуда Европског суда правде, PAGO International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, C-301/07, од 6. 10. 2009, *Official Journal of the European Union* C 24/2010, стр. 3.

³⁶⁴ Исто, стр. 6.

Monlleo Franquet³⁶⁵, у оквиру које се изјаснио да одређени град и његова околина у Шпанији не представљају битни део Шпаније. Уколико би овај став важио и за територију Уније, то би, по мишљењу ових аутора, морало да значи да се одређени део не може сматрати „битним”, ако је при објективном посматрању безначајан у смислу величине територије и привредног значаја.³⁶⁶

Сасвим друго питање је остваривање заштите познатости жига на одређеној територији. Према схватању које је заступано у претежном делу правне теорије, а које се заснива на наведеним пресудама Европског суда правде, заштита познатости се односи на целу територију Уније, иако је жиг познат само на неком њеном значајном делу.³⁶⁷

Друга група аутора истиче да је Европски суд правде разматрао само територијални аспект у смислу утврђивања познатости. При томе је изостављена околност да је познатост жига само први услов за проширење заштите на несличне производе. По мишљењу ових аутора неопходно је да буде испуњен и други услов, а то је да се употребом млађе ознаке искоришћава или оштећује дистинктивна моћ или углед познатог жига, без оправдавајућег разлога. Другим речима, познатост жига у Аустрији није довољна да би се говорило о искоришћавању или оштећењу угледа у некој другој држави чланици, када се у тој држави чланици не може утврдити одговарајући углед жига.³⁶⁸ Наиме, чињенично стање чл. 9, ст. 1, (ц), Уредбе о комунитарном жигу 40/94 заснива се на искоришћавању угледа жига у промету у дотичној земљи, па се о таквом искоришћавању не може говорити у случају да жиг не ужива углед у држави чланици на чијој територији се захтева заштита.³⁶⁹ Исто становиште заступа и Савезни врховни суд Немачке у пресуди „VOLKSWAGEN/Volks. Inspektion”.³⁷⁰ У овом спору је тужиља, по основу регистрованог комунитарног жига VOLKSWAGEN захтевала забрану употребе млађе ознаке коју тужена употребљава на целој територији Уније. У случају да се овакав захтев заснива на чл. 9, ст. 1, (ц) Уредбе о комунитарном жигу 40/94, неопходно је да жиг тужиље на целом подручју Уније испуни све услове који се односе на познатост. Европски суд правде је само одлучио да је за стицање заштите комунитарног жига према наведеном члану довољно установити

³⁶⁵ Пресуда Европског суда правде, Alfredo Nieto Nuno/Leonci Monlleo Franquet, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/2008, стр. 70.

³⁶⁶ Mark Lerach, Voraussetzungen des Markmals der Bekanntheit in territorialer Hinsicht beim erweiterten Schutz für bekannte Gemeinschaftsmarken, *European Law Reporter* 1/2010, стр. 2.

³⁶⁷ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 432.

³⁶⁸ Исто, стр. 433.

³⁶⁹ Mark Lerach, *наведени чланак*, стр. 6.

³⁷⁰ Наведена пресуда I ZR 214/11 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion, стр. 1243.

познатост у неком битном делу Уније и да је за то довољно подручје величине Аустрије. Међутим, из тога се не може извести општи закључак да се употребом оспорене ознаке проузрокује оштећење дистинктивне моћи жига на целом подручју Европске уније.³⁷¹

У смислу просторног ограничења комунитарног жига Европски суд правде у анализираној пресуди „PAGO” није прихватио мишљење општег правозаступника Sharpston,³⁷² које се заснивало на премиси да се Уредбом о комунитарном жигу 40/94 изражава тежња ка јединственом заједничком тржишту у вези са жигом. Из тог разлога је небитно да ли познатост постоји у једној или више држава чланица, као и то да ли је реч о територијално великој, средњој или малој држави чланици. Другим речима, територијална компонента појма познатости се не може дефинисати неким апстрактним бројем држава чланица. Одговор на питање шта се подразумева под битним делом Уније је независан од одређивања националних граница и може се дати тек после испитивања свих релевантних околности конкретног случаја. Приликом овог испитивања нарочито се у обзир мора узети чињеница на који део у промету се односе производи или услуге заштићене жигом, као и величина оног дела промета у којем је жиг познат.³⁷³

Општи правозаступник Sharpston је у свом коментару поставио и питање да ли је могућа заштита комунитарног жига, који је познат на неком небитном подручју Уније, на основу чл. 9, ст. 1, (ц) Уредбе о комунитарном жигу 40/94. Небитним подручјем је означио територију једне или више држава чланица Уније. У оваквом случају општи правозаступник Sharpston сматра да је неопходно направити разлику између националног и комунитарног жига. Наиме, када је национални жиг познат у дотичној држави чланици, титулар може захтевати заштиту по чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ на целој територији државе чланице, што је потврђено и у пресуди „General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy).”³⁷⁴ Међутим, када је реч о комунитарном жигу који је познат у једној држави чланици или у њеном битном делу, а не и у битном делу Уније, тада је неопходна национална регистрација у дотичној држави чланици да би жиг у тој држави уживао заштиту по основу познатости, јер се таква заштита не може

³⁷¹ Mark Lerach, *наведени чланак*, стр. 7.

³⁷² Opinion of advocate general Eleonore Sharpston, A reputation in the Community - C - 301/07, 30. 4. 2009, тач 8, curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-301/07, посећен 1. 4. 2013.

³⁷³ National Law Relating to the Community Trade Mark and the Community Design, Information Brochure of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), доступно на: http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf, посећен 14. 4. 2014, стр. 49.

³⁷⁴ Opinion of advocate general Eleonore Sharpston, тач. 14.

стећи комунитарним жигом применом чл. 9, ст. 1 (ц) Уредбе о комунитарном жигу 40/94.³⁷⁵

3.3. Временско ограничење

Проширена заштита познатог жига почиње стицањем познатости и престаје њеним губљењем. Заштита познатости односи се на производе за које је старији жиг регистрован, али је могуће узети у обзир и саму пријаву, иако је у већини случајева тешко да се у периоду између подношења пријаве и регистрације достигне довољан степен познатости.³⁷⁶ Међутим, не може се унапред искључити ни могућност да се довољан степен познатости достигне и у неуобичајено кратком временском периоду. Поред тога, могуће је да се пријава подноси за неку ознаку која је већ дуго у употреби, пре него што је поднета пријава за регистрацију, па се може сматрати да је постојао довољан временски период за стицање познатости.³⁷⁷ Из тог разлога, материјали који се подносе као доказ за познатост морају да буду датирани, или да се у њима недвосмислено одређује тренутак када је наступила одређена околност која је меродавна за познатост жига.³⁷⁸ То истовремено значи да недатирана документа или документа која носе касније убележени датум (на пример, руком исписан датум на одштампаном документу) нису подесна за стицање поузданих информација о временском тренутку на који се односи доказивање. Наиме, у случају да између последње доказане употребе и подношења пријаве постоји значајан временски размак, тада се релевантност доказа мора пажљиво проценити. На пример, Европски суд правде у пресуди „Robelco NV v Robeco Groep NV” наводи да је „(...) тржиште одевних предмета у великој зависности од сезоне и везано је за различите кварталне колекције, па се ова околност мора узети у обзир приликом оцене о могућем губљењу или стицању познатости на овако специјализованом тржишту.”³⁷⁹

³⁷⁵ Исто, тач. 17; National Law Relating to the Community Trade Mark and the Community Design, доступно на: http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf, посећен 14. 4. 2014, стр. 52.

³⁷⁶ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 431.

³⁷⁷ Mark Lerach, *наведени чланак*, стр. 8.

³⁷⁸ Gerald Spindler, Kurznachricht zu Anmerkung zum Urteil des BGH vom 09.11.2011, Az.: I ZR 150/09, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3/2012, стр. 304 - 311.

³⁷⁹ Пресуда Европског суда правде, C-23/01 Robelco NV v Robeco Groep NV, од 21. 11. 2002, тач. 31, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2/2003, стр. 143.

ГЛАВА III

ДОКАЗИВАЊЕ ПОЗНАТОСТИ

За оцену познатости, у пракси надлежних уреда и судова, узима се у обзир неколико фактора. То су: степен познатости жига, тржишни удео, интензитет употребе, географска распрострањеност његове употребе, трајање употребе, као и мере којима се подстиче продаја и друга доказна средства.

1. Степен познатости жига

За доказивање познатости жига, према констатацији Европског суда прве инстанце, није неопходна познатост у неком процентуално одређеном делу промета. Међутим, то истовремено не значи да је процентуално изражен степен познатости жига ирелевантан, или да му се приписује незнатан значај.³⁸⁰ Напротив, наведена констатација значи да се степен познатости изражен у процентима не може тачно утврдити за све случајеве, те да није могуће унапред утврдити неку опште важећу вредност којом би се дефинисала познатост. Другим речима, самим процентним вредностима, још увек се не може доказати познатост жига, јер се познатост утврђује на основу укупне оцене свих релевантних околности конкретног случаја. Међутим, у пресуди „Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM – Johnson’s Veterinary Products” Европски суд прве инстанце истиче: „(...) мора се признати да постоји одређена међузависност између процента којим је изражена познатост жига VITAKRAFT и његовог препознатљивог карактера који је оваквим процентом појачан.”³⁸¹

2. Тржишни удео

Тржишно удео и позиција која у промету припада производима обележеним одређеним жигом су важни докази за оцену његове познатости. Наиме, тржишни удео жига изражава се процентом оствареног промета производа који су њиме обележени у

³⁸⁰ Пресуда Европског суда прве инстанце, T-277/04 Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM – Johnson’s Veterinary Products, тач. 15, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...T-277/04, посећен 16. 6. 2013.

³⁸¹ Исто, тач. 34.

односу на укупан промет свих производа на одређеном тржишном сектору. При дефинисању релевантног тржишног сектора у обзир се искључиво узимају производи за које се жиг употребљава, а не и они за које је жиг регистрован, али се не употребљава.

У већини случајева се ниским тржишним уделом може оспорити познатост одређеног жига, сем у случају да постоје и други фактори који су сами по себи довољни за утврђивање познатости. При процени тржишног удела мора се узети у обзир и околност да део промета у којем је жиг стварно познат може да буде знатно већи у поређењу са бројем стварних купаца производа. Ту је, на пример, реч о производима који се уобичајено користе од више лица, попут породичних часописа или дневне штампе. Иста ситуација је и код луксузних производа који су многим познати, али их купује само мали број потрошача, на пример, жиг Ferrari за обележавање аутомобила.³⁸² Зато се при оцени доказа о тржишном уделу морају узети у обзир специфичности тржишта. На пример, у обједињеној пресуди „COMMERZ BANK ARENA”³⁸³ је истакнуто да непостојање података о тржишном уделу жига ARENA не може да доведе у сумњу констатацију да је у питању познати жиг. У оквиру листе фактора, који се узимају у обзир за утврђивање познатости, наведени су неки примери у циљу ближег појашњења, али то истовремено значи да се не може говорити о потпуној и коначно утврђеној листи.

У неким случајевима није лако утврдити тржишни удео старијег жига, нарочито ако се с обзиром на особине производа не може прецизно утврдити сама величина релевантног тржишта. Тако је у пресуди „Bildmarke mandarino” истакнуто да нису поднети докази о величини тржишног удела производа који су обележени овим жигом. Наиме, на делу тржишта који се односи на ручне торбе, приборе и одевне предмете подаци о тржишном уделу су од нарочитог значаја, јер је реч о разуђеном тржишту са јаком конкуренцијом, на којем учествују многобројни и различити конкуренти и дизајнери.³⁸⁴ У оваквим случајевима могу да буду поуздани и други докази, попут квоте гледаности, на пример, у случају ауто трка или других спортских и културних манифестација на којима се рекламирају одређени жигови.

³⁸² Richard Dissmann, *наведено дело*, стр. 233. У коментару пресуде 312 0 146/00 - Ferrari, од 30. 5. 2000. године, аутор наглашава да познатост жига Ferrari за обележавање спортског аутомобила у Немачкој износи 98%, док је проценат потенцијалних купаца само 7%.

³⁸³ Тач. 58, и 60, обједињених пресуда R 1466/2008-2 и R 1565/2008-2 COMMERZ BANK ARENA, доступно на: https://oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s.., посећен 10. 7. 2014.

³⁸⁴ Тач. 49, 50, 53, 54, 57 и 61, пресуде R 1054/2007-4 Bildmarke mandarino, доступно на: https://oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s.., посећен 10. 7. 2014.

3. Интензитет употребе жига

Интензитет употребе жига може се утврдити на основу броја продатих производа, као и на основу укупне вредности остварене продаје. Уобичајено се релевантни подаци односе на продају остварену у једној календарској години. При вредновању наведених околности узима се у обзир величина релевантног тржишта у вези са бројем становника, с обзиром да број становника утиче на број потенцијалних купаца.³⁸⁵ Од природе производа зависи и у којој мери су обим продаје и постигнути обрт значајни за утврђивање познатости. При оцени значаја који припада обиму продаје и обрту у обзир се узимају природа, вредност, као и трајање одређених производа.³⁸⁶ Наведене околности нису подесне као директни доказ за познатост, већ пре као индиректно упућивање које је од нарочите помоћи за појашњење информација које су дате у процентима, а односе се на тржишни удео и степен познатости. На пример, може се показати да је иза привидно скромног тржишног удела у основи велики обрт, што нарочито важи за тржишта са снажном конкуренцијом на којима је веома тешко да се за производе који су обележени жигом оствари значајно учешће у укупном обрту.³⁸⁷

4. Географска распрострањеност употребе жига

Подаци о географској распрострањености употребе жига су првенствено од користи за утврђивање заступљености на одређеној територији, као и да ли је та територија значајан део меродавног подручја. При том се не захтева доказ о фактичкој употреби жига у меродавном подручју, јер је у првом реду познатост жига, а не начин на који је она стечена.³⁸⁸ На пример, таква познатост може се заснивати на интензивној

³⁸⁵ The Manual Concerning Proceedings before the ОНМ, Part C: Opposition, Trade marks with reputation - ОНМ, доступно на: preprodbeta.oami.europa.eu/.../Part_C_Part_5_Tr..., посећено 6. 7. 2014, стр. 21.

³⁸⁶ Исто, стр. 22.

³⁸⁷ Исто, стр. 23.

³⁸⁸ У обједињеној пресуди R 1466/2008-2 и R 1565/2008-2 COMMERZ BANK ARENA, истакнуто је да жиг ARENA карактерише таква географска распрострањеност, која се односи на више од 75 земаља, укључујући и све земље чланице Уније. Доступно на: https://oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s..., посећен 10. 7. 2014.

реклами која је претходила пласирању новог производа на тржишту.³⁸⁹ Међутим, производи који су познати у једној држави чланици нису нужно познати и у некој другој држави чланици само на основу принципа слободне трговине у оквиру Европске уније.

5. Трајање употребе

Подаци који се односе на трајање употребе одређеног жига у промету су од посебне важности при утврђивању његове познатости. Наиме, уколико се жиг дуже употребљава на тржишту, утолико је већи број потрошача који долазе у контакт са овим жигом. На пример, ако се жиг на тржишту употребљава више од 50 или 100 година то је снажан доказ познатости. У том смислу је, на пример, за жиг BOSS у току поступка поднет доказ од стране титулара Boss & Co. Ltd., да је у питању светски познат жиг са традицијом од 200 година.³⁹⁰

О трајању употребе одређеног жига не може се закључити само на основу употребе после регистрације жига. Наиме, регистрација и употреба се нужно не подударaju, јер се жиг може употребљавати и пре и после регистрације. У случају да се жиг употребљава у периоду пре регистрације, титулар жига мора да докаже такву употребу, али је одлучујућа околност познатост жига у моменту пријаве.³⁹¹ Правно је ирелевантна познатост жига која је постојала у неком ранијем периоду пре пријаве. Другим речима, мора бити доказана континуирана употреба жига све до момента пријаве за регистрацију да би се вредновала као индиција за познатост. Ако је употреба жига прекинута у неком дуготрајном периоду, или ако између последње доказане употребе и дана пријаве оспореног жига за регистрацију постоји значајна временска дистанца, тешко је сматрати да познатост још увек постоји.³⁹²

³⁸⁹ Rolf Sack, Markenrechtliche Probleme vergleichender Werbung, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3/2008, стр. 201.

³⁹⁰ Richard Dissman, *наведено дело*, стр. 247.

³⁹¹ RICHTLINIEN FÜR DIE VOM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) DURCHGEFÜHRTE PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN, Teil C, WIDERSPRUCH, ABSCHNITT 5, BEKANNTE MARKEN, ARTIKEL 8 Absatz 5 GMV, стр. 26, доступно на: https://oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s.., посећен 26. 3. 2014. У даљем навођењу: RICHTLINIEN, доступно на: https://oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s.., посећен 26. 3. 2014.

³⁹² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZB 11/04 LOTTO, од 19. 1. 2006, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/2006 стр. 760.

6. Мере којима се подстиче продаја

Природа и обим мера које предузима титулар жига у циљу подстицања продаје су корисни подаци за оцену познатости жига, јер је њихов циљ управо стварање угледа жига и пораст степена познатости у промету.³⁹³ Дуготрајна, интензивна и веома проширена рекламна кампања може да буде снажна индиција да је жиг стекао познатост у круговима фактичких или потенцијалних купаца производа који су њиме обележени, али и снажна индиција да је жиг познат и изван ових кругова.³⁹⁴

Активности којима се подстиче продаја саме по себи, по правилу, нису довољне да би се утврдило да је жиг постао познат. На пример, тешко је доказати познатост у значајном делу промета само на основу рекламирања које је спроведено као припрема за тржишно пласирање новог производа. Наиме, не може се утврдити учинак рекламирања на опажање публике, а да се не узму у обзир подаци о стварној продаји.³⁹⁵ Мере којима се подстиче продаја могу се непосредно проценити на основу обима буџета за сврхе рекламирања, као и природе медија који се користе за рекламирање жига. На пример, рекламирању на неком телевизијском каналу са националном фреквенцом или у неком реномираном часопису припада већи значај у поређењу са кампањом која је искључиво регионалног или локалног карактера.³⁹⁶ У пресуди „FIESTA”³⁹⁷ констатовано је да из рекламне кампање која је спроведена на италијанским телевизијским станицама, произилази да су гледаоци у великој мери упознати са овим жигом, управо на основу околности да су рекламни спотови са овим жигом приказани у ударним терминима.

При оцени познатости у овом контексту могу да буду од значаја и спонзорства и *merchandising* послови. Спонзорисање³⁹⁸ реномираних спортских или културних манифестација је један од облика интензивног подстицања продаје, који подразумева

³⁹³ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 1209.

³⁹⁴ RICHTLINIEN, стр. 27, доступно на: https://oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s..., посећен 26. 3. 2014.

³⁹⁵ Ralf Hackbarth, Andreas Ebert - Weidenfeller, Alexandra Heise, Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, wellknown marks and marks with reputation (Q234), *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* Int 9/2013, стр. 765.

³⁹⁶ Исто, стр. 768.

³⁹⁷ Пресуда R 1673/2008 FIESTA, стр. 29, доступно на: https://oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s..., посећен 10. 7. 2014.

³⁹⁸ Широм света познат је слоган „Just do It”, којим се у оквиру спонзорства чувених спортских манифестација рекламира жиг NIKE, доступно на: <http://seeklogo.com/nike-classic-logo-99493.html>, посећен 23. 6. 2014.

значајне инвестиције титулара жига. Поред тога, садржина рекламне стратегије може да буде доказ за углед жига, који намерава да створи титулар. На пример, у пресуди „VIAGRA/VIAGUARA”³⁹⁹ Европски суд прве инстанце истиче да „стимулишуће особине, које се приписују безалкохолним пићима из класе 32, Ничанске класификације кореспондирају са терапеутским индикацијама производа који су обележени старијим жигом или у најмању руку са особинама које се тим производима побуђују у вези са представама о задовољству, виталности и снази.”⁴⁰⁰ Исти суд у пресуди „Carrera”⁴⁰¹ наглашава: „старији жиг је у меродавним прометним круговима доведен у везу са луксузом, високом технологијом и врхунским учинком, а на основу високе цене спортских аутомобила и обимних издатака за рекламирање.”⁴⁰²

7. Доказна средства

Приликом оцене познатости надлежни органи узимају у обзир само поднеске и доказна средства која је поднео титулар жига, што значи да се не може спроводити испитивање по службеној дужности. Међутим, у обзир се могу узети општепознате чињенице, као и чињенице које су преузете из неког свима доступног извора. У поступку за утврђивање познатости користе се као докази: изјаве које су дате под заклетвом; претходне одлуке суда, управних органа и патентне администрације; остварена признања и награде; годишњи извештаји о привредним резултатима и профиту предузећа; рекламни материјали и демоскопска испитивања.⁴⁰³ О значају ових доказа постоје бројне несугласице.

На основу новог немачког Закона о жиговима степен познатости у промету може се доказати и коришћењем демоскопских испитивања. Ово схватање подржано је и у правној теорији у којој се истиче неопходност примене демоскопских испитивања, јер су индиције за познатост, попут висине обрта, трошкова рекламирања и спомињања у штампи довољне као доказ само када се могу неспорно утврдити.⁴⁰⁴

³⁹⁹ Пресуда Европског суда прве инстанце, T-332/10 Viaguara v OHIM - Pfizer (VIAGUARA), од 10. 8. 2010, тач. 66, доступно на: curia.europa.eu/juris/documents.jsf?...T-332/10, посећен 19. 7. 2014.

⁴⁰⁰ Иста пресуда, тач. 66.

⁴⁰¹ Пресуда Европског суда прве инстанце, T-173/11 Hesse v HABM - Carrera, од 22. 3. 2011, доступно на: www.juris.de/.../portlets.jw.ResultListFormAction, посећен 19. 7. 2014.

⁴⁰² Иста пресуда, тач. 31.

⁴⁰³ Cornelia Inderst, *Anmerkungen zur bekannten Marke*, Baden - Baden, 1999, стр. 335.

⁴⁰⁴ RICHTLINIEN, стр. 29, доступно на: https://oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s..., посећен 26. 3. 2014.

Доказна вредност демоскопских испитивања зависи од статуса и степена самосталности установе која их спроводи, од релевантности и тачности информација које садрже, као и од поузданости примењених метода. Међутим, мора се истаћи да постоји и група теоретичара који заступају схватање да су трошкови ових испитивања веома високи, те да би их требало користити само када су исцрпљени сви остали докази на основу којих се може утврдити познатост. По њиховом мишљењу, први и основни проблем ових испитивања је у томе што се, по правилу, тачно може установити познатост неког жига само у одређеном тренутку. Тешкоће настају када се испитивања односе на неки тренутак из давне прошлости,⁴⁰⁵ јер испитаници полазе увек од постојећег стања, те је истраживање прошлости у високој мери несигурно и у зависности је од персоналне структуре испитаника и њихових различитих доживљаја.

С обзиром да је степен познатости одређеног жига динамична, а не статична величина, мора се поћи од чињенице да нису поуздани резултати демоскопских испитивања, који се односе на претходни период који је дужи од шест месеци,⁴⁰⁶ што доказују и бројни примери из судске праксе. Најочигледнији пример је пресуда „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV” у којој се као доказ познатости наводи демоскопско истраживање које је спровела компанија Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH у новембру 1995, при чему је утврђени степен познатости жига Lloyd износио 36% од укупног броја испитаника старости од 14 до 64 године. Међутим, исто истраживање спроведено је у априлу 1996, при чему је само 10% мушкараца старости од 14 до 64 године жиг Lloyd означило као познат.⁴⁰⁷

Истовремено се у судској пракси поставља питање да ли се квалитативно обележје, као што је углед жига, може установити коришћењем демоскопских испитивања. У принципу се то сматра могућим, јер је однос прометних кругова према неком производу или произвођачу вишеслојна репродукција субјективних оцена, осећаја и асоцијација, а не збир рационалних судова.⁴⁰⁸

⁴⁰⁵ Ulrich Boes, Volker Deutsch, Die „Bekanntheit” nach dem deutschen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3/1996, стр. 168.

⁴⁰⁶ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 826.

⁴⁰⁷ Пресуда Европског суда правде, C-342/97 - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV, од 22. 6. 1999, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* Int 8-9/1999, стр. 737.

⁴⁰⁸ Ulrich Boes, Volker Deutsch, *наведени чланак*, стр. 171. Видети: Patrick Ensign, Branding im Modernen Marketing: The Power of Love. Das Strategie-Tool der besten Marketing-Experten, доступно на: <http://www.patrickensign.com/branding-im-modernen-marketing/>, посећен 23. 5 . 2014.

ГЛАВА IV УПОТРЕБА ОЗНАКА ПРЕМА НОВОЈ КОНЦЕПЦИЈИ

Појам употребе ознаке „као жиг” односи се на неколико ситуација, а то су: стицање, одржавање и повреда жига. У класичној концепцији овај појам је представљао један од главних услова за повреду жига, при чему је био у директној вези са функцијом упућивања на порекло.

У оквиру нове концепције, најпре се поставило питање да ли се појам употребе ознаке „као жиг” користи у истом смислу као и у класичној концепцији.⁴⁰⁹ Нови немачки Закон о жиговима овај појам изричито употребљава у вези са стицањем жига. На основу овог закона, жиг се стиче на основу регистрације, али и на основу употребе ознаке у привредном промету. Међутим, за повреду жига према чл. 14, ст. 2, бр. 1 - 3, немачког Закона о жигу једини услов је употреба оспорене ознаке у привредном промету. Исто решење садржано је и у чл. 5, ст. 1 и 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ.

У теорији и судској пракси је, ипак, постављено питање да ли је употреба ознаке „као жиг” и даље услов за повреду жига, као што је то био случај у класичној концепцији. Ово питање је, данас, једно од најспорнијих у теорији и судској пракси. Сагласност постоји само у тој мери да је реч о употреби којом се наноси повреда у случајевима када се нека ознака у традиционалном смислу употребљава „као жиг”, тј. за индивидуализовање порекла производа. Уколико се ознака не употребљава за индивидуализовање порекла, мишљења у теорији се, најопштије посматрано, могу сврстати у две велике групе.⁴¹⁰ У прву групу спадају мишљења чија је суштина да се употреба којом се жиг повређује ограничава, као у старом праву, само на употребу за упућивање на порекло.⁴¹¹ Као главни аргумент износи се садржина чл. 5, ст. 5, Директиве 89/104/ЕЕЗ. Наиме, овим чланом остављена је могућност државама чланицама да у својим националним прописима пруже заштиту жигу против употребе неке ознаке у друге сврхе, које се не односе на разликовање порекла производа. На основу формулације чл. 5, ст. 5, ови аутори закључују да се појам употребе који је

⁴⁰⁹ Видети: Божин Влашковић, Коришћење знака као услов за повреду робног и услужног жига, *Зборник XXI век-век услуга и услужног права*, Крагујевац 2011, стр. 569 - 577; Влашковић Божин, Миладиновић Зоран, *Случај Opel v Autec у светлу члана 5 став 1 (а) Директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу, Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању*, Крагујевац 2012, стр. 167 - 176.

⁴¹⁰ Ronald Knaak, *Markenmassiger Gebrauch, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.* 2/2008, стр. 92.

⁴¹¹ Исто, стр.94.

садржан у чл. 5, ст. 1 и 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ, односи само на употребу у циљу разликовања производа једног предузећа од истих производа других предузећа.

У другу групу спадају мишљења по којима је свака употреба сличне или заменљиве ознаке у привредном промету повреда жига.⁴¹² Једино средство за корекцију овако широког тумачења појма употребе је чл. 6, Директиве 89/104/ЕЕЗ у којем је прописано да су одређене радње изузете од деловања жига, уколико у појединачном случају нису противне добрим обичајима. Овај члан је имплементиран у чл. 23, немачког Закона о жиговима. Као аргумент за ово мишљење наводи се текст чл. 5, ст. 1 и 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ и чл. 14, ст. 2, немачког Закона о жиговима у којима се као услов за повреду жига поставља само употреба ознаке у привредном промету.

1. Типичне форме употребе ознака

Класичне ознаке које се штите жигом су, на пример, речи, слике, бројеви, њихове комбинације итд. С обзиром на проширење круга ознака које могу бити заштићене жигом и на специфичности и проблеме њихове заштите, појам употребе ознаке "као жиг" можемо поделити на типичне и посебне форме употребе.

1.1. Пресуда „Hölterhoff“

Виши земаљски суд Дизелдорф је поводом спора „Hölterhoff,” Европском суду правде упутио питање да ли је према чл. 5 ст. 1, тач. 2 (а) и (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ услов за повреду жига употреба ознаке „као жиг.” Поступак се односио на жигове у речи Spirit Sun и Context Cut, који су били регистровани за дијаманте и драго камење у сврхе обраде за накит. Титулар ових жигова је прерађивао и продавао, овим ознакама обележено драго камење, које се одликовало специјалним начином брушења. Тужена је некој јувелирници у пословном разговору на продају понудила драго камење за које је употребила ознаке Spirit Sun и Context Cut.⁴¹³ Према утврђеном чињеничном стању тужена је обе ознаке употребљавала само да ближе означи начин брушења драгог камења, које је изричито понудила као своје властите производе.⁴¹⁴

⁴¹² Исто, стр. 96.

⁴¹³ Пресуда Европског суда правде, С 2/00 Hölterhoff, од 14. 5. 2002, *European Court Reports* 2002, стр. 4187.

⁴¹⁴ Исто, стр. 4188.

Европски суд правде је, у конкретном случају, негирао повреду жига, али није у потпуности одговорио на питање шта се подразумева под појмом употребе у смислу чл. 5, ст. 1, Директиве 89/104/ЕЕЗ. По становишту овог суда, наведени члан се мора тумачити у том смислу „(...) да се титулар жига не може позивати на своје искључиво право, када треће лице у оквиру пословног разговора објављује да роба потиче из његове сопствене продукције, а да оспорену ознаку искључиво употребљава за означавање посебних особина робе коју нуди, тако да је искључено да се употребљени жиг у промету схвати као ознака порекла.”⁴¹⁵ У теорији је истакнуто да се овом пресудом није ближе допринело разјашњавању појма употребе ознаке, којом се врши повреда жига у смислу чл. 5, ст. 1, Директиве 89/104/ЕЕЗ. Наиме, суд није одлучио о томе да ли је употреба ознаке „као жиг” услов за повреду жига.⁴¹⁶

Међутим, с обзиром на употребљену формулацију „да се употребљени жиг у промету схвати као ознака порекла”⁴¹⁷ могуће је закључити да је овај појам у пракси Европског суда правде, управо, ограничен на оне форме употребе којима се означава порекло.

1.2.. Пресуда „Anheuser-Busch”

Пресудом „Anheuser-Busch”⁴¹⁸ је наглашено да вршење права које припада титулару жига мора да буде ограничено на случајеве у којима се употребом ознаке од стране трећег лица оштећује или се може оштетити нека од функција жига, а посебно, његова главна функција упућивања на порекло производа. То је нарочито случај када употребом ознаке у привредном промету настаје утисак о међусобној повезаности између трећих лица и предузећа које своје производе обележава том ознаком.⁴¹⁹ Из тог разлога се мора испитати да ли ознаку коју употребљава треће лице потрошачи могу да

⁴¹⁵ Исто, стр. 4189.

⁴¹⁶ Andreas Hotz, Die rechtsverletzende Markenbenutzung in der neueren Rechtsprechung von EuGH und BGH, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 12/2003, стр. 993.

⁴¹⁷ Наведена пресуда Европског суда правде, С 2/00 Hölterhoff, стр. 4189.

⁴¹⁸ Пресуда Европског суда правде, Anheuser Busch - С 245/02, од 16. 11. 2004, *European Court Reports* 2004, стр. 10989.

⁴¹⁹ Европски суд правде је истакао да примена чл. 5, ст. 1, и 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ, као и примена чл. 5, ст. 5, Директиве 89/104/ЕЕЗ зависи од тога да ли се жиг употребљава за разликовање производа и услуга неког одређеног предузећа или је његова употреба у вези са неким другим циљевима. Из тог разлога Европски суд правде сматра да је употреба жига, без сагласности титулара, у циљу упућивања јавности на то да неко предузеће, на пример, одржава или репарира производе обележене старијим познатим жигом или да је специјализовано за те услуге, употреба жига у смислу чл. 5. ст. 1, (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ. Пресуда Европског суда правде, С 63/97, од 23. 2. 1999, *European Court Reports* 1999, стр. 905.

схвате као ознаку предузећа титулара жига. Уколико се, пак, покаже да се спорна ознака употребљава у неке друге сврхе, а не у смислу разликовања производа, на пример, као трговачко име, тада се примењује чл. 5, ст. 5, Директиве 89/104/ЕЕЗ, што значи да су меродавни други правни прописи државе чланице да би се одредио обим и садржај заштите која припада титулару жига.⁴²⁰

1.3. Пресуда „Céline SARL/Céline SA”

У пресуди „Céline SARL/Céline SA” Европски суд правде је нагласио да из систематике чл. 5, Директиве 89/104/ЕЕЗ проистиче да се у смислу чл. 5, ст. 1 и 2 употребом ознаке сматра употреба у циљу разликовања производа и услуга, а да се ст. 5, овог члана односи на употребу ознаке у друге сврхе.⁴²¹ Пресуда је значајна и по тумачењу појма употребе ознаке „за производе” у смислу чл. 5, ст 1, Директиве 89/104/ЕЕЗ. Наиме, суд сматра да оваква употреба постоји када треће лице ознаку ставља на производе које продаје. Поред тога, „(...) употреба за „производе или услуге” постоји и када треће лице ознаку употребљава на такав начин, којим се успоставља веза између ознаке са производима или услугама трећег лица које оно врши.”⁴²²

2. Посебне форме употребе ознака

У новој концепцији заштите значајно је проширен круг ознака које се могу заштити жигом, па се у судској пракси додатно поставља питање од каквог је значаја уколико се нека ознака у меродавним прометним круговима схвата као украшавање. У наредним излагањима представимо неке од најкарактеристичнијих судских пресуда у којима је ово питање решавано.

2.1. Пресуда „Medusa”

Пресуда „Medusa”⁴²³ значајна је са два аспекта. Први је употреба слободних уметничких дела у функцији жига, а други аспект се односи на питање употребе

⁴²⁰ Наведена пресуда С 63/97, стр. 907.

⁴²¹ Пресуда Европског суда правде, Céline SARL/Céline SA С 17/06, од 11. 9. 2007, *European Court Reports* 2007, стр. 7041.

⁴²² Исто, тачка 23, стр. 7043.

⁴²³ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 175/09 Medusa, од 24. 11. 2011, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 6/2012, стр. 618.

декоративних елемената у функцији жига. Наиме, тужила је у промету нудила сто на којем се налазила репродукција медузе из грчке митологије у виду мермерног мозаика. Тужена је, путем интернета, продавала мермерне мозаике. У својој понуди нудила је и шест мозаика са мотивом медузе, позивајући се да је за њихову израду као узор коришћена фигура Фидијеве медузе изложене у минхенском музеју.

Тужена је, у ревизији коју је уложила Савезном врховном суду Немачке, сматрала да оспорена форма није употреба ознаке „као жиг,” управо из тог разлога што је реч о уметничком делу за које је истекао рок заштите по ауторском праву. Наиме, за ауторска дела која су постала слободна, није могућа њихова монополизација путем права жига. У том контексту тужена је навела: „Исто мора да важи и у случају када је неко дело толико старо да никада није било заштићено као ауторско, јер у тренутку његовог настанка још увек нису постојали закони о заштити ауторских права, као што је случај са Фидијином медузом.”⁴²⁴

Међутим, Савезни врховни суд Немачке није прихватио аргумент тужене наглашавајући да: „(...) употреба одређеног облика идентичног или сличног неком уметничком делу у функцији жига није искључена околношћу да је ово уметничко дело постало слободно.”⁴²⁵ По схватању суда заштита по праву жига је ограничена на оне случајеве у којима треће лице употребљава ознаку на начин да оштећује или би могло да оштети главну функцију жига, односно упућивања на порекла производа.

Савезни врховни суд Немачке није прихватио ни образложење жалбеног суда да је у конкретном случају реч о оштећењу функције упућивања на порекло. Наиме, жалбени суд је поредећи ознаке у речи и слици са оспореним обликом нагласио: „ (...) истина је да промет у облику производа првенствено сагледава његово функционално и естетско обликовање. Упркос декоративног карактера оспорених облика, они потрошачи којима је познат жиг тужиле претпоставиће у конкретном случају, на темељу значајне сличности репродукција, да оспорени облици производа потичу из предузећа тужиле.”⁴²⁶ У конкретном случају за употребу одређене ознаке са декоративним карактером није одлучујући фактор сличност супротстављених ознака, већ степен познатости жига тужиле. Да ли ће се у промету одређени мотив или облик схватити само као декоративни елемент, или као упућивање на порекло у зависности је,

⁴²⁴ Исто, стр. 620.

⁴²⁵ Исто, стр. 622.

⁴²⁶ Исто, стр. 624.

по мишљењу Савезног врховног суда Немачке, од дистинктивности и степена познатости старијег жига.

2.2. Пресуда „DDR - Logo”

О декоративној употреби ознаке и разграничењу од употребе „као жиг” Савезни врховни суд Немачке решавао је и у пресуди „DDR - Logo”⁴²⁷. Тужилац у овом спору је титулар жига DDR, који је поред осталог, регистрован за обележавање одевних предмета. Тужени је продавао производе (мајице) на којима се налазио амблем, састављен из дела у речи DDR и дела у слици у виду државног грба раније Демократске Републике Немачке.

Виши Земаљски суд Минхен је усвојио жалбу тужиоца сматрајући да се оспорена ознака на мајицама употребљава „као жиг.” У образложењу је истакао да се не може искључити да неки учесници у релевантним прометним круговима одређене скраћенице схватају као податак о пореклу. Околност да се ознака непосредно ставља на производ упућује на употребу ознаке „као жиг.” У промету је, такође, развијена пракса да се на одевним предметима користе велика слова, којом је промет навикнут на овакву употребу ознаке. Функција порекла није искључена околношћу да поред ње постоји и декоративна функција, или као у овом случају упућивање на сасвим сентименталне разлоге носталгије.

У поступку по ревизији туженог Савезни врховни суд Немачке је заузео потпуно супротан став. Суд је истакао да је чињенично питање да ли се нека ознака у промету схвата као упућивање на порекло, при чему су од значаја и обичаји у меродавном сектору промета у погледу обележавања производа.⁴²⁸ Да ли се мотив који је апликован на предњој страни одевног предмета схвата као податак о пореклу, или само као декоративни елемент, у зависности је од природе мотива и места апликације. Тако на пример, за разлику од случајева када су етикете ушивене на унутрашњој страни одевних предмета, промет генерално не претпоставља да слике, мотиви, симболи и речи на предњој страни одевних предмета указују на порекло. Међутим, у промету ће се ознаке, које су познате за обележавање одевних предмета, схватити као упућивање на порекло и када су апликоване на предњој страни одевног предмета. То исто важи и

⁴²⁷ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 92/08 DDR - Logo, од 14. 1. 2010, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/2010, стр. 838.

⁴²⁸ Исто став изражен је и у већ наведеној пресуди Савезног врховног суда Немачке, I ZR 204/01 Mustang, од 22. 7. 2004, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/2004, стр. 865.

за фантастичне ознаке или сликовне ознаке које многа предузећа употребљавају за обележавање одевних предмета на њиховој предњој страни. Ови критеријуми се не могу применити за оцену оспорене скраћенице, јер се она у промету препознаје као спој скраћенице раније Демократске Републике Немачке и њеног државног грба. Према томе, просечно информисани и примерено пажљиви потрошач ни на који начин није подстакнут да логу припише податак о пореклу. Другим речима, Савезни врховни суд Немачке је у конкретном случају негирао употребу у функцији жига. Да ли ће се орнаментална употреба ознаке оценити као неутрална, или као потенцијална повреда старијег жига зависи од начина и циља конкретне употребе у промету.⁴²⁹

Критеријуми за разграничење декоративне употребе одређених ознака и употребе „као жиг” детаљно су анализирани и у пресудама нижих судских инстанци у Немачкој. Тако је на пример, Виши земаљски суд Келн решавао спор између произвођача зимских спортских производа обележених стилизованим троуглом на тачно одређеном месту на производу и продавца пуловера на којима су се по целој површини овог одевног предмета налазили идентично стилизовани, али обрнуто постављени троуглови.⁴³⁰

С обзиром да употреба ознаке „као жиг” подразумева да оспорена ознака у оквиру промета служи за разликовање производа једног предузећа од производа другог предузећа и да је при том одлучујуће схватање меродавних прометних кругова, Виши земаљски суд Келн сматра да таква употреба постоји већ у моменту када се оспорена ознака у промету истовремено схвата и као украс, и као упућивање на порекло. Ако је ознака апликована на уобичајеним местима, на којима се по искуству апликује ознака заштићена жигом, тада је она употребљена у функцији жига. У супротном се, у начелу, говори о декоративној употреби.⁴³¹ Поред тога, околност да је ознака репродукована у умањеним димензијама у обрнутом облику и по целој површини производа може се сматрати значајном за утврђивање декоративне употребе.

⁴²⁹ Karl - Heinz Fezer, Neutrale Markenbenutzung - Anwendungsbereich des MarkenG nach den BGH-Urteilen Opel-Blitz II, DDR-Logo und CCCP, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* Prax 17/2010, стр. 377. Поводом конкретне употребе одређене ознаке у промету Савезни врховни суд Немачке је у пресуди „OTTO CAP” нагласио: „(...) ознака у речи и слици (слика стилизованог качкета са натписом OTTO) је апликована на етикете пришивене на капе. Апликовање ознаке на етикете одевних предмета, као и на капе, качкете и шешире у промету се редовно схвата као упућивање на порекло.” (тач. 20, у пресуди Савезног врховног суда Немачке, I ZR 49/12 OTTO CAP, од 31. 10. 2013, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 4/2014, стр. 379.

⁴³⁰ Пресуда OLG Köln од 18.10.2013, 6 U 75/13: Dekorativer Gebrauch bei atypischer Zeichenverwendung auf Pullover - Dreiecksmuster, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht-RR* 4/2014, стр. 148.

⁴³¹ Исто, стр. 149.

Од значаја за наведено разграничење је и природа ознаке која је заштићена жигом. Наиме, једноставне геометријске форме ће у промету пре бити схваћене као декор у поређењу са необичајеним графичким обликовањем или неким именом. Велики значај припада и чињеници да се у промету ознаци приписује неки конкретни смисао, како је то већ потврђено у пресуди „DDR logo”. Наиме, конкретним смислом се може искључити употреба ознаке „као жиг” и у случају да је ознака позиционирана на оним местима за која се уобичајено тврди да су предвиђена за употребу ознаке заштићена жигом.

3. Нови теоријски приступ појму употребе „као жиг”

У правној теорији је, полазећи од мултифункционалности жига, као критеријум за утврђивање појма употребе као жиг уведен појам неутралне употребе ознаке. Наиме, истиче се да је у пракси Европског суда правде употреба као жиг општи услов за колизију жигова. Овим условом, који није законом изричито прописан, одређује се круг могућих повреда жига. Истовремено, он је и прва филтер функција у случајевима колизије жигова, јер само тада долази у обзир оштећивање оправданих интереса титулара жига.⁴³² Другим речима, о оваквој употреби се не може говорити само када *a priori* не долази у обзир оштећивање интереса титулара жига, јер трећа лица ознаку употребљавају на начин којим се не оштећују правно значајне функције жига. У том случају ознака се неутрално користи у односу на функције жига.

Основни критеријуми за дефинисање употребе „као жиг” су: употреба ознаке за обележавање производа, тј. када се ознака употребљава у циљу реализације промета производа или вршења услуга у оквиру тржишне конкуренције,⁴³³ употреба ознаке у циљу разликовања; употреба ознаке на начин којим се ометају функције жига у смислу оштећивања интереса титулара жига; употреба ознаке у циљу комерцијализације производа.⁴³⁴

Употреба жига није у циљу реализације промета производа када се ознака употребљава у речницима, уџбеницима, коментарима, енциклопедијама, научним

⁴³² Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 77.

⁴³³ Исто, стр. 78.

⁴³⁴ Исто, стр. 654.

расправама, у журналистичке или уметничке сврхе, на пример, у играном филму.⁴³⁵ Такође, није реч о употреби у циљу реализације промета производа када се ознака користи у неком тесту производа или у извештају о производу, које је поднело удружење потрошача.⁴³⁶

Анализом одлука Европског суда правде може се, пак извести став да се појам употребе одређује функционално, а да истовремено, поред функције упућивања на порекло постоје и друге правно заштићене функције жига, што значи да се појам употребе може везати и за њих. Када је реч о познатим жиговима изван сваке сумње је да они поред функције разликовања и функције упућивања на порекло, као и функције квалитета поседују и друге функције.⁴³⁷

Европски суд правде полази у сваком случају од широког тумачења појма употребе, који нарочито обухвата и оне форме, које према традиционалном немачком схватању *a priori* нису форме употребе „као жиг.“ На пример, реч је о употреби описујућих ознака у рекламирању или о декоративној примени. Свакако, да ово схватање има само мало додирних тачака са функцијом жига да разликује производе или услуге као оне које потичу из неког одређеног предузећа. Наиме, мора се имати у виду да је проширено значење функције гарантовања или идентификовања порекла. Другим речима, више није неопходно да се жиг употребљава као ознака разликовања у вези са идентитетом порекла, што је био случај у старој концепцији, већ је довољно да се ознака користи за разликовање у погледу идентитета производа. То значи да је употреба ознаке којом се не идентификује порекло, повреда жига када се ознака употребљава као средство за одређивање идентитета производа.⁴³⁸ У немачкој литератури је, такође, заступано схватање да је употреба ознаке у орнаменталне сврхе обухваћена појмом употребе „као жиг.“⁴³⁹ Међутим, таква употреба ознаке може бити дозвољена, ако није супротна добрим обичајима у пословном промету, сходно чл. 23, ст. 1 - 3, немачког Закона о жиговима.⁴⁴⁰

⁴³⁵ Исто, стр. 661.

⁴³⁶ Karl-Heinz Fezer, Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG), Wettbewerb in Recht und Praxis 2/2010, стр. 175.

⁴³⁷ Видети у раду стр. 80.

⁴³⁸ Karl - Heinz Fezer, наведени коментар, дело, стр. 651

⁴³⁹ Исто, стр. 1104.

⁴⁴⁰ Исто, стр. 1105.

ГЛАВА V

НОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СЛИЧНОСТИ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Према класичној концепцији заштите жигом, суштина појма истоврсних производа и услуга била је заснована на схватању промета да производи и услуге које се пореде потичу од истог предузећа. Према новој концепцији заштите, појам истоврсних производа и услуга замењен је појмом сличних, при чему су успостављени и нови критеријуми за њихово утврђивање.⁴⁴¹

1. Успостављање и примена нових критеријума у пракси Европског суда правде и Европског суда прве инстанце

Нови критеријуми за утврђивање сличности производа и услуга успостављени су у пресуди „CANON.”⁴⁴² Наиме, утврђујући сличност између производа и услуга обележених старијим познатим жигом Canon⁴⁴³ и млађом ознаком CANON⁴⁴⁴, Савезни врховни суд Немачке је прекинуо спор и Европском суду правде упутио питање: „Да ли је могуће, да се при утврђивању сличности производа и услуга, према чл. 4, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ, у обзир узима дистинктивност и познатост приоритетно старијег жига, при чему се, истовремено, мора потврдити и опасност замене?”⁴⁴⁵

Европски суд правде у својој прелиминарној одлуци истиче да одговор на ово питање треба тумачити у складу са преамбулом Директиве 89/104/ЕЕЗ, односно тач. 10.⁴⁴⁶ Наиме, опасност замене се мора процењивати свеобухватно.⁴⁴⁷ То истовремено

⁴⁴¹ У нашој правној теорији појам истоврсних производа и појам сличних производа нису јасно раздвојени у раду Божина Влашковића, Обим заштите жига и права на индустријски дизајн и њихова колизија. У: Мићовић, Миодраг (ур.). *XXI век-век услуга и услужног права*. Књ. 2. Крагујевац: Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, 2011, стр. 215 - 232.

⁴⁴² Пресуда Европског суда правде од 29. 9. 1998, Canon Kabushiki Kaisha and Metro - Goldwyn-Mayer Inc. C - 39/97, *European Court Reports* 1998, стр. 5507.

⁴⁴³ Јапанска компанија Canon Kabushiki Kaisha титулар је познатог жига Canon за обележавање камера и пројектора, телевизијских снимања и уређаја за снимање, као и услуге пријема, преноса и репродукције на телевизијским станицама, укључујући и траке, дискове и видео рекордере. Наведена пресуда, тач. 2.

⁴⁴⁴ Америчка компанија Metro-Goldwyn-Mayer је 29. 6. 1986. године, пријавила за регистрацију ознаку CANON за обележавање филмова снимљених на видео касетама, производњу, дистрибуцију и пројекцију филмова за биоскопе и телевизијске станице. Наведена пресуда, тач. 3.

⁴⁴⁵ Наведена пресуда, тач. 9. Опширно о овој пресуди видети: Ксенија Влашковић, Приказ случаја C-39/97, необјављени рад на докторским студијама Правног факултета, Универзитета у Крагујевцу.

⁴⁴⁶ Тач. 10, образложења гласи: „Циљ заштите која се обезбеђује регистрованим жигом је посебно гарантовање функције порекла жига. Ова заштита је апсолутна у случају идентичности између жига и ознаке и између производа и услуга. Безусловно се захтева да се појам сличности тумачи у вези са

значи да се при процени сличности одређених производа и услуга у обзир узимају сви критеријуми којима се одсликава међусобни однос производа и услуга који се пореде. Успостављајући нову листу критеријума, Европски суд правде истиче: „Ови критеријуми, између осталог,⁴⁴⁸ су:

- а) природа и врста производа и услуга;
- б) намена производа и услуга;
- в) начин употребе производа и услуга;
- г) међусобни однос конкуренције између поредбених производа и услуга;
- д) комплементарност производа и услуга.”⁴⁴⁹

Природа и врста производа одређени су саставом, физичким стањем у којем се налазе, као и принципима функционисања. Међутим, при утврђивању њихове међусобне сличности, поред конкретних својстава, значајна улога приписује се утиску који при перцепцији производа настаје у релевантној јавности.⁴⁵⁰ Тако је на пример, утврђујући сличност између производа обележених старијим жигом Castillo и производа за које је пријављена млађа ознака El Castillo, Европски суд прве инстанце у пресуди „ Pedro Díaz SA/HABM”⁴⁵¹ истакао значај утиска релевантне јавности ставом да се: „(...) у начелу млеко, кондензовано млеко и сир на основу природе основне сировине од које су састављени могу сврстати у млечне производе (класа 29, Ничанске класификације). Међутим, иако је релевантна јавност свесна да између ових производа постоји извесна разлика у смислу примене различитих температура у току њихове производње и даље постоји опасност да у привредном промету настане утисак да они имају исто комерцијално порекло.”⁴⁵²

Услуге су по својој природи и врстама углавном различите од производа. Њих чине нематеријалне активности, чија се природа може дефинисати према облику

опасношћу замене. Опасност замене је специфична претпоставка за заштиту, а да ли она постоји зависи од великог броја околности, посебно од познатости жига на тржишту, мисаоне везе коју каснији жиг изазива према приоритетно старијем жигу, као и од степена сличности између жига и знака и између производа и услуга који су њима обележени.” Божин Влашковић, Појам сличних производа у одлукама Европског суда правде и у пракси немачких савезних судова, *Правни живот* 11/2012, стр. 724 - 725.

⁴⁴⁷ Термин „свеобухватно” први пут је употребљен у овој пресуди. Наведена пресуда, тач. 23, стр. 5509.

⁴⁴⁸ Термин „између осталог” показује да је набрајање наведених критеријума од стране Европског суда правде само индикативно. Сличност производа или услуга не може да зависи од било ког броја фиксних и ограничених критеријума који се могу генерално унапред утврдити, са јединственим ефектом у свим случајевима. Наиме, могу постојати и други критеријуми поред оних који су наведени од стране Европског суда правде, релевантни за одређени случај.

⁴⁴⁹ Наведена пресуда, тач. 23. Видети и: Karl-Heinz Fezer, *Markenfunktionale Wechselwirkung zwischen Markenbekanntheit und Produktähnlichkeit*, *Wettbewerb in Recht und Praxis* 12/1998, стр. 1123.

⁴⁵⁰ Karl-Heinz Fezer, наведени чланак, стр. 1125.

⁴⁵¹ Пресуда Европског суда прве инстанце, T-85/02 Pedro Díaz SA/HABM [CASTILLO], од 4. 11. 2003, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht INT* 4/2004, стр. 322.

⁴⁵² Исто, тач. 33, стр. 324.

активности која се пружа трећим лицима. У том смислу, на пример, Европски суд прве инстанце међусобно несличним по својој природи сматра услуге осигурања и финансијских послова из класе 35, обележене ознаком EUROPAY 6000 у односу на услуге компјутерске обраде података из класе 38, обележене ознаком EUROPAY, без обзира на околност да се при пружању ових услуга често користе исти алати.⁴⁵³

Генерално се појам намене производа и услуга дефинише као разлог због којег се нешто употребљава. У том смислу је неопходно нагласити да у случају утврђивања намене одређених производа и услуга није реч о било којој употреби, већ само о оној због које је производ настао у смислу задовољења конкретних потреба потрошача.⁴⁵⁴ Понекад је тешко одредити одговарајући ниво апстракције за одређивање намене производа или услуга, те се као и у случају дефинисања природе и врсте производа и услуга, намена мора дефинисати довољно уско, односно конкретно. Тако се на пример, у Упутству које је предложила Канцеларија за усклађивање на унутрашњем тржишту наводи: „У случају сирћета, његову намену не треба дефинисати уопштено, као производ за људску исхрану, већ као свакодневни зачин.”⁴⁵⁵

Начин употребе производа и услуга често следи из њихове директне природе или намене. На пример, исти је начин употребе новина и књига, јер оба производа су намењена читању. Њихова сличност се поред истог начина употребе потврђује узимајући у обзир и чињеницу да је реч о штампаним производима (иста природа) који потрошачима служе за забаву или да их обавесте о нечему (иста сврха). Начин употребе може бити од изузетне важности, независно од природе и сврхе, уколико карактерише одређене производе/услуге. Тако на пример, фармацеутски препарати за лечење кожних болести, који припадају класи 5, Ничанске класификације могу да буду у облику креме. Њихов начин употребе је исти као у случају козметичких крема, које припадају класи 3, Ничанске класификације. Међутим, чак и када је исти начин употребе одређеног производа или услуге, та чињеница сама по себи неће бити довољна да се утврди сличност између њима поредбених производа или услуга.⁴⁵⁶

О конкурентском односу производа и услуга можемо говорити уколико су они међусобно заменљиви у односу на сличне производе и услуге. Другим речима, поред

⁴⁵³ Guidelines for Examination in the Office, Part B, COMPARISON OF GOODS AND SERVICES, стр. 25, доступно на: https://oami.europa.eu/.../07_part_c_opposition_s..., посећен 23. 4.2014.

⁴⁵⁴ Karl-Heinz Fezer, наведени чланак, стр. 1127.

⁴⁵⁵ Guidelines for Examination in the Office, Part C, COMPARISON OF GOODS AND SERVICES, стр. 29, доступно на: https://oami.europa.eu/.../14_part_c_opposition_s..., посећен 23. 4.2014.

⁴⁵⁶ Исто, стр. 51.

исте или сличне намене, они су истовремено усмерени како ка стварним, тако и ка потенцијалним купцима.

Комплементарни производи и услуге су они, који су међусобно блиско повезани у смислу да је одређени производ или услуга од суштинског значаја за употребу другог, тако да се у релевантној јавности може претпоставити да потичу од истог привредног субјекта.⁴⁵⁷ Тако је у пресуди „Telefónica O2 Germany v OHMI - Loopia” Европски суд прве инстанце потврдио сличност услуга на основу функционалне комплементарности између закупа опреме и рачунара за обраду података и закуп за обраду података и инсталација рачунара, с једне стране, и употребе интернет услуга постављања докумената, слике, видео снимака или банера на сервер интернет сајта домаћина провајдера, с друге стране. По мишљењу овог суда: „Функционална комплементарност у конкретном случају заснива се на две околности. Прва околност је да наведене услуге по својој природи спадају у област информационах технологија, а друга је да *web - hosting* услуга не може постојати без оних услуга које су јој претходиле. При том је неопходна и околност да су претходне услуге од суштинског значаја за успостављање нових услуга.”⁴⁵⁸

Потврђивање комплементарности одређених производа и услуга у зависности је од њихове усмерености на различите прометне кругове у оквиру релевантне јавности. То истовремено значи, да комплементарност не постоји уколико су производи и услуге намењени потпуно различитим прометним круговима.⁴⁵⁹ Тако је на пример, у пресуди „Mundipharma v OHMI - Asociación Farmaceuticos Mundi” Европски суд прве инстанце негирао постојање комплементарности, јер релевантну јавност у смислу складиштења, дистрибуције, испоруке, паковања и припреме фармацеутских препарата чине професионалци, а крајњи потрошачи ће их купити, *inter alia*, у апотеци, без употребе наведених услуга.⁴⁶⁰ Поред тога, однос комплементарности производа и услуга у зависности је и од околности да ли наведени производи и услуге имају исто уобичајено порекло или да ли деле исте дистрибутивне канале.

⁴⁵⁷ Пресуда Европског суда прве инстанце, T-74/10 Flaco-Geräte v OHMI - Delgado Sánchez, Community word, од 11. 6. 2011, тач. 40, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...T-74/10, посећен 24. 6. 2014.

⁴⁵⁸ Пресуда Европског суда прве инстанце, T 150/10 Telefónica O2 Germany v OHMI - Loopia (LOOPIA), од 29. 9. 2011, тач. 36, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...T150/10, посећен 24. 6. 2014.

⁴⁵⁹ Пресуда Европског суда прве инстанце, T-169/03 Sergio Rossi v OHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), од 1. 3. 2005, тач. 60, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...T-169/03, посећен 24. 6. 2014.

⁴⁶⁰ Пресуда Европског суда прве инстанце, T 76/09 Mundipharma v OHMI - Asociación Farmaceuticos Mundi, од 22. 6. 2011, тач. 30, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...T-76/09, посећен 24. 6. 2014.

Међутим, иако постоји одређени степен комплементарности, та околност сама по себи није увек довољна за потврђивање сличности. На пример, и поред утврђене комплементарности између вина и чаша за вино Европски суд правде није потврдио сличност између ових производа у пресуди „WATERFORD/WATERFORD STELLENBOSCH.”⁴⁶¹ Наиме, компанија Waterford Wedgwood plc. била је титулар комунитарног жига у речи WATERFORD регистрованог за производе од стакла, керамике и порцелана. Assembled Investments (Proprietary) Ltd. је пријавила за регистрацију фигуративни жиг WATERFORD STELLENBOSCH за обележавање вина, произведеног у округу Стеленбош у Јужној Африци. Титулар старијег жига Waterford Wedgwood plc. је на основу чл. 8, ст. 1 (а) и (б) Уредбе бр 40/94, захтевао поништај млађег фигуративног жига. У овој пресуди Европски суд правде истиче: „Првостепена судска инстанца је узела у обзир све доказе који су јој достављени, а посебно је утврдила да не постоји комерцијални однос који је таквог значаја да би се у промету сматрало да су чаше за вино и вино међусобно повезани. Упркос постојању одређеног степена комплементарности између стакла и вина, који се огледа у чињеници да се „вино пије из чаша”⁴⁶², првостепени суд је исправно проценио да је степен недовољан да би потрошачи закључили да су производи слични.”⁴⁶³

2. Примена нових критеријума за утврђивање сличности производа и услуга у пракси немачких судова

У новијој немачкој судској пракси релативизован је значај критеријума који се односи на исто порекло производа, а истакнута важност допунских критеријума за одређивање сличности производа.⁴⁶⁴ Другим речима, није одлучујуће исто место порекла, већ критеријуми који се односе на квалитет производа који су у међусобној конкуренцији или се међусобно допуњују.

У пресуди „Ferrari Pferd” није утврђена сличност између аутомобила и њихових резервних делова са прибором и опремом за управљање компјутерским играма, као што

⁴⁶¹ Пресуда Европског суда правде, C-398/07 P Waterford Wedgwood / Assembled Investments (Proprietary) und НАВМ, од 7. 5. 2009, тач. 75, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...C-398/07 P, посећен 24. 6. 2014.

⁴⁶² Тужиља је у спору овај аргумент сматрала нарочито важним за утврђивање сличности производа.

⁴⁶³ Наведена пресуда, тачка 45.

⁴⁶⁴ О овим питањима видети: Божин Влашковић, Заштита познатих жигова у подручју сличних производа, *Зборник XXI век-век услуга и услужног права*, Крагујевац 2012, стр. 261 - 269.

су, на пример, волани и педале.⁴⁶⁵ Образложење је било да наведени производи ни у производњи, ни у примени не показују никаква заједничка обележја. Из тог разлога се у промету не очекује да произвођач аутомобила преузима одговорност за квалитет прибора и опреме за управљање компјутерским играма, који се продају обележени његовим жигом Ferrari, јер ова опрема и прибор спадају у *merchandising* производе.⁴⁶⁶

Савезни врховни суд Немачке није прихватио наводе тужиље да је опрема и прибор за компјутерске симулације вожње аутомобилом и за аутотрке допуњујући производ за аутомобиле и њихове резервне делове. Ова веза компјутерских играчака са стварним аутомобилима је сасвим општег карактера и није довољна да би се прибор и опрема сматрала допуњујућим производима тужиље. У овом контексту, такође је неоснован и навод тужиље да се компјутерске симулације вожње аутомобила и аутотрка одавно користе за обуку будућих возача. Поред тога, довољне додирне тачке између наведених производа не проистичу ни из околности да тужиља за симулације аутотрка додељује лиценце за компјутерске програме и опрему, као што су волани и педале. Наиме, за оцену сличности производа узимају се у обзир само производи за које жиг ужива заштиту. Према томе, додељивање лиценци за друге производе, у поређењу са онима који су заштићени жигом, не може бити основа за утврђивање сличности производа. Додељивањем одговарајућих лиценци у циљу побољшавања продаје жигом заштићених производа, не утиче се на утврђивање подручја сличности. Такви концепти продаје су уобичајени у пословању, па се у промету неће претпоставити да производи потичу из предузећа тужиље или да су произведени под њеном контролом. За оцену сличности између производа без значаја је околност да ли је тужиља у *merchandising* уговорима које је закључила, задржала контролу квалитета над производима који се рекламирају жигом.⁴⁶⁷

У неким пресудама немачких судова разматрано је и питање сличности производа на основу њиховог међусобног односа конкуренције. При томе је наглашено да се за оцену сличности производа морају узети у обзир сви значајни фактори којима се одређује њихов међусобни однос. Поновљен је општи став да овде нарочито спадају врста производа, циљ примене, као и околност да је реч о производима који су у међусобној конкуренцији или се допуњују. У оцену се укључују и околности да ли се производи, по правилу, производе у истим предузећима, или под њиховом контролом,

⁴⁶⁵ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 172/10 Ferrari Pferd, од 19. 2. 2004, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/2004, стр. 594.

⁴⁶⁶ Наведена пресуда, тач. I, б.

⁴⁶⁷ Наведена пресуда, тач. II.

као и околност да ли у продаји показују додирне тачке, на пример, када се нуде на истим продајним местима.⁴⁶⁸ Жиг у речи GOLDBÄREN, који је регистрован за слаткише употребљава се и за обележавање гумених бомбона. На основу тога се може сматрати да су ови производи макар просечно слични са чоколадом и чоколадним производима обележеним истом млађом ознаком. По својој природи производи од шећера, попут гумених бомбона и чоколада, припадају производној групи слаткиша са истим циљем употребе, а понуда се усмерава на исте прометне кругове које чине углавном деца и љубитељи слаткиша. То значи да су оба производа у односу конкуренције, а поред тога се по правилу нуде на истим продајним местима. С обзиром на чињеницу да производи/услуге који су у конкуренцији једни са другима често имају веома различите цене, Виши земаљски суд Келн истиче да се на јединственом тржишту кондиторских производа не може направити разлика између сегмената у којима је цена нижа и сегмента у којем је цена виша.⁴⁶⁹

Савезни врховни суд Немачке је у пресуди „DESPERADO/DESPERADOS”⁴⁷⁰ разматрао утицај циља примене на утврђивање сличности између производа. Старији жиг DESPERADOS регистрован је за пиво, минералну воду, воћне напитке и сирупе за растварање. У току поступка у обзир је узета само регистрација за пиво, јер је само за тај производ доказано коришћење жига. Млађи жиг DESPERADO регистрован је, између осталог за прерађене орахе, грицкалице од ораха, печене семенке, осушене суптропске плодове и крекере. Савезни патентни суд Немачке је сматрао да су пиво и грицкалице слични у незнатној мери, али је утврђена опасност замене у погледу порекла са образложењем да старији жиг поседује повећану моћ обележавања и да су супротстављене ознаке у визуелном, акустичном и појмовном смислу веома сличне. Наиме, свој став да постоји незнатна сличност између пива и производа за које је регистрован млађи жиг, Савезни патентни суд Немачке је образложио околношћу да се у промету може мислити да ови производи потичу из истог, или привредно повезаних предузећа. Начелно се у промету прави разлика између јела и пића, али је на основу вишегодишње праксе створена навика да се уз пиво нуде и грицкалице. Поред тога, пиво и грицкалице се свесно често за продају нуде у непосредној близини, јер се пивом подстиче апетит, а грицкалицама жеђ. На основу тога, логична је претпоставка да се у

⁴⁶⁸ Пресуда Вишег земаљског суда Келн, 6 U 230/12 „Lindt Teddy”, тач. II, 1, (а), доступно на: medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir..., посећен 24. 4. 2014.

⁴⁶⁹ Наведена пресуда, тач. II, 1, (b).

⁴⁷⁰ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZB 63/12 DESPERADOS/DESPERADO, од 6. 11. 2013, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 5/2014, стр. 488.

промету сматра да грицкалице и пиво, које су означене готово идентичним ознакама, потичу из истог предузећа, или да су, барем, произведени и продавани под контролом једног предузећа. У свом образложењу Савезни патентни суд Немачке истиче: „За одређивање сличности производа од значаја је и циљ примене, као и околност да функционално допуњавање производа може имати значајну улогу. У промету је, генерално посматрано, вероватна претпоставка да се титулар жига бави производњом, продајом и евентуално лиценцирањем функционално повезаних производа у циљу да што више искористи своја искуства, тржишна знања и повезаност са потрошачима. У обзир се, такође, може узети и чињеница да производи показују додирне тачке у промету, ако се продају на истим продајним местима и то у непосредној близини.”⁴⁷¹

Савезни врховни суд Немачке је оспорио став Савезног патентног суда Немачке да између пива и производа за које је регистрован млађи жиг постоји незнатна сличност, јер није јасно да ли су критеријумом функционалног допуњавања занемарени остали фактори који могу да буду релевантни за утврђивање сличности производа, а којима често припада само и незнатан значај. Узимањем у обзир и ових околности може се доћи и до закључка да производи уопште нису слични. Другим речима, Савезни патентни суд је морао да анализира околности које су супротстављене закључку да су производи само незнатно слични.⁴⁷² Овде се, такође, убраја околност да су се до сада произвођачи пива, чак и када припадају интернационалним концернима за производњу животних намирница, увек уздржавали да у промету пива укажу на чињеницу да су уз пиво прикладне грицкалице. На основу овакве уздржаности мало је вероватно да ће се у промету претпоставити да ове животне намирнице потичу из истог или привредно повезаних предузећа, иако се продају обележене веома сличном знаком. То исто важи, чак, и у случајевима када се животне намирнице и пиво, по правилу, нуде у непосредној међусобној близини у малопродаји, гастрономији, бензинским пумпама итд. На основу овог образложења Савезни врховни суд Немачке је укинуо пресуду.⁴⁷³

У пресуди „Pelikan/Musikshule Pelikan” је разматрана међусобна сличност између производа и услуга. У претходном поступку, Виши земаљски суд Хам⁴⁷⁴ одбио

⁴⁷¹ Наведена пресуда, тач. 15.

⁴⁷² Иста пресуда, тач. 17.

⁴⁷³ Иста пресуда, тач. 19.

⁴⁷⁴ Пресуда Вишег земаљског суда Хам од 20. 7. 2010, 4 U 175/09 Pelikan/Musikshule Pelikan, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht RR* 1/2011, стр. 39.

је тужбу због повреде жига Pelikan, регистрованог за училиа и наставна средства, против лица које је користило ознаку Musikshule Pelikan за обележавање услуга. Према становишту Вишег земаљског суда Хам производи за које је жиг регистрован и услуге које се пружају под ознаком Musikshule Pelikan (настава на инструментима и настава соло певања) су толико различити да је искључена релевантна опасност замене, иако су ознаке битно сличне. У свом образложењу овај суд истиче да је у конкретном случају одлучујућа околност за утврђивање опасности замене да ли су производи (учила) и пружене услуге (настава музике) сличне.⁴⁷⁵

Учила су предмети који се користе у настави. То, дакле, нису планови за учење према којима се настава одвија. Наиме, училиа су класична помоћна средства за наставу, без специјалне везе са актуелним наставним садржајима.⁴⁷⁶

Сличност производа и услуга могла би се утврдити само када би у меродавним прометним круговима могао да настане утисак да производи и услуге подлежу контроли истог предузећа и да зато имају исто порекло. Генерално посматрано услуге нису сличне са производима који се користе за пружање услуга, па зато морају да постоје посебне околности на основу којих је ова сличност вероватна. У супротном случају заштита жига регистрованог за производе била би без ограничења проширена на услуге, јер се готово не може претпоставити да се нека услуга пружа без употребе помоћних средстава, што нарочито важи када је у питању прибор за писање. Са становишта примене, училиа су неутрална, па зато не могу да буду слична са наставом музике. У поређењу са инструментом за наставу, празне нотне свеске су сасвим подређеног значаја, па се у промету не успоставља веза између произвођача нотних свезака и наставе у којој се користе.⁴⁷⁷

У поступку по ревизији Савезни врховни суд Немачке је ову пресуду укинуо и вратио на поновно одлучивање, сматрајући да је појам училиа превише уско одређен и да је претходна судска инстанца зато погрешно закључила да између училиа и наставе музике не постоји сличност.⁴⁷⁸ У образложењу овај суд, такође, истиче да се о несличности производа или услуга може говорити само ако је од самог почетка искључена опасност замене, због различитости производа или услуга, иако су они обележени идентичним ознакама. Наиме, реч је о апсолутној несличности производа

⁴⁷⁵ Исто, тач. 47, стр. 39.

⁴⁷⁶ Исто, тач. 49, стр. 39.

⁴⁷⁷ Исто, тач. 49 и 51, стр. 39.

⁴⁷⁸ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Pelikan -I ZR 86/10, од 19. 4. 2012, тач. III, 2, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/2012, стр. 1145.

или услуга, која не може бити компензирана повишеном дистинктивном моћи приоритетно старије ознаке, чак ни у случају да су ознаке идентичне.⁴⁷⁹

Појмом учила обухватају се наставна средства која наставник примењује за презентовање наставног садржаја. Овде се убрајају: зидне карте, табле, модели, збирке и аудио - визуелна наставна средства.⁴⁸⁰ Погрешна је констатација Вишег земаљског суда Хам да је појам учила ограничен на помоћна средства, без специјалне везе са актуелним наставним садржајима. У учила, такође, спадају и производи са специјалном везом у односу на наставни садржај, па се апсолутна несличност између учила и самог процеса наставе музике не може засновати на ставу да су учила неутрална у погледу њихове примене.⁴⁸¹

Међутим, „(...) за сличност између производа и услуга не смеју се поставити превисоки и несавладиви захтеви. Генерално посматрано, услуге нису аутоматски сличне нити са производима, нити са помоћним средствима која се користе за пружање услуга, нити са производима који су настали као резултат услуга.”⁴⁸² Нарочите околности, ипак, могу да буду повод за утврђивање сличности. При том је меродавно схватање промета, па се производи и услуге сматрају сличним када се у промету претпоставља да потичу из истих или из међусобно повезаних привредних субјеката. Индиција за сличност производа и услуга може да постоји и када се производи типично примењују приликом пружања услуга, што је могуће у вези учила и наставе.⁴⁸³ Исти став је садржан и у закључку „PAPPAGALLO”⁴⁸⁴, као и у пресуди „GeDIOS”⁴⁸⁵ Савезног врховног суда Немачке.

⁴⁷⁹ Иста пресуда, тач. III, 2 (a).

⁴⁸⁰ Исто, тач. III, 2 (б).

⁴⁸¹ Исто, тач. IV, 1 (a).

⁴⁸² Исто, тач. IV, 1 (b).

⁴⁸³ Исто, тач. V.

⁴⁸⁴ Закључак Савезног врховног суда Немачке, PAPPAGALLO - I ZB 32/97, од 20. 1. 2000, тач. 29, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/2000, стр. 883.

⁴⁸⁵ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, GeDIOS - I ZR 103/01, од 13. 11. 2003, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3/2004, стр. 241 и 243.

ГЛАВА VI

ОПАСНОСТ ЗАМЕНЕ И ОПАСНОСТ ДОВОЂЕЊА У МИСАОНУ ВЕЗУ

Тумачење синтагме „опасност замене која укључује опасност да ознака и жиг буду доведени у мисаону везу,” која је садржана у чл. 4. ст. 1, (б) и чл. 5, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ, изазивало је бројне неспоразуме и дилеме. Наиме, о односу појмова опасност замене и мисаона веза у теорији и пракси постоје два супротстављена мишљења.

По првом, појам мисаона веза има самостално значење у односу на појам опасност замене и њиме се проширују већ постојећи случајеви опасности замене. То значи да се наведеним члановима Директиве 89/104/ЕЕЗ обухватају и случајеви тзв. мисаоне везе у правом смислу, који се одликују тиме да нека ознака само побуђује сећање на приоритетно старији жиг, при чему не наступа опасност замене.⁴⁸⁶

По другом, супротном мишљењу, појам мисаона веза се схвата као потпојам опасности замене. Наиме, он није алтернатива појму опасност замене, већ је његов смисао ближе одређивање обима опасности замене. Случајеви у којима се опажањем једне ознаке побуђује сећање на неку другу, при чему не настаје опасност замене, нису обухваћени заштитом према чл. 5, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ, којим се штите жигови са нормалном снагом обележавања. Сасвим други приступ резервисан је за проширену заштиту познатих жигова против искоришћавања и оштећења њихове дистинктивности и угледа у промету, независно од тога да ли је реч о сличним или несличним производима. Другим речима, појам опасност замене представља један од основних критеријума за раздвајање чл. 5, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ који се односи на општу заштиту жигом и чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ који се односи на проширену заштиту познатих жигова.

С обзиром да је реч о једном од суштинских питања нове концепције заштите жигом, било је неопходно да се о овом питању изјасни и Европски суд правде, који је успоставио јасну границу између појмова „опасност замене” и „мисаона веза” и навео три основна фактора за њихово одређивање. Први фактор се односи на сличност између колидирајућих ознака, други је заснован на утврђивању сличности између производа

⁴⁸⁶ Видети у раду стр. 75.

или услуга које су њима обележене и трећи на утврђивање дистинктивности старијег жига у односу на млађу ознаку, о чему ћемо говорити у наредним излагањима.

1. Однос опасности замене и довођења у мисаону везу у пракси Европског суда правде

1.1. Пресуда „ Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport ”

Немачка фирма Puma AG, Rudolf Dassler Sport регистровала је жиг у речи и слици за обележавање одевних предмета од коже и имитације коже. За исте производе холандска фирма Sabel BV је у Немачкој пријавила сличну ознаку, такође, у слици и речи. Фирма Puma AG, Rudolf Dassler Sport се успротивила регистрацији такве ознаке. Sabel BV је повео спор⁴⁸⁷ пред Савезним врховним судом Немачке, који је обуставио поступак и обратио се Европском суду правде с питањем какав значај припада дословном тексту Директиве 89/104/ЕЕЗ, по којем опасност замене укључује опасност да ознака буде мисаоно доведена у везу са старијим жигом.

У спор који је настављен пред Европским судом правде укључили су се и правозаступници владе земаља Бенелукса, износећи став да опасност мисаоне везе обухвата три случаја. „Први је случај непосредне опасности замене, када се у промету замењују млађа ознака и жиг. Други је посредна опасност замене, када се у промету успоставља мисаона веза на основу које се замењују титулар жига и титулар млађе ознаке, а не замењује се жиг и млађа ознака. Трећи случај је мисаона веза у правом смислу, којом се подразумева да се у промету уочава веза између жига и млађе ознаке, јер се опажањем ознаке изазива сећање на жиг, при чему се жиг и ознака међусобно не замењују, нити се замењују њихови титулари.”⁴⁸⁸

Европски суд правде је сматрао да на основу чл. 4, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ произилази да појам опасности мисаоне везе није алтернатива појму опасности замене.⁴⁸⁹ Као аргумент за овакав став наводи се и тач. 10, Образложења Директиве 89/104/ЕЕЗ у којој је наглашено да је опасност замене специфична претпоставка за заштиту. За свеобухватну процену да ли постоји опасност замене

⁴⁸⁷ Пресуда Европског суда правде, Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport C - 251/95, од 11. 11. 1997, *European Court Reports* 1997, стр. 6214.

⁴⁸⁸ Opinion of Mr Advocate General Jacobs, Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport C - 251/95, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-251/95, посећен 24. 7. 2013.

⁴⁸⁹ Чл. 4, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ је основа за решавање овог спора, јер је реч о поступку регистрације, а не о поступку због повреде жига.

одлучујуће је, дакле, на који начин жиг делује на просечног потрошача ових производа. Наиме, просечни потрошач опажа жиг као целину и не обраћа пажњу на различите детаље.⁴⁹⁰ Опасност замене је утолико већа, уколико је већи степен дистинктивности старијег жига. Сличност у визуелном смислу, која проистиче из чињенице да се у обе ознаке користи иста слика, може да буде основ за утврђивање опасности замене, под условом да старијем жигу припада посебан степен дистинктивности, било по пореклу, било на основу значења у промету. С обзиром на околности да старији жиг у овом случају не поседује посебно значење у промету и да се састоји из слике која је само у незнатном степену фантастичног карактера, Европски суд правде је нагласио да: „(...) мисаона веза, која се у промету може успоставити на основу подударности у појмовном смислу између ових ознака са незнатним степеном фантастичног карактера, сама по себи није довољна да изазове опасност замене, која укључује опасност да млађа ознака буде мисаоно доведена у везу са старијим жигом.”⁴⁹¹

1.2. Мишљење општег правозаступника Jacobs-a

За разумевање наведене пресуде од посебне важности је мишљење општег правозаступника Jacobs-a⁴⁹² изложено пред Европским судом правде у поступку који је претходио доношењу ове пресуде. Из тог разлога детаљније ћемо га представити.

Општи правозаступник Jacobs истиче да је суштина питања Савезног врховног суда Немачке у томе да ли мисаона веза у правом смислу, која се у промету успоставља при перцепцији старијег жига, може да буде основ за ускраћивање регистрације млађе ознаке употребљене за обележавање истих или сличних производа. Наиме, проблем проистиче из формулације чл. 4, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ, који се, како смо истакли, односи на поступак регистрације ознака, а којим је предвиђено да „опасност замене укључује и опасност да старији жиг буде доведен у мисаону везу са млађом ознаком.”⁴⁹³

⁴⁹⁰ Наведена пресуда, тач. 30.

⁴⁹¹ Исто, тач. 38.

⁴⁹² Opinion of Mr Advocate General Jacobs, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport C - 251/95, European Court Reports* 1997, стр. 6193.

⁴⁹³ Исти проблем постављен је и у пресудама: *Bristol Myers-Squibb v Paranova C-427/93*; *Bayer Aktiengesellschaft C-429/93*; *Bayer Denmark v Paranova C-436/93*, од 12. 7. 1996, *European Court Reports* 1996, стр. 3457.

Разлог због којег је ова синтагма изазвала врло опречна тумачења може се разумети једино сагледавањем свих околности у којима је донета Директива 89/104/ЕЕЗ, а односе се на тада постојеће разлике у концепцији заштите жигом између земаља Бенелукса и осталих земаља чланица Европске уније. Наиме, појам мисаоне везе потиче из права земаља Бенелукса у којима је титулар жига могао да забрани сваку употребу млађе ознаке, која је идентична или слична његовом регистрованом жигу. Право забране заснивало се на сличности између колидирајућих ознака, при чему се није захтевала опасност замене, као што је то био случај у регулативи других држава чланица. Врховни суд Бенелукса је први пут увео овај појам у пресуди „Union/Union Soleure”,⁴⁹⁴ одлучивши да сличност између млађе ознаке и старијег жига постоји ако су ознаке међусобно визуелно, аудитивно и појмовно толико сличне да се између њих може успоставити мисаона веза.

Неопходно је истаћи да појам опасности замене, такође, није био поменут ни у Протоколу за спровођење Директиве 89/104/ЕЕЗ,⁴⁹⁵ којим је измењен некадашњи чл. 13, А ст. 1, Закона о жигу земаља Бенелукс-а. Заштита жигом, у смислу уведених измена, подразумевала је да се титулару дозвољава да забрани сваку комерцијалну употребу жига или њему сличне ознаке за исте или сличне производе и то у оним случајевима у којима постоји опасност да промет успостави мисаону везу између млађе ознаке и старијег жига.

Према схватању правозаступника владе Велике Британије, које је, такође, изложено пред Европским судом правде, у судској пракси постоји мала разлика између појма мисаоне везе, употребљеног у земљама Бенелукс-а, и појма опасности замене, примењиваног у другим државама чланицама. Наиме, појам опасности замене, који се користи у другим државама чланицама, на пример, у Немачкој или Аустрији, не обухвата само опасност замене у ужем смислу, него и опасност замене са аспекта серијских жигова као и опасност замене у ширем смислу.⁴⁹⁶

По мишљењу општег правозаступника Jacobs-а опасност замене са аспекта серијских жигова и опасност замене у ширем смислу везана је за порекло производа. Насупрот томе, Закон Бенелукса очигледно иде корак даље, у поређењу са законима других држава чланица, јер се њиме пружа не само заштита титулару жига против

⁴⁹⁴ Наведена пресуда Union/Union Soleure, тач. 36.

⁴⁹⁵ Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks, adopted at Madrid on 27 June 1989, OJ L 296, 14. 11. 2003, стр. 22 – 30, доступан на: eur-lex.europa.eu > ... > EUR-Lex, посећен 11. 3. 2012.

⁴⁹⁶ Исто, стр. 32.

употребе идентичних или сличних ознака у ситуацијама када потрошачи јасно разликују порекло одређених производа, већ предвиђа и заштиту против радњи којима се може проузроковати разводњавање и друга оштећења жига. Титулар жига, према праву земаља Бенелукса, на основу појма мисаоне везе стиче право да се супротстави употреби ознаке, којом се његов жиг враћа у сећање, иако не постоји опасност да потрошачи успостављају било какву везу између производа који су обележени колидирајућим ознакама, нити између титулара жигова.

Представници земаља Бенелукса су сматрали да је један од циљева Директиве 89/104/ЕЕЗ био да се појам мисаоне везе, у смислу њиховог права жига, преузме у саму Директиву. Поред осталог, истакли су и чињеницу да је на почетку преговора Холандија покушала да текст чл. 13, А став 1, Закона Бенелукса буде у неизмењеном облику унет као факултативна одредба у Директиву 89/104/ЕЕЗ. С обзиром да овај предлог није усвојен, накнадно је предложено да појам мисаоне везе буде алтернатива појму опасности замене. Међутим, ни ова опција није била подржана, те су земље Бенелукса на крају прихватиле коначни предлог других држава чланица за формулацију чл. 3. ст. 1, (б), Нацрта Директиве 89/104/ЕЕЗ, који је у завршном тексту уобличен као чл. 4, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ. Међутим, све ове околности, по мишљењу општег правозаступника Jacobs-а нису од значаја за тумачење Директиве 89/104/ЕЕЗ. Он сматра да се у чл. 4, ст. 1, (б) и у чл. 5, ст. 1, (б) одређује да опасност замене укључује опасност мисаоне везе, а не обрнуто. То значи да појам мисаоне везе, који према праву земаља Бенелукса превазилази случајеве непосредне и посредне опасности замене, у оквиру Директиве 89/104/ЕЕЗ не може да има толико далекосежно значење. Наиме, готово је немогуће разумети како мисаона веза, која се не односи на опасност замене, може да буде обухваћена Директивом 89/104/ЕЕЗ, с обзиром да се у њој захтева опасност замене која укључује опасност мисаоне везе.

Општи правозаступник Jacobs, такође, истиче да је само у земљама Бенелукса, пре доношења Директиве 89/104/ЕЕЗ, заступан концепт мисаоне везе која се не односи на порекло. Таквим проширењем деловања жига слобода конкуренције других учесника у привредном промету била би значајно ограничена. Овај концепт није примењен у већини земаља чланица, јер је сматран супротним начелу слободне трговине.

Међутим, то не значи да је чл. 4, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ сувишан и без значаја. Наиме, како је већ речено, појам опасности замене у праву жига може се посматрати у ужем и ширем смислу. Другим речима, могуће је да је циљ увођења појма

мисаоне везе појашњење у смислу да се појмом опасности замене не обухвата само појам опасности замене у ужем смислу, него и други облици опасности замене. Такође, погрешно је и закључивање да се за заштиту жигова са уобичајеном снагом обележавања не захтева никаква опасност замене, јер је у бр. 10, образложења Директиве 89/104/ЕЕЗ опасност замене постављена као специфични услов за остваривање заштите жигова са уобичајеном снагом обележавања.

Позивајући се и на циљеве који су наведени у бр. 1, образложења Директиве 89/104/ЕЕЗ, општи правозаступник Jacobs сматра да се појам опасности замене не може екстензивно тумачити, јер би то имало за последицу ограничавање слободног промета производа и услуга. Поред тога, Директива 89/104/ЕЕЗ се мора разумети у смислу да се у њој утврђују заједнички стандарди на којима је могућа коегзистенција жигова из различитих националних правних система. У свом образложењу истиче и чињеницу да појам мисаоне везе није поменут ни у међународним споразумима, чије су потписнице државе чланице, а у образложењу Директиве 89/104/ЕЕЗ се наглашава да су њене одредбе у потпуној сагласности са Париским конвенцијом у којој је изричито споменут само појам опасности замене.⁴⁹⁷

Општи правозаступник Jacobs закључује да је недовољно постојање само опасности међусобне мисаоне везе између ознака, у смислу да се перцепцијом млађе само враћа у сећање старија ознака, а да при том истовремено не наступа и опасност замене.

2. Однос опасности замене и мисаоне везе према образложењу немачког Закона о жиговима

У образложењу немачког Закона о жигу је истакнуто да се мисаоном везом обухватају случајеви традиционалних облика опасности замене, али је посебно наглашено да је у новом праву и опасност замене у ширем смислу обухваћена чл. 14, ст. 2, бр. 2, немачког Закона о жиговима. Увођење појма мисаоне везе нема за последицу проширење чињеничног стања заштите од опасности замене. Појам опасности замене је системски критеријум разграничавања у подручју сличних производа између опште заштите која се пружа жигу сходно чл. 14, ст. 2, бр. 2 и посебне заштите познатих жигова сходно чл. 14, ст. 2, бр. 3, немачког Закона о жиговима. Наиме, познати жигови

⁴⁹⁷ Аутор се при томе позива на чл. 10 бис, ст. 3, бр. 1 и на чл. 6 бис Париске конвенције, указујући да су наведене одредбе сличне чл. 16, ст. 1, ТРИПС-а.

су већ заштићени од опасности замене, тако да би шире тумачење појма мисаоне везе имало за последицу брисање граница између заштите од опасности замене и заштите познатости. Увођење овог појма једино има за циљ да новим правом жига буде обухваћен и појам опасност замене у ширем смислу, који је већ одавно признат у немачкој судској пракси.

Опасност замене у смислу чл. 14, ст. 2, бр. 2 немачког Закона о жиговима мора се разумети као опасност погрешних асоцијација потрошача, које настају као последица колизије жигова, јер потрошач који замењује, погрешно асоцира. Суштина опасности замене у ужем смислу, као и опасности замене у ширем смислу је у опасности настанка неких погрешних асоцијација од стране потрошача. Другим речима, опасност замене је асоцијативна опасност, чији се обим одређује на основу правно заштићених функција жига. То значи да су асоцијације потрошача значајне са становишта права жига уколико је њихова последица да жиг на тржишту више не може да испуни своје функције које се, пре свега, испољавају у идентификацији одређеног производа.⁴⁹⁸

На основу изложеног, можемо закључити да свака опасност замене значи, такође, и мисаону везу, али свака мисаона веза није истовремено опасност замене. Мисаону везу која је обухваћена појмом опасности замене дефинисаћемо као асоцијативну везу у ужем смислу. Њоме се обухватају серијски жигови и опасност замене у ширем смислу. Реч је, дакле, само о једном аспекту могућих асоцијација, и то оних које се односе на:

- а) порекло производа,
- б) међусобну повезаност привредних субјеката,
- в) или на идентификацију самог производа.⁴⁹⁹

Насупрот томе, појмом асоцијативне везе у ширем смислу обухваћени су случајеви оних асоцијација које се не односе на порекло производа, њихову идентификацију, као и на међусобну повезаност привредних субјеката, већ искључиво на асоцијације којима се старија ознака враћа у сећање при перцепцији млађе. Овај појам се уобичајено назива и „чиста мисаона веза”, „проста мисаона веза”, „изворна мисаона веза” или „права мисаона веза”, а примењује се у случају заштите познатих жигова.⁵⁰⁰

⁴⁹⁸ Amelia Winkhaus, *наведено дело*, стр. 157.

⁴⁹⁹ Исто, стр. 159.

⁵⁰⁰ Исто, стр. 161.

ГЛАВА VII

АСОЦИЈАТИВНА ВЕЗА У УЖЕМ СМISЛУ

О асоцијативној вези у ужем смислу која се, како смо истакли, односи на заштиту серијских жигова и заштиту од опасности замене у ширем смислу, говорићемо у наредним излагањима. Данашњи облици ове заштите значајно се разликује у односу на оне који су били примењивани у класичној концепцији заштите жигом.

1. Серијски жигови као облик асоцијативне везе у ужем смислу

Према пракси Европског суда правде за постојање опасности да се потрошач доведе у забуну у погледу припадности неке ознаке одређеној серији жигова, неопходно је да су старији жигови који припадају овој серији већ заступљени на тржишту. Ово схватање је јасно изражено у пресуди „Ponte Finanziaria SpA v OHIM and Marine Enterprise Project.”⁵⁰¹

Међутим, у случају да на тржишту није употребљен довољан број жигова којим би се омогућило формирање серије од „(...) потрошача се не може очекивати да доведе у везу једну ознаку са другом на основу неког заједничког елемента.”⁵⁰² Наиме, да би се утврдила асоцијативна веза у ужем смислу која се односи на одређену серију жигова неопходно је да буду кумулативно испуњена два услова.⁵⁰³

Први је, да титулар одређене серије жигова докаже употребу свих жигова који припадају тој серији, или барем да докаже употребу неког низа жигова, којим се може образовати серија. То конкретно значи да је за постојање одређене серије жигова неопходно да титулар докаже употребу најмање три жига у оквиру серије.⁵⁰⁴ Поред тога, о серији жигова се не може говорити када су остали делови старијих ознака доминантни за одређивање општег утиска ових ознака. Овај став је потврђен приликом поређења серије старијих жигова Ophtal; Crom - Ophtal; Pan - Ophtal и Visc-Ophtal са

⁵⁰¹ Пресуда Европског суда правде, C-234/06 P Ponte Finanziaria SpA v OHIM and Marine Enterprise Project, од 24. 5. 2006, *Official Journal of the European Union* C 178, 29. 7. 2006, стр. 23.

⁵⁰² Наведена пресуда, тач. 46, стр. 27.

⁵⁰³ Richtlinien für die Opposition, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr - Sonstige faktoren, доступно на: https://oami.europa.eu/.../14_part_c_opposition_s_..., посећен 24. 7. 2014, стр. 2.

⁵⁰⁴ Исто, стр. 3.

оспореном ознаком ALERGOFTAL.⁵⁰⁵ Наиме, оспорена ознака не садржи потпуно исти суфикс (GOFTAL је различито од Ophtal). Нису исти ни принципи конструкције ових ознака. На пример, у комбинацији суфикса Ophtal са префиксима Pan-, Crom- и Visc-, ови цртицом раздвојени префикси су јаче дистинктивне моћи, која се у битном испољава на одређивање општег утиска сваког наведеног старијег жига у овој серији. Надаље, префикси старијих жигова се разликују од префикса ALERG који је употребљен у оспореној ознаци. Просечни потрошач није подстакнут да оспорену ознаку у речи ALERGOFTAL раздвоји на два елемента, тј. на елементе ALERG и OFTAL.⁵⁰⁶ Међутим, у случају наведене серије старијих жигова, он је управо подстакнут на такво поступање на основу цртице, којом су раздвојени саставни елементи серије жигова. На исти начин решен је и спор између титулара серије старијих жигова TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL и титулара оспорене ознаке OFTAL CUSI: „(...) реч OPHTAL се употребљава за офтамолошке препарате и поседује слабу дистинктивну моћ у серији жигова. Насупрот томе, елементи TIM, SIC и LAC поседују јачу дистинктивну моћ.”⁵⁰⁷

Други услов за утврђивање асоцијативне везе у ужем смислу је да оспорена ознака мора да буде не само слична жиговима који припадају серији, већ мора да поседује она обележја која су подесна да је доведу у везу са серијом. То значи да довођење у везу није могуће, ако се заједнички елемент серије старијих жигова у оспореној ознаци налази на некој другој позицији у односу на ону коју заузима у тој серији.⁵⁰⁸ На пример, оспорена ознака ISENBECK се не може довести у мисаону везу са серијом старијих жигова који имају префикс BECK, јер се реч BECK налази на почетку ознака које образују серију жигова.⁵⁰⁹

Полазећи од оваквих ставова, Савезни врховни суд Немачке је променио своју дотадашњу праксу у односу на утврђивање услова за постојање одређене серије жигова. На пример, у пресуди „PROTI II”⁵¹⁰ као услов за постојање одређене серије жигова овај суд наводи да је: „(...) неопходна употреба више жигова са једним заједничким основним делом, препознатљивим за меродавне прометне кругове у смислу довођења у

⁵⁰⁵ Исто, стр. 4.

⁵⁰⁶ Исто, стр. 5.

⁵⁰⁷ Пресуда Европског суда прве инстанце, T 160/09 Winzer Pharma GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market and Alcon (OFTAL CUSI), од 14. 7. 2011, тач. 92, 93, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...T-160/09, посећен 27. 7. 2014

⁵⁰⁸ Наведена пресуда, тач. 83.

⁵⁰⁹ Наведени документ, Richtlinien für die Opposition, стр. 7.

⁵¹⁰ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, PROTI II -I ZR 84/09, од 10. 1. 2013, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 8/2013, стр. 840.

везу са одређеном серијом. То се може десити на тај начин да титулар жига на тржишту наступа директно са укупном серијом жигова, или да серију развија у дужем временском периоду.”⁵¹¹ То значи да је Савезни врховни суд Немачке одустао од свог ранијег става по којем је било могуће утврдити постојање неког заједничног основног дела жига, већ при првој употреби, али само у изузетним случајевима и под строгим условима.⁵¹²

Опасност замене са аспекта серијских жигова у посебним случајевима може да проистекне из подударности ознака у појмовном смислу. С обзиром да се по правилу ознака у промету опажа као целина, начелно се подударност у појмовном смислу не сматра као повод на основу којег би се у промету претпоставило да је реч о међусобно повезаним ознакама једног те истог предузећа. Најчешће су подударности у појмовном смислу толико незнатне да се њихово деловање ограничава само на подручје општих асоцијација, а не на асоцијације у вези са упућивањем на исто порекло.

2. Опасност замене у ширем смислу као облик асоцијативне везе у ужем смислу

Као што смо у раду већ истакли, опасност замене која се односи на порекло производа често подразумева и одређен однос међусобно повезаних привредних субјеката. У том смислу се, као значајно, поставља питање шта је обухваћено појмом међусобно повезаних привредних субјеката. Према пракси Европског суда правде овим појмом се обухвата више различитих случајева. Наиме, производи могу бити стављени у промет од стране: „(...) једног те истог предузећа, или од стицаоца лиценце, или од предузећа мајке, или од предузећа ћерке, или од искључивог заступника.”⁵¹³ По том основу су концерни одговорни за производе које је у промет ставило предузеће ћерка; фабриканти за производе које је у промет ставио овлашћени трговац; давалац лиценце за производе које је у промет ставио стицалац лиценце.⁵¹⁴

У свим наведеним случајевима остаје исто порекло које се гарантује жигом, а односи се не на самог произвођача, већ на место одакле се управља производњом. То значи да се о постојању међусобних веза између привредних субјеката може говорити

⁵¹¹ Наведена пресуда, тачка 19, стр. 841.

⁵¹² Исто, стр. 842.

⁵¹³ Пресуда Европског суда правде, C-9/93 ИТ Internationale Heiztechnik GmbH und Uwe Danzinger v Ideal-Standard GmbH und Wabco Standard GmbH, од 22. 6. 1994, тач. 34, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* Int 7/1994, стр. 614.

⁵¹⁴ Наведена пресуда, стр. 617.

само ако потрошач претпоставља да су производи стављени у промет под контролом и уз сагласност истог титулара жига. Постојање међусобне повезаности привредних субјеката се у промету, међутим, може претпоставити само ако су у колидирајућим ознакама садржани неки заједнички делови. У том смислу се, као неизбежно, поставља питање који су то заједнички делови. Разматрајући ово питање Европски суд правде је нагласио став да просечни потрошач жиг опажа као целину.⁵¹⁵ Међутим, поред овог уобичајеног начела ни на који начин није искључено да општи утисак изазван млађом комплексном ознаком која у себи садржи доминантни део старијег познатог жига може да наведе потрошаче да верују да производи обележени овим ознакама потичу од међусобно повезаних привредних субјеката.⁵¹⁶

У ранијој пракси Савезни врховни суд Немачке је оцену о заједничким деловима у међусобно супротстављеним ознакама засновао на теорији прегнантности, тј. на постојању доминантног обележја.⁵¹⁷ У пресуди „Culinaria/Villa Culinaria”⁵¹⁸ Земаљски суд Келн је заступао проширено становиште да и део ознаке који поседује слабу дистинктивну моћ може да има значајну улогу у формирању општег утиска о овим ознакама. Наиме, ознака Villa Culinaria састоји из два дела, од којих ниједан није изгубио важност, већ напротив, оба подједнако одређују општи утисак жига. Међутим, по мишљењу Савезног врховног суда Немачке, околност да се свим деловима неке комбиноване ознаке подједнако одређује општи утисак у промету, јер ниједан није доминирајући, нема за последицу да њима припада улога заједничког дела обе ознаке.⁵¹⁹ Напротив, неопходно је да: „(...) постоје посебне околности. Таква посебна околност постоји ако треће лице употребљава старији жиг у својој комплексној ознаци уз име или назив свог предузећа,”⁵²⁰ а у конкретном случају саставни део Villa није име или назив предузећа. Поред тога, Савезни врховни суд Немачке истиче да првостепени суд, такође, није утврдио ни друге посебне околности.⁵²¹

⁵¹⁵ Пресуда Европског суда правде, C-51/09 P Barbara Becker/НАВМ, од 24. 6. 2010, тач. 33, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/2010, стр. 933.

⁵¹⁶ Mathias Kochendörfer, Zweitmarke oder selbständig Kennzeichnende Stellung?, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3/2010, стр. 195;

⁵¹⁷ Видети у овом раду стр. 23.

⁵¹⁸ Пресуда Земаљског суда Келн, 84 О 20/09, од 22. 9. 2010, доступно на: <http://openjur.de/u/537327.html>, посећен 5.10. 2013.

⁵¹⁹ О појму „самостално обележавајуће улоге ознаке”, као основном услову за утврђивање опасности замене у ширем смислу, видети: Божин Влашковић, Нови приступ у одређивању опасности замене у ширем смислу, *Право и привреда* 4 - 6/2013, стр. 653 - 666.

⁵²⁰ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 85/11 Culinaria/Villa Culinaria, од 5. 12. 2012, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 8/2013, стр. 833.

⁵²¹ Исто, стр. 837.

У пресуди „Mustang”, Савезни врховни суд Немачке је утврдио постојање асоцијативне везе у ужем смислу. Наиме, ако је жиг истовремено ознака предузећа, постојаће овај облик везе и поред чињенице да се у промету уочавају разлике између колидирајућих ознака, јер се на основу њихове делимичне подударности сматра да постоје организационе и привредне везе између субјеката који користе ове ознаке. Таква ситуација је управо у овом случају, јер тужила ознаку Mustang, такође, користи и као ознаку предузећа.⁵²² У меродавним прометним круговима се у оспореном жигу тужене одмах препознаје исти део у речи као податак о произвођачу на основу употребе речи *by*. Узимајући у обзир сличност производа, који су заштићени овим жиговима, у промету ће се сматрати да постоје привредне везе, јер је у оспореном жигу податак о произвођачу идентичан са ознаком предузећа тужиле.⁵²³

У пресуди „VOLKSWAGEN/Volks. Inspektion” Савезни врховни суд Немачке је истакао да опасност замене у ширем смислу са аспекта довођења у мисаону везу може да постоји када се у промету препознају разлике између ознака, али се и даље сматра да постоје привредне или организационе везе између титулара таквих ознака, због подударности ознака у неким њиховим деловима.⁵²⁴ Ова врста опасности замене као облик асоцијативне везе у ужем смислу постоји само под посебним околностима. Чињеница да је нека ознака подесна да изазове просте асоцијације у односу на туђу ознаку није при том довољна.⁵²⁵

У овом случају жалбени суд Минхен је, примењујући важеће критеријуме, закључио да не постоје нарочите околности које превазилазе просте асоцијације на основу којих би се образложила претпоставка постојања привредних или организационих веза између предузећа. Међутим, по становишту Савезног врховног суда Немачке, жалбени суд приликом утврђивања опасности замене у ширем смислу, није у обзир узео чињеницу да је жиг тужиле VOLKSWAGEN изузетно познат и да поседује повећану моћ обележавања.⁵²⁶ Тиме је потврђено становиште да жиговима који поседују повећан степен дистинктивности припада и шири обим заштите. Уколико је жиг познатији, утолико је већи број конкурената који би хтели да користе сличне ознаке. Ова начела се, такође, узимају у обзир при утврђивању да ли између неког веома познатог жига и оспорене ознаке постоји опасност замене у ширем смислу.

⁵²² Наведена пресуда Mustang, тач. 27, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/2004, стр. 868.

⁵²³ Иста пресуда, тач. 29, стр. 868.

⁵²⁴ Наведена пресуда VOLKSWAGEN/Volks. Inspektion, тач. 17, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 12/2013, стр. 1241.

⁵²⁵ Иста пресуда, тачка 45, стр. 1243.

⁵²⁶ Иста пресуда, тачка 46, стр. 1243.

Наиме, ако нека ознака показује сличности са познатим жигом, меродавни учесници у промету ће, због приближавања познатом жигу, често претпоставити да између предузећа постоје привредне или организационе везе.

Као пример постојања посебних околности којима се потврђује асоцијативна веза у ужем смислу, нарочиту пажњу побуђује закључак немачког Уреда за патенте који се односи на употребу акронима у комплексним ознакама.⁵²⁷ Сентенца овог закључка гласи: „Када низ слова, који је преузет у млађу ознаку, делује у њој као акроним других делова жига, постоји асоцијативна опасност замене са старијим жигом, који се састоји из низа слова или додатно чисто описујућих саставних делова који не дају повод за неко другачије разумевање акронима.”⁵²⁸ Наиме, за регистрацију је била пријављена ознака под бројем 39814720:

i d w
Informationsdienst
Wissenschaft

Регистрацији пријављене ознаке супротставили су се титулари:

а) жига број 1069633:

" I D W "

б) жига број 1095846, који је поред сликовних елемената садржао и :

INSTITUT
DER
WIRTSCHAFTSPRÜFER
I D W

в) жига број 2079789, који је поред сликовних елемената садржао и:

I D W
VERLAG GMBH

Немачки Уред за патенте је установио да жиг **I D W**, регистрован под бројем 1069633, поседује просечну дистинктивност. У том случају постоји опасност замене са млађе пријављеном ознаком под бројем 39814720

i d w
Informationsdienst
Wissenschaft

⁵²⁷ Закључак немачког Уреда за патенте, 27W(pat) 19/09, од 13. 7. 2009, доступно на: www.bundespatent.de/cms/media/.../jahresbericht__2009, посећен 22. 4. 2012. године.

⁵²⁸ Исто, тач. 39.

управо из разлога што их промет, који долази у контакт са овим ознакама, мисаоно доводи у међусобну везу на основу сличности пријављених производа и услуга. У току испитивања најпре је искључена визуелну сличност, због различите структуре саме оспорене ознаке и допуне **Informationsdienst Wissenschaft**. Потом је искључена и аудитивна сличност, јер општи утисак оспорене ознаке није доминирајуће одређен обликом **I D W**. Међутим, саставни део **Informationsdienst Wissenschaft** се не може у потпуности занемарити, јер делује на формирање општег утиска жига, иако је реч о описујућој ознаци. Искључена је, такође, опасност замене са аспекта серијских жигова, јер жигови, на основу којих се оспорава регистрација млађе ознаке не припадају истом титулару.

У жигу који је регистрован под бројем 1069633 **I D W** је низ слова која делују као акроним, иако се не може изговорити без допуњујућег вокала. Акроним у млађој оспораваној ознаци делује као преузет и допуњен текстом којим се појашњава. Та околност има за последицу да ће потрошачи који долазе у контакт са овим ознакама претпоставити да млађа ознака припада титулару старијег регистрованог жига.⁵²⁹

Међутим, овакав приступ се не може прихватити у случају жига регистрованог под бројем 1095846, у којем **IDW** делује као скраћеница за **Institut für Wirtschaftsprüfer**. Наиме, део **Informationsdienst Wissenschaft** у млађој оспораваној ознаци онемогућава успостављање мисаоне везе између ове две колидирајуће ознака.⁵³⁰

Када је реч о жигу под бројем 2079789 **IDW** се не може схватити као скраћеница за **Verlag GmbH**. Овај жиг поседује просечну дистинктивност, а део **Verlag GmbH** је описујућег карактера у вези са производима и услугама на које се односи и не утиче на формирање општег утиска који се изазива овим жигом. У овом случају није искључена могућност да се у прометним круговима у којима се овај жиг именује само са

I D W **VERLAG GMBH**

мисаоно доведе у везу са млађом оспораваном ознаком.⁵³¹

⁵²⁹ Исто, тач. 45.

⁵³⁰ Исто, тач. 51.

⁵³¹ Исто, тач. 56.

ГЛАВА VIII

АСОЦИЈАТИВНА ВЕЗА У ШИРЕМ СМИСЛУ

Појмом асоцијативне везе у ширем смислу, како смо већ истакли, обухваћени су случајеви оних асоцијација потрошача којима се старија ознака „враћа у сећање”⁵³² при перцепцији млађе. Да би се уопште могло говорити о овим асоцијацијама неопходно је да ознаке макар у одређеној мери буду сличне. То значи да је сличност ознака услов за заштиту не само жигова са уобичајеном дистинктивном моћи, него и познатих жигова.⁵³³ Овај заједнички услов нормиран је чл. 5, ст. 1, (б) и чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ, као и чл. 8, ст. 1, (б) и чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94. Наиме, сличност ознака се не може изоставити ни у случају заштите познатих жигова, јер би у супротном заштита ознака жигом била готово неограничена, а то би за последицу имало ограничену слободу избора трећих лица за обележававање сопствених производа.⁵³⁴ Међутим, с обзиром на различитост циљева заштите жигова уобичајене дистинктивне моћи и познатих жигова, постављају се питања да ли се сличност ознака утврђује на исти начин и у једном и у другом случају, као и да ли се у оба случаја захтева исти степен сличности ознака.

Утврђивање сличности ознака у случају заштите познатости заснива се на истим критеријумима који се примењују и при утврђивању опасности замене.⁵³⁵ Другим речима, за утврђивање сличности меродаван је општи утисак ових ознака, који се одређује на основу њиховог визуелног, аудитивног и појмовног смисла.⁵³⁶

Међутим, с обзиром на различите циљеве наведених норми, сматра се да је за заштиту познатости довољан нижи степен сличности ознака у поређењу са оним који се захтева за заштиту против опасности замене. Наиме, услов за заштиту према чл. 5, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ и чл. 8, ст. 1, (б) Уредбе о комунитарном жигу 40/94 је изазивање опасности замене у вези са пореклом, на основу идентичности или сличности ознака. Насупрот томе, опасност замене није услов за примену чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ и чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94. Оштећења која су наведена у чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94 могу да буду

⁵³² Енглески термин је „call to mind”.

⁵³³ Amelie Winkhaus, *наведено дело*, стр. 174 - 177.

⁵³⁴ Пресуда Вишег земаљског суда Келн, 33 О 803/11 - Markenähnlichkeit bei dreidimensionalen Ausgestaltung des in der Wortmarke - Goldbären, од 18. 12. 2012, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht RR* 3/2013, стр. 102 - 106.

⁵³⁵ Пресуда Савезног врховног суда, I ZR 172/01 - Unterscheidungskraft eines Bildmotivs mit Ferrari-Pferd, од 19. 2. 2004, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/2004, стр. 596.

⁵³⁶ Видети у овом раду стр. 19.

проузрокована и нижим степеном сличности ознака, уколико се у меродавном промету ознаке мисаоно повезују.⁵³⁷

Када се утврди да ознаке међусобно нису довољно сличне у смислу чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94 не може се наставити испитивање да ли наступају оштећења која су предвиђена овом одредбом. Насупрот томе, ако су ознаке међусобно сличне, испитивање се наставља у смислу да ли је утврђени степен сличности довољан да се примени чл. 8, ст 1, (б) или чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94. При том се увек мора имати у виду да је сличност ознака само један од фактора који се узимају у обзир приликом утврђивања опасности замене у смислу чл. 8, ст. 1, (б) Уредбе о комунитарном жигу 40/94, као и при утврђивању постојања мисаоног повезивања у смислу чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94.⁵³⁸

У вези са применом наведених одредаба могуће је разликовати неколико ситуација:

- а) чл. 8, ст. 1, (б) Уредбе о комунитарном жигу 40/94 није могуће применити, јер ознаке нису сличне. Тада није могуће применити ни чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94, јер је, како смо истакли, сличност ознака заједнички услов за примену оба члана;
- б) у смислу чл. 8, ст. 1, (б) Уредбе о комунитарном жигу 40/94 не постоји опасност замене, иако су ознаке међусобно сличне, јер су производи различити. Тада се мора испитати да ли постоје услови за примену чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94;
- в) у смислу чл. 8, ст. 1, (б) Уредбе о комунитарном жигу 40/94 постоји опасност замене на основу сличности ознака и њене интеракције са осталим факторима. Међутим, то још увек не значи да је сличност ознака довољна да се на основу ње у меродавним прометним круговима успостави мисаоно повезивање у смислу чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94, јер је реч о производима који нису слични;
- г) сличност ознака у интеракцији са осталим факторима није довољна за утврђивање опасности замене у смислу чл. 8, ст. 1, (б) Уредбе о комунитарном жигу 40/94, али је сличност ознака довољна да изазове мисаоно повезивање у смисли чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94.⁵³⁹

⁵³⁷ RICHTLINIEN, стр. 42, доступно на: https://oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s.., посећен 26. 3. 2014.

⁵³⁸ Исто, стр. 44.

⁵³⁹ Исто, стр. 45.

1. Пресуда „INTEL”

У тексту Директиве 89/104/ЕЕЗ није имплицитно наведен појам мисаоног повезивања као услов за заштиту познатих жигова, али га је Европски суд правде први пут употребио у пресуди „Adidas-Salomon AG v. Adidas Belelux BV/Fitnessworld Trading Ltd.”. Наиме, у одговору на питања које је у прелиминарном поступку поводом овог спора упутио Врховни суд Холандије Европски суд правде наглашава да је „ (...) заштита познатих жигова заснована на основу чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ, при чему степен сличности између старијег жига и млађе ознаке мора да буде такав да се у релевантној јавности колидирајуће ознаке међусобно не замењују, већ се мисаоно повезују.”⁵⁴⁰ Тиме је појам мисаоног повезивања⁵⁴¹ уведен као саставни део тумачења наведене одредбе.

Међутим, с обзиром да овај појам није ближе одређен у наведеној пресуди, наметнула се потреба за утврђивањем његовог значења и детаљнијом анализом, што је учињено у пресуди „INTEL”.⁵⁴² Основ овог спора је сукоб између Intel корпорације која је титулар жига INTEL и корпорације CPM United Kingdom Ltd., која је титулар жига INTEL MARK. Апелациони суд Велике Британије и Велса је установио изузетну познатост жига INTEL у Уједињеном Краљевству, за обележавање компјутера и производа који се односе на компјутере. Поред тога, утврђено је да не постоји никаква сличност између компјутера као производа и производа који се односе на услуге које тужена обележава ознаком INTEL MARK. Такође, суд је сматрао да су жигови INTEL и INTEL MARK слични, али да употреба жига INTEL MARK није подесна да изазове представе о привредној повезаности између титулара и његовог конкурента, тј. да не

⁵⁴⁰ Пресуда Европског суда Adidas-Salomon AG v. Adidas Belelux BV/Fitnessworld Trading Ltd C-408/01, донета 23. 10. 2003, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/2004, стр.58.

⁵⁴¹ Изрази „**gedanklich verknüpfen**”; „**a link**”; „**un lien**” по први пут су употребљени у тач. 29. ове пресуде, која вишејезично гласи:

на немачком: „Treten die in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehen, d. h. die beiden **gedanklich** miteinander **verknüpfen**, ohne sie jedoch zu verwechseln.”

на енглеском: „The infringements referred to in Article 5(2) of the Directive, where they occur, are the consequence of a certain degree of similarity between the mark and the sign, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between the sign and the mark, that is to say, establishes **a link** between them even though it does not confuse them.”

на француском: „Les atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit **un lien** entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas.”

⁵⁴² Пресуда Европског суда правде INTEL - C-252/07, од 27. 11. 2008, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* Int 4/2009, стр. 319-324.

постоји ни опасност замене у ширем смислу. Међутим, поступак је обустављен и Европском суду правде постављена су, поред осталих, следећа питања:

- „Да ли су околности, при којима се просечном потрошачу при перцепцији млађег враћа у сећање старији жиг, довољне да би се потврдило постојање мисаоног повезивања између две ознаке;
- да ли наведене околности представљају нелојално искоришћавање или оштећење познатог жига у смислу чл. 4, ст. 4, (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ;
- какав значај припада производима или услугама у пријави млађег жига у оквиру опште оцене о постојању мисаоне повезаности.”⁵⁴³

Европски суд правде је у одговору истакао да се мисаоно повезивање поистовећује са околношћу да се нормално информисаном, примерено пажљивом и разборитом потрошачу млађим жигом „враћа у сећање”⁵⁴⁴ старији жиг. Процена о томе се заснива на основу свих релевантних околности конкретног случаја, у које се убраја:

- степен сличности међусобно супротстављених жигова;
- врста производа или услуга за које су регистровани међусобно супротстављени жигови, укључујући и степен сличности производа и услуга, као и меродавне прометне кругове;
- степен познатости старијег жига;
- дистинктивност старијег жига, како изворна, тако и она која је стечена употребом;
- као и постојање опасности замене у промету.⁵⁴⁵

Европски суд правде је ближе анализирао наведене околности и довео их у међусобну везу.⁵⁴⁶ Када је реч о сличности међусобно супротстављених жигова вероватноћа да млађи жиг враћа у сећање старији жиг у меродавним прометним круговима је утолико већа уколико су жигови међусобно сличнији, што нарочито важи, када су жигови идентични. Међутим, идентичност колидирајућих жигова, а тим пре и њихова сличност, није довољна да би се закључило о успостављању мисаоног повезивања, јер је могуће да су жигови регистровани за производе или услуге за које се прометни кругови уопште не поклапају.⁵⁴⁷ Могуће је да су прометни кругови који долазе у контакт са производима за које је регистрован старији жиг, потпуно различити

⁵⁴³ Иста пресуда, тач. 41.

⁵⁴⁴ Немачки термин је „in Erinnerung rufen”.

⁵⁴⁵ Наведена пресуда INTEL, тач. 48.

⁵⁴⁶ Ксенија Влашковић, *наведени чланак*, стр. 273, 274.

⁵⁴⁷ Наведена пресуда INTEL, тачка 57.

од оних који долазе у контакт са производима за које је регистрован млађи жиг. Последица је да познати старији жиг, ипак није познат и у прометним круговима који долазе у контакт са млађим жигом. У том случају је могуће да се у тим прометним круговима не може успоставити никакво мисаоно повезивање међу овим жиговима. Међутим, производи могу да буду толико различити да се млађим жигом не може вратити у сећање старији чак ни у истим прометним круговима, или у онима који се поклапају у одређеном обиму. Зато се врста производа или услуга за које су регистровани колидирајући жигови мора узети у обзир при оцени мисаоног повезивања између ових жигова. Европски суд правде, даље, истиче да се при оцени мисаоног повезивања, мора узети у обзир и степен познатости старијег жига у циљу утврђивања да ли је жиг познат и у прометним круговима који не долазе у контакт са њим. Вероватноћа да ће се у прометним круговима вратити у сећање старији жиг је већа, уколико је старији жиг дистинктивнији било по пореклу, или по основу употребе. Зато се при утврђивању мисаоне везе између жигова мора узети у обзир степен дистинктивне моћи старијег жига.

Мисаоно повезивање између колидирајућих жигова се нужно успоставља када постоји опасност замене, другим речима, када прометни кругови мисле или могу да мисле да производи или услуге потичу из истог предузећа, или из привредно међусобно повезаних предузећа. Међутим, постојање опасности замене у наведеном смислу није услов за остваривање заштите на основу чл. 4, ст. 4, (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ. Сходно изложеном, Европски суд правде сматра да се на основу чињеница:

- да је старији жиг за различите производе и услуге веома познат;
- да ови производи или услуге нису слични или у високој мери нису слични производима и услугама за које је регистрован млађи жиг;
- и да је старији жиг јединствен у вези са свим производима или услугама,

нужно не изазива мисаоно повезивање између колидирајућих жигова. Напротив, постојање мисаоне повезаности мора се утврдити узимајући у обзир све околности конкретног случаја.

После анализе околности које су од значаја за утврђивање мисаоног повезивања, исти суд истиче да она јесте нужан, али не и довољан услов за наступање разводњавања, као и других облика оштећења. Постојање ових оштећења је специфични услов за остваривање заштите која је предвиђена у чл. 4, ст. 4, (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ, а она се утврђују на исти начин као и мисаоно повезивање,

узимајући у обзир све релевантне околности конкретног случаја о којима смо већ говорили.⁵⁴⁸

Титулар жига је обавезан да докаже оштећења. Међутим, није обавезан да докаже постојање стварног и садашњег оштећења, али, свакако, мора да докаже постојање околности на основу којих се може закључити да је реч о озбиљној опасности будућих оштећења.⁵⁴⁹ Када титулар докаже оштећење или озбиљну опасност будућег оштећења, титулар млађег жига мора да докаже да на његовој страни постоји оправдавајући разлог управо за таквим облицима употребе старијег жига, чиме се ослобођа од одговорности.⁵⁵⁰

У вези са сличношћу ознака и мисаоним повезивањем на основу ове пресуде могу се извући следећи закључци:

- сличност се утврђује на основу уобичајених критеријума, а то су заједничка обележја у визуелном, аудитивном и појмовном смислу;
- мисаоно повезивање постоји када се перцепцијом млађег жига изазива сећање на старији жиг;
- постојање мисаоног повезивања је последица извесног степена сличности ознака;
- идентичност или сличност ознака аутоматски не омогућава непосредно закључивање да постоји мисаоно повезивање, јер је оно такође зависно од других фактора;
- мисаоно повезивање још увек није довољно за утврђивање повреде жига, јер морају бити испуњени и други законом прописани услови. У случају да се у прометним круговима не успоставља мисаоно повезивање у смислу ове пресуде, тада се употребом млађе ознаке не искоришћава, нити оштећује дистинктивна моћ или углед старијег жига на нелојалан начин.⁵⁵¹

Набројани фактори су само најзначајнији и наведени су примера ради, што не искључује и уважавање других. Поред тога, мисаоно повезивање се може установити, али и искључити само на основу једног од набројаних критеријума. На пример, производи или услуге за које је регистрована оспорена ознака могу да буду усмерене на просечног потрошача, а циљна група старијег познатог жига су само стручњаци неког

⁵⁴⁸ Наведена пресуда, тач. 69.

⁵⁴⁹ Исто, тач. 71.

⁵⁵⁰ Исто, тач. 75.

⁵⁵¹ Amelie Winkhaus, *наведено дело*, стр. 100, Божин Влашковић, Серијски жигови у пракси Европског суда правде, *Зборник XXI век-век услуга и услужног права*, Крагујевац 2013, стр. 1021 - 1022.

одређеног подручја. У таквом случају је мало вероватно да просечни потрошач дође у контакт са старијим познатим жигом и да настане мисаоно повезивање између ових жигова.⁵⁵²

2. Конкретизовање ставова из пресуде „INTEL” у пракси европских судова

Мисаоно повезивање између жигова условљено је чињеницом да је део меродавног промета, који већ познаје старији жиг, истовремено и у контакту са млађим жигом. Та чињеница се може лакше доказати, ако је старији жиг познат широј јавности или у случајевима да се у великој мери преклапају кругови потрошача дотичних производа. Напротив, ако су производи различити, а преклапања потрошачких кругова нису очигледна, титулар познатог жига мора да мисаоно повезивање образложи неким повезивањем између сопствених активности и активности пријавиоца млађег жига. На пример, такво повезивање постоји када се старији жиг лиценцирањем или *merchandising* пословима искоришћава изван свог природног тржишног сектора.⁵⁵³

У обједињеној пресуди „Helena Rubinstein и L'Oréal v OHIM Allergan Inc.”,⁵⁵⁴ Европски суд правде је потврдио постојање мисаоног повезивања. Наиме, компанија Allergan је регистровала жиг у речи и слици ВОТОХ, који је најпре постао познат у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске. Дуготрајном употребом у смислу обележавања фармацеутских производа намењених третману против бора и рекламирањем, стекао је познатост и на светском тржишту.

Фармацеутска компанија Helena Rubinstein је регистровала комунитарни жиг у речи ВОТОЛИСТ, а компанија L'Oréal комунитарни жиг ВОТОЦИЛ. Оба жига регистрована су за обележавање парфема, соли за купање, тоалетних сапуна, крема, млека и уља за сунчање и лосиона за негу лица, тела и руку.

Компанија Allergan је тражила поништај регистрације ових жигова, а спор је настављен пред Европским судом правде, који је утврдио да постоји незнатан степен сличности између ВОТОХ производа и производа обележеним ознакама ВОТОЛИСТ и ВОТОЦИЛ. Међутим, суд је нагласио да „(...) меродавни прометни кругови у

⁵⁵² Исто, стр. 101.

⁵⁵³ Исто, стр. 104.

⁵⁵⁴ Пресуда Европског суда правде, C-100/11 P - Helena Rubinstein and L'Oréal v OHIM, Article 8(5) - Community word marks BOTOLIST and BOTOCYL - Community and national figurative and word marks ВОТОХ, од 10. 5. 2012, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...C-161/07, посећен 27. 6. 2014.

наведеним ознакама јасно опажају заједнички елемент BOTO, који се односи на ботулински токсин,⁵⁵⁵ којим се у потпуности репродукује жиг BOTOX. Узимајући у обзир ову околност, меродавни кругови ознаке BOTOLIST и BOTOCYL мисаоно повезују са познатим жигом BOTOX.⁵⁵⁶

Постојање мисаоног повезивања између старијег жига RSC - ROYAL SHAKESPEARE COMPANY и пријављене ознаке ROYAL SHAKESPEARE потврђено је у пресуди „Jackson International v OHMI - Royal Shakespeare.”⁵⁵⁷ Наиме, Европски суд прве инстанце је утврдио сличност старијег жига, који се односио на позоришну продукцију, а оспорена ознака на алкохолна и безалкохолна пића, наглашавајући при том да: „(...) иако производи обележени млађом ознаком нису у директној и непосредној вези са позоришном продукцијом, међу њима постоји извесна повезаност. Наиме, у бројним позориштима широм света је уобичајено да се у паузама представа нуде одређена јела и пића. С обзиром на наведене околности, меродавни прометни кругови, а у конкретном случају то је широка јавност, успостављају мисаоно повезивање са старијим жигом. Оно настаје у тренутку када потрошачи у промету дођу у контакт са оспореном ознаком и алкохолним и безалкохолним производима.”⁵⁵⁸

Међутим, у пресуди „R 0724/2009 - 4” мисаоно повезивање није потврђено. Познати жиг је састављен из речи REPSOL и сликовних елемената, а оспорена ознака из речи RESOL. Познатост старијег жига је утврђена у подручју услуга на сектору енергетике, а оспорена ознака је пријављена за обележавање намештаја. Европски суд прве инстанце истиче: „Меродавни прометни кругови су исти. Међутим, мала је вероватноћа да ће се у меродавним прометним круговима, приликом планиране куповине намештаја, ови производи довести у везу са старијим жигом, који је веома познат за услуге у енергетском сектору.”⁵⁵⁹

⁵⁵⁵ Ботулински токсин познат је по једном од најупотребљаванијих производа Botox®, који је настао захваљујући истраживањима др Алана Скота. Употребљава се у медицини у веома малим дозама као лек, али је неупоредиво већу популарност ботокс стекао у козметологији као средство за улепшавање, тачније за затезање бора. Опширније о томе: Марина Светел, Милан Васић, Наташа Драгашевић, Татјана Пекмезовић, Игор Петровић Владимир Костић, "Botulinum toxin in the treatment of sialorrhea", Војносанитетски преглед 1/2009, стр. 9.

⁵⁵⁶ Мишљење општег правозаступника Mengozzi поводом спора C 100/11 P - Helena Rubinstein and L'Oréal v OHIM, од 16. 2. 2012, тач. 30, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...C-161/07, посећен 27. 6. 2014.

⁵⁵⁷ Пресуда Европског суда прве инстанце од 6. 7. 2012, T-60/10 Jackson International v OHMI - Royal Shakespeare, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-60/10, посећен 23. 6. 2014.

⁵⁵⁸ Иста пресуда, тач. 37.

⁵⁵⁹ Пресуда Европског суда прве инстанце, T-161/07 - Group Lottuss v OHIM - COYOTE UGLY, Application for the figurative Community mark COYOTE UGLY - Earlier Community word mark COYOTE UGLY, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...T-161/07, посећен 24. 6. 2014.

Мисаоно повезивање није потврђено ни између старијег комплексног жига, који се састоји из речи G -STAR и дела у слици, и млађе комплексне ознаке, која се састоји из речи G STOR и дела у слици. „У визуелном и појмовном смислу ознаке су међусобно различите, а у аудитивном смислу постоји висока сличност. Према постојаној судској пракси појмовне разлике између ознака могу да елиминишу аудитивну и визуелну сличност у случају да је значење једне или обе ознаке толико јасно и специфично да се аутоматски уочава у промету. Полазећи од наведених чињеница искључено је постојање мисаоног повезивања.”⁵⁶⁰

Мисаоно повезивање је, такође, искључено између старијег познатог жига KARUNA и пријављене ознаке која се састоји из речи CORONA и дела у слици. „Старијим жигом и пријављеном млађом ознаком обележавају се идентични производи. Ознаке нису сличне. С обзиром да је сличност ознака услов за примену чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94, а да у конкретном случају он није испуњен, није могуће ни успостављање мисаоног повезивања између ових ознака.”⁵⁶¹

3. Конкретизовање ставова из пресуде „INTEL” у пракси Савезног врховног суда Немачке

Савезни врховни суд Немачке је коначно у пресуди „TÜV II”⁵⁶² прихватио ставове Европског суда правде о постојању мисаоног повезивања. У образложењу ове пресуде Савезни врховни суд Немачке истиче да је „(...) за заштиту познатости довољно да се у меродавним прометним круговима оспорена ознака мисаоно повезује са познатим жигом...”⁵⁶³, користећи при томе појам „gedankliche Verknüpfung”. При том је усвојио и критеријуме за потврђивање мисаоног повезивања које је успоставио Европски суд правде. Наиме, ознаке које користи тужена добијају смисао само на основу чињенице да читалац приликом коришћења навода TÜV мисли на тужиљу и

⁵⁶⁰ Пресуда Европског суда прве инстанце, T-309/08 - G-Star Raw Denim v OHMI - ESGW (G Stor), Application for the Community figurative mark G Stor - Earlier national and Community word and figurative marks G-STAR, Article 8(5) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 8(5) of Regulation (EC) No 207/2009, од 21. 1. 2010, тач. 25 и 36, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...T-357/10, посећен 24. 6. 2014.

⁵⁶¹ Пресуда Европског суда прве инстанце, T-357/10 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market, Application for Community figurative mark CORONA - Earlier national word marks KARUNA - Relative grounds for refusal - Article 8(5) of Regulation No 207/2009, од 20. 6. 2012, тач. 39, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...T-357/10, посећен 17. 6. 2014.

⁵⁶² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 108/09 - TÜV II", од 17. 8. 2011, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/2011, тачка 56. стр. 1045.

⁵⁶³ Исто, тач. 56, стр. 1047.

њене услуге. У корист мисаоног повезивања жига тужиље са оспореним ознакама наводи се и околност да су услуге идентичне, а ознаке веома сличне. Висок степен сличности заснован је на чињеници да је у жиговима тужиље, као и ознакама тужене, садржан, као карактеристичан, део у речи TÜV. Мисаоно повезивање између ознака није условљено оштећењем функције упућивања на порекло.⁵⁶⁴ Оштећење ове функције захтева се само у случају заштите против опасности замене, а не и за заштиту идентичности и за заштиту познатости.

4. Врсте асоцијација које се изазивају сличношћу ознака у вези са заштитом познатости

У већ наведеној пресуди „Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport”, тумачећи смисао чл. 5, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ, Европски суд правде прави јасну разлику између асоцијативне везе у ужем смислу⁵⁶⁵ и других облика асоцијација. Полазећи од ове чињенице, својом формулацијом у пресуди „Intel”, која се односи на асоцијативну везу у ширем смислу, исти суд је успоставио конкретну и јасну разлику између ова два облика асоцијативне везе.

Асоцијативна везе у ширем смислу утврђује се на основу потпуно другачијих критеријума у односу на оне који се примењују за утврђивање асоцијативне везе у ужем смислу. Наиме, када је реч о асоцијативној вези у ширем смислу главно питање је да ли су овим појмом обухваћене све могуће асоцијације, изазване употребом млађе ознаке у вези са старијим жигом.⁵⁶⁶ У одговору на ово питање од велике помоћи може бити Улмерова дефиниција по којој постоје различити степени формирања асоцијација, а у зависности од брзине процеса преношења представа.⁵⁶⁷ Најслабија варијанта је случај тзв. „удаљеног призвука,” којим се побуђује представа о жељеном производу само уз помоћ дуготрајнијег и маштовитог размишљања. Најјача варијанта је нераздвојно повезивање између представе о производу, ознаке којом је обележен, као и потреби која се овим производом задовољава.⁵⁶⁸

⁵⁶⁴ Иста пресуда, тачка 59, стр. 1049.

⁵⁶⁵ Немачки термин: *gedankliche Verbindung*.

⁵⁶⁶ Немачки термини: *Verknüpfung*, али и *in Erinnerung rufen*.

⁵⁶⁷ *Amelie Winkhaus, наведено дело*, стр. 114.

⁵⁶⁸ Eugen Ulmer, *Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* INT 4/1973, стр. 135 - 141.

На основу анализе праксе Европског суда правде може се сматрати да се појмом мисаоног повезивања описује међустепен између наведених варијанти. Наиме, Европски суд правде негира сличност, а тиме и мисаоно повезивање, само када се ознака схвата као прост украс. Другим речима, најнижи степен асоцијација, у смислу Улмеровог схватања, није обухваћено појмом мисаоног повезивања.⁵⁶⁹ Такође, није неопходно ни нераскидиво повезивање са производом једног одређеног предузећа, јер би то значило да асоцијације морају одмах да се наметну посматрачу. Наравно, не постоје никакви ближи елементи за утврђивање границе између дужег и краћег пута интерпретације, тј. о потребном броју етапа тумачења, па је разграничавање веома тешко. На пример, у наведеној пресуди "Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport Adidas" мисаоно повезивање постоји када је потрошач при погледу на описане траке, иако мисли на жиг Adidas, истовремено свестан да није реч о производима компаније Adidas.⁵⁷⁰

У пресуди „Lindt Teddy” Виши земаљски суд Келн прихвата ставове из пресуде „Intel”. Наиме, постојање мисаоног повезивања се утврђује узимајући у обзир све релевантне околности конкретног случаја. За постојање мисаоног повезивања није довољно да је одређена ознака подесна да побуди пажњу само на основу простих асоцијација са неком другом ознаком.⁵⁷¹ У конкретног случају промет је не само употребом дела у речи Lindt, него и обликовањем медведића који се уклапа у производну линију тужене заједно са тзв. „златним зецом”, спонтано упућен на њено предузеће. Уколико промет уопште успостави асоцијацију са ознаком у речи GOLDBÄREN, то ће учинити тек на основу мисаоних међустепена и на тај начин ће можда посредно успоставити везу са предузећем тужиље. Виши земаљски суд Келн је и овакву могућност искључио ставом да оспорени тродимензионални производ тужене не показује довољну сличност са познатим жигом тужиље да би се установило мисаоно повезивање између колидирајућих ознака.⁵⁷²

Поредећи праксу Европског суда правде и Савезног врховног суда Немачке, пре доношења пресуде „TÜV II”, можемо закључити да је пракса Европског суда правде јаснија. Наиме, Савезни врховни суд Немачке преноси појам „gedankliche Verbindung”

⁵⁶⁹ Amelie Winkhaus, *наведено дело*, стр. 126.

⁵⁷⁰ Наведена пресуда "Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport," тач. 39.

⁵⁷¹ Пресуда Вишег земаљског суда Köln: Az. 6 U 230/12 - Lindt-Teddy verletzt GOLDBÄREN-Marke nicht, од 11. 4. 2014, тач. bb (3), доступно на: medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir..., посећен 24. 4. 2014.

⁵⁷² Иста пресуда, тач. II. 1. d., доступно на: medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir..., посећен 24. 4. 2014.

из контекста заштите од опасности замене у контекст заштите познатости и изричито указује да овим појмом нису обухваћене тзв. „чисте асоцијације”.⁵⁷³

Насупрот томе, Европски суд правде употребљава појам „gedankliche Verknüpfung” и изричито га поистовећује са појмом „In - Erinnerung-Rufen”. На основу анализе праксе Европског суда правде, мора се поћи од тога да појам „gedankliche Verknüpfung” укључује одређене асоцијације, али да овим појмом нису обухваћене оне до којих потрошач долази само уз помоћ маште и фантазије, тј. које се могу сматрати само као „удаљени призив” у смислу Улмерове теорије. Овај шири круг асоцијација је истовремено граница асоцијативне везе у ширем смислу. Међутим, мора се имати у виду да су појмови „gedankliche Verbindung” и „gedankliche Verknüpfung” у немачком језику толико блиски да се могу сматрати синонимима.⁵⁷⁴

Међутим, у правној теорији се у вези са анализираном судском праксом, наглашава да се начела која важе у вези са интерактивним дејством приликом одређивања опасности замене заснивају на потпуно различитим условима и да се зато не могу пренети на заштиту познатости.⁵⁷⁵ Наиме, значење критеријума као што су познатост, дистинктивност и блискост тржишних сектора није коначно разјашњено у вези са заштитом познатости. На пример, не постоје никаква конкретна искуства да се углед неког жига може лакше пренети, ако се тржишни сектори мање разликују.⁵⁷⁶

Неки аутори истичу да се појмови опасност замене која укључује опасност мисаоне везе и појам мисаоног повезивања разликују само у финим нијансама, које се искључиво могу истражити полазећи од различитих функција жига.⁵⁷⁷ Из тог разлога се мора утврдити да ли се норма односи на традиционалну функцију упућивања на порекло или на рекламну функцију жига. У првом случају неопходно је да постоји асоцијативна веза у ужем смислу, а у другом случају је довољно да између ознака постоји само асоцијативна веза у ширем смислу.⁵⁷⁸

⁵⁷³ Иста пресуда, тачка 41; Amelie Winkhaus, *наведено дело*, стр. 97.

⁵⁷⁴ Amelie Winkhaus, *наведено дело*, стр. 100.

⁵⁷⁵ Исто, стр. 102.

⁵⁷⁶ Исто, стр. 103.

⁵⁷⁷ David Slopek, Die Grenzen des Bekanntheitsschutzes, *MarkenR* 2008, стр.189 - 195; Christian Schumacher, Besonderer Schutz der bekannten Marke, *Ecolex* 2004, стр. 384 - 385; Helmut Gamerith, Schutz einer bekannten Marke gegen Assoziationsgefahr, *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/2004, стр. 142 - 143.

⁵⁷⁸ Amelie Winkhaus, *наведено дело*, стр. 105.

ГЛАВА IX

ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ И РАДЊЕ ПОВРЕДЕ ПОЗНАТИХ ЖИГОВА

Предмет заштите познатих жигова су дистинктивна моћ и углед стечен у промету, а радње повреде су оштећење и искоришћавање. С обзиром да се предмет заштите и радње повреде често међусобно преплићу, у теорији права жига и судској пракси, начелно се разликују четири основне радње повреде, а то су: оштећење дистинктивности, искоришћавање дистинктивности, оштећење угледа и искоришћавање угледа жига.

1. Предмет заштите

1.1. Дистинктивност ознаке

Дистинктивна моћ ознаке је један од основних услова за заштиту ознаке жигом. Овај појам се може посматрати са неколико различитих аспеката, који су релевантни за право жига.⁵⁷⁹ Њиме је обухваћена подобност одређене ознаке да се њоме уопште могу разликовати производи или услуге.⁵⁸⁰ Поред тога, на основу овог појма се утврђује и конкретна подобност одређене ознаке да на тачно дефинисаном тржишном сектору за пријављени производ делује као упућивање на порекло. Наиме, чест је случај да нека ознака поседује дистинктивну моћ у оквиру једног тржишног сектора, а да је не поседује у неком другом. На пример, ознака Fisher је дистинктивна за обележавање скија, али није дистинктивна за обележавање прибора за пецање.⁵⁸¹ Такође, реч *Diva* није конкретно дистинктивна за обележавање женског рубља, али то може бити за обележавање других производа.⁵⁸²

Познати жигови поседују појачану дистинктивну моћ која је, као резултат нарочитих активности титулара, предмет посебне заштите. У оквиру заштите познатости, дистинктивна моћ је комуникациона снага ознаке у њеном конкретном испољавању на тржишту. Реч је, наиме, о појачаном интензитету дистинктивне моћи

⁵⁷⁹ Синиша Варга, Дистинктивност у праву жига Европске уније, *Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању*, Крагујевац 2013, стр. 139 - 151.

⁵⁸⁰ Пресуда Европског суда прве инстанце, *Rewe-Zentral/НABM [LITE]* - T-79/00, од 27. 2. 2002, Slg. 2002, II- стр. 705. Тачка 26. ове пресуде гласи: „Жиг у речи LITE за који се тражи регистрација, а који се односи на намирнице и угоститељске услуге, лишен је било каквог дистинктивног карактера према чл. 7, ст. 1, (б) и ст. 2, Уредбе о комунитарном жигу 40/94, односно чл. 3, ст. 1, важећег немачког Закона о жигу.”

⁵⁸¹ Richard Dissmann, *наведено дело*, стр. 179.

⁵⁸² Karl Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 389.

познатих жигова на основу које се они у промету посебно опажају као ознаке за разликовање конкретних производа.⁵⁸³ Независна је од квалитативних представа које су повезане са ознаком, јер и ознака која у меродавним прометним круговима изазива негативне асоцијације, као што су привредни и финансијски неуспех или банкрот, може у одређеним околностима остварити високу дистинктивну моћ. У том смислу се у литератури, као пример, наводи ознака Enron.⁵⁸⁴ Та појачана дистинктивна моћ је управо посебан предмет заштите познатих жигова.

1.2. Углед жига

За разлику од дистинктивности, појам угледа жига садржи квалитативну компоненту и суштински одговара појму доброг гласа, који је дефинисан у ранијој немачкој судској пракси. Углед жига је укупност свих позитивних асоцијација које промет повезује са неким жигом. Овде се убрајају све представе о ваљаности производа, као што су, на пример, квалитет, цена, традиција, старост, величина предузећа, успеси, тржишно значење и сл. Поред представа о ваљаности које се заснивају на објективним критеријумима, за углед жига су од посебне важности субјективни, па чак и делимично ирационални критеријуми, као што су: луксуз, ексклузивност, симбол животног стила итд. Наиме, постоје и такви тржишни сектори у којима су вредност жига и његов углед, готово у потпуности, одређени овим критеријумима. На пример, жиг може постати ексклузиван само на основу околности да нека позната звезда у рекламном споту носи одећу од цинса обележену тим жигом. Углед овог жига тада није ни у каквој вези са квалитетом, традицијом или ценом, него се искључиво заснива на ексклузивитету жига и на свим субјективним компонентама које подстичу потрошаче да купују само цинс обележен овим жигом.⁵⁸⁵ Управо се ове ирационалне представе лако преносе и на друге производе. На пример, велики број лиценци које додељују произвођачи парфема корисницима у модној индустрији могу се објаснити и као преношење представа о луксузу и укусу. Избор производа са

⁵⁸³ Richard Dissmann, *наведено дело*, стр. 179.

⁵⁸⁴ Компанија Enron је била седма по величини корпорација у САД, са порастом тржишне вредности акција од 1998. године до јануара 2001. године. Након открића да је ванбилансним партнерством маскирано право финансијско стање компаније и да је остварена превара, дошло је до њеног банкротства. Међутим, бројни жигови ове компаније, регистровани с почетка 2001. године, били су заштићени све до почетка 2011. године и на тржишту су испољавали висок степен дистинктивности. Детаљније о томе: Richard Dissmann, *наведено дело*, стр. 180.

⁵⁸⁵ Исто, стр. 181.

одређеним жигом тада је средство којим потрошач настоји да нагласи своју личност. Зато се у сваку стратегију развоја жига укључују и бројни покушаји да се жиг позиционира у смислу да се његовом употребом доприноси испољавању реалне или жељене слике о сопственој личности.⁵⁸⁶

Из претходних излагања произилази да сваки жиг, начелно поседује одређени углед који је настао као резултат психичког односа потрошача према одређеном жигу.⁵⁸⁷ Овим психичким односом обухваћене су примарна и секундарна корист, која се остварује куповином производа обележених жигом.⁵⁸⁸ Примарна корист обухвата представе о испуњавању циља употребе производа обележених жигом, а секундарна обухвата додатне емоционалне вредности. Секундарна корист се првенствено остварује рекламирањем, делимично и амбалажом производа, као и дефинисањем путева продаје. У многим случајевима овај облик користи може имати већи значај од примарне, што се може објаснити чињеницом да је на тржишту велики број хомогених производа, који се могу супституисати, а за просечног потрошача је тај број тешко прегледан. Поред тога, одлука о куповини је често повезана са статусним питањима у смислу да куповином одређених производа потрошач истовремено показује припадност одређеној социјалној групи.⁵⁸⁹

2. Радње повреде

Радње повреде познатог жига су оштећење и искоришћавање. Појам оштећења жига није дефинисан у законским текстовима, а у судској пракси су само назначена обележја ове радње. Тако се између осталог, под оштећењем подразумева свако приметно, јасно и значајно негативно утицање на дистинктивну моћ и углед познатог жига. Иако није неопходно да повредилац стиче корист тиме што оштећује туђи жиг, то ће у већини случајева бити једна од последица ове радње повреде.⁵⁹⁰

Искоришћавање је радња повреде која је по својој суштини супротна радњи оштећења. Наиме, о искоришћавању се може говорити при сваком значајном преношењу дистинктивне моћи или угледа познатог жига на производ или услугу

⁵⁸⁶ Joachim Starck, *Markenschutz - Bemerkungen zum Schutz gegen Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung*, *MarkenR* 1/2000, стр.73.

⁵⁸⁷ Видети пресуду Савезног врховног суда Немачке, *ATTACHÉ/TISSERAND* - I ZR 223/97, од 13. 1. 2000, тачка 54, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 8/2000, стр. 506.

⁵⁸⁸ Анја Мејер, *наведено дело*, стр. 169.

⁵⁸⁹ Исто, стр. 170.

⁵⁹⁰ Richard Dissmann, *наведено дело*, стр. 182.

потенцијалног повредиоца.⁵⁹¹ При томе, искоришћавање угледа подразумева преношење појединачних позитивних асоцијација познатог жига на други производ, а у случају искоришћавања дистинктивне моћи позитивна комуникациона вредност познатог жига преноси се на производ или услугу повредиоца.

Са становишта интереса титулара жига наведене радње повреда су различитог интензитета. Најинтензивнија радња повреде жига је оштећење угледа у смислу наруживања, јер је тада титулар познатог жига директно и циљано оштећен. Блажа по интензитету је радња искоришћавања угледа жига, којом се нелојалним трансфером угледа, циљано искоришћава престиж познатог жига. Слично се оцењује и радња искоришћавања дистинктивне моћи у *merchandising* пословима, којом се рекламна вредност познатог жига преноси на млађи производ. На дну скале је радња оштећења дистинктивне моћи која се испољава колизијом две ознаке за обележавање производа који нису слични.⁵⁹²

2.1. Оштећење дистинктивне моћи

Оштећење дистинктивне моћи се поистовећује са појмом разводњавања. Међутим, мора се имати у виду да се за оштећење дистинктивне моћи не постављају исти услови који су били постављени у ранијој судској пракси за појам разводњавања. Како смо већ истакли, у новој регулативи више не постоји услов да жиг поседује изразиту познатост у готово свим слојевима становништва. Оштећење дистинктивне моћи се, за разлику од ранијег значења појма опасности разводњавања, мора самостално одредити у односу на околности конкретног случаја, с обзиром да се сваким обликом колизије истовремено оштећује и дистинктивна моћ старијег жига.

За одређивање појма оштећења дистинктивне моћи, у оквиру нове концепције заштите жигом, од посебног значаја је већ наведена пресуда „INTEL”. Апелациони суд Велике Британије и Велса је обуставио поступак, па се, у овом контексту, обратио Европском суду правде с питањем: „Шта је неопходно, у вези са чл. 4, ст. 4, (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ да би се испунио услов оштећења дистинктивне моћи? Да ли је за оштећење дистинктивне моћи довољна и прва колидирајућа употреба? Да ли је за

⁵⁹¹ Исто, стр. 184.

⁵⁹² Исто, стр. 186.

оштећење дистинктивне моћи старијег жига неопходна и промена привредног поступања потрошача?”⁵⁹³

Европски суд правде је у одговору прво истакао која су то оштећења набројана у чл. 4, ст. 4, (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ, против којих се може супротставити титулар жига. С обзиром да је реч о истим оштећењима која су предвиђена и чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ тумачење овог члана мора бити идентично, као и у пресуди „Adidas - Salomon AG v. Adidas Belelux BV/Fitnessworld Trading Ltd.”⁵⁹⁴

Оштећење дистинктивне моћи старијег жига назива се и „разводњавање” или „слабљење” жига”.⁵⁹⁵ Ова радња повреде постоји када је у значајном степену ослабљена подобност старијег жига да производе и услуге, за које је регистрован и употребљаван, идентификује као оне који потичу од одређеног титулара. Другим речима, употреба млађег жига има за последицу нестајање идентитета старијег, као и његове познатости у промету. То је нарочито случај када се старијим жигом више не може изазвати непосредна мисаона веза с производима и услугама за које је регистрован.

Утврђивање оштећења дистинктивне моћи старијег жига заснива се на схватању нормално информисаног, примерено пажљивог и разборитог потрошача конкретног производа за које је овај жиг регистрован. Међутим, Европски суд правде наглашава да жиг може стећи такву познатост, која више није везана само за прометне кругове који долазе у контакт са производима и услугама обележеним тим жигом, те је у таквим случајевима могуће да се и у прометним круговима успоставља веза између колидирајућих жигова, иако долазе само у контакт са производима за које је регистрован млађи жиг.⁵⁹⁶ Из тог разлога, при оцени мисаоног повезивања нужно је узети у обзир и степен познатости старијег жига и у оним прометним круговима који не долазе у контакт с производима обележеним овим жигом. Вероватноћа да ће се у прометним круговима вратити у сећање старији жиг је већа, уколико је старији жиг дистинктивнији или по пореклу или по основу употребе у промету.⁵⁹⁷ Зато се при утврђивању мисаоног повезивања мора узети у обзир степен дистинктивне моћи старијег жига. Дистинктивна моћ жига је већа када је жиг јединствен, што значи када га нико други осим титулара жига не користи за обележавање било којих производа.

⁵⁹³ Наведена пресуда „INTEL”, стр. 319.

⁵⁹⁴ Наведена пресуда „Adidas/Salomon”, стр. 59.

⁵⁹⁵ Ксенија Влашковић, Нова концепција заштите од опасности разводњавања жига, *Право и привреда* 7 - 9, Београд 2014, стр 99.

⁵⁹⁶ Исто, стр. 106.

⁵⁹⁷ Richard Dissmann, *наведено дело*, стр. 188.

Другим речима, посебно се мора испитати да ли је старији жиг јединствен или се приближава јединствености. Сходно изложеном, Европски суд правде сматра да се, узимајући у обзир све околности конкретног случаја, може утврдити мисаоно повезивање, које је нужан, али не и довољан услов за настанак оштећења старијег жига.

Међутим, да би се доказало постојање, или могућност настанка будућег оштећења, старији жиг не мора да буде јединствен, јер познати жигови, већ по дефиницији, поседују појачану дистинктивну моћ. Чак и у случају када познати старији жиг није јединствен, употреба идентичног или сличног млађег жига може да буде подесна да ослаби његову дистинктивну моћ. При том је већ и прва употреба идентичног или сличног млађег жига довољна да проузрокује оштећење дистинктивне моћи старијег жига или настанак озбиљне опасности будућег оштећења. Оштећење дистинктивне моћи старијег жига условљено је и доказом да се променио однос просечног потрошача, као последица употребе млађег жига. За оцену да ли се употребом млађег жига оштећује или се може оштетити дистинктивна моћ старијег жига, без значаја је да ли титулар млађег жига стиче неку стварну привредну корист на основу дистинктивне моћи старијег жига.⁵⁹⁸

На постављена питања Европски суд правде даје следеће одговоре:

- употребом млађег жига може се оштетити дистинктивна моћ познатог старијег жига, чак и када старији жиг није јединствен;
- првом употребом млађег жига може се оштетити дистинктивна моћ старијег жига;
- употребом млађег жига оштећује се или се може оштетити дистинктивна моћ старијег жига само ако се променио и однос просечног потрошача производа или услуга за које је регистрован старији жиг, а на основу коришћења млађег жига.⁵⁹⁹

Неки од наведених критеријума, који су постављени у пресуди „INTEL”, ближе су конкретизовани и у каснијим пресудама. На пример, ближе је појашњен став да је опасност оштећења дистинктивне моћи жига, начелно, мање наглашена уколико је у старијем жигу садржан широко распрострањени и често употребљавани појам са самосталним значењем. Другим речима, ако се жигом сугерише одређена особина која се односи на широку палету других производа, тада ће потрошачи ознаку пре довести у везу са том особином производа, него са неким другим жигом. Тако је, на пример, у пресуди „SIGLA v OHMI - Elleni Holding (VIPS)” истакнуто да се при оцени оштећења дистинктивне моћи старијег жига мора узети у обзир да је израз VIPS у енглеском

⁵⁹⁸ Исто, стр. 192.

⁵⁹⁹ Наведена пресуда „INTEL”, стр. 323.

језику плурална форма, чије је значење - веома важне особе. Овај израз је интернационално распрострањен и често употребљаван за означавање славних особа. С обзиром на ове околности, ограничена је опасност оштећења старијег жига употребом пријављене ознаке. У конкретном случају, ова опасност је утолико мање вероватна, јер се млађом ознаком обележавају услуге инсталирања за рад хотела, опслуживање гостију у ресторанима и гостионицама.⁶⁰⁰ Ове услуге се усмеравају на специјалано и уско ограничен промет, који чине власници таквих објеката, што значи да би пријављена ознака на основу употребе била позната само у овом ограниченом делу промета, а тиме се редукује опасност оштећења старијег жига.⁶⁰¹

У пресуди „*Spa Monopole v OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*”, Европски суд прве инстанце је закључио да не постоји оштећење дистинктивне моћи жига *Spa* за обележавање минералне воде, када се млађе пријављени жиг *SPA-FINDERS* употребљава за обележавање рекламних проспеката и услуга путничке агенције.⁶⁰² Наиме, реч *SPA* се често користи изван контекста жигова, на пример, за означавање истоименог града у Белгији, или чувене мото трке или сасвим уопштено као ознака постројења за хидротерапију. Када пријавилац млађег жига докаже да је изворна дистинктивна моћ познатог жига незнатна, јер је заштићена ознака опште распрострањена и да је употребљавају различити привредни субјекти у диверсификованим тржишним секторима, тада се може искључити вероватноћа постојања оштећења.⁶⁰³ То је нарочито потенцирано у случају да се одређени производи међусобно толико разликују да је њихово повезивање мало вероватно. На пример, у пресуди „*DUPLO*”⁶⁰⁴ разматрано је питање повреде старијег жига, познатог за обележавање чоколаде, и оспорене млађе ознаке која је пријављена за обележавање хефталица, бушилица и уређаја за копирање. У овој пресуди је закључено да се производи за које је пријављена млађа ознака толико разликују од производа за које је регистрован старији познати жиг, па оштећење уопште није могуће. Другим речима, типични потрошачи чоколаде не би се могли подсетити на овај производ у контакту са жигом у речи *DUPLO* којим су обележене хефталице, бушилице и уређаји за копирање.

⁶⁰⁰ Тач. 38 пресуде Европског суда прве инстанце, Т 215/03 *SIGLA v OHMI - Elleni Holding (VIPS)*, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...T-215/03, посећен 9. 7. 2014

⁶⁰¹ Исто, тач. 42, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...T-215/03, посећен 9. 7. 2014.

⁶⁰² Тач. 44 пресуде Европског суда прве инстанце, Т 67/04 *Spa Monopole v OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...t-67/04, посећен 9. 7. 2014.

⁶⁰³ Исто, тач. 49, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...t-67/04, посећен 9. 7. 2014.

⁶⁰⁴ *The Manual Concerning Proceedings before the OHIM, Part C: Opposition, Trade marks with reputation - OHIM*, доступно на: preprodbeta.oami.europa.eu/.../Part_C_Part_5_Tr, посећен 6. 7. 2014, стр. 56.

У пресуди „Japan Tobacco v OHIM.” Европски суд правде је сматрао да је опасност оштећења ограничена, ако су жигови слични по сликовним елементима којима припада незнатна дистинктивна моћ, јер их често трећа лица употребљавају у циљу обележавања географског порекла производа. „Слика камиле у чијој позадини је египатска пустиња са пирамидама и палмама је веома распрострањена и често се употребљава за обележавање производа орјенталног порекла. С обзиром да се сличност жигова првенствено заснива на овој слици којој припада слаба дистинктивна моћ, не постоји опасност оштећења дистинктивне моћи жига.”⁶⁰⁵

Став да се првом употребом млађег жига може оштетити дистинктивна моћ старијег, прихваћен је у пресуди „VOLKSWAGEN/Volks. Inspektion”⁶⁰⁶ Савезног врховног суда Немачке. Суд је сматрао да је употребом оспорене ознаке оштећена дистинктивна моћ старијег познатог жига VOLKSWAGEN, а није прихватио оцену ниже судске инстанце, по којој није реч о нелојалној и перманентној употреби млађе ознаке, већ о краткотрајној првој употреби у оквиру комерцијалне кампање на тржишту. Наиме, Савезни врховни суд Немачке истиче да оштећење дистинктивне моћи старијег жига постоји и при првој употреби млађе ознаке, којом се мења привредни однос просечног потрошача производа или услуга за које је регистрован старији жиг, или када постоји опасност будуће промене овог односа.⁶⁰⁷ Овакво деловање не може се оспорити образложењем да су активности које спроводи тужени само краткорочне и односе се на појединачне производе или услуге. Другим речима, и само једнократном употребом млађе ознаке може се оштетити дистинктивна моћ старијег жига.⁶⁰⁸

Питање промене привредног односа потрошача анализирано је у пресуди „Outils Wolf”⁶⁰⁹ Европског суда правде. У претходном поступку Европски суд прве инстанце је истакао да се привредни однос потрошача мења већ у оном тренутку када познати старији жиг постане мање привлачан и ексклузиван за потрошаче, управо на основу употребе млађе ознаке у промету. Другим речима, нестајање идентичности и

⁶⁰⁵ Пресуда Европског суда правде, C-136/08 P - Japan Tobacco v OHIM, Application for registration of the figurative sign CAMELO, од 30. 4. 2009, тач. 42, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...C-136/08, посећен 4. 7. 2014.

⁶⁰⁶ Тач. 39. наведене пресуде Савезног врховног суда Немачке, VOLKSWAGEN/Volks. Inspektion - I ZR 214/11, од 11.4 2013. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 12/2013, стр. 1241.

⁶⁰⁷ Тачка 60, у наведеној пресуди C-252/07, од 27. 11. 2008, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* Int 4/2009, стр. 321.

⁶⁰⁸ Иста пресуда, тач. 65.

⁶⁰⁹ Пресуда Европског суда правде, C-383/12P Environmental Manufacturing LLP v Office for Harmonisation in the Internal Market, Société Elmar Wolf, од 14. 11. 2013, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...C-383/12, посећен 20. 7. 2014.

познатости значи опадање привредне вредности познатог жига, те су опажања потрошача и њихов привредни однос две стране исте медаље.⁶¹⁰

О вероватној промени привредног односа потрошача може се говорити када се колидирајуће ознаке истовремено употребљавају. Неопходно је доказати промену привредног односа потрошача, јер се без овог услова не може утврдити оштећење дистинктивне моћи познатог жига.⁶¹¹

Појам „промена привредног односа потрошача” је објективни услов за постојање овог оштећења. Међутим, овај услов не може да буде испуњен само на основу субјективних аспеката, као што је процес опажања. Сама околност у којој потрошач увиђа да постоји нека нова ознака, која је слична старијој, није довољна да се њоме докаже оштећење дистинктивне моћи.⁶¹² Насупрот томе, сматра се неопходним постављање оштријих захтева у погледу доказивања оштећења дистинктивне моћи старијег жига.⁶¹³ Опасност оштећења не може да буде само хипотетичка, већ мора бити стварна. Закључак о стварној опасности оштећења дистинктивне моћи мора се темељити на логичном следу који се заснива на прогнози вероватноће настанка оштећења, при чему се у обзир узимају обичаји у дотичним тржишним секторима, као и све друге околности конкретног случаја.⁶¹⁴

2.2. Оштећење угледа жига

Оштећење угледа, супротно искоришћавању, није условљено трансфером угледа жига. Постоји неколико случајева оштећења угледа жига.⁶¹⁵ На пример, углед се може оштетити употребом друге ознаке за обележавање квалитативно лошијих производа. У литератури се оштећење у таквим случајевима види у опасности да се незадовољство потрошача подсвесно и посредно преноси на титулара познатог жига.⁶¹⁶

Поред тога, и употреба раније познате ознаке за висококвалитетне производе може да буде основ за оштећење угледа. У таквим случајевима се ради о инкомпатибилној употреби, коју карактерише употреба ознаке за производе који по

⁶¹⁰ Иста пресуда, тач. 15.

⁶¹¹ Иста пресуда, тач. 34.

⁶¹² Иста пресуда, тач. 37.

⁶¹³ Иста пресуда, тач. 41.

⁶¹⁴ Иста пресуда, тач. 43.

⁶¹⁵ Anja Meyer, *наведено дело*, стр. 165.

⁶¹⁶ Rolf Sack, *Sonderschutz bekannter Marken, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2/1995, стр. 81.

својој врсти или угледу не одговарају производима који су обележени жигом, те се на тај начин видно оштећује углед старијег жига. Као пример често се наводи пресуда финског суда, на основу које је заснована тзв. „теорија отрова за пацове”, по којој се жиг за обележавање чоколада не сме истовремено употребити за обележавање отрова за пацове.⁶¹⁷

Последњу групу оштећења угледа чине случајеви у којима се жиг каснијом употребом излаже подсмеху, што се често дешава у индустрији шaljивих артикала или у оквиру слободе уметничког изражавања.⁶¹⁸ Међутим, у овим случајевима се не може увек са сигурношћу говорити о повреди жига, јер се слобода уметничког изражавања, с обзиром на околности конкретног случаја, може сматрати оправдавајућим разлогом на страни каснијег корисника ознаке.

Генерално се може рећи да се појмом оштећења угледа обухватају сви случајеви у којима се употребом оспорене ознаке старији жиг оштећује или може оштетити и то у смислу умањивања његове привлачне силе или угледа који је жиг стекао у меродавним прометним круговима. Ова повреда донекле превазилази разводњавање⁶¹⁹, јер није реч само о слабљењу жига, него и о директном оштећењу, на основу мисаоног повезивања са млађом ознаком.

У немачкој судској пракси важи правило да се увек на темељу свеукупних околности конкретног случаја мора испитати које то представе о ваљаности промет повезује са старијим жигом, као и да ли су и у ком обиму представе о ваљаности оштећене употребом ознаке у вези са другим производом.⁶²⁰ Међутим, у пракси Европског суда правде није детаљно анализирано питање шта се мора сматрати нелојалним оштећењем. У пресуди „Adidas-Salomon AG v. Adidas Belelux BV/Fitnessworld Trading Ltd.” је само назначено да проширена заштита познатих жигова није ни у каквој вези са њиховом функцијом упућивања на порекло. Из тога проистиче да сврха познатих жигова није само у томе да упуте на одређено порекло производа, него и да потрошачу пренесу одређену поруку. Сама могућност да оштећење наступи није довољна. Напротив, опасност оштећења мора да буде озбиљна. Другим речима, титулар познатог жига мора да наведе околности на основу којих се, на први поглед,

⁶¹⁷ Anja Meyer, *наведено дело*, стр. 166.

⁶¹⁸ Bernadette Schneider, *Die Markenparodie in Deutschland*, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2010, стр. 170 - 173.

⁶¹⁹ Rolf Sack, *наведени чланак*, стр. 83.

⁶²⁰ Horst Helm: Der unechte Reklamegegenstand - Verwendung fremder Kennzeichnungen insbesondere fremder Unternehmenskennzeichen als Werbeaufdruck, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/1981, стр. 630.

може закључити да је реч о опасности која није само хипотетичка. Он мора да докаже да оштећење произилази из употребе пријављене ознаке. Докази за оштећење угледа могу да буду, на пример, осетно смањивање продаје производа, смањење броја потрошача или опадање степена познатости жига у промету.⁶²¹

Испитивање могућег оштећења је по својој природи у извесној мери шпекулативног карактера, јер се оштећујуће деловање мора оценити *ex ante*. Узимајући у обзир да је у таквим случајевима предмет доказивања вероватноћа неког будућег дешавања и да се зато аргументи титулара жига не могу посматрати као докази, често је неопходно да се закључци заснивају на правним претпоставкама.

У пракси Европског суда правде такве претпоставке су повезаност дистинктивне моћи и угледа жига са оштећењем. Наиме, како смо већ истакли, уколико су дистинктивна моћ и углед жига израженији, утолико пре ће постојати оштећење. Поред тога, ако се жиг непосредније и јаче враћа у сећање на основу млађе ознаке, тада је већа вероватноћа да се садашњим или будућим употребама млађе ознаке оштећује или искоришћава дистинктивна моћ или углед жига. У сваком случају ради се о оборивим правним претпоставкама, што значи да пријавилац увек има могућност да их оповргне одговарајућим доказима.⁶²²

Оштећење угледа жига потврђено је у пресуди „Markenverunglimpfung I”⁶²³ Савезни врховни суд Немачке је оснажио ранију праксу по којој однос конкуренције, у смислу чл. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, постоји када привредни субјекти, иако припадају различитим тржишним секторима, ступају у конкурентски однос поводом привредног искоришћавања неке ознаке, на тај начин да повредилац настоји да за себе искористи посебан привредно употребљив углед туђе ознаке.⁶²⁴ Услов за то је да ознака ужива истакнути углед, па је титулар у могућности да га искоришћава и изван свог специфичног подручја деловања. Одлучујуће околности за такав вид привредног искоришћавања је врста производа који је обележен знаком, њен квалитет и углед, као и престиж у промету.

Виши земаљски суд Бремен, као жалбени суд, сматрао је да наведени услови у конкретном случају нису испуњени. Наиме, становиште овог суда је било да се углед који ужива жиг тужиле не може искористити за продају презерватива, што Савезни

⁶²¹ Rolf Sack, наведени чланак, стр. 85.

⁶²² Horst Helm, наведени чланак, стр. 632. Видети и излагања у вези са пресудом „Intel” у овом раду.

⁶²³ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Markenverunglimpfung I - I ZR 79/92, од 10. 2. 1994, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/1994, стр. 808.

⁶²⁴ Исто, стр. 810.

врховни суд Немачке није оспорио. Међутим, Савезни врховни суд Немачке је сматрао да је употреба ознаке, чији је углед искључиво везан за слаткише, као натписа за паковање презерватива, већ сама по себи подесна да оштети рекламно деловање ознаке за изворне производе и да створи негативни утисак, макар у неким деловима промета. Поред тога, ни предузећа која уживају углед као произвођачи слаткиша не желе да буду доведена у везу са таквим утисцима, којима се не поспешује ни продаја, ни углед производа. У овом контексту постоји опасност да се у површном промету тужиља схвата и као понудилац склопивих кутија са презервативима. Последица је да она буде сматрана тобожњим аутором шале која се у значајним деловима промета доживљава као неукусна и на тај начин се умањује њен углед.⁶²⁵

Оштећење угледа жига потврђено је и у пресуди „КАРРА”⁶²⁶. Старији познати жиг састојао се из дела у речи КАРРА и дела у слици, а млађа ознака из речи КАРРА. Познати жиг је био регистрован за спортску одећу и обућу, а млађа ознака је пријављена за обележавање дуванских производа. Савезни врховни суд Немачке је пошао од констатације да се пушењем угрожава здравље. У том смислу се „употребом ознаке КАРРА за дуванске и сродне производе изазива негативно мисаоно повезивање са старијим жигом, односно негативне асоцијације у односу на његов углед, као промотера здравог начина живота, па се оштећује углед старијег жига.”⁶²⁷

У случају „R 2124/2010 - 1” је потврђено оштећење угледа старијег жига. „Титулар познатог жига доказао је да је посебни углед његовог жига повезан са традиционалним поступком производње производа од fine коже. Производи се искључиво ручно обрађују из висококвалитетних сировина, а титулар жига је стално тежио да на меродавне прометне кругове пренесе луксуз, гламур и ексклузивитет у вези са квалитетом својих производа. Углед старијег познатог жига је потпуно неспојив са производима који су индустријске и техничке природе, као што су, на пример, електрични мерни уређаји, батерије, касе за плаћање у супермаркетима.”⁶²⁸ Оваквом употребом млађе ознаке, која се у меродавним прометним круговима мисаоно повезује са познатим старијим жигом, оштећује се његов углед, који је годинама пажљиво стваран.

⁶²⁵ Bernadette Schneider, *наведено дело*, стр. 179.

⁶²⁶ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 31/09 - КАРРА, од 20. 1. 2011, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/2011, стр. 823.

⁶²⁷ Иста пресуда, тач. 38, стр. 825.

⁶²⁸ The Manual Concerning Proceedings before the OHIM, Part C: Opposition, *Trade marks with reputation - OHIM*, доступно на: [preprodbeta.oami.eu/.../Part_C_Part_5_Tr](http://preprodbeta.oami.europa.eu/.../Part_C_Part_5_Tr), посећен 6. 7. 2014. стр. 73.

Насупрот томе, оштећење угледа није признато у случају „R 2559/2010-1”. Познати комбиновани жиг састављен је из дела у речи GALLO и дела у слици. За регистрацију је пријављена млађа ознака у речи GALLO. Старији жиг је познат за обележавање маслиновог и јестивог уља. Млађа ознака је пријављена за производе за узгој украсних биљака, укључујући семенски и вегетативни материјал за размножавање. Европски суд прве инстанце је утврдио да је „(...) невероватно да се потрошач одлучи за куповину биљака из разлога што су оне обележене жигом, који је познат за маслиново уље као прехранбеноу намирницу.”⁶²⁹

Оштећење угледа старијег познатог жига није потврђено ни у случају „Spa Monopole/HABM - SPA-FINDERS.”⁶³⁰ Познати жиг SPA регистрован је за обележавање минералне воде, а млађа ознака SPA FINDERS је пријављена за обележавање штампаних каталога, информационих листова и магазина. Европски суд прве инстанце истиче: „У конкретном случају ознакама SPA и SPA FINDERS обележавају се сасвим различити производи, зато је мало вероватно да се производима за које је пријављена млађа ознака SPA FINDERS умањује привлачна снага жига SPA, чак и када би ти производи поседовали нижи квалитет.”⁶³¹

Производи или услуге обележене млађом ознаком понекад показују особине које се негативно испољавају на слику о старијем познатом жигу у промету. При томе настаје опасност да се у промету, мисаоним повезивањем познатог жига са производима или услугама који се обележавају млађом ознаком, изазива оштећење старијег жига. У пресуди „SIGLA v OHMI - Elleni Holding (VIPS)” такво оштећење није утврђено. Наиме, познатим жигом у речи VIPS обележен је ланац ресторана брзе хране. За регистрацију је пријављена млађа ознака VIPS за обележавање услуге инсталирања компјутерских програма за потребе рада хотела. У конкретном случају, Европски суд прве инстанце је утврдио да „(...) услуге за које је захтевана регистрација млађе ознаке не показују особине на основу којих би било вероватно оштећивање угледа старијег жига. Чињеница да постоји веза између услуга које су обележене супротстављеним ознакама није довољна да се њом умањи привлачна снага старијег жига.”⁶³²

⁶²⁹ Исти документ, стр. 74.

⁶³⁰ Пресуда Европског суда прве инстанце од 25. 5. 2005, T-67/04 - Spa Monopole/HABM - SPA-FINDERS, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* INT 8 -9/2005, стр. 698.

⁶³¹ Иста пресуда, тачка 44, стр. 699.

⁶³² Пресуда Европског суда прве инстанце од 22. 3. 2007, T- 215/03, *Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer älteren Marke - Sigla/HABM - VIPS, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht-RR 12/2007*, стр. 388.

2.3. Искоришћавање дистинктивне моћи

Појам искоришћавања дистинктивне моћи је у литератури и у судској пракси још мање уобличен у поређењу са претходном анализираним радњом повреде. Делимично се чак заступа и схватање да у овом случају не постоји никакав посебан случај колизије и да се зато може и занемарити.⁶³³ Међутим, у литератури преовлађује мишљење да овај појам има самостално значење и да се њиме обухвата "искоришћавање пажње"⁶³⁴ коју промет посвећује неком жигу. На темељу асоцијација које се изазивају у односу на познати жиг, побуђује се посебна мера пажње која без таквих асоцијација не би била посвећена новој ознаци. На тај начин се може остварити предност у комуникацији, која иначе не би припала кориснику ознаке. Појмом искоришћавања пажње су, дакле, обухваћени случајеви у којима се познати жиг, без искоришћавања или оштећења угледа, преузима искључиво из тог разлога да би се искористила пажња коју промет посвећује познатом жигу.⁶³⁵ На пример, и у већ наведеној пресуди „Markenverunglimpfung I”⁶³⁶ Савезни врховни суд Немачке је оспорио став жалбеног суда који је негирао подесност угледа жига за поспешивање продаје шалјивих артикала. Напротив, суд је сматрао да конкретни случај употребе имена и ознаке тужиље за неки шалјиви артикал није у сваком аспекту поредбен са случајевима који су већ решени у пракси. Наиме, у ранијим случајевима у питању је био однос дотичних производа према производима титулара познатог жига, којим је у промету омогућено преношење представа о квалитету или престижу. У случајевима употребе шалјивих артикала за питање наслањања, којим се искоришћава углед старијег жига, није одлучујућа чињеница таквог непосредног преношења наведених представа. Жељени ефекат којим се у конкретном случају изазива успех у продаји проистиче управо из контраста производа, а углед познате ознаке би требало да служи само томе да изненађење буде што је могуће ефективније и тобожња шала буде нарочито јасна и поспешујућа у вези са продајом. Наслањање се заснива управо на искоришћавању ефекта контраста, који произилази из посебног угледа старије ознаке и њеног повезивања са потпуно неприкладним производима. Оваквом формулацијом се

⁶³³ Anja Meyer, *наведено дело*, стр. 127.

⁶³⁴ Amelie Winkhaus, *наведено дело*, стр. 175.

⁶³⁵ Исто, стр. 176.

⁶³⁶ Наведена пресуда Markenverunglimpfung I, тач. 49.

истовремено показују и тешкоће у разграничавању појма искоришћавања дистинктивности и појма оштећења угледа старијег жига.⁶³⁷

У наведеној пресуди „OTTO CAP” Савезни врховни суд Немачке наглашава да се о искоришћавању дистинктивне моћи познатог жига може говорити када треће лице употребом ознаке која је слична познатом жигу покушава да доспе у подручје привлачности познатог жига у циљу да партиципира у њему, као и у добром гласу и угледу, без икаквог улагања и властитих напора.⁶³⁸

Овим питањем се бавио и Европски суд правде у пресуди „L'Oréal SA v. Lancôme parfums et beauté & Cie SNC”. По схватању овог суда корист која проистиче за треће лице употребом ознаке која је слична познатом жигу је нелојално искоришћавање дистинктивности или угледа жига. О њему је реч када треће лице покуша да своје производе уметне у подручје у којем познати жиг делује привлачеће с циљем да профитира из гласа и угледа таквог жига. На тај начин треће лице искоришћава привредне напоре титулара жига, који је уложио знатна средства у стварање и одржавање познатости, а да при том титулару не пружа никакву финансијску надокнаду.⁶³⁹

Европски суд прве инстанце је у пресуди „TDK”⁶⁴⁰ решавао о заштити познатог жига који је био заштићен за обележавање уређаја за регистровање, преношење и репродукцију тона и слике, а исту ознаку треће лице је пријавило за обележавање одевних предмета, обуће и припадака. 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 рекламних активности, које титулар преузима приликом спонзорисања спортских и музичких догађаја. Наиме, публика је навикнута да жиг *TDK* види на одевним предметима који су повезани са спортским и музичким догађајима. Поред тога, употреба млађе пријављене ознаке на било ком одевном предмету, а посебно оном који уобичајено користи титулар жига у оквиру својих спонзорстава, подесна је да у публици изазове претпоставку да ове одевне предмете

⁶³⁷ Christian Born, Zur Zulässigkeit einer humorvollen Markenparodie – Anmerkungen zum Urteil des BGH „Lila Postkarte”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 3/2006, стр. 194.

⁶³⁸ Пресуда врховног суда Немачке, I ZR 49/12 - OTTO CAP, од 31. 10. 2013, тачка 33, доступно на: [..medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir.](http://medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir), посећен 12. 4. 2014.

⁶³⁹ Пресуда Европског суда правде, L'Oréal SA v. Lancôme parfums et beauté & Cie SNC - C-487/07, од 18. 6. 2009, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 8/2009, стр. 757.

⁶⁴⁰ Пресуда Европског суда прве инстанце, TDK - T-477/04, од 6. 2. 2007, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.* 4/2007, стр. 327.

производи титулар жига, или да се они производе на основу лиценце коју он даје.⁶⁴¹

Употребом млађе пријављене ознаке подстиче се куповина њом обележених производа, па се, на тај начин, користи укупни углед, који је повезан са титуларом старијег познатог жига, као спонзора светски познатих приредби и европских музичких догађаја. Титулар жига је у укупни углед инвестирао много времена, рада и новца, а пријавилац млађе ознаке га преноси на своје производе, што је паразитно искоришћавање познатог жига и истовремено покушај да се оствари корист из његовог већ потврђеног угледа у промету.

Међутим, искоришћавање дистинктивне моћи, или како се још назива искоришћавање пажње која је у промету изазвана жигом, није повреда жига, када се такав вид искоришћавања дешава у оквиру слободе уметничког изражавања. Пример за то је пресуда „Lila-Postkarte”⁶⁴². Тужила је произвођач чоколаде, која је регистровала жиг "Milka" и жиг у љубичастој боји. Она користи ову нијансу љубичасте боје приликом паковања својих производа. Тужена производи и продаје разгледнице и у својој продаји има разгледницу чија је основа слична нијанса љубичасте боје коју користи тужила, са следећим шaljивим стиховима:

*„Über allen Wipfeln ist Ruh,
irgendwo blökt eine Kuh: Muh!
Reiner Maria Milka.”*⁶⁴³

Тужила је сматрала да се производњом и продајом оваквих разгледница наноси повреда њеном жигу. Наиме, без искоришћавања веома познатог жига разгледница се не би продавала, а због велике познатости жига у меродавним прометним круговима разгледница се може сматрати као део рекламне кампање тужиље.

Виши земаљски суд Хам је сматрао да тужена разгледницама пародијског садржаја на нелојалан начин искоришћава углед старијег познатог жига, односно, искоришћава пажњу, коју у промету због своје познатости изазива жиг тужиље. Нелојалност проистиче из успостављања везе између сопственог и туђег производа да

⁶⁴¹ Исто, тач. 51, стр. 329.

⁶⁴² Пресуда Савезног врховног суда, Lila Postkarte - I ZR 159/02, од 3. 2. 2005, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/2005, стр. 583.

⁶⁴³ Превод шaljивих стихова гласи: „Над свим крошњама је тишина, / негде муче крава:/ Муу!/ Рајнер Марија Милка.”

би се профитирало из туђег познатог угледа у промету.⁶⁴⁴ Истовремено, за тужену није у првом плану да изрази своје мишљење о рекламним методама тужиље, него је напротив, реч о чисто комерцијалној употреби туђег жига са угледом.

Савезни врховни суд Немачке је сматрао да су у овом случају испуњене претпоставке за искоришћавање дистинктивне моћи познатог жига тужиље. Наиме, тужена искоришћава посебну пажњу која је повезана са познатим жигом тужиље, а којом се могу побудити асоцијације о повезаности са познатим жигом. Међутим, суд је истакао да у конкретном случају слобода уметничког стваралаштва претеже над интересима титулара жига, те није реч о повреди жига.

2.4. Искоришћавање угледа жига

Искоришћавање угледа је преношење свих позитивних асоцијација које промет повезује са старијим познатим жигом. Сходно томе, познати жиг мора да поседује особине којима се код потрошача изазивају позитивне представе о жигу. Наиме, реч је о преношењу представа са једног на други жиг, као и у случају оштећења, а разлика је само у смеру преношења. Приликом искоришћавања угледа преносе се представе са познатог жига на производ трећег лица, а приликом оштећења представе се преносе са новог производа на познати жиг.⁶⁴⁵

Искоришћавање угледа жига се често поистовећује са искоришћавањем доброг гласа жига из раније судске праксе. Међутим, између ових појмова постоје одређене разлике. У класичној концепцији заштита против искоришћавања доброг гласа жига пружана је, како смо истакли, по основу права конкуренције. При томе је било неопходно да туђи производ, на који се наслања конкурент, достигне високи степен познатости, а нарочито тако добар глас да је искоришћавање ознаке исплативо за конкуренте.⁶⁴⁶

У новој концепцији заштите жигом за искоришћавање угледа жига одлучујући услов је употреба идентичне или сличне ознаке.⁶⁴⁷ Међутим и друге околности које нису везане за саму ознаку, као што су наслањање на амбалажу, паковање или рекламу свакако су део општег разматрања за утврђивање овог облика повреде жига, уколико се

⁶⁴⁴ Christian Vorn, наведени чланак, , стр. 192.

⁶⁴⁵ Anja Meyer, *наведено дело*, стр. 161.

⁶⁴⁶ Видети у овом раду стр. 63.

⁶⁴⁷ Cornelia Inderst, *наведено дело*, стр. 7.

њима, на основу утврђене сличности ознака, проузрокује искоришћавање угледа.⁶⁴⁸ Овај феномен се, данас, означава и као „трансфер угледа”⁶⁴⁹, а представља најчешћу форму повреде познатог жига. Међутим, мора се увек имати у виду да представе о ваљаности, које су повезане са познатим жигом, не смеју да буду превише уопштене. На пример, као представа о ваљаности не може се дефинисати само квалитет, или одговарајућа цена, него морају да постоје и друга посебна обележја, попут оних која су у вези са традиционалним навикама потрошача.⁶⁵⁰

У оквиру овако дефинисаног трансфера угледа мора се испитати да ли се утврђене конкретне представе о ваљаности могу пренети на други производ, што по правилу претпоставља извесне додирне тачке између производа титулара жига и повредиоца. Одређени тржишни сектори су посебно подесни за овакво преношење, што нарочито важи за индустрију луксузних производа, као што су: производња парфема, високе моде, спортских аутомобила, скупочених пића.⁶⁵¹ Генерално се може речи да се на основу свих околности конкретног случаја мора испитати које представе о ваљаности промет повезује са познатим жигом и да ли се те представе и на који начин преносе на други производ.

Општи услов за искоришћавање угледа је мисаоно повезивање између жигова, којим се омогућава преношење привлачне снаге и престижа познатог жига на млађу ознаку. Таква асоцијација се, на пример, претпоставља у случајевима у којима постоји посебна повезаност између производа на основу које се неке особине производа титулара познатог жига могу пренети на производе пријавиоца млађе ознаке. То је чест случај на привредно блиским тржишним секторима, јер је природно да титулар познатог жига своју делатност и употребу познате ознаке прошири и на таква подручја. На пример, особине фармацеутских производа које се састоје у њиховом лековитом деловању, могу се пренети на средства за негу тела.⁶⁵² Насупрот томе, посебна веза не постоји између услуга које се односе на употребу кредитних картица и употребу средстава за негу тела, јер се углед жига који је везан за кредитне картице не може пренети на средства за негу тела, иако је реч о прометним круговима који се преклапају у значајној мери.⁶⁵³

⁶⁴⁸ Исто, стр. 9.

⁶⁴⁹ Анја Меуег, *наведено дело*, стр. 174.

⁶⁵⁰ Исто, стр. 175.

⁶⁵¹ Richard Dissman, *наведено дело*, стр. 183.

⁶⁵² The Manual Concerning Proceedings before the OHIM, Part C: Opposition, *Trade marks with reputation - OHIM*, доступно на: preprodbeta.oami.europa.eu/.../Part_C_Part_5_Tr, посећен 6. 7. 1014, стр. 53.

⁶⁵³ Исто, стр. 58.

Међутим, познати жиг се, с обзиром на своју посебну привлачну моћ, може профитабилно користити и изван свог природног тржишног сектора и то давањем лиценци или организовањем *merchandising* послова. Пријавилац млађе ознаке очигледно профитира од привредне вредности старијег жига када исту или сличну ознаку употребљава за производе које на наведени начин већ употребљава титулар старијег жига.⁶⁵⁴

У спору „Antartica v OHMI - Nasdaq Stock Market (nasdaq)”⁶⁵⁵ Европски суд прве инстанце је узео у обзир да се старијим жигом NASDAQ, којим се обележавају финансијске и берзанске услуге, преноси одређени утисак модерности у пословном промету. Овај утисак се може пренети и на спортске уређаје који су обележени млађом ознаком nasdaq. Полазећи од овог доказа и узимајући у обзир сличност ознака, углед и јаку дистинктивну моћ старијег жига, закључено је да постоји могућност будућег нелојалног искоришћавања угледа жига, која није само хипотетичког карактера.

У спору „El Corte Inglés v OHMI - Pucci International”⁶⁵⁶ исти суд је решавао о захтеву титулара познатог жига EMILIO PUCCI, којим су обележавани одевни предмети. Захтев је био усмерен против пријавиоца млађе фигуративне ознаке Emidio Tucci, за обележавање козметичких производа. Суд је прво установио да дотични производи нису слични. Међутим, сматрао је да старији жиг поседује високи степен познатости и да су производи рекламирани у веома блиским производним подручјима. На основу тих околности, закључио је да купци луксузних одева успостављају везу између жигова пријавиоца за парфеме, сапуне, етерична уља, итд. и познатог жига EMILIO PUCCI, па се на основу те везе остварује привредна корист за пријавиоца млађе ознаке. Наиме, пријавилац се успостављањем мисаоне везе „окружује ауром луксуза”⁶⁵⁷ који је својствен познатом жигу. Многи потрошачи наведени су на мисао да је реч о непосредној вези између дотичних производа, на пример, у форми лиценцног уговора. Пријавилац на нелојалан начин искоришћава познатост старијег жига у циљу

⁶⁵⁴ Исто, стр. 59.

⁶⁵⁵ Пресуда Европског суда прве инстанце од 10. 5. 2007, T-47/06 - Antartica v OHMI - Nasdaq Stock Market (nasdaq), Application for Community figurative mark nasdaq, Earlier Community word mark NASDAQ, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...T47/06, посећен 19. 6. 2014.

⁶⁵⁶ Пресуда Европског суда прве инстанце од 27. 9. 2012, T-373/09 - El Corte Inglés v OHMI - Pucci International (Emidio Tucci), Application for Community figurative mark Emidio Tucci, Earlier Community figurative and national word and figurative mark EMILIO PUCCI, Unfair advantage taken of the distinctive character or the repute of the earlier mark, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...T-373/09, посећен 12. 6. 2014.

⁶⁵⁷ Иста синтагма употребљена је и у пресуди Европског суда прве инстанце T-152/11-TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft v OHIM-Comercial Jacinto Parera (MAD), тач. 28, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...T-152/11, посећен 23. 4. 2014.

да комерцијализује своје веома сличне ознаке, без преузимања великих ризика или трошкова који су неопходни за пласирање у случају сасвим непознатих жигова.⁶⁵⁸

Европски суд прве инстанце је у спору „Spa Monopole v OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements” решавао о захтеву титулара старијих жигова SPA и LES THERMES DE SPA, који су у Бенелуксу били познати за обележавање минералне воде, против пријавиоца млађе ознаке Spa-Finders, која се односила на услуге путничких агенција. У конкретном случају заузет је став да не постоји таква веза између наведених ознака, којом би се искористио углед познатих жигова. Наиме, реч SPA се често употребљава за обележавање градова бањских лечилишта, као и за чувену тркачку стазу са истим именом. У току спора нису пружени релевантни докази за било какву повреду познатих жигова. Речју SPA у пријављеној млађој ознаци обележава се само врста дотичних производа.⁶⁵⁹

На исти начин поступано је и у већ наведеном спору „Sigla/OHMI - Elleni Holding (VIPS)”.⁶⁶⁰ Тужилца је била титулар жига VIPS регистрованог за услуге, које се односе на припрему јела и пића, ресторана са самоуслуживањем, хотелских услуга, итд. Тужена је пријавила ознаку VIPS, између осталог, за услуге инсталирања компјутерских програма за потребе рада хотела, ресторана и кафеа. Суд је сматрао да опасност искоришћавања угледа старијег жига може да наступи само онда када меродавна публика, у којој не наступа опасност замене у погледу порекла, софтверске програме тужиље сматра нарочито атрактивним, јер су обележени знаком која је идентична са старијом ознаком VIPS. Наиме, искоришћавање угледа старијег жига условљено је доказом да је успостављена мисаона веза између пријављене ознаке и позитивних особина старијег жига, која може да буде основ за очигледно искоришћавање или паразитарно коришћење.⁶⁶¹ Међутим, својства која се уобичајено повезују са ресторанима брзе хране нису подесна да се њима оствари корист за услуге инсталирања компјутерских програма и у случају да се оне усмеравају на хотеле или ресторане.⁶⁶² Особине које се везују за ланце ресторана са брзом исхраном су, пре свега, брзина пружања услуга и у извесној мери младост, с обзиром на чињеницу да

⁶⁵⁸ Исто, тач. 39, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...T-152/11, посећен 23. 4. 2014

⁶⁵⁹ Пресуда Европског суда прве инстанце од 25. 5. 2005, T-67/04 - Spa Monopole v OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Application for Community word mark SPA-FINDERS - Earlier national word marks SPA and LES THERMES DE SPA, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...T67/04, посећен 14. 6. 2014.

⁶⁶⁰ Пресуда Европског суда прве инстанце од 22. 3. 2007, T-215/03 - Sigla/OHMI v Elleni Holding (VIPS), доступно на: dejure.org/dienste/.../rechtsprechung?Text=T-215/03, посећен 21. 6. 2014.

⁶⁶¹ Иста пресуда, тач. 35.

⁶⁶² Иста пресуда, тач. 73.

много младих људи посећује ресторане ове врсте. Ова констатација је утолико значајнија с обзиром да су услуге инсталирања компјутерских програма везане са значајним инвестицијама власника хотела и ресторана. Зато је мало вероватно да идентичност млађе ознаке са познатим жигом има одлучујући утицај на избор софтверских програма од стране ограничене и специјализоване публике. Напротив, вероватније је да се избор компјутерских програма врши на темељу других битнијих фактора, као што је цена компјутерских програма, њихов учинак или капацитет у вези са обрадом података.⁶⁶³

Као што смо већ истакли, у теорији је постављено питање, да ли је позитиван углед саставни елемент појма познатих жигова, на које су дати различити одговори.⁶⁶⁴ Наиме, из образложења новог немачког Закона о жиговима произилази да заштита познатих жигова у погледу квалитативних елемената зависи од угледа жига. Ово схватање подржава и велики број аутора.⁶⁶⁵

Међутим, у делу литературе, у којем ово схватање није прихваћено, истиче се да је углед жига посебан елемент чињеничног стања који се мора раздвојити од познатости, а узима се у обзир само у случајевима искоришћавања или оштећења баш тог конкретног угледа.⁶⁶⁶ Насупрот томе, углед жига није услов за утврђивање искоришћавања или оштећења дистинктивне моћи жига. Другим речима, искоришћавање и оштећење дистинктивне моћи жига мора бити забрањено и независно од представа о ваљаности које се повезују са жигом. То истовремено значи да се појам познатости начелно мора вредносно одредити као неутралан, па за познатост никакву улогу нема околност да ли су са жигом повезане позитивне или негативне представе.

Заштита жига од искоришћавања или оштећења дистинктивне моћи мора се пружити сасвим независно од асоцијација које су повезане са жигом.⁶⁶⁷ У том контексту се истиче и да је углед жига готово у потпуности субјективна категорија, па је често ствар мере проценитеља да ли се са њим повезане асоцијације доживљавају као позитивне или негативне, тј. извесна обележја за једног потрошача имају позитивну конотацију, а за другог негативну. На пример, у пресуди „*Ölverschmutzte Ente*”⁶⁶⁸ Савезни врховни суд Немачке, илуструјући субјективност проценитеља, наводи два

⁶⁶³ Иста пресуда, тач. 75.

⁶⁶⁴ Anja Meyer, *наведено дело*, стр. 163.

⁶⁶⁵ Anja Meyer, *наведено дело*, стр. 156.

⁶⁶⁶ Richard Dissman, *наведено дело*, стр. 192.

⁶⁶⁷ Исто, стр. 193.

⁶⁶⁸ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, *Ölverschmutzte Ente* - I ZR 239/93, од 6. 7. 1995, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 8-9/1995, стр. 598.

ланца трговине електронским производима „Media Markt” и „Saturn”, чија је основна карактеристика да се на немачком тржишту константно рекламирају као посебно јефтине. За одређену групу потрошача нижа цена електронских производа се схвата као позитивна асоцијација која се изазива овим жиговима. Међутим, нижу цену потрошачи луксузних производа сигурно доживљавају као нешто негативно.⁶⁶⁹

3. Релевантна јавност у вези са радњама повреде жига

У тесној вези са изложеним проблемима је и питање у оквиру којих прометних кругова жиг мора да буде познат да би се говорило о радњама повреде, односно искоришћавању и оштећењу.⁶⁷⁰ О овом питању се Европски суд правде изјаснио у пресуди „Intel” коју смо у раду опширно анализирали. Наиме, овај суд истиче да се оштећење дистинктивне моћи и угледа старијег жига везује за схватање нормално информисаног, примерено пажљивог и разборитог потрошача производа за које је овај жиг регистрован.⁶⁷¹

Међутим, питања искоришћавања дистинктивне моћи или угледа старијег жига су везана за схватање нормално информисаног, примерено пажљивог и разборитог просечног потрошача производа за које је регистрован млађи жиг, јер је овде реч о користима које титулар млађег жига остварује наслањањем на старији жиг. У истој пресуди се посебно истиче, да жигови могу стећи и такву познатост која превазилази прометне кругове везане за производе и услуге за које су регистровани. У таквом случају, прометни кругови који долазе у контакт са производима за које је регистрован млађи жиг, успостављају везу између колидирајућих жигова, иако је реч о сасвим различитој публици у односу на ону која долази у контакт са производима за које је регистрован старији жиг.⁶⁷² У литератури је, такође, заступан став да се појам меродавног промета мора посматрати диференцирано. Наиме, дистинктивна моћ и углед жига могу да буду искоришћени, само уколико потрошачи производа повредиоца познају старији жиг, при чему се представе о ваљаности које су с њим повезане преносе на неки други производ.⁶⁷³

⁶⁶⁹ Исто, тач. 52.

⁶⁷⁰ Richard Dissmann, *наведено дело*, стр. 192.

⁶⁷¹ David Slopek, Die Grenzen des Bekanntheitsschutzes - Das Vorabentscheidungsverfahren Intel Corporation Inc gegen CPM United Kingdom Ltd (EuGH C-252/07), *MarkenR 2008*, стр. 189 - 195.

⁶⁷² Ulrich Boes, Volker Deutsch: Die "Bekanntheit" nach dem neuen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 3/1996*, стр. 168.

⁶⁷³ Исто, стр. 172.

ГЛАВА X УПОТРЕБА ОЗНАКЕ НА НЕЛОЈАЛАН НАЧИН, БЕЗ ОПРАВДАВАЈУЋЕГ РАЗЛОГА

Пословање у доброј вери у оквиру јединственог тржишта заснива се на начелу успостављања баланса између интереса титулара жига, његових конкурената, потрошача и друштвене заједнице као целине. Један од најчешћих облика нарушавања успостављеног баланса је употреба ознака на нелојалан начин, без оправдавајућег разлога. Другим речима, о радњама повреде жига можемо говорити само ако су извршене на нелојалан начин. По правилу, нелојалност се увек претпоставља при утврђивању чињеничних стања оштећења или искоришћавања туђег жига.

Нелојалним поступањем, као условом за заштиту познатих жигова, упућује се на јединство права жига и права конкуренције. Чињенично стање нелојалности утврђује се на основу свеукупне оцене која се заснива на правилима конкуренције.⁶⁷⁴

Непостојање оправдавајућег разлога је самостални услов за заштиту познатих жигова, којем начело у пракси припада незнатно значење, с обзиром на чињеницу да су радње повреда у већини случајева извршене без оправдавајућег разлога. То значи да само у изузетним случајевима заштита познатих жигова може бити ограничена постојањем неког оправдавајућег разлога, који се може заснивати, на пример, на уставним одредбама за заштиту слободе мишљења, слободе уметничког стваралаштва или на слободи промета производа и услуга на јединственом тржишту.⁶⁷⁵ О разграничењу између наведених начина употребе ознака, као и о значењу појма „оправдавајући разлог” изјаснили су се у својим пресудама и Савезни врховни суд Немачке и Европски суд правде.

1. Пресуде Савезног Врховног суда Немачке

У пресуди Савезног врховног суда Немачке „*POST/Die Neue Post*”⁶⁷⁶ решаван је захтев немачке поште, као титулара жига *POST* регистрованог за услуге преноса и достављања добара, писама и пакета. Наиме, ова компанија је била титулар већег броја

⁶⁷⁴ Karl - Heinz Fezer, *наведени коментар*, стр. 428.

⁶⁷⁵ Исто, стр. 429.

⁶⁷⁶ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, *POST v. Die Neue Post* - I ZR 169/05, од 5. 6. 2008, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/2008, стр. 798.

жигова у којима је садржана реч *POST*, као и жига у слици, којим се репродукује поштански рог у црној боји на позадини која је у одређеној нијанси жуте боје. Тужена страна је предузеће које се бави истим услугама, а послује под именом *Die Neue Post*.

На основу чл. 6, Директиве 89/104/ЕЕЗ, титулар жига не може да забрани трећим лицима коришћење идентичне или сличне ознаке као податка који се односи на врсту услуга или њене особине, под условом да коришћење није противно добрим обичајима. Сходно томе, Савезни врховни суд Немачке је одбио захтев тужиље са образложењем: „(...) на основу добрих обичаја трећа лица су обавезна да на нелојалан начин не поступају против оправданих интереса титулара жига. Опасност замене у смислу права жига не значи аутоматски и повреду добрих обичаја у индустрији или трговини. У супротном чл. 6, Директиве 89/104/ЕЕЗ био би лишен сваког смисла.”⁶⁷⁷

У конкретном случају се, дакле, не може говорити о повреди добрих обичаја, јер је правна претходница тужиље била Савезна пошта Немачке, односно монополско предузеће, које је имало искључиво право да се у Немачкој бави овим услугама.⁶⁷⁸ Деведесетих година прошлог века тржиште поштанских услуга у Немачкој је делимично отворено и за приватна предузећа, која имају посебан интерес да користе реч *POST* за означавање својих услуга. Међутим, приватним предузећима било је забрањено да користе ову реч, а као могућност преостало им је да користе само ознаке фантастичног карактера.⁶⁷⁹

Наглашавајући да је конкретан циљ чл. 6, Директиве 89/104/ЕЕЗ да се заштитом жигом ускладе интереси конкурената у оквиру слободног промета производа и услуга, Савезни врховни суд Немачке указује и на очигледно постојање потребе да се конкурентима, који се касније појављују на до тада монополизованом тржишту, мора пружити могућност да употребљавају неки описујући појам, чак и у случају да се тиме изазива опасност замене са већ постојећим познатим жигом у речи. Усклађивање интереса конкурената у оваквим случајевима има за последицу ограничавање обима заштите жига. Међутим, ограничење обима заштите се при томе мора свести на примерену меру у смислу да се нови конкуренти, употребом неких додатних обележја, морају разграничити у односу на већ употребљавани жиг.⁶⁸⁰ Истовремено, они не смеју да повећавају опасност замене у промету, наслањањем на друге ознаке које користи

⁶⁷⁷ Исто, стр. 799.

⁶⁷⁸ Исто, стр. 780.

⁶⁷⁹ Ungern Sternberg, Anmerkung zum Urteil des BGH vom 05.06.2008 - Az. I ZR 108/05 und. I ZR 169/05 (Post), MarkenR 7/2008, стр. 364.

⁶⁸⁰ Исто схватање је потврђено и у пресуди Савезног врховног суда Немачке I ZR 44/07 - OFFROAD, од 2. 12. 2009, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 7/2010, стр. 646.

титулар жига, као што су у овом случају црни поштански рог или позадина у жутој боји.

Захтев тужиље, односно титулара жига *POST* по основу посебне заштите познатих жигова, Савезни врховни суд Немачке одбио је са образложењем да се наведена заштита пружа само у случају да тужена своју ознаку употребљава на нелојалан начин, без оправдавајућег разлога. Међутим, из претходног излагања је јасно да тужена има оправдан разлог да употребљава познати жиг и да то не чини на начин који је противан добрим обичајима.⁶⁸¹

Питање нелојалне употребе пословног имена и познатог жига, Савезни врховни суд Немачке разматрао је и у пресуди „*TÜV II.*” Тужиља у овом спору је компанија *TÜV Süd Aktiengesellschaft*, која је настала 1995. године спајањем неколико техничко - инспекцијских агенција. Она је титулар жига у речи *TÜV*, као и комбинованог жига у речи и слици *TÜV SÜD*. Жигови су регистровани за услуге инжењеринга, испитивања, истраживања, тестирања и праћења у области технологије, посебно са аспекта безбедности.

Тужена послује под ознаком *D. A. GmbH.*, а нуди услуге у области заштите на раду, безбедности и здравља на раду, опасних материја, контаминираних локација и заштите животне средине, техничког надзора и опреме, заштите од пожара, заштите од експлозија, пројектовања и изградње објеката, инжењеринга и управљања квалитетом. Своје услуге је понудила на интернету, употребљавајући ознаке *Privater TÜV*, *Erster privater TÜV* и *TÜV-Dienstleistungen*. Тужиља је оспорила употребу ових ознака, јер су садржале реч *TÜV*, која је идентична њеном пословном имену и жигу, истакавши да је реч о познатом жигу са високом репутацијом у области мониторинга, евалуације техничких система, као и издавања сертификата за наведене услуге. Насупрот томе, тужена је тврдила да је ознака *TÜV* постала синоним за технички мониторинг и издавање сертификата, на пример, при контролном прегледу моторних возила, те да је оглашавањем својих услуга на интернету оправдано користи као генерички назив.

Савезни врховни суд Немачке је сматрао да је искоришћавање дистинктивне моћи или угледа жига *TÜV* и жига *TÜV SÜD* нелојалано и без оправдавајућег разлога, а оцену је засновао на свеобухватном самеравању интереса.⁶⁸² Полазећи од става да

⁶⁸¹ Исто образложење наведено је и у пресуди Земаљског суда Хамбург, 3 U 10/05: Bedeutung des Monopoleinwands bei einer Benutzungsmarke OP OSTSEE - POST, од 4. 4. 2006, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* - RR 5/2007, стр. 149.

⁶⁸² Otto Teplitzky, Der Streitgegenstand der schutz- und lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsklage vor und nach den TÜV - Entscheidungen des BGH, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 12/ 2011, стр. 1091.

употреба ознаке, која је идентична или слична познатом жигу у циљу искоришћавања дистинктивне моћи или угледа по правилу увек подразумева постојање неког вида нелојалности, суд истиче да се „(...) оправдавајући разлог не може сагледати у чињеници да оспорена ознака није заменљива са познатим жигом, јер заштита против опасности замене припада сваком жигу, а нарочито познатим жиговима, којима припада и проширена заштита.”⁶⁸³ Поред тога, употребом ознаке D. A. GmbH под којом тужена послује као предузеће више од 30 година, не може се оправдати употреба ознаке TÜV за описивање услуга тужене, тј. за овакву употребу не постоји легитимни интерес.⁶⁸⁴ Реч TÜV је без посебног значења и њена познатост се не заснива на претходној употреби, нити на монополском карактеру, као у наведеном случају жига POST. Другим речима, тужила није изабрала изворно описујућу ознаку и зато није у обавези да трпи ограничења у обиму заштите жигом.⁶⁸⁵

У спору „Marlboro/Mordoro”⁶⁸⁶ решавано је о захтеву тужиле која је у Немачкој продавала Marlboro цигарете, а рекламирала их је годинама, користећи слике из живота каубоја, као и рекламне слогане. У циљу даље промоције тужила је расписала наградни конкурс, оглашавајући га плакатом у боји, који је био насловљен са „Велики Marlboro - покер!”⁶⁸⁷ На плакату је био репродукован лик каубоја са шпилом карата у једној руци и цигаретом у другој. Поред тога, на видном делу плаката су за учеснике конкурса биле наведене и три награде.

Овај плакат је један лекар променио путем фотомонтаже. Рекламни наслов је замењен речима: „Велики Mordoro - покер!”⁶⁸⁸ са исписаном првом, другом и трећом наградом, које су означавале најчешће болести проузроковане пушењем, а награде које је навела тужила биле су избрисане, као и њен рекламни слоган.

Тужила је сматрала да је на овај начин њен жиг карикиран на комичан начин који за последицу има његову дискриминацију и потцењивање. Стога се супротставила против отуђеног приказа угледа и слабљења рекламне моћи свог жига.

⁶⁸³ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, I ZR 108/09: Aufgabe der alternativen Klagehäufung im gewerblichen Rechtsschutz - TÜV II, од 17. 8. 2011, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/2011, стр. 1043.

⁶⁸⁴ Видети и пресуде Савезног врховног суда Немачке: I ZR 149/96 - BIG PACK, тач. 27., од 14. 1. 1999, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/ 1999, стр. 992, 994 и I ZR 211/98 - Tagesschau, од 1. 3. 2001, тач. 56 и 67, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10-11/ 2001, стр. 1050.

⁶⁸⁵ Исти став је и у пресуди Савезног врховног суда Немачке I ZR 279/02 - Telefonische Gewinnauskunft, од 9. 6. 2005, тач. 32 и 47, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 12/2005, стр. 1061 и 1064.

⁶⁸⁶ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Marlboro/Mordoro - VI ZR 246/82, од 17. 4. 1984. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/1984, стр. 684.

⁶⁸⁷ Немачки: „Großes Marlboro - Poker!” Наведена пресуда, тач. 13, стр. 685.

⁶⁸⁸ Немачки: „Großes Mordoro - Poker!” Наведена пресуда, тач. 15, стр. 685; Richard Dissmann, *наведено дело*, стр. 66.

Савезни врховни суд Немачке је потврдио став да се тужени може позивати на уставно право слободе изражавања, јер је расправа о питањима утицаја пушења на здравље у јавном интересу. Наиме, дуванска индустрија мора да толерише активности чији је циљ да укажу на такве опасности, чак и када сматра да су негативне последице пушења превише једнострано наглашене и када због тога опада промет дуванских производа. Међутим, то још увек не значи да тужени у јавности може да спроводи кампању против пушења, а да при том не узме у обзир и интересе тужиље. Наиме, он не сме да у центар своје критике постави тужиљу на такав начин, којом би је у јавности дискриминисао, нити у својој критици, која се првенствено усмерава против пушења, може да персонификује предузеће тужиље у циљу искоришћавања познатости и рекламне моћи њеног жига.

Према схватању Савезног врховног суда Немачке, тужиља није дискриминисана, нити потцењена критиком туженог. Наиме, са становишта посматрача садржај критике се не односи на жиг за цигарете Marlboro, него се, напротив, усмерава против конзумирања цигарета уопште. Тачно је да се критика ослања на рекламни утицај цигарета Marlboro, који је првенствено код млађих пушача повезан са представама о слободи, мушкости, авантури. Сатиричним преобраћањем сугерисаних представа у представе о опасности пушења за здравље, потрошач је преусмерен са жига Marlboro на фантастични жиг Mordoro. Јасна је намера туженог да се демаскира рекламна моћ жига Marlboro само у смислу представника за све цигарете, тако да се критика не може погрешно схватити као критика која је управо усмерена против тужиље, као произвођача Marlboro цигарета. Оваквим поступањем у центар критике се не доводи жиг Marlboro. При томе је, свакако, могуће да пушачи Marlboro цигарета на основу мисаоне везе буду јаче подсећани на „њихов” жиг и на опасност пушења цигарета, него пушачи других врста цигарета, али се то првенствено мора приписати посебном рекламном утицају овог жига. Произвођач цигарета, који на овај начин рекламира своје производе, мора да толерише оштрију критику коју му упућују ангажовани противници пушења, па се не може говорити о дискриминацији.⁶⁸⁹ Наиме, није реч о томе да тужени критикује било какав „криминални чин” тужиље, него упозорава на опасности пушења, иако то чини у драстичној форми.⁶⁹⁰ Циљ туженог да у вези са здрављем укаже и на опасности рекламирања цигарета је потпуно адекватна примена методе такозваног анти-рекламирања. Уобичајени разлози на основу којих се пружа заштита

⁶⁸⁹ Наведена пресуда, стр. 687.

⁶⁹⁰ Исто, стр. 689.

против опасности замены нису применљиви у случају анти-рекламе.⁶⁹¹ Штете за тужиљу могу да настану тако што је њена ознака оптерећена обрнутим ефектом анти-рекламе. Међутим, тим оптерећењем се једино изражава критика на рекламне методе тужиље. Интензитет обрнутог ефекта анти-рекламе заснива на степену познатости жига Marlboro и на његовом рекламном утицају.

Исти суд је, међутим, заузео супротан став у пресуди „Markenverunglimpfung I”, што показује колико је у конкретном случају деликатно разграничавање између употребе којом се жиг повређује и употребе за коју постоји оправдавајући разлог у смислу слободе изражавања или уметничке критике. У наведеном спору тужиља је произвођач чоколада и других слаткиша, међу којима је нарочити успех остварила ребрастом чоколадом, коју је нудила обележену жигом MARS.⁶⁹² Поред тога, она је као жиг регистровала и слоган: „MARS macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel”⁶⁹³. Тужена је производила и продавала шаљиве артикле, а међу њима и појединачно запакован презерватив у кутију сличну оној, у коју се уобичајено пакују рекламне шибице, при чему је на предњој страни паковања била слика MARS - ребрасте чоколаде, а испод тога одштампане речи: „macht mobil”⁶⁹⁴. Наставак је био видљив при отварању кутије на њеној унутрашњој страни и гласио је: „bei Sex, Sport und Spiel.”⁶⁹⁵ Визуелна слика одговарала је слици једноставне кутије за шибице, каква се често користи као рекламни поклон са логом фирме, или жигом.

Савезни врховни суд Немачке је сматрао да је неоснован навод тужене да је у овом случају реч о слободном сатиричном изражавању мишљења. У конкретном случају предмет одлучивања није мишљење тужене о тужиљи и њеним производима или рекламним методама, као ни испољавање таквог мишљења, него чисто комерцијално коришћење туђег угледног жига у циљу да се пласира сопствени производ, који се иначе до тада слабо продавао. Оваквом употребом ознаке тужиље искључиво се побољшава продаја, а циљ није сатирична расправа о гласу или рекламним методама тужиље.⁶⁹⁶

⁶⁹¹ Wolfgang Sakulin, Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law, Kluwer Law International, Rotterdam 2011, стр. 179.

⁶⁹² Пресуда Савезног врховног суда Немачке, Markenverunglimpfung I - I ZR 79/92, од 10. 2. 1994, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 11/1994, стр. 808.

⁶⁹³ Превод овог рекламног слогана је: „Марс вас чини мобилним за рад, спорт и игру.”

⁶⁹⁴ Превод: „чини мобилним”.

⁶⁹⁵ Превод: „за секс, спорт и игру”.

⁶⁹⁶ У истом смислу су, на пример, и пресуде: Bumms mal wieder - VI ZR 102/85, од 3. 6. 1986, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 10/1985, стр. 759; Markenverunglimpfung II - I ZR 130/92, од 19. 10. 1994, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1/1995, стр. 57.

У већ наведеној пресуди Савезног врховног суда Немачке „ОТТО САР” разматрано је, поред осталог и значење појма оправдавајући разлог. Став овог суда је био да се оправдавајућим разлогом не може сматрати околност да умешач у САД поседује фирму *Otto International Inc.*⁶⁹⁷ Жалбени суд није установио да је фирма умешача заштићена у Немачкој, а без такве заштите не може се говорити о постојању оправдавајућег разлога за искоришћавање дистинктивне моћи жига тужиље. Искоришћавање дистинктивне моћи жига тужиље, без оправдавајућег разлога на нелојалан начин није условљено субјективним елементом. Није, дакле, потребно да тужена користи ознаку у намери да искористи дистинктивну моћ познатог жига.⁶⁹⁸

2. Пресуде Европског суда правде

Национални судови земаља чланица Европске уније често су се Европском суду правде обраћали са питањем да ли су одређени фактори довољни да се потврди или искључи нелојална употреба ознаке.⁶⁹⁹ У том контексту, општи правозаступник *Sharpston* истиче: „(...) нелојалну употребу одређене ознаке је без сумње лакше препознати, него дефинисати. То је појам са којим су се у коштац ухватили не само судије, адвокати, већ и филозофи. Оно у чему су сви сагласни је да се нелојална употреба не може дефинисати у смислу утврђивања њених прецизних граница.”⁷⁰⁰ С тим у вези, навешћемо само неке од специфичних ставова који су заступани у пресудама Европског суда правде о овом питању.

Један од облика нелојалне употребе ознаке је подражавање производа титулара познатог жига. На пример, у пресуди „*Interflora*” Европски суд правде је истакао да се не може оспорити да конкурент извлачи корист из дистинктивне моћи и угледа познатог жига, када корисник интернета, уместо производа или услуга титулара жига за којима је почетно трагао, узима робу конкурента, пошто се упознао са његовим огласом.⁷⁰¹ При том је од значаја и околност да конкурент титулару жига за овај вид коришћења не плаћа никакву накнаду.

⁶⁹⁷ Наведена пресуда „ОТТО САР”, тач. 24.

⁶⁹⁸ Исто, тач. 27.

⁶⁹⁹ Једна од типичних пресуда у којој је разматрано ово питање је пресуда Европског суда правде *Portakabin C-558/08, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 9/2010, стр. 841.

⁷⁰⁰ Мишљење општег правозаступника *Sharpston* поводом случаја *C-529/07*, од 12. 3. 2009, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-529/07, посећен 8.7.2014.

⁷⁰¹ Пресуда Европског суда правде, *Interflora - C-323/09*, од 22. 9. 2011, *MarkenR* 10/2011, стр. 454.

Други, очигледнији облик нелојалне употребе ознаке био је предмет спора „Portakabin BV v. Primakabin”⁷⁰² пред Врховним судом Амстердама, а потом и пред Европским судом правде. Наиме, компанија Portakabin BV је била титулар Бенелукс жига PORTAKABIN, који је регистрован за обележавање мобилних грађевинских објеката произведених од метала и дрвета. Компанија Primakabin је продавала и изнајмљивала половне мобилне грађевинске објекте, укључујући и оне, које производи компанија Portakabin BV. Спор је настао пошто је компанија Primakabin за услуге оглашавања на свом линку изабрала следеће кључне речи: „Portakabin”, „portacabin,” „portakabin” и „portocabin.”

Врховни суд Амстердама пред којим је започет овај спор истакао је да титулар жига не може да спречи рекламирање и препродају половне робе при чему се користе кључне речи које су идентичне или сличне његовом познатом жигу, осим ако за то не постоји „леgitиман разлог”. Под појмом „леgitимног разлога” на страни титулара жига исти суд наводи пример оглашивача који уклања познати жиг са робе и замењује га етикетом која носи име локалног продавца.⁷⁰³

Европски суд правде је у својој прелиминарној одлуци о овом спору потврдио директну одговорност претраживача, сматрајући га одговорним, јер је омогућио компанији Primakabin да рекламирањем и продајом тако обележене половне робе озбиљно оштети слику, коју је титулар Portakabin BV створио у промету о свом познатом жигу.⁷⁰⁴

Насупрот томе, исти суд наглашава: „(...) када се на интернету на основу кључних речи оглашавају и нуде производи или услуге титулара познатог жига који нису чисто подражавање, а при том се не изазива разводњавање или наруживање жига, нити оштећују његове функције, него се производи или услуге предлажу као алтернатива за производе или услуге титулара познатог жига или је у питању слобода изражавања, таква употреба је начелно здрава и лојална конкуренција, која се заснива на оправдавајућем разлогу.”⁷⁰⁵

⁷⁰² Пресуда Европског суда правде, C-558/08 Portakabin BV/Primakabin, Reichweite und Grenzen von Adword-Werbung, од 8. 7. 2010, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 5/2010, стр. 841.

⁷⁰³ Dennis Breuer, Leitfadен Markenschutz in Google-AdWords – Marken als Keywords, *Markenrecht und Markenschutz in der Praxis* 2010, доступно на: www.markenmagazin.de, посећен 16. 4. 2014.

⁷⁰⁴ Ксенија Влашковић, Облици одговорности за употребу познатих жигова као кључних речи у *online* услугама, *Зборник радова "Услужни послови"*, Институт за правне и друштвене науке, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу 2014, стр. 546.

⁷⁰⁵ Исто, стр. 547.

У пресуди „Red Bull/Bulldog”⁷⁰⁶ Европски суда правде је први пут одредио шта се подразумева под појмом „оправдавајући разлог”. Тужила у овом спору је компанија Red Bull, која је у државама Бенелукса 1. 7. 1983. године регистровала жиг у речи и слици Red Bull Krating-Daeng за обележавање производа из класе 32, односно безалкохолних пића, од којих је светски чувено енергетско пиће Red Bull. Тужена је компанија Leidseplein Beheer и њен власник господин De Vries, због регистрације ознаке The Bulldog. Наиме, господин De Vries је још 1975. године регистровао ознаку The Bulldog и годинама је употребљавао за обележавање разних комерцијалних и гастрономских услуга заједно са продајом пића и то у распону од холандских локала, кафића, хотела, па чак и ланца продавница. Само неколико дана од регистрације жига тужене, тачније 14. 7. 1983. године, господин De Vries је регистровао ознаку The Bulldog, такође за обележавање енергетског безалкохолног пића. Управо ову регистрацију је оспоравала тужила сматрајући да се употребом ознаке The Bulldog за обележавање енергетског безалкохолног пића, с обзиром на део у речи Bull, оштећује њен познати жиг.

Врховни суд Холандије прекинуо је поступак. Европском суду правде упутио је питање да ли се чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ мора тумачити тако да оправдавајући разлог постоји и у случају да се ознака, која је идентична или слична познатом жигу, од стране трећег лица употребљавала у доброј вери, а у периоду пре регистрације познатог жига?⁷⁰⁷

У прелиминарној одлуци Европски суд правде је најпре потврдио да појам „оправдавајући разлог” није дефинисан Директивом 89/104/ЕЕЗ, те се при тумачењу мора узети у обзир систематика и циљ прописа. Пре свега, мора се узети у обзир околности да се регистрованим жигом титулару гарантује искључиво право, али да се истовремено постављају и ограничења у вршењу овог права. То значи да се Директивом 89/104/ЕЕЗ успоставља равнотежа између интереса титулара жига у погледу очувања основних функција жига и интереса других учесника у промету за слободном употребом ознака за обележавање сопствених производа и услуга. Интереси трећих лица да у пословном промету употребљавају ознаку која је слична познатом жигу узети су у обзир чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ, на тај начин да се корисник млађе пријављене ознаке може позивати на неки „оправдавајући разлог”. Из тога

⁷⁰⁶ Пресуда Европског суда правде С 65/12 -Leidseplein Beheer u. De Vries/Red Bull (Red Bull/Bulldog), Begriff des rechtfertigenden Grundes, од 6. 2. 014, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* Int 3/2014, стр. 248.

⁷⁰⁷ Исто, тач. 30, стр. 250.

проистиче да се појмом „оправдавајући разлог“ не обухватају само објективни и неизбежни разлози, већ да се овај појам може односити и на субјективне интересе трећег лица, при чему је циљ успостављање равнотеже између супротстављених интереса.⁷⁰⁸ Међутим, признавање оправдавајућег разлога нема за последицу и признавање права трећем лицу да региструје ознаку, већ се на основу оправдавајућег разлога ограничава право титулара познатог жига у смислу да мора да толерише употребу сличне ознаке.⁷⁰⁹

У конкретном случају је неспорно да је фирма De Vries употребљавала ознаку The Bulldog за услуге и производе који су различити у поређењу са оним за које је регистрован жиг Red Bull. Употреба се дешавала у периоду пре него што је жиг Red Bull постао познат. Суд истиче да су две околности битне за одговор на питање да ли је употреба сличне ознаке, која је претходила регистрацији познатог жига, оправдавајући разлог у смислу чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ. Прва је испитивање у којој се мери оспорена ознака наметнула у промету и какав је њен углед у меродавним прометним круговима. Друга је испитивање којим се утврђује каква је намера корисника ове ознаке. За квалификовање употребе ознаке сличне познатом жигу као „употребе у доброј вери“ морају се узети у обзир следећи фактори: а) степен дистинктивности и угледа познатог жига; б) степен сличности између млађе ознаке и старијег познатог жига; в) природа, врста и међусобни однос конкуренције између поредбених производа и услуга обележених супротстављеним ознакама; г) временски след у којем је ознака први пут употребљена за производе који су идентични онима за које познати жиг регистрован.⁷¹⁰

У случају да је ознака пре регистрације познатог жига коришћена за производе и услуге који се могу довести у везу са производима за које је регистрован познати жиг, употреба ове ознаке и за дотичне производе је природно проширење спектра услуга и производа за које ознака у меродавним прометним круговима већ ужива одређени глас.⁷¹¹ У конкретном случају De Vries је употребљавао ознаку The Bulldog за производе и гастрономске услуге са продајом пића. Продаја енергетских пића се не може сматрати као покушај искоришћавања угледа познатог жига Red Bull, већ је само природно проширење спектра производа и услуга које на тржишту нуди компанија De

⁷⁰⁸ Исто, тач. 31, стр. 250.

⁷⁰⁹ Исто, тач. 32, стр. 250.

⁷¹⁰ Исто, тач. 36, стр. 250.

⁷¹¹ Исто, тач. 38, стр. 251.

Vries.⁷¹² Овакав став се управо поткрепљује чињеницом да је ознака The Bulldog већ употребљавана за обележавање енергетских пића и пре него што је жиг Red Bull стекао познатост. На основу претходне анализе Европски суд правде сматра да оправдавајући разлог постоји када је ознака употребљавана пре регистрације познатог жига и да се употреба за идентични производ дешава у „доброј вери”.⁷¹³

Од посебног значаја за ово питање је и мишљење општег правозаступника пред Европским судом правде, Juliane Kokott, која наглашава: „Концепт нелојалности карактерише чињеница да трећа страна покушава да употребом ознаке која је што сличнија познатом жигу искористи његову привлачну моћ, достигнуту репутацију и престиж у привредном промету, без плаћања било какве финансијске надокнаде и без обавезе да трећа страна самостално уложи напоре, које је имао титулар познатог жига у циљу стварања и одржавања његове познатости. Међутим, у конкретном случају оправдани интерес за употребом неке раније познате ознаке није елиминисан околношћу да је De Vries можда почео са комерцијализацијом енергетских пића, тек пошто је Red Bull са овим производом постигао велики успех. Циљ права жига није у спречавању предузећа да учествују у конкуренцији на одређеним тржиштима. У оквиру ове конкуренције предузећа би принципијелно требало да буду овлашћена да употребљавају ознаке по којима су познате на тржишту, под условом да се тиме не изазива опасност замене.”⁷¹⁴

Полазећи од холанског текста чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ, који се разликује од превода на друге језике, могуће је уочити да се уместо појма „оправдавајући разлог”, употребљавају појмови „непобитан разлог”, или „ваљан разлог”⁷¹⁵. Овај облик могао би се разумети у смислу да постоји неко конкретно право на коришћење ознаке, на пример, право на име, или неки старији жиг.⁷¹⁶ Насупрот томе, немачки⁷¹⁷, француски⁷¹⁸ и енглески⁷¹⁹ преводи могу се разумети у смислу да разлог за употребу ознаке по својој природи не мора да буде неизбежан. Другим речима, према овим преводима, могло би да буде довољно постојање неког оправданог интереса који претеже над интересима титулара познатог жига.

⁷¹² Исто, тач. 42, стр. 251.

⁷¹³ Исто, тач. 43, стр. 251.

⁷¹⁴ Opinion of advocate general Kokott, 21. 3. 2013, Case C-65/12 - Leidseplein Beheer BV/H.J.M. de Vries, тачка 45, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-65/12>, посећен 11. 7. 2014.

⁷¹⁵ Холандски термин је „geldige reden”.

⁷¹⁶ Наведено мишљење општег правозаступника Kokott, тач. 56.

⁷¹⁷ Немачки термин је „rechtfertigender Grund”.

⁷¹⁸ Француски термин је „sans motif”.

⁷¹⁹ Енглески термин је „due cause”.

ЗАКЉУЧАК

У класичној концепцији заштите жигом основни појмови су опасност замене и истоврсност производа. У вези са опасношћу замене, у раду смо користили већ раније прихваћену терминологију, јер је, по нашем мишљењу, најпрецизнија и најадекватнија и у неким аспектима омогућава успостављање јасније везе са новом концепцијом. Термини су у међувремену мењани, али је њиховом употребом у извесној мери замагљена суштина проблема, који се, поред осталог, односи на увођење и развијање појма асоцијација у праву жига.

По устаљеној терминологији опасност замене се дели на опасност замене у ужем и опасност замене у ширем смислу. Опасност замене у ужем смислу се дели на непосредну и посредну, а критеријум је заменљивост ознака. Непосредна опасност замене је изворни и основни облик опасности замене, а настаје када се супротстављене ознаке директно замењују, тј. просечни потрошач не увиђа разлику између ознака, па на основу тога сматра да производи потичу из истог извора. Општи утисак који се изазива ознакама је исти, а одређује се на основу визуелног, аудитивног и појмовног смисла. О посредној опасности замене можемо говорити када просечни потрошач уочава разлику између супротстављених ознака, тј. не замењује ознаке, јер се не изазива исти општи утисак, али на основу неких елемената који су садржани у ознакама сматра да производи потичу из истог, или из међусобно повезаних извора. Када су код потрошача изазване представе о међусобној повезаности привредних извора, реч је о опасности замене у ширем смислу. Просечни потрошач зна да није реч о истом привредном извору, него о два различита извора између којих постоје организационе или привредне везе. Појмови посредна опасност замене и опасност замене у ширем смислу заснивају се на чл. 31, ранијег немачког Закона о обележавању производа. Наиме, овим чланом се као услов за заштиту жигом прописује сродност, а не сличност ознака. Ова посебност наведеног члана није у довољно јасној мери наглашена и продубљена у ранијој правној теорији, јер је сличност ознака била правило, а сродност изузетак.

У оквиру класичног концепта није направљена директна разлика између заштите жигова са уобичајеном снагом обележавања и познатих жигова. Разлика је, ипак, постојала, јер је опасност замене у погледу порекла била условљена међусобним

степеном сличности ознака, степеном међусобне привредне сличности производа, у границама појма истоврсних производа, као и степеном дистинктивне моћи ознаке. То је значило да се опасност замене жигова са већом дистинктивном моћи потврђивала и у случајевима у којима није постојала у смислу жигова са уобичајеном дистинктивном моћи.

Функција упућивања на порекло била је једина правно заштићена, с обзиром на тадашње друштвене и економске прилике. Редукцијом заштите на функцију упућивања на порекло детерминисан је већ изложени појам опасности замене, али и појам истоврсних производа, чиме су одређене границе заштите жигом. Полазећи од функције упућивања на порекло, сматрано је да су истоврсни производи они који по својствима, привредном значењу, начину примене, а нарочито у погледу уобичајених места производње или продаје, имају блиске додирне тачке тако да се у промету намеће закључак да се производе у истом предузећу.

На основу става да је функција упућивања на порекло једина правно заштићена, услов за повреду жига био је да се млађа ознака употребљава "као жиг". О оваквој употреби је реч када се у привредном промету нека ознака употребљава за обележавање производа у циљу разликовања тако обележеног производа од истих или истоврсних производа другог порекла.

Међутим, већ тада је у једном делу правне теорије критиковано пренаглашавање значаја функције упућивања на порекло. Поред осталог је нарочито наглашавано да је за просечног потрошача битније да идентификује производе према њиховим индивидуалним својствима, а не у вези са пореклом.

Ове критике су биле основ да се у немачкој судској пракси почетком двадесетих година прошлог века пружи посебна заштита жигова са повишеном снагом обележавања, тј. са већим степеном познатости. Међутим, та заштита се није могла засновати на тада важећем Закону о обележавању производа, него на прописима других правних грана, јер је њен циљ заштита неистоврсних производа, као и заштита против употребе млађе ознаке која се не употребљава „као жиг”. Правни основи су били чл. 1, и 16, тадашњег немачког Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, као и чл. 12, 823, 826, Грађанског законика Немачке.

Проширење заштите је у судској пракси спровођено врло опрезно и поступно, јер је било супротно важећем немачком Закону о обележавању производа, па је проширена заштита у почетку пружана само чувеним жиговима. Са аспекта везе са новом концепцијом, значајно је имати у виду да је реч о специфичној врсти познатих

жигова, који су достигли највиши могући степен познатости. Предмет заштите је специфичан, па се заштита првобитно односила на забрану оштећивања дистинктивне моћи ознаке, тј. разводњавање. У овом периоду познати жигови, који нису достигли степен чувених, нису били заштићени против разводњавања, а тек касније била им је пружена заштита и на подручју неистоврсних производа, али само против искоришћавања и оштећивања гласа.

Правни основ за заштиту чувених жигова је у немачкој судској пракси у почетку био чл. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције. Примена овог члана је изазвала значајне тешкоће, јер је била условљена постојањем односа конкуренције. Међутим, у највећем броју случајева о конкуренцији између титулара чувеног жига и трећих лица се није могло говорити, јер је реч о неистоврсним производима. То је био разлога да у каснијој судској пракси није примењиван чл. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, већ чл. 823, Грађанског законика Немачке, по којем је чувени жиг заштићен против опасности разводњавања, као значајан саставни део имовине самог предузећа. Другим речима, деликтна заштита чувених жигова не односи се на ознаку као средство идентификације производа или предузећа. Напротив, објекат заштите је нека имовинска вредност предузећа, којој се може причинити штета радњама трећих лица.

Појам опасности разводњавања није био јасно разграничен од појмова опасност замене и искоришћавање гласа. Недовољно разликовање условљено је и околношћу да је чувени жиг у сваком случају познат, али да сваки познати жиг није чувен. У каснијем периоду ови појмови су јасно раздвојени.

У вези заштите чувених и познатих жигова карактеристично је да се у немачкој судској пракси заштита против искоришћавања или оштећивања гласа познатих жигова заснивала на чл. 1, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције. То, на први поглед, може изазвати неразумевања и правно теоријске нејасноће, с обзиром да се наведени члан више није примењивао за заштиту чувених жигова, па је истицано да је такав приступ контрадикторан и недоследан. Међутим, овакви приговори нису основани, јер се њима прецизно не раздваја предмет заштите познатих жигова од предмета заштите чувених жигова, као посебне врсте познатих. Наиме, предмет заштите чувеног жига је његова јединствена позиција у смислу да је један и једини, а не искоришћавање или оштећивање гласа који су предмети заштите познатих жигова. Разумљиво је да се повредом јединствености чувеног жига истовремено искоришћава или оштећује добар глас, али је та околност секундарна и већ садржана у заштити јединствености. То значи

да не постоји потреба да се у том случају на било који начин конструише однос конкуренције. Супротно томе, за заштиту познатих жигова, с обзиром на предмет заштите, управо је било неопходно утврдити однос конкуренције.

Нови концепт заштите жигом дефинисан је Директивом 89/104/ЕЕЗ и у значајној се мери разликује у поређењу са класичним концептом. Карактеристике новог концепта нарочито су изражене у чл. 5, став. 1, (б) који се, пре свега, односи на заштиту жигова са уобичајеном снагом обележавања против опасности замене и у чл. 5, ст. 2, који се односи на заштиту познатих жигова у подручју несличних производа.

У новој концепцији се, такође, сматра да је циљ заштите која се остварује жигом посебно гарантовање функције упућивања на порекло. Међутим, ова функција се не схвата у истом смислу као у класичној концепцији. Наиме, у пракси Европског суда правде право жига се сматра суштинским делом система лојалне конкуренције, па предузећима мора бити омогућено да купце вежу на основу квалитета својих производа или услуга. Другим речима, жигом се мора гарантовати да су сви производи или услуге на којима се налази ознака произведени под контролом једног јединог предузећа које је одговорно за њихов квалитет. Схватање Европског суда правде о функцији упућивања на порекло не односи се на идентичност порекла у традиционалном смислу, већ на идентичност производа, које контролише и за које гарантује титулар жига. Поред заштите функције упућивања на порекло у проширеном значењу, Европски суд правде сматра да су заштићене и друге функције жига, као што су рекламна, комуникациона, инвестициона и функција квалитета.

На основу проширеног схватања функције упућивања на порекло уведен је појам сличних производа, којим је замењен ранији појам истоверних производа. Неки од критеријума који су постављени за одређивање истоверних производа могу да буду примењени и при одређивању појма сличних производа. Најзначајнија разлика је у томе што за одређивање појма сличних производа више не припада одлучујући значај утврђивању истих места производње. У том смислу Европски суд правде је истакао да се приликом оцењивања сличности производа морају у обзир узети сви значајни фактори којима се детерминише однос између производа. Ови фактори су нарочито врста производа, циљ примене и коришћење, као и њихова особина да су у међусобној конкуренцији или се међусобно допуњују. Међутим, Европски суд правде је приликом набрајања релевантних фактора изоставио фактор уобичајених места производње или продаје, који је у ранијој пракси имао одлучујућу улогу. Практика Европског суда правде се ипак не може тумачити у том смислу да места производње губе сваки значај за оцену

сличности производа, али се овај критеријум битно релативизује, те се опасност замене може потврдити и када се у промету дотични производи приписују различитим местима производње. Опасност замене не постоји само у случају да се докаже да у промету не постоји ни уверење да производи који се пореде не потичу ни из привредно међусобно повезаних предузећа. У пракси Савезног врховног суда Немачке се, такође, сматра да за сличност производа више није одлучујућа околност да производи потичу из истог места производње, већ очекивање у промету да је исто предузеће одговорно за квалитет производа.

У пракси Европског суда правде је, такође, постављено питање да ли се Директивом 89/104/ЕЕЗ дозвољава титулару жига да у пословном промету забрани сваку употребу ознаке која је идентична или слична ознаци титулара, или је услов за забрану да постоји специфични интерес титулара, а то значи да се употребом ознаке оштећује или се може оштетити нека од функција жига. Према становишту истог суда право титулара жига ограничено је на случајеве у којима се оштећују функције жига, а посебно његова главна функција гарантовања порекла производа. Анализа пресуда Европског суда правде указује да се фаворизује врло широко тумачење појма употребе, па су обухваћене и оне форме које се према ранијем схватању *a priori* нису сматрале употребом „као жиг”. На пример, реч је о употреби описујућих ознака у рекламирању или о декоративној примени. Употреба „као жиг” још увек не значи повреду жига, јер се питање повреде решава на основу чл. 6, и 7, Директиве 89/104/ЕЕЗ. Међутим, мора се приметити да се ни у једној од пресуда Европски суд правде експлицитно не изјашњава о питању да ли се појам употребе мора дефинисати на исти начин за све облике повреда жига, тј. да ли се појам употребе тумачи на исти начин за заштиту идентитета, заштиту од опасности замене и заштиту познатости. На основу формулације чл. 5, ст. 1, и 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ може се сматрати да употреба, како обичних тако и познатих жигова, мора да има за циљ разликовање производа и услуга. Међутим, и даље још увек није решено питање које форме употребе имају за циљ разликовање производа и услуга. Европски суд правде ни у једној пресуди није предузео тачно разграничење, а нарочито није утврдио које су то форме употребе чији циљ није разликовање производа и услуга.

Појам употребе у оквиру чл. 5, Директиве 89/104/ЕЕЗ је јединствен и њиме је обухваћена свака употреба којом се успоставља мисаоно повезивање са старијим жигом. Међутим, појам употребе се на одговарајући начин мора везати за заштитни циљ норме. У случају заштите идентитета и заштите од опасности замене производи се

разликују по свом пореклу, а у случају заштите познатости производи се разликују, на пример, и по посебној рекламној вредности коју треће лице, такође, користи у сврхе разликовања производа. Могуће је очекивати да ће Европски суд правде позитивно дефинисати појам употребе у смислу чл. 5, Директиве 89/104/ЕЕЗ, што до сада није учињено с обзиром да су његови ставови највећим делом условљени формулацијом питања која му постављају национални судови.

Анализом функције упућивања на порекло и директно повезаних питања, ширења појма ове функције, као и утврђивањем других правно заштићених функција, доказали смо трансформацију ознаке заштићене жигом од монофункционалне у мултифункционалну.

У чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ предвиђена је факултативна заштита познатих жигова, под условом да се искоришћава или оштећује дистинктивна моћ и углед ознаке на нелојалан начин, без оправдавајућег разлога. Тиме је заштита на основу права жига допуњена заштитом по праву конкуренције и уобличена у јединствену целину.

Појам познатих жигова није дефинисан у законима, па је неопходна његова анализа у правној теорији и судској пракси. Једно од спорних питања је да ли се наведени појам одређује само применом квантитативних критеријума, или је неопходно применити и квалитативне критеријуме. Квантитативни критеријуми се односе на неопходан степен познатости жига у промету, а квалитативни на све околности којима се може утицати на добар глас, тј. углед жига. Европски суд правде сматра да се чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ имплицира одређени степен познатости жига у јавности, јер се само тада може успоставити мисаоно повезивање које је услов за повреду познатог жига.

Појам познатости се, као један од кључних појмова у новој концепцији заштите жигом, може посматрати са два аспекта. Први аспект је познатост као услов да би се уопште стекла проширена заштита жигом. Други је познатост као услов да би се у конкретном случају остварила проширена заштита против радњи повреда. Оба аспекта су у извесној мери различита.

Познатост, као услов проширене заштите жигом, значи да је жиг познат у значајном делу јавности на коју се односе производи и услуге обележене жигом. Реч је о релевантној јавности коју чине нормално информисани, примерено пажљиви и разборити потрошачи. У зависности од природе производа и услуга појам релевантне јавности може се одредити у широком спектру од уско специјализоване до најшире

јавности. Другим речима, познатост у прометним круговима који не долазе у контакт са производима обележеним жигом није услов за познатост у смислу стицања проширене заштите.

При испитивању познатости у смислу стицања проширене заштите морају се узети у обзир све релевантне околности, посебно тржишни удео жига, интензитет и трајање употребе, географска распрострањеност употребе, као и обим инвестиција које титулар улаже у своју делатност, а не може се захтевати да је жиг познат у неком процентуално дефинисаном делу промета. То значи да се познатост не може оцењивати према неком апсолутном прагу, већ жиг мора да буде познат у значајном делу јавности. Тиме је напуштен концепт који је заступан у класичној концепцији у којој је захтевана познатост од најмање 30%. Становиште Европског суда правде прихваћено је у пракси Савезног врховног суда Немачке.

Познатост, као услов за остваривање проширене заштите жигом, тј. за конкретно утврђивање радњи повреда, у извесној мери се разликује од познатости као услова за стицање проширене заштите. Разлике нарочито могу да дођу до изражаја када је у питању искоришћавање угледа и дистинктивности жига. Наиме, мисаоно повезивање, као услов за радње повреде, може се успоставити само када старији жиг познају и прометни кругови који не долазе у контакт са производима који су њиме обележени. Међутим, у овим случајевима се не може захтевати познатост у значајном делу ових прометних кругова. Напротив, мишљења смо да је довољно да се жиг познаје и у неком мањем делу промета који је у контакту са другим производима. Таквим приступом се само додатно конкретизују услови које је поставио Европски суд правде. Изложено мишљење образлажемо првенствено потребом за заштитом лојалне конкуренције, али и оправданим привредним интересима титулара жига.

Анализом појма познатих жигова, а нарочито њихове дистинктивности и угледа, доказали смо да је објекат заштите познатих жигова битно проширен у поређењу са објектом заштите жигова са уобичајеном снагом обележавања. Посебан објекат заштите су дистинктивност и углед познатог жига, као самосталне имовинске вредности титулара, које су резултат његових активности на тржишту. Овај став афирмисан је и у Предлогу за измену Директиве и Уредбе, који је поднела Европска комисија. По овом предлогу заштита идентитета и заштита против опасности замене ограничава се на функцију упућивања на порекло. Насупрот томе, заштитом познатости обухваћене су и друге функције жига, чиме се управо наглашава посебан објекат заштите познатих жигова.

Сличност ознака је, такође, неопходан услов и за заштиту познатих жигова. Међутим, поставља се питање колики је степен сличности потребан да би се утврдила повреда познатог жига. У теорији преовлађује став да степен сличности зависи од врсте оштећења која су наведена у чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ. Наиме, када је реч о оштећивању дистинктивне моћи, захтева се да су колидирајуће ознаке идентичне или барем подударне у суштинским елементима. Насупрот томе, када је реч о искоришћавању дистинктивне моћи, довољна је и само незнатна сличност. У случају искоришћавања угледа, његово преношење је могуће само када се представе о садржајима, који су иманентни познатом жигу, подударају са онима које су везане са супротстављеном ознаком. Сходно томе, углед познатог жига се може пренети већ и на основу релативно мале сличности ознака. Оштећење или нарушавање угледа жига могуће је само директним повезивањем ознака, дакле, само у случају идентичности ознака или у најмању руку подударности у суштинским елементима.

Анализом појмова сличност, нелојалност, искоришћавање, оштећивање, и оправдавајући разлог, као услова за повреду познатог жига, доказали смо да заштита дистинктивности и угледа није безусловна. Појмови нелојалност, искоришћавање, оштећивање, и оправдавајући разлог одређени су правом конкуренције. Њиховим интегрисањем у право жига доказује се да је право жига привредно веома значајан део права конкуренције.

У новој концепцији посебну пажњу изазива и чл. 5, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ с обзиром на формулацију да опасност замене укључује и опасност да ознака буде мисаоно доведена у везу са жигом. У праву земаља Бенелукса опасност замене у погледу порекла није била основ за остваривање заштите, већ је то био појам опасности да ознака буде мисаоно доведена у везу са жигом.

Формулација чл. 5, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ и класична подела опасности замене на опасност замене у ужем и опасност замене у ширем смислу била нам је полазиште да у право жига уведемо појам асоцијација и да у зависности од њихове природе изведемо одговарајућу поделу на асоцијативну везу у ужем смислу и асоцијативну везу у ширем смислу. Асоцијације не постоје једино када је реч о непосредној опасности замене у ужем смислу, јер се ознакама изазива исти општи утисак, па се директно изазива замена у погледу порекла. Насупрот томе, појмом посредне опасности замене у ужем смислу, која се односи на серијске жигове и на опасност замене у ширем смислу, већ се уводи појам одређених асоцијација, јер се према схватању у класичној концепцији, ознакама не изазива исти општи утисак, него

се у промету само на основу неких елемената супростављених ознака закључује да производи потичу из истог извора, или из привредно повезаних предузећа. Овде је реч о асоцијативној вези у ужем смислу која се искључиво односи на асоцијације у вези са пореклом производа. Наведени облик асоцијација био је прихваћен и у класичној концепцији у вези са заштитом жигова који нису познати, те је основа и за нову концепцију у којој се у вези са заштитом познатости појављују и асоцијације које се не односе на порекло. Овај други облик асоцијација називамо асоцијативном везом у ширем смислу и односи се само на познате жигове, а не и на жигове са уобичајеном моћи обележавања.

Основ за увођење појма асоцијативне везе у ширем смислу налазимо у пресудама Европског суда правде у којима су употребљени појмови „мисаоно повезивање” и „враћање у сећање”, чиме је направљена јасна разлика у односу на појам „мисаона веза” који се примењује у контексту асоцијативне везе у ужем смислу. Наиме, Европски суд правде сматра да се чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ пружа заштита познатим жиговима, а да услов није опасност замене. Оштећивање или искоришћавање дистинктивне моћи и угледа жига заснива се на одређеном степену сличности између ознаке заштићене познатим жигом и супротстављене ознаке. Степен сличности мора да буде такав да се у меродавним прометним круговима ознаке мисаоно повезују, али се не замењују, тј. степен сличности може бити толики да се њиме изазивају и неке друге асоцијације које нису везане за порекло производа у изложеном смислу.

Сматрамо да се са сигурношћу једино може тврдити да је круг асоцијација у вези са познатим жиговима шири, обухватнији и разноврснији у поређењу са асоцијацијама везаним за порекло производа, које су обухваћене појмом серијских жигова и опасности замене у ширем смислу. Одређивање граница асоцијативне везе у ширем смислу је веома тешко. При одређивању се може користити Улмерова дефиниција по којој постоје различити степен формирања асоцијација и то у зависности од брзине процеса опажања и преношења информација. Најслабија варијанта је случај удаљених асоцијација којима се побуђује одлучујућа представа о жељеном производу само уз помоћ дуготрајнијег размишљања и уз укључивање маште. Најјача варијанта је нераздвајно повезивање између представе о производу и представе о ознаци којом је обележен и о потреби која се овим производом задовољава. Полазећи од смерница садржаних у пракси Европског суда правде, могло би се закључити да се појмом мисаоног повезивања или асоцијативне везе у ширем смислу описује међустепен између наведених варијанти. Најнижи степен асоцијација у смислу Улмеровог схватања

није обухваћен појмом мисаоног повезивања, или асоцијативне везе у ширем смислу, што истовремено значи и да је граница овог појма.

Анализом појмова серијски жиг, опасност замене у ширем смислу, мисаона веза, мисаоно повезивање и враћања у сећање доказали смо неопходност увођења и диференцирања појма асоцијација у право жига. Питање обима подручја асоцијација које је граница за остваривање заштите познатости још увек није расветљено у довољној мери.

Приказ развоја заштите познатих жигова у периоду од готово једног века указује на поступност и опрезност у њеном обликовању. Такав приступ је последица основног начела да је у праву индустријске својине неопходно осетљиво балансирање интереса између титулара жига и других лица која морају имати слободу да на одређени начин обележавају своје производе, као и интереса друштвене заједнице у целини. У зависности од општих друштвених, економских и других околности, којима су изражене специфичности сваког времена, балансирање интереса не мора да буде увек изведено на исти начин и са истим акцентима. Истовремено се морају узети у обзир и различити правни приступи када је реч о успостављању односа између специјалних права индустријске својине и правила о регулисању слободне конкуренције. Јасно је да је реч о материји која је динамична, те се садашња регулатива не може сматрати коначном и заокруженом. Еластичност правних формулација може бити основа за даље ширење, али и за ограничавање заштите. Тиме се истовремено показује да се продубљеним креирањем права отвара мисаони простор за неговану судску праксу и њену сензибилност за дух времена.

ЛИТЕРАТУРА

Монографије, уџбеници и коментари:

1. **Baumbach Adolf, Hefermehl Wolfgang**, Warenzeichengesetz, München, 1985.
2. **Baumbach Adolf, Hefermehl Wolfgang**, Wettbewerbsrecht, München 2001.
3. **Bentley Lionel, Sherman Brad**, Intellectual Property Law, Oxford 2009.
4. **Berlit Wolfgang**, Markenrecht, München 2010.
5. **Brink Ursula**, Markenhandel mit Gemeinschaftsmarken und deutschen Marken, Konstanz 2002, доступно на: kops.ub.uni-konstanz.de/xmlui/...de.../veroeffentlichung.pdf.
6. **Busse Rudolf, Starck Joachim**, Warenzeichengesetz nebst Pariser Verbandsübereinkunft und Madrider Abkommen, Berlin 1990.
7. **Варга Синиша**, Право индустријске својине, Крагујевац 2010.
8. **Верона Алберт**, Право индустријског власништва, Загреб 1978.
9. **Влашковић Божин**, Право индустријске својине-скрипта, Крагујевац, 1990.
10. **Влашковић Божин**, Правна заштита славних жигова, Београд 1992.
11. **Влашковић Божин**, Дескриптивни знаци у праву о жиговима, Крагујевац 1996.
12. **Gastinel Eric, Milford Mark**; The legal aspects of the community trade mark, London 2001.
13. **Gielen Charles, Verena von Bomhard**, Conise European Trademark and Design Law, Alplen aan den Rijn, 2011.
14. **Giefers Hans-Werner**, Markenschutz: Waren- und Dienstleistungsmarken in der Unternehmenspraxis, Freiburg 1995.
15. **Goldmann Michael**, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, München 2014.
16. **Dissmann Richard**, Der Schutz der bekannten Marken, Berlin 2009.
17. **Dreiss Uwe, Klaka Rainer**, Das neue Markengesetz – Entstehung und Erlöschen, Verfahren, Kollision und gerichtliche Durchsetzung, Bonn 1995.
18. **Ekey Friedrich, Klippel Diethelm**, Markenrecht, Heidelberg 2002.
19. **Elsaesser Martin**, Der Rechtsschutz berühmter Marken, Wainheim 1959.
20. **Inderst Cornelia**, Anmerkungen zur bekannten Marke, Baden - Baden 1999.
21. **Jürgen Daniels**, Warenabstand und Verwechslungsgefahr, Hamburg 1967.

22. **Kohl Helmut**, Die „Verwässerung“ berühmter Kennzeichen, Berlin 1975.
23. **Köhler Helmut, Henning Piper**, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Zugabeverordnung, Rabattgesetz und Preisangabenverordnung, München 2000.
24. **Köhler Helmut, Bornkamm Joachim**, Wettbewerbsrecht – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Preisangabenverordnung, München 2011.
25. **Koppenhöfer Jörg**, Auf welche Waren kann jeweils der Kennzeichenschutz ausgedehnt werden, Hamburg 1968.
26. **Laredo Guido**, Der markenrechtliche Schutz berühmter Marken in der Schweiz, Bern 2006.
27. **Lerch D.Kent**, Recht verhandeln: Argumentieren, Begründen und Entscheiden im Diskurs des Recht, Berlin 2005.
28. **Марић Владимир**, Сличност жигова, Правни факултет Универзитета Унион, Београд 2009.
29. **Марковић Слободан**, Право интелектуалне својине, Београд 2000.
30. **Марковић Слободан, Поповић Душан**, Право интелектуалне својине, Београд 2013.
31. **Марковић Слободан**, Право интелектуалне својине и информационо друштво, Београд 2014.
32. **Миладиновић Зоран**, Субјективна права интелектуалне својине: стицање, садржина, ограничења, заштита, Ниш 2004.
33. **Миладиновић Зоран**, Право индустријске својине, Ниш 2007.
34. **Miosga Willy**, Warenzeichenrecht in neuere Sicht, München, 1962.
35. **Meyer Anja**, Der Begriff bekannte Marke im MarkenG, Berlin 1999.
36. **Moster Frederick**, Famous and well-known marks: an international analysis, London 2004. (Одељак „Germany“ - аутор - Wolfgang Büscher).
37. **Поповић Слободан**, Заштита робних и услужних жигова у југословенском праву, Институт за упоредно право, Београд 1969.
38. **Phillips Jeremy**, Trademarks Law: A Practical Anatomy, Oxford 2003.
39. **Rohnke Christian, Ingerl Reinhard**, Markengesetz, Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, München 1998.
40. **Sakulin Wolfgang**, Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law, Kluwer Law International, Rotterdam 2011.
41. **Samwer Klaus**, Der Rechtsschutz der berühmten Marke, Göttingen 1977.

42. **Sosnitza Olaf**, Deutsches und europäisches Markenrecht, München, 2010.
43. **Ströbele Paul , Hacker Franz**, Markengesetz, Köln 2006.
44. **Thomasberger Wolfgang**, Rufausbeutung im Wettbewerbsrechts - Ein Problem des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes, Frankfurt am Main, 1993.
45. **Fezer Karl-Heinz**, Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, München 2001.
46. **Schneider Bernadette**, Die Markenparodie in Deutschland, Frankfurt am Mein 2010.
47. **Schubert Werner**, Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen - den Mitgliedern des Gerichtshofes und der Reichsanwaltschaft, für die Zeit von Januar 1915 bis März 1945, Berlin 2008.
48. **Wiedmann Elke**, Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht, Konstanz 2002, dostupno na: www.dart-europe.eu/browse-results.php, (Elektronische Ressource).
49. **Winkhaus Amelie**, Der Begriff der Zeichenähnlichkeit beim Sonderschutz bekannter Marken, Frankfurt am Main 2010.

Чланци:

50. **Assaf Katya**, *Kulturelle Bedeutung des Markenschutzes*, GRUR Int. 1/2009.
51. **Bastian Eva-Marina**, Deutsches und europäisches Markenrecht, стр. 1-3, доступно на: <http://www.ip.mpg.de>.
52. **Becher Hans**, *Der Schutz der berühmten Marke*, GRUR 11/1951.
53. **Breuer Dennis**, *Leitfaden Markenschutz in Google-AdWords – Marken als Keywords, Markenrecht und Markenschutz in der Praxis 2010*, dostupno na: www.markenmagazin.de.
54. **Breuer Dennis**, *EuGH: Springende Raubkatze*, Markenmagazin 11/2007.
55. **Bodenhausen H. C. George**, *Der EWG-Vertrag und der gewerbliche Rechtsschutz*, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 5/1958.
56. **Bodewig-Henning Frauke, Kur Annette**, *Markenrecht - Erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts*, GRUR 7/1985.
57. **Boes Ulrich, Deutsch Volker**, *Die „Bekanntheit“ nach dem deutschen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen*, GRUR 3/1996.
58. **Bork Reinhard**, *Kennzeichenschutz im Wandel-Zum Verhältnis des burgerlichrechtlichen zum wettbewerbsrechtlichen Schutz der berühmten Marke gegen Verwässerungsgefahr*, GRUR 10/1989.

59. **Born Christian**, *Zur Zulässigkeit einer humorvollen Markenparodie – Anmerkungen zum Urteil des BGH "Lila Postkarte"*, GRUR 3/2006.
60. **Бошковић Мирела**, *Сличност знакова у жиговном праву*, Правни живот 11/1998.
61. **Бошковић Мирела**, *Правна заштита вербалних знакова*, Правни живот 11/2000.
62. **Бошковић Мирела**, *Теорија разводњавања чувених жигова*, Правни живот 11/2003.
63. **Vußmann Kurt**, *Die Grenzen des Zeichenschutzes*, GRUR 7/1952.
64. **Vußmann Kurt**, *Die Festlegung der Warengleichartigkeitsgrenzen*, GRUR 9/1968.
65. **Büscher Wolfgang**, *Bekannte Zeichen - Kennzeichnung und Schutzzumfang*, објављено у јубиларном зборнику посвећеном Eike Ullmann, Saarbrücken 2006.
66. **Варга Сениша**, *Појам и предмет жига с посебним освртом на законску терминологију*, Гласник Адвокатске коморе Војводине 12/2009.
67. **Варга Сениша**, *Дистинктивност у праву жига Европске уније*, Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању, Крагујевац 2013.
68. **Vanzetti Adriano**, *Funktion und Rechtsnatur der Marke*, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 3/1965.
69. **Velu Sylviane**, *The Uniform Benelux Law on Trade Marks after the PUMA decision of the European Court of Justice*, Official Journal Office for Harmonization in the Internal Market S 1/2001.
70. **Verkade Feer**, *Unlautere Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufes bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben*, GRUR Int. 1/1986.
71. **Vierheilig Wilfried**, *Sittenwidrige Annäherung an fremde Kennzeichen*, GRUR 11/1977.
72. **Vierheilig Wilfried**, *"Ernsthafte" Verwechslungsgefahr? - Überlegungen zur europäischen Reformbestrebungen im Markenrecht*, GRUR Int 8 - 9/1982.
73. **Влашковић Божин**, *Појам чувених жигова*, Правни живот 11/1995.
74. **Влашковић Божин**, *Начело специјалности у праву о жиговима*, Право и привреда 3-6/1995.
75. **Влашковић Божин**, *Коришћење знака као услов за повреду робног и услужног жига*, Зборник XXI век-век услуга и услужног права, Крагујевац 2011.
76. **Влашковић Божин**, *Обим заштите жига и права на индустријски дизајн и њихова колизија*, Зборник XXI век-век услуга и услужног права, Крагујевац 2011.
77. **Влашковић Божин**, **Миладиновић Зоран**, *Случај Opel v Autec у светлу члана 5 став 1 (а) Директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу*, Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању, Крагујевац 2012.

78. **Влашковић Божин**, *Заштита познатих жигова у подручју сличних производа*, Зборник XXI век-век услуга и услужног права, Крагујевац 2012.
79. **Влашковић Божин**, *Појам сличних производа у одлукама Европског суда правде и у пракси немачких савезних судова*, Правни живот 11/2012.
80. **Влашковић Божин**, *Серијски жигови у пракси Европског суда правде*, Зборник XXI век-век услуга и услужног права, Крагујевац 2013.
81. **Влашковић Божин**, *Нови приступ у одређивању опасности замене у ширем смислу*, Право и привреда 4 - 6/2013.
82. **Влашковић Божин**, *Тродимензионални знакови који нису подесни за заштиту жигом*, Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, Књига 1, Крагујевац: Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, 2013.
83. **Влашковић Божин**, *Специфичности апстрактне и конкретне дистинктивности тродимензионалних знакова*, Зборник Института за правне и друштвене науке, Књига 4, Крагујевац 2013.
84. **Влашковић Ксенија**, *Заштита познатих жигова по директиви број 89/104/ЕЕЗ*, Анали правног факултета у Београду, 1/2013.
85. **Влашковић Ксенија**, *Облици одговорности за употребу познатих жигова као кључних речи у online услугама*, Зборник радова "Услужни послови", Институт за правне и друштвене науке, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу 2014.
86. **Влашковић Ксенија**, *Нова концепција заштите од опасности разводњавања жига*, Право и привреда 7 - 9, Београд 2014.
87. **Вучковић Матановац Романа**, *Разликовност као претпоставка за регистрацију жига*, Зборник Правног факултета у Загребу 2012.
88. **Gamerith Helmut**, *Schutz einer bekannten Marke gegen Assoziationsgefahr*, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2004.
89. **Gielen Charles**, *The Benelux Trademark Act: a guide to trademark law in Europe*, THE TRADE MARK REPORTER 5/1996.
90. **Gielen Charles**, *The relevance of "association" for trade mark conflicts*, доступно на: charlesgielen.com/.../TheRelevanceofAsssociation.
91. **Goldmann Michael**, *Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens*, GRUR 3/2012.
92. **Gotzen Marcel**, *Gewerblicher Rechtsschutz und Gemeinsamer Markt*, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 5/1958.
93. **Götting Horst-Peter**, *Der Begriff des Geistigen Eigentums*, GRUR 5/2006.

94. **Дабовић-Анастасовска Јадранка, Здравева Неда**, *Концепт разводњавања жига у међународном праву, жиговном праву Европске уније и жиговном праву земаља југоисточне Европе*, Право и привреда 2012.
95. **Драговић Бојана**, *Битне одредбе новог немачког закона о жиговима*, Правни живот 11/1996.
96. **Droste Helmut**, *Auch mehr als 100 Jahre: Deutsches Warenzeichenrecht*, GRUR 6/1977.
97. **Eichmann Helmut**, *Der Schutz vom bekannten Kennzeichen*, GRUR 3-4/1998.
98. **Ensign Patrick**, *Branding im Modernen Marketing: The Power of Love. Das Strategie-Tool der besten Marketing-Experten*, доступно на: <http://www.patrickensign.com/branding-im-modernen-marketing>.
99. **Иванова-Бојацијевска Марија**, *Појам и заштита трговачке марке у Македонији*, Правни живот 11/2006.
100. **Jonas Kay-Uwe, Schmitz Nicolás**, *Neue Möglichkeiten für den Kennzeichenmißbrauch? – Zur Einordnung von sogenannten Vanity-Rufnummern*, GRUR 3/2000.
101. **Keller Erhard**, *Die zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht – Umfang und Grenzen der markenrechtlichen Abwehrbefugnis*, GRUR 8/9/1996.
102. **Klaka Rainer**, *Zur Verwirkung im gewerblichen Rechtsschutz*, GRUR 6/1970.
103. **Klinkert Friedrich, Schwab Florian**, *Markenrechtlicher Raubbau an gemeinfreien Werken - ein richtungsweisendes "Machtwort" durch den Mona Lisa - Beschluß des Bundespatentgerichts?*, GRUR 12/1999.
104. **Klippel Diethelm**, *Grundfragen des Schutzes gewerblicher Kennzeichen gegen Verwässerungsgefahr*, GRUR 10/1986.
105. **Knaak Roland**, *Die nationalen und internationalen Arbeiten gegen die Markenpiraterie – Eine Zwischenbilanz*, GRUR Int. 1/1988.
106. **Knaak Roland**, *Markenmassiger Gebrauch*, GRUR Int. 2/2008.
107. **Kochendörfer Mathias**, *Zweitmarke oder selbständig Kennzeichnende Stellung?*, GRUR 3/2010.
108. **Kochendörfer Mathias**, *Die Neutralisierungsgedanke bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit*, GRUR 8/2012.
109. **Körner Eberhard**, *Haben §§ 14 Abs. 2 Nr. 3 und 15 Abs. 3 MarkenG den Schutz der berühmten Marke sowie des berühmten Unternehmenskennzeichens aus §§ 12, 823 Abs. 1, 1004 BGB ersetzt?*, GRUR 8 - 9/1996.

110. **Козар Владимир**, *Врсте штете због повреде права на жиг и нелојалне конкуренције*, Право и привреда 5-8/2000.
111. **Козар Владимир**, *Одређивање привремене мере у поступку грађанско правне заштите жига*, Правни живот 11/2002.
112. **Kraft Alfons**, *Notwendigkeit und Chancen eine Marken im neuen WZG*, GRUR 5/1991.
113. **Krüger-Nieland Gerda**, *Neue Beurteilungsmaßstäbe für die Verwechslungsgefahr im Warenzeichenrecht?*, GRUR 5/1980.
114. **Krüger Christof**, *Zum gedanklichen Inverbindungbringen im Sinne der § 9 I 2, 14 II 2 Markengesetz*, GRUR 8/9/1995.
115. **Kur Annette**, *Der wettbewerbliche Leistungsschutz Gedanken zum wettbewerbsrechtlichen Schutz von Formgebungen, bekannten Marken und "Characters"*, GRUR 1/1990.
116. **Kur Annette**, *Well-known marks, highly re-nowned marks and marks having a (high) reputation - what's it all about?*, International Review of Industrial Property 2/1992.
117. **Kur Annette**, *Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6 bis PVÜ und die "bekannte Marke" im Sinne der Markenrichtlinie*, GRUR 5/1994.
118. **Kur Annette**, *Die WIPO-Vorschläge zum Schutz notorisch bekannter und berühmter Marken*, GRUR 10/1999.
119. **Kur Annette**, *Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?*, GRUR Int. 7/2004.
120. **Kur Annette**, *Confusion Over Use? - Die Benutzung "als Marke" im Lichte der EuGH Rechtsprechung*, GRUR Int. 1/2008.
121. **Kur Annette**, *Convergence After All? A Comparative View on the U.S. and EU Trademark Systems in the Light of the "Trade Mark Study"*, Journal of Intellectual Property Law, 2012.
122. **Kunz-Hallstein Hans Peter**, *Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts - Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie*, GRUR Int 9/1990.
123. **Lehmann Michael**, *Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany: Some Aspects of Law and Economics*, International Review of Industrial Property and Copyright Law 6/1986.
124. **Lerach Mark**, *Voraussetzungen des Markmals der Bekanntheit in territorialer Hinsicht beim erweiterten Schutz für bekannte Gemeinschaftsmarken*, European Law Reporter 1/2010.
125. **Mall Jürgen Ernst**, *Die berühmte und die bekannte Marke*, GRUR 1/1993.

126. **Manen van Willem**, *Assoziationsgefahr, "Raubkatzen"-Urteil des EuGH und Benelux-Markenrecht*, GRUR Int 6/1998.
127. **Марковић Слободан**, *Заштита и правна природа фирме*, Право и привреда 3-6/1995.
128. **Марковић Слободан**, *Интернет адресе у светлу жиговог права и права сузбијања нелојалне конкуренције*, Право и привреда 5-8/2000.
129. **Марковић Слободан**, *Хармонизација југословенског права жига са европским правом жига*, Право и привреда 5-8/2001.
130. **Марковић Слободан**, *Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига - правноекономско тумачење*, *Анали Правног факултета у Београду* 1/2011.
131. **Марковић Слободан**, *Роба у транзиту и заштита права интелектуалне својине у царинском поступку*, *Зборник радова- Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању*, Крагујевац 2012.
132. **Mergel Harald**, *Die Rufausnutzung als Unlauterkeitstatbestand in den neueren Rechtsprechung des BGH - der wettbewerbsrechtlich verankerte Schutz „bekannter“ und „exklusiver“ Marken ein gangbarer Weg?*, GRUR 9/1986.
133. **Миладиновић Зоран**. *Заштита и остваривање права интелектуалне својине: усклађивање прописа Републике Србије са међународним и европским стандардима*, *Правни живот*, 11/2006.
134. **Миладиновић Зоран, Варга Синиша**, *Разлози за одбијање захтева за признавање жига*, *Зборник Матице српске за друштвене науке бр. 145*, Нови Сад 2013.
135. **McCarthy M. Anne**, *The post - sale confusion doctrine*, доступно: ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi.
136. **McCarthy Thomas**, *Dilution of a trademark:European and United States law compared*, *Trademark Reporter* 4/2004.
137. **Ohl Albert**, *Der Rechtsschutz gegenüber unberechtigter Geltendmachung gewerblicher Schutzrechte*, GRUR 4/1966.
138. **Piper Henning**, *Der Schutz der bekannten Marken*, GRUR 7/1996.
139. **Поповић Душан**, *Жигом заштићене ознаке, кључне речи и оглашавање на интернету*, *Право и привреда*; бр. 4-6/2011.
140. **Поповић Душан**, *Осврт на Правилник о поступку за решавање спорова поводом регистрације .рс домена*, *Право и привреда*, 1-3/2011.

141. **Поповић Душан**, *Internet domain names: Administration of domain names and dispute resolution in «Information technology law*, (eds. Александар Стојков, Isabelle Boutillon *et al.*); Правни факултет «Јустинијан Први» Универзитета Св. Ђирило и Методије; Скопље, 2012.
142. **Pohlmann André**, *EuG, T-47/13: Keine Verwechslungsgefahr wegen visueller Unähnlichkeit der Marken?*, GRUR Prax 5/2014.
143. **Rohnke Christian**, *Wie weit reicht "Dimple"*, GRUR 4/1991.
144. **Rohnke Christian, Thiering Frederik**, *Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht in der Jahren 2009 und 2010 (Teil I)*, GRUR 1/ 2011.
145. **Rohnke Christian, Thiering Frederik**, *Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht im Jahre 2011*, GRUR 10/2012.
146. **Röttger Martin**, *Gedanken zur Schaffung einer EWG- Marke*, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 6/1959.
147. **Ruijsenaars E. Heijo**, *Neue Entwicklungen im Muster- und Markenrecht der Benelux-Länder - Hat das Benelux-Geschmacksmustergesetz Überlebenschancen?*, GRUR Int 7/1992.
148. **Sambuc Thomas**, *Rufausbeutung bei fehlender Warengleichartigkeit?*, GRUR 10/1983.
149. **Sambuc Thomas**, *Was soll das Markenrecht?*, Festgabe für Otto Teplitzky zum 70. Geburtstag, WRP 2000.
150. **Sanders Kamperman**, *The Wagamama decision: back to the dark ages of trade mark law*, European Intellectual Property Reports 3/1996.
151. **Sack Rolf**, *Sonderschutz bekannter Marken*, GRUR 1/1995.
152. **Sack Rolf**, *Markenrechtliche Probleme vergleichender Werbung*, GRUR 3/2008.
153. **Sack Rolf**, *Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts*, GRUR 7/2013.
154. **Светел Марина, Васић Милан, Драгашевић Наташа, Пекмезовић Татјана, Петровић Игор, Костић Владимир**, *Botulinum toxin in the treatment of sialorrhoea*, Војносанитетски преглед 1/2009.
155. **Seeling Wolfgang Geert**, *Protecting 'Famous Brands' in Germany*, European Intellectual Property Review 5/1989.
156. **Slopek David**, *Die Grenzen des Bekanntheitsschutzes*, MarkenR 2008.
157. **Спасојевић Соња**, *Квар или промена стања жигом означене робе после њеног првог стављања у промет*, Право и привреда 5 - 8/2009.

158. **Spengler Albrecht**, *Die Behandlung des gewerblichen Rechtsschutzes im Rahmen des EWG-Vertrags - unter besonderer Berücksichtigung der Art. 85 ff. im Verhältnis zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 7/1958.
159. **Spindler Gerald**, *Kurznachricht zu "Anmerkung zum Urteil des BGH vom 09.11.2011, Az.: I ZR 150/09 (Störerhaftung des Admin-C bei Verletzung besonderer Prüfpflichten)"*, GRUR 3/2012.
160. **Starck Joachim**, *Markenmäßiger Gebrauch – Besondere Voraussetzungen für die Annahme einer Markenverletzung?*, GRUR 8/9/1996.
161. **Starck Joachim**, *Markenschutz*, MarkenR 2000.
162. **Steinhauser Paul**, *Der Schutz der Marke nach Art. 13 A Benelux-Warenzeichengesetz - Eine Erwiderung*, GRUR Int. 8 - 9/1981.
163. **Sternberg Ungern**, *Anmerkung zum Urteil des BGH vom 05.06.2008 - Az. I ZR 108/05 und I ZR 169/05 (Post)*, MarkenR 7/2008.
164. **Ströbele Paul**, *Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen*, GRUR 12/1999.
165. **Ströbele Paul**, *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht - Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen*, GRUR 7/2001.
166. **Teplitzky Otto**, *Der Streitgegenstand der schutz- und lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsklage vor und nach den "TÜV"-Entscheidungen des BGH*, GRUR 12/ 2011.
167. **Тијанић Павле**, *Грађанскоправна заштита жига*, Правни живот 11/1995.
168. **TilmannWinfried**, *Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion*, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 158/1994.
169. **Traxler Paul**, *The relationship between infringement actions before Community Trade Mark Courts and the cancellation procedure before the Office*, Journal Office (S) 1/2001, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). 15. 9. 2001.
170. **Treudler Reinhard**, *Die unredliche Markenmeldung: Bewertung von abzulehnenden Markenmeldungen*, MarkenR 2000;
171. **Ulmer Eugen**, *Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt*, GRUR Int 4/1973.
172. **Fezer Karl-Heinz**, *Markenschutz durch Wettbewerbsrecht*, GRUR 7/1986.
173. **Fezer Karl-Heinz**, *Trademark Protection Under Unfair Competition Law*, International Review of Industrial Property and Copyright Law 1/1988.
174. **Fezer Karl-Heinz**, *Gemeinschaftsrechtliche Verwechslungsgefahr als Produktkontrolle und Produktverantwortung des Markeninhabers - Zur "Canon"-Entscheidung des EuGH*, WRP 11/1998.

175. **Fezer Karl-Heinz**, *Markenfunktionale Wechselwirkung zwischen Markenbekanntheit und Produktähnlichkeit*, WRP 12/1998.
176. **Fezer Karl-Heinz**, *Kritik an der Eintragungspraxis des DPMA und der sie billigenden Rechtsprechung des BPatG zu Werbewörter und Werbeslogans*, GRUR 10/1999.
177. **Fezer Karl-Heinz**, *Was macht ein Zeichen zur Marke? - Die latente Herkunftsfunktion als rechtliche Voraussetzung der Eintragungsfähigkeit einer Marke (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG, Art. 3 Abs. 1 lit b bis d MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 lit b bis d GMV)*, WRP 2000.
178. **Fezer Karl-Heinz**, *Entwicklungslinien und Prinzipien des Markenrechts in Europa - Auf dem Weg zur Marke als einem immaterialgüterrechtliche Kommunikationszeichen*, GRUR 6/2003;
179. **Fezer Karl-Heinz**, *Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG)*, WRP 2/2010.
180. **Fezer Karl-Heinz**, *Neutrale Markenbenutzung - Anwendungsbereich des MarkenG nach den BGH-Urteilen "Opel-Blitz II", "DDR-Logo" und "CCCP"*, GRUR Prax 17/2010.
181. **Folmer Fleur**, *Relevant public for determining the degree of recognition of famous mark, well-known marks and marks with reputation*, International Association for the Protection of Intellectual Property, Helsinki 2013.
182. **Füllkrug Dieter**, *Spekulationsmarken. Eröffnet der Wegfall des Geschäftsbetriebes die Möglichkeit, Formalrechte zu mißbrauchen?*, GRUR 10/1994.
183. **Fhima Simon Ilanah**, *Initial interest confusion*, GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 3/2013.
184. **Hacker Franz**, *Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz - dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr*, GRUR 7/2004.
185. **Hacker Franz**, *Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach "L Oreal"*, MarkenR 7 - 8/2009.
186. **Hackbarth Ralf, Ebert-Weidenfeller Andreas, Alexandra Heise**, *Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, wellknown marks and marks with reputation (Q234)*, GRUR Int 9/2013.
187. **Harder Hermann**, *Zeichenschwäche auf Grund Verwässerung und Wahl des Zeichens - Einige weitere Bemerkungen zur Abstandsrechtsprechung*, GRUR 6/1964.
188. **Helm Horst**, *Der "unechte Reklamegegenstand", Verwendung fremder Kennzeichnungen insbesondere fremder Unternehmenskennzeichen als Werbeaufdruck*, GRUR 9/1981.

189. **Hefermehl Wolfgang**, *Schutz der berühmten Marke gegen Neuanmeldung gleicher oder verwechslungsfähiger Zeichen im Eintragungsverfahren*, GRUR Int. 6 - 7/1973.
190. **Heydt Ludwig**, *Zur Funktion der Marke*, GRUR Auslands- und Internationaler Teil 7/1976.
191. **Hotz Andreas**, *Die rechtsverletzende Markenbenutzung in der neueren Rechtsprechung von EUGH und BGH*, GRUR 12/2003.
192. **Cataldo Di Vincenzo**, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks on the Negative Condition “Without Due Cause”*, International Review of Intellectual Property and Competition Law 7/2011.
193. **Scheller Eva**, *Grenzen zulässiger Firmenimagewerbung*, GRUR 2/1991.
194. **Schricker Gerhard**, *Schutz des Allgemeininteresses im Markenrecht und Koexistenz verwechselbarer Marken verschiedener Inhaber*, GRUR 12/1967.
195. **Schricker Gerhard**, *Der Benutzungszwang im Markenrecht*, GRUR Int. 1/1969.
196. **Schricker Gerhard**, *Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany*, International Review of Industrial Property and Copyright Law 2/1980.
197. **Schumacher Christian**, *Besonderer Schutz der bekannten Marke*, Ecolex 2004.
198. **Schut Maarten**, *Relevance of ‘acquired attractiveness’ for registration of shape marks*, Journal of Intellectual Property: Law & Practice 2/2008.
199. **Wadle Elmar**, *Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert*, GRUR 6/1979.
200. **Wandtke Artur, Bullinger Winfried**, *Die Marke als urheberrechtlich schutzfähiges Werk*, GRUR 8 - 9/1997.
201. **Woesler Emmi**, *Warengleichartigkeit*, GRUR 7/1971.

Документи и прописи:

- Уредба о ратификацији Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова од 14.04.1891. године, ревидираног у Бриселу 14.12.1900. године, у Вашингтону 02.06.1911. године, у Хагу 06.11.1925. године, у Лондону 02.06.1934. године, у Ници 16.06.1957. године и у Стокхолму 14.06.1967. године ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 2/1974 од 10.01.1974. године)
- Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова ("Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 2/1997 од 27.06.1997. године)

- Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола, са анексом ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 1/1999 од 25.12.1999.године)
- Закон о потврђивању уговора о жиговном праву ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1998 од 06.03.1998. године)
- Закон о потврђивању споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у Бечу 12.06.1973. године, са изменама од 01.10.1985. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/2009 од 02.06.2009. године)
- Закон о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2010 од 26.03.2010. године)
- Закон о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву, Правилника за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву и резолуције дипломатске конференције којом се допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и правилник за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2010 од 09.06.2010. године)
- First Council Directive 89/104/EEC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, доступно на: ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/industrial-property/tm/index_en.
- Council Regulation (EC) no. 40/94 on the Community trade mark, доступно на: ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/industrial-property/tm/index_en.
- Council Regulation (EC) no. 422/2004 amending Regulation (EC) no. 40/94 on the Community trade mark (Official Journal L 070 , 09/03/2004 P. 0001 - 0007 (17 March 2004).
- Commission Regulation (EC) no. 782/2004 amending Regulation (EC) no. 2868/95 the accession of the European Community to the Madrid Protocol (Text with EEA relevance) (Official Journal L 123, 27/04/2004, p. 88 (5 May 2004)).
- Commission Regulation (EC) no. 781/2004 amending Commission Regulation (EC) no. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Official Journal L 123, 27/04/2004, p.85 (5 May 2004)).
- Commission Regulation (EC) 2082/2004 amending Regulation (EC) 216/96 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Official Journal L360 of 7.12.2004, p 8).
- Commission Regulation (EC) no. 1687/2005 amending Regulation (EC) no. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with regard to adapting certain fees (Official Journal L271/14 of 15.10.2005).

- Einheitliches Benelux - Warenzeichengesetz in Ausführung der am 19. 3. 1962. in Brüssel unterzeichneten Benelux - Übereinkunft auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts, доступно на: transpatent.com/land/westeuro/530be.html.

- Deutscher Bundestag, 12. Wahlperiode, Drucksache 12/6581, 14. 01. 94, Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz), доступно на: suche.bundestag.de › *Dokumente*.

- Information regarding the date from which Article 1(34) and (35) of Council Regulation (EC) 422/2004 amending Regulation (EC) 40/94 on the Community trade mark shall apply (Official Journal L 362 of 9.12.2004).

- Reform on the European Trade Mark system, European Communities Trade Mark Association, Brussels, доступно на: epthinktank.eu/2014/.../trademark-reform-packa.

- Study on the Overall Functioning of the European Trade Marks System, presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 15. 2. 2011, доступно на: ec.europa.eu/internal_market/.../tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

- Straus Joseph, Baiocchi Enzo, Der Schutz bekannter Marken unter besonderer Berücksichtigung der zivilrechtlichen Sanktionen, Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte 2012, доступно на: pubman.mpdl.mpg.de/.../viewItemFullPage.jsp.

- Senftleben Martin, Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics? Constructing European Intellectual Property: Achievements and new perspectives, CEIPI - Conference within the Framework of the EIPIN Network, C. Geiger, ed., Edward Elgar Publishing, 2013, доступно на: <http://ssrn.com/abstract=1875629>.

-The Manual Concerning Proceedings before the OHIM, Part C: Opposition, "Trade marks with reputation - OHIM", доступно на: oami.europa.eu/.../Part_C_Part_5.

- Guidelines for Examination in the OHIM, Part C Opposition, Section 2, *Likelihood of confusion*, доступно на: oami.europa.eu/.../14_part_c_opposition_s.

- Richtlinien für die Opposition, "Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr - Sonstige faktoren", доступно на: oami.europa.eu/.../14_part_c_opposition_s.
- AIPPI, Yearbook 1991/I, Question 100 Protection of unregistered but well-known trademarks (Art. 6bis Paris Convention and protection of highly renowned trademarks, доступно на: www.aippi.org/download/comitees/100/RS100English.pdf.
- Richtlinien für die vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle durchgeführte Prüfung – Gemeinschaftsmarken, Teil C, Bekannte Marken, Artikel 8, Absatz 5 GMV, доступно на: oami.europa.eu/.../13_part_c_opposition_s.
- European Commission, Memorandum on the Creation of an EEC Trade Mark, Bull. Eur. Communities, доступно на: http://aei.pitt.edu/5363/01/001823_1.pdf.
- European Commission, Think Small First-A Small Business Act for Europe, доступно на: ec.europa.eu/enterprise/policies/.../index_en.htm.
- Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) Brüssel, den 27.3.2013, COM(2013) 162, доступно на: register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f.
- Opinion of Advocate General Damaso Ruiz - Jarabo Colmer, Philips Electronics NV v Remington Products Limited, C 299/99, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/99.
- Opinion of Advocate General Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, C-48/06, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-48/06.
- Opinion of Mr Advocate General Jacobs, Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C 251/95, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-251/95.
- Opinion of Mr Advocate General Jacobs, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel, C 342/97, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/97.

- Opinion of Mr. Advocate General Jacobs, General Motors Corporation and Yplon SA (Chevy), C 375/97, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-375/97.
- Opinion of Advocate General Jacobs, Adidas/Fitnessworld, C 408/01, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-408/01.
- Opinion of Advocate General Sharpston, Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Limited, C-252/07, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/07.
- Opinion of advocate general Eleonore Sharpston, A reputation in the Community, C 301/07", доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-301/07.
- Opinion of advocate general Mengozzi, Helena Rubinstein and L'Oréal v OHIM, C 161/07, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...C-161/07.
- Opinion of advocate general Kokott, Leidseplein Beheer BV/H.J.M. de Vries, C-65/12, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-65/12.