

## Увод

Предмет рада докторске дисертације биће колизија између географских ознака и жигова, како у поступку њихове регистрације, тако и након што је регистрација извршена.<sup>1</sup>

Најшире гледано, географске ознаке су све речи, знаци и симболи који се по свом садржају односе на неку државу, регион или место без обзира да ли указују на географско порекло робе која је њиме обележена. Ове ознаке се могу односити на све врсте производа, мада доминирају ознаке вина (нпр. Метохија, *Bordeaux*, *Rioja*, *Mosel*, *Toscana*), алкохолних пића (*Tequila*, *Cognac*, *Armagnac*), пољопривредних (ртањски чај, футошки купус) и прехранбених производа (сремски кулен, ужичка пршута, ваљевски дуван чварци). Ознаке за занатске производе (нпр. пиротски ћилим, швајцарски или "*Solingen*" ножеви, стакло из Јене, порцелан из Мајснера) ипак нису мање познате. Изузетно географска ознака може бити и ознака која не представља назив одређеног локалитета, али која је дугом употребом у промету постала општепозната као назив производа који потиче са одређеног локалитета (нпр. *Feta* - име порекла за врсту белог сира који се по посебним методама производи у континенталној Грчкој).

Географске ознаке су важно средство обележавања. Оне су подобне да у промету служе за разликовање робе или услуга по географском пореклу. Код потрошача оне побуђују још и одређене представе о квалитету робе. Потрошачи верују да производи означени географским ознакама имају посебан квалитет, који се редовно проверава.

Још од давнина географске ознаке су коришћене за обележавање робе. Вино са Самоса, мермер из Караре или са Пароса, статуе из Танагре били су цењени производи и гарантовали су одређени квалитет. Другачији систем обележавања у односу на обележавање према географском пореклу у ово време није био познат. Изузетна вредност ових ознака утицала је да оне одувек буду изложене разним злоупотребама.

---

<sup>1</sup> Нејединствена терминологија, као и различити обим заштите ознака географског порекла у националним и наднационалним прописима утицао је да у раду користимо појам „географска ознака“ за све ознаке географског порекла (заштићене и незаштићене). Изузетно, на местима где је то неопходно, а ради исправног разумевања чињеничног стања, користимо одговарајући термин (нпр. име порекла). Са друге стране, жиг је субјективно право индустријске својине, које за предмет заштите има ознаку којом титулар жига обележава своје производе или услуге у привредном промету у циљу њиховог разликовања од исте или сличне робе или услуге другог субјекта. Уместо исправне синтагме „знак који је заштићен жигом“, која би могла да оптерети пажњу читаоца због њене честе примене, у раду ћемо користити појам жиг. У раду ће, дакле, бити обрађено питање колизије која постоји између знака који је пријављен за регистрацију као жиг или је заштићен жигом и (не)заштићене географске ознаке.

Исто важи и данас. Тако према подацима Удружења италијанских пољопривредника промет од продаје пармезана који не потиче из заштићених области производње сира "*Parmigiano Reggiano*" износи годишње око 52 милијарде евра. Конкуренти овлашћених корисника географског знака или други привредни субјекти позивају се на добар глас који потрошачи повезују са њим. Несметано нелегално коришћење води, пак, разводњавању географског знака. Другим речима, временом он губи основну функцију указивања на географско порекло и почиње да означава врсту ствари. Некада познате ознаке као нпр. „*Pils*“ за пиво, „*Kölnisch Wasser*“ (у прев. колоњска вода) за парфеме већ дуго не указују на место производње. Реч сатен никога више не асоцира на порекло свиле из Кине.

Изузетан значај и вредност географских ознака био је основни разлог због којег се рано поставило питање права на њихово коришћење за означавање робе или услуга. Модерно право индустријске својине има свој историјски корен у привилегијама. Што се тиче географских ознака, њихова правна заштита у Европи се најпре односила на сиреве. Француски краљ Чарлс IV доделио је 1407. године краљевску привилегију произвођачима сира „*Roquefort*“. Прва државна правила за заштиту овог сира донео је 1666. године Парламент у Тулузу. Овај акт је садржао критеријуме, о којима се морало водити рачуна да би сиреви могли да носе ознаку „*Roquefort*“. Овим актом почео је развој правних правила за заштиту географских ознака у Француској. Врхунац је достигнут пресудом којом се забрањује лажна примена ознаке "*Champagne*" за пенушава вина. Ова пресуда је значајно утицала на законски систем заштите установљен у Француској почетком XX века.

На међународном плану географске ознаке су постале предмет права индустријске својине најпре у Париској конвенцији за заштиту индустријске својине (у даљем тексту: ПК). Међутим ова конвенција није регулисала многа важна питања, као што су: услови и поступак заштите, садржина права и многа друга питања. Ова питања су остављена државама чланицама да их уреде по свом нахођењу. Мадридски споразум о сузбијању лажних и преварних ознака порекла на производима (у даљем тексту: МС) обавезује државе уговорнице да националним прописима забране преварне податке о пореклу производа. Лисабонски аранжман о заштити ознака порекла и њиховом међународном регистровању (у даљем тексту: ЛА) дефинише појам ознаке порекла, утврђује садржину права и регулише поступак међународног регистровања ознака порекла и права на њихово коришћење. Споразум о трговинским аспектима права индустријске својине (у даљем тексту: ТРИПС) обавезује државе чланице да на

сопственој територији заштите географске ознаке од преварне употребе, односно од нелојалне конкуренције. Поред поменутих међународних уговора постоје бројни билатерални уговори којима државе, између осталог, преузимају обавезу узајамне заштите географских ознака.

Европско примарно право не садржи одредбе о географским ознакама. Пре него што су у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ) донети први прописи секундарног права, Европски суд правде је имао прилику да се више пута изјасни о географским ознакама у вези са начелом слободног промета робе и услуга.<sup>2</sup> Централно правило секундарног права ЕУ је Уредба бр. 510/2006 о заштити географских ознака и имена порекла пољопривредних и прехрамбених производа. До усвајања ове Уредбе важила је Уредба бр. 2081/92 са изменама извршеним Уредбом бр. 535/97.<sup>3</sup>

У Србији све до 1981. године географске ознаке су уживале заштиту на основу правила о нелојалној конкуренцији. Међутим, Закон из 1981. године је непрецизно термилошки одређивао појам географске ознаке. Такође, поступак заштите по овом Закону био је сложен и недовољно регулисан, а надлежност је била подељена између различитих савезних и републичких органа. Ситуација није била другачија ни када су у питању остала права индустријске својине. Све ово је условило велику реформу права индустријске својине која је извршена 1995. године.

Данас се у Србији географске ознаке штите на основу Закона о ознакама географског порекла из 2010. године.<sup>4</sup> Појмом ознаке географског порекла обухваћене су две врсте ознака: имена порекла и географске ознаке. Именом порекла штити се географски назив земље, региона или локалитета који служи да означи производ који оданде потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљена географском средином, која обухвата природне и људске факторе и чија се производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном ограниченом подручју. Географска ознака је ознака која идентификује одређену робу као робу пореклом са територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет,

---

<sup>2</sup> О значају и вези судске праксе Европског суда правде и заштите географских ознака у ЕУ више у: Martin Siedel, Die sogenannte Cassis de Dijon-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof und der Schutz von Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil* (у даљем тексту: *GRUR International*), 2/1984, стр. 80-89.

<sup>3</sup> О заштити географских ознака на основу Уредбе 2081/92 више у: Joachim Friedrich Heine, Das neue gemeinschaftsrechtliche System zum Schutz geographischer Bezeichnungen, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (у даљем тексту: *GRUR*), 2/1993, стр. 96-103. Поред Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006, за наш рад од значаја је и Уредба бр. 40/94 о комунитарном жигу, као и Директива бр. 89/104 за усклађивање правних прописа држава чланица о жиговима. Уместо Уредбе 40/94 данас је на снази Уредба 207/2009, док је Директива 89/104 замењена Директивом 2008/95.

<sup>4</sup> Закон о ознакама географског порекла („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010).

репутација или друге карактеристике суштински могу приписати њеном географском пореклу.

Ознаком географског порекла може се сматрати само она ознака која, као име порекла или географска ознака, испуњава законом прописане услове и која је према том закону и заштићена. Субјективно право на ознаку географску ознаку порекла припада сваком субјекту који је испунио формалне и материјалне услове. Другим речима, право на ознаку географског порекла је колективно право множине субјеката који су овлашћени да користе исту ознаку географског порекла за исту врсту робе или услуга.

У настојању да пронађу што прикладније форме за обележавање својих производа, произвођачи, између осталог, користе и географске ознаке. Национални и наднационални прописи о жиговима омогућавају регистрацију великог броја знакова. Међутим, поједине категорије знакова се не могу заштитити жигом. Законодавац је слободан да одреди који су то знаци. У том смислу, према домаћем Закону о жиговима велика група знакова који се не могу регистровати као жигови јесу дескриптивни знаци.<sup>5</sup> Реч је о знацима који потрошачима пружају информацију о својствима производа, о његовим стварним вредностима и могућностима. Жигом се такође не може заштитити знак који, између осталог, означава географско порекло робе, односно који својим изгледом или садржајем може да створи забуну у промету у погледу порекла. Са друге стране, Закон о ознакама географског порекла у чл. 58, ст. 1 прописује да одредбе овог Закона неће утицати на услове за регистровање, ваљаност регистрације жига или права на коришћење жига који је идентичан, или сличан регистрованој географској ознаци, уколико је жиг у питању пријављен, или регистрован у доброј вери, или су права на жиг стечена кроз употребу у доброј вери пре подношења пријаве географске ознаке.

Правна природа географских ознака и жигова се разликује у великој мери. Жиг указује на порекло робе из одређеног привредног субјекта. Функцију означавања порекла садрже и колективни жигови. Ови жигови омогућавају разликовање робе или услуга чланова једног удружења од робе или услуга привредних субјеката који не припадају односном удружењу. Географске ознаке, пак, указују на географско порекло робе.

Жиг је искључиво имовинско право које овлашћује свог титулара да у привредном промету користи своју заштићену ознаку. Географске ознаке немају свог

---

<sup>5</sup> Закон о жиговима („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009).

титулара, већ круг овлашћених лица. Другим речима, исту географску ознаку за исту врсту робе или услуга може да користи сваки субјект који испуњава законске формалне и материјалне услове.

Титулар жига може уговором пренети жиг, односно уступати овлашћења која чине садржину његовог права. Географска ознака не може бити предмет уговора о цесији, лиценци, залози, франшизи и слично.

Титулар жига је дужан да користи жиг. Некоришћење жига из неоправданих разлога дуже од пет година од дана уписа жига у Регистар жигова, односно од дана када је последњи пут коришћен је специфичан разлог престанка жига. Овлашћени корисник географске ознаке није дужан да је користи.

Титулар жига може робу или услуге које нуди под својим жигом у свако време да промени или да под истим жигом понуди другачије производе. Код географских ознака таква могућност не постоји.

Између географских ознака и жигова стоје колективни жигови. Они не указују на порекло робе или услуга из одређеног привредног субјекта, већ на порекло робе из одређеног облика удружења произвођача односно давалаца услуга. Географске ознаке могу бити предмет колективног жига. Међутим, овлашћени корисници географске ознаке могу исту користити чак и када нису чланови удружења корисника колективног жига.

Имајући у виду различиту правну природу жигова и географских ознака, централно место у раду ће бити питање везе, односно колизије географских ознака и жигова. Отуда ће у раду после указивања на привредни значај и правну заштиту географских ознака најпре бити обрађене претпоставке под којима географска ознака не може да се региструје као жиг. Наиме, по својој природи географска ознака је колективни знак који припада свим лицима са тог географског подручја. Из тог разлога није подесна за коришћење као индивидуални знак. Она је подесна за разликовање робе лица која послују на дотичном подручју од робе лица која послују на неком другом подручју. Ипак, прописи о жиговима који поједине ознаке искључују из регистрације отварају низ специјалних проблема. Наиме, и поред разлика које постоје између жигова и географских ознака, у пракси нису ретки случајеви да се географска ознака појави као предмет пријављеног или регистрованог жига. Пракса регистрације географске ознаке као индивидуални жиг данас је врло рестриктивна и дозвољава се само под посебним условима. Заправо, регистрација географских ознака као жигова ускраћује се по три основа: одсуство снаге разликовања, изазивање забуне у вези са пореклом производа и

потреба да ознака остане слободна у промету, пре свега у слободном коришћењу произвођача који послују на дотичној територији. Другим речима, географске ознаке се по правилу не могу регистровати као жигови. Међутим, ово правило није апсолутно. Под одређеним условима оне се могу регистровати као индивидуални или колективни жиг, како у корист лица која послују на том географском подручју, тако и у корист лица која нису ни у каквој вези са дотичним географским подручјем.

И поред тога што национални закони о жиговима и наднационални прописи предвиђају основе под којима географска ознака не може да се региструје као жиг, Уредба 510/2006 у чл. 3, ст. 4 и чл. 14 регулише везу између (не)заштићених географских ознака и жигова. Ови прописи ће бити анализирани у оквиру засебне, треће главе, у којој ће бити обрађени и неки најинтересантнији случајеви из судске праксе, пре свега случајеви „*Bayerisches Bier*“, „*Cognac*“ и „*Budweiser*“. Под утицајем ових прописа законодавац је по први пут у наше право заштите жигова и географских ознака формулисао услове под којима старији жиг представља сметњу за заштиту млађе географске ознаке, као и претпоставке за право даље употребе за жигове који су регистровани раније у односу на географску ознаку.

Географске ознаке и жигови су важно средство обележавања робе и услуга. Отуда ће у раду поред домаћих и појединих страних националних прописа бити анализирана и друга релевантна правила за решавање конфликта између жигова и географских ознака. При том се мисли на решења МС, ЛА, ТРИПС-а. Ова анализа ће значајно помоћи критичком осврту на однос надређености и подређености ових знакова, односно права, као и последицама таквог односа.

У вези са темом рада је и питање ограничења жига, које ће бити обрађено у оквиру последње, пете главе. Наиме, већина националних и наднационалних прописа о жиговима, укључујући и наш Закон, предвиђа да носилац жига не може забранити другом лицу да у складу са добрим пословним обичајима користи у привредном промету, између осталог, назначење географског порекла робе или услуге. Европски суд правде је имао прилику да се у случају „*Kerry Spring*“ изјасни када се сматра да је употреба знака у складу са добрим пословним обичајима. У овом случају за Суд је било одлучујуће да ли корисник географске ознаке поступа преко опасности чисто звучне замене са жигом. То би по мишљењу Суда био случај ако би се кориснику географске ознаке могло приписати још и искоришћавање гласа или омаловажавање жига. Имајући у виду да је у „*Kerry Spring*“ одлуци Суд тумачио обим заштите жига који за предмет има географску ознаку и поставио границе заштите у европском праву жига у корист

географских ознака, ова пресуда ће детаљно бити анализирана на одговарајућем месту у раду.

Тема докторског рада има велики практични значај, и везује се за рад Завода за интелектуалну својину и судова. Она је већ, додуше у ограниченем обиму, обрађена у монографији „Дескриптивни знаци у праву о жиговима“ (одељак VII).<sup>6</sup> Поменути монографски рад пресудно је утицао на избор теме дисертације и иницирао даља и дубља размишљања о суштини везе између жигова и географских ознака. Ипак, од објављивања монографије протекло је више од петнаест година. Полазећи од тога и имајући у виду значај и актуелност предложене теме у свету, настала је потреба да се пружи целовита и заокружена слика о овој врло специфичној материји. Подстицај за израду рада је и веза између жигова и географских ознака у смислу важеће Уредбе бр. 510/2006, као и „*Chiemsee*“ пресуда Европског суда правде, после које се немачка судска пракса вратила на своју најранију рестриктивну праксу регистрације географских ознака као жигова.

Имајући у виду предмет рада докторске дисертације, први циљ истраживања је да се укаже на привредни значај и јаку правну заштиту географских ознака. Други циљ је да се после анализе претпоставки под којима географска ознака не може да се региструје као жиг, и позивања на релевантну страну судску праксу почев од „*Chiemsee*“ пресуде Европског суда правде укаже на рестриктивну праксу регистрације географских ознака, као и на значај колективних жигова који за предмет имају географске ознаке. Трећи циљ истраживања је да се укаже на везу између (не)заштићених географских ознака и жигова у смислу чл. 3, ст. 4 и чл. 14 Уредбе 510/2006, нарочито имајући у виду да је под утицајем ових прописа наш законодавац по први пут у наше право заштите жигова и географских ознака формулисао услове под којима старији жиг представља сметњу за заштиту млађе географске ознаке, као и претпоставке за право даље употребе за жигове који су регистровани раније у односу на географску ознаку. Четврти циљ истраживања је да се са позивом на релевантну судску праксу укаже на обим заштите жига који за предмет има географску ознаку и границе заштите које су са тим у вези у европском праву жига постављене у корист географских ознака. У складу са предметом и опредељеним циљевима, израда докторске дисертације је заснована на нормативном, догматском, упоредноправном, историјскоправном и језичком методу.

---

<sup>6</sup> Божин Влашковић, *Дескриптивни знаци у праву о жиговима*, Крагујевац, 1996.

## Глава I

### 1. Појам, правна заштита и значај географских ознака

#### 1. 1. Појам, терминологија и подела географских ознака

За разлику од жигова који указују на порекло производа из одређеног предузећа, географске ознаке указују на географско порекло производа. Ове ознаке се, пре свега, користе за производе код којих постоји одређена веза између особина производа и места њихове производње. Наиме, природни фактори и посебне методе производње карактеристичне за одређени регион утичу на посебан квалитет и особине производа чија се производња, прерада или гајење одвијају у односном региону. Из тог разлога се бројни прехранбени и пољопривредни производи, вина и алкохолна пића означавају као производи са географским пореклом.

Географска ознака се најчешће дефинише као податак на производу или његовој опреми који показује из ког ужег или ширег подручја тај производ потиче. Ове ознаке могу да користе произвођачи за обележавање робе произведене у региону на који ознака указује. Најчешће садрже име одређеног региона, града или предела, а могу се састојати и из речи, симбола или појмова који асоцирају на регион одакле роба потиче.

Основна подела географских ознака је на непосредне и посредне географске ознаке. Непосредне географске ознаке садрже имена одређеног места, предела, земље или континента. У непосредне географске ознаке не спадају, пак, службене ознаке, осим ако више нису у употреби. Ове ознаке непосредно указују на географско порекло робе или услуга (сремски кулен, ужичка пршута, футошки купус). Могу се јавити у придевској (ртањски чај) или именичној форми (Метохија).

Посредне географске ознаке су сви знаци, слике и симболи који се у промету користе за обележавање географског порекла робе или услуга. Ове ознаке индиректно указују на географско порекло робе, пошто не садрже изричито исказ о њеном географском пореклу. Другим речима, учесници у промету ове ознаке повезују са одређеним местом или пределом.<sup>7</sup> У ове ознаке спадају географски називи

---

<sup>7</sup> Ознака *Feta* не представља назив одређеног локалитета, али је дугом употребом у промету постала општепозната као име порекла за врсту белог сира који се по посебним методама производи у континенталној Грчкој. Такође, ознака „*Ouzo*“ за грчку ракију ужива заштиту на основу Уредбе 1576/89, иако, такође, не представља назив одређеног локалитета. Наведено према: Wolf-Christian Dickertman, *Die*



транскрибовани другим писмом (ћириличним, арапским, кинеским), затим имена познатих тргова или улица великог града, имена познатих особа повезаних са местом или градом, изрази на дијалекту који се говори у неком крају.<sup>8</sup> Посредне географске ознаке су, такође, сликовити прикази неког града, његових познатих грађевина, замака, дворова, руина, крајолика, народних ношњи неког краја или други сликовити прикази симбола.<sup>9</sup> Примера ради, кломпе асоцирају на Холандију, марсељеза на Француску, боје: црвена, бела и зелена на Италију, *Tower Bridge* на Лондон, ознака *Kölsch* на пиво из Келна.

Квалификација географских ознака на непосредне и посредне зависи од схватања учесника у промету. И једне и друге ознаке неће имати, пак, дубље значење ако само показују седиште привредног субјекта који производи робу или је ставља у промет, а у јавности не изазивају представу да је дотични производ управо због свог географског порекла квалитетнији од других истоврсних производа из другог места или краја. Наиме, ако међу учесницима у промету преовладава уверење да је роба одређеног произвођача боља од производа других произвођача, они ће субјективну представу о квалитету приписивати произвођачу, а не околности да је његово седиште у назначеном месту или пределу.<sup>10</sup>

Од ових простих географских ознака битно се по својој функцији разликују ознаке које у потрошачким круговима изазивају уверење да је квалитет или друго посебно својство производа нераздвојно повезано са његовим географским пореклом. Тада географска ознака поприма не само у субјективном, него и у објективном погледу значење ознаке квалитета.<sup>11</sup> Ипак, ознака квалитета се битно разликује од такозване квалификоване географске ознаке. Ознака квалитета само потврђује техничко својство производа и може да је користи сваки произвођач који је уговорним путем стекао право на њену употребу. Квалификовану географску ознаку сме, пак, да користи само произвођач из оног краја који производу даје посебан глас и углед.

С обзиром на везу између робе и њеног географског порекла, све географске ознаке се, дакле, могу поделити и на просте и квалификоване географске ознаке.<sup>12</sup>

---

*geographische Herkunftsangabe zwischen Gewerblichem Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht*, Baden-Baden, 2001, стр. 22.

<sup>8</sup> Верона Алберт, *Право индустријског власништва*, Загреб, 1972, стр. 192.

<sup>9</sup> В. Алберт, *нав. дело*.

<sup>10</sup> В. Алберт, *нав. дело*.

<sup>11</sup> В. Алберт, *нав. дело*.

<sup>12</sup> О правној заштити и значају простих географских ознака исцрпно у: Wolfgang Büscher, *Der Schutz geografischer Herkunftsangaben nach der Warsteiner-Entscheidung des EuGH*, *Festschrift für Willi Erdmann*,

Просте географске ознаке се користе за обележавање робе која нема неке посебне особине које дугује географском пореклу. Другим речима, производи обележени овим ознакама немају посебне особине или квалитет који се добија захваљујући производњи у одређеном месту. Довољно је да производ стварно потиче из места на које ознака указује.<sup>13</sup> У литератури се за ове ознаке среће и појам квалитативно неутралне географске ознаке.<sup>14</sup> Просте географске ознаке, дакле, једино указују на порекло робе или услуга из одређеног места, предела или земље. На тај начин оне испуњавају једино функцију означавања географског порекла.

Са друге стране, постоје ознаке за производе код којих постоји узрочна веза између специфичних особина производа и географског локалитета из којег производ потиче. Другим речима, одређени природни фактори (клима, састав земљишта и сл.) и/или људски фактори (традиционалне технологије, занатске вештине и сл.) одлучујући су за постизање одређених специфичних особина робе на коју се ознака односи. Ове ознаке се означавају као квалификоване географске ознаке.

Квалификоване географске ознаке, такође, указују на географско порекло робе или услуга из одређеног места, предела или земље. Са њима промет повезује још и представу о квалитету или особинама производа који су условљени географском средином. Ове ознаке се најчешће срећу у вези са производима за чије добијање се користе природне сировине, као што је то случај са прехрамбеним и дуванским производима.<sup>15</sup> Због тога су оне најприближније ознакама (тј. именима порекла). Правно разграничење између простих и квалификованих географских ознака је јасно и једноставно. Европски суд правде је, у том смислу, у случају „*Warsteiner*“ истакао да просте географске ознаке, код којих не постоји веза између особина производа и географског порекла, не подпадају под Уредбу 2081/92, тј. остају у систему заштите националног законодавства и судске праксе.<sup>16</sup> Још конкретније, Европски суд правде је у пресуди „*American Bud*“ истакао да Уредба 2081/92 не представља препреку за националну заштиту простих географских ознака, „ако се на основу националних прописа гарантује апсолутна заштита, која је независна од сваке опасности преваре“.<sup>17</sup>

---

Köln, 2002, стр. 237-249; Michael Loschelder, Die sogenannte einfache geografische Herkunftsangabe, *Festschrift für Winfried Tilmann*, Köln, 2003, стр. 403-414.

<sup>13</sup> Примера ради, просте географске ознаке су „*Made in Serbia*“, „*Product of China*“.

<sup>14</sup> У међународном праву ове ознаке се означавају као *indications of source*.

<sup>15</sup> У квалификоване ознаке убрајају се нпр. шкотски виски, *Havana*.

<sup>16</sup> Видети пресуду „*Warsteiner*“ Европског суда правде. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://www.markenmagazin.de/bgh-warsteiner-iii>.

<sup>17</sup> Видети пресуду „*American Bud*“ Европског суда правде. Текст пресуде је доступан на сајту: <http://www.lexetius.com/2009,2497>.

Поред поделе географских ознака на непосредне и посредне, односно просте и квалификоване, од значаја је и подела на праве и неправе географске ознаке. За разлику од правих географских ознака (било да су у питању непосредне или посредне, односно просте или квалификоване), неправе географске ознаке садрже географске податке, али њих ни пословни свет, ни потрошачи не сматрају подацима који указују на порекло производа из одређеног места или краја. Ту спадају фантастичне ознаке, које по свом садржају не упућују, нити појмовно могу да упуте на место порекла производа, као и генеричне ознаке.<sup>18</sup> Фантастичне ознаке садрже имена реалних места која нису позната у јавности (нпр. ознаке *Adobe* и *Plym*),<sup>19</sup> али и фиктивних места или предела који само изгледају као географске ознаке, али не представљају географско име.<sup>20</sup> Најпознатији примери из праксе за фантастичне ознаке су: „*Triglav*“ за ципеле; „*Eskimo*“ за сладолед; „*Montblanc*“ за налив перо, „*Bernina*“ за шиваћу машину.

Фантастичне ознаке које садрже географске појмове, не указују на географско порекло робе, нити их учесници у промету схватају као такве. Ове ознаке се у пракси региструју као жигови, пошто учеснике у промету не варају о географском пореклу робе. Наиме, производи као што су цигаре, чоколаде, авиони или шиваће машине не производе се у познатим швајцарским планинским центрима: „*Säntis*“, „*les Diablerets*“, „*Pilatus*“, или „*Bernina*“. Такође, чарапе или фрижидери не потичу са Јужног мора, Гренланда или Јужног пола.<sup>21</sup>

Разлика између географских и фантастичних ознака одређује се према схватању учесника у промету, које се не претпоставља, већ објективно утврђује.<sup>22</sup> У том смислу критикована је одлука немачког Савезног суда којом је дозвољена регистрација жига „*Bernex*“ за сатове, и поред постојања истоимене општине у швајцарском кантону Женева у коме се не одвија производња робе на коју се жиг односи.<sup>23</sup> Суд је признао да би касније иста роба могла потицати из наведене швајцарске општине. Ипак, Суд је дозволио регистрацију због незнатне вероватноће да се у тој општини отворе производни погони за исту робу. Иако је, и по нашем мишљењу, одлука Савезног суда у резултату исправна, критеријуми којима се Суд руководио приликом њеног

<sup>18</sup> В. Алберт, *нав. дело*, стр. 139.

<sup>19</sup> *Adobe* је мали поток у Калифорнији (*Adobe Creek*). *Plym* је река, на чијем ушћу лежи енглески град *Plymouth*.

<sup>20</sup> У немачкој пракси се као пример за овај случај наводи ознака *Fürstenthaler*. Ова реч асоцира на име неке области, пошто реч *Fürstentum* на немачком значи кнежевина.

<sup>21</sup> У том смислу, у Немачкој су регистровани жигови: „*Südsee*“ и „*Grönland*“. „*Bernina*“ је жиг за познате швајцарске шиваће машине.

<sup>22</sup> Urs Glaus, *Die geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen*, Basel, 1996, стр. 40.

<sup>23</sup> Lorenz Hirt, *Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben*, Bern, 2003, стр. 35.

доношења захтевају критику. Наиме, Суд није истраживао схватање учесника у промету и тако још више отежао одређивање границе између географских и фантастичних ознака.<sup>24</sup>

Фантастичне ознаке спадају у распрострањене и најпознатије примере за примену географских појмова за обележавање производа, а које истовремено не указују на везу између робе и односне географске области.<sup>25</sup>

У неправу географске ознаке спадају и генеричне или описне ознаке које садрже географске појмове. Ове ознаке указују према схватању учесника у промету само на врсту или сорту производа или његове друге особине или обележја, а не на његово географско порекло. У начелу, такву ознаку може да користи свако ко ставља у промет исту врсту робе. Генерична ознака као заједничко добро не може да се региструје као жиг. Другим речима, сваки производ, независно од преваре о географском пореклу, може бити обележен генеричном ознаком. Географска ознака може, дакле, да се развије у генеричну ознаку. Познати примери за то су: колоњска или келнска вода (*Eau de Cologne*)<sup>26</sup> за парфем, *Camembert*<sup>27</sup>, *Pils*<sup>28</sup>, *Edamer*<sup>29</sup>, *Gouda*<sup>30</sup>, *Emmentaler*<sup>31</sup>, прашка

---

<sup>24</sup> Истраживање схватања учесника у промету довело би до резултата да се предметна ознака у промету наметнула као жиг. Поред тога, на одлуку Суда морала је утицати и чињеница да је истоимени жиг већ био регистрован у Енглеској. Наведено према: U. Glaus, *нав. дело*, стр. 41.

<sup>25</sup> L. Hirt, *нав. дело*, стр. 33.

<sup>26</sup> *Cologne* је француски назив за град Келн у коме је италијански произвођач парфема, Johann Maria Farina, почетком XVIII века направио први мирис који је добио назив по граду у коме је направљен. Наведено према: Gerhart Honig, *Ortsnamen in Warenbezeichnungen, Wettbewerb in Recht und Praxis* (у даљем тексту: *WRP*), 5/96, стр. 401.

<sup>27</sup> Камембер је село у северозападној Француској у Нормандији, које данас има око 200 становника. Ознака *Camembert* као таква не ужива заштиту, тј. у слободној је употреби. У Француској је, пак, ознака *Camembert de Normandie* заштићена као ознака порекла. То значи да се под ознаком *Camembert de Normandie* може обележити само сир произведен у Нормандији, од пастеризованог млека према унапред прописаној технологији производње.

<sup>28</sup> Пилзењ (нем. *Pilsen*) је четврти град по величини у Чешкој, познат по пивари и фабрики аутомобила „Шкода“.

<sup>29</sup> Едамер је полутврди крављи сир који је добио назив по граду Едаму на северу Холандије. Ознака „*Edamer*“ данас представља генеричну ознаку, док ознака „*Edam Holland*“ ужива заштиту као географска ознака.

<sup>30</sup> Гауда је најстарији холандски сир који је добио назив по истоименом месту северно од Ротердама. Ознака „*Gouda*“ је у слободној употреби, док заштиту као географска ознака ужива ознака „*Gouda Holland*“.

<sup>31</sup> Ементалер је швајцарски сир који је добио назив по реци Еме која протиче кантоном Берн и у чијој долини се производи још од XII века. Спада у највеће сиреве у свету. Заштићене географске ознаке представљају „*Emmentaler AOC*“, односно „*Emmentaler Switzerland®*“. Посебна врста швајцарског ементалера је „*Emmentaler Switzerland Premier Cru®*“ који је на првенству сирева у америчкој држави Висконсин 2006. године добио титулу „најбољи сир на свету“. У Француској се производи сир ементалер под ознаком „*Emmental français grand cru*“, а у Немачкој под ознаком „*Allgäuer Emmentaler*“, односно „*Hartkäse nach Emmentaler-Art*“ (наведено према: Gerhard Schrickler, *Der Schutz der Ursprungsbezeichnungen und erkunftsangaben gegen anlehrende Bezugnahme, GRUR International*, 8-9/1982, стр. 519, 520. Алгојски ементалер („*Allgäuer Emmentaler*“) је заправо благи сир са заштићеним пореклом, који се од XIX века производи у области Алгој (нем. *Allgäu*) у јужној Немачкој. Аустријска ароматична

шунка, руска салата, пергамент (врста материјала за писање који је добио назив по турском граду Пергаму),<sup>32</sup> сатен (врста материјала који је добио назив по кинеском граду *Zaiton*).<sup>33</sup> Исто тако, и генерична ознака може постати географска ознака.<sup>34</sup>

Посебна група генеричних ознака јесу псеудоознаке. Реч је о ознакама које су сличне географским ознакама, али се изводе од имена одређених особа по којима су дотични производи добили своје име, док се опет имена тих особа подударају с неком географском ознаком. Учесници у промету ове ознаке не схватају ни у једном, ни у другом смислу, већ као самосталну комбинацију речи. Најпознатији пример за ове ознаке је бечка шницла (нем. *Wienerschnitzel* или *Wiener Würstchen*), која није добила име по главном граду Аустрије (нем. *Wien*), већ по месару чије презиме гласи *Wiener*.<sup>35</sup> Исто важи и за франкфуртске кобасице, које су назване по месару Франкфуртеру, а не по граду Франкфурту.<sup>36</sup>

За разлику од фантастичних ознака које у већини случајева као такве не постоје, генеричне ознаке су резултат употребе географских ознака. Развој географске у генеричну ознаку зависи од схватања учесника у промету.<sup>37</sup> При том је без значаја колико дуго учесници у промету спорну ознаку не схватају више као географску ознаку. Од значаја је једино како се она разуме у тренутку настанка, тј. одлучивања о спорној ознаци. У сваком случају, претварање географске у генеричну ознаку је процес који се врши у дужем временском периоду. Ипак, немогуће је унапред временски прецизирати тај период.

---

варијанта ементалера продаје се под ознаком „*Höhentaler*“ (у преводу: камени ементалер, премда се колупови сира ваљају у камену прашину), а турска „*Peyniri*“.

<sup>32</sup> Наведено према: W.C. Dickertmann, *нав. дело*, стр. 22.

<sup>33</sup> Као пример генеричних ознака које су изгубиле своје главно својство да укажу на географско порекло робе можемо навести и случајеве из немачке праксе: медањаци из Базела (*Basler Lækkerli*), као и сир из Тилсита (*Tilsiter*). Тилситер је иначе сир од крављег млека. Традиционални метод производње овог сира донеле су са собом избеглице из Холандије, које су населиле регион северно од града Тилсита, по коме је сир добио назив. Овај град се налазио у некадашњој источној Пруској (данашњој Русији). Име сира није заштићено, тј. представља генеричну ознаку. Тилситер се данас производи и продаје у Русији, Швајцарској и Данској. У Немачкој се продаје под ознаком Толенсер (нем. *Tollenser*). У генеричне спадају иначе и ознаке „*Toskani*“ и „*Brissago*“, које сада само означавају врсту, тј. начин производње. Тоскана је покрајина у Италији, а Брисаго је место у швајцарском кантону Тичино. Наведено према: G. Urs, *нав. дело*, стр. 44.

<sup>34</sup> Пример за то је спор око ознаке *Trollinger* (сорта грожђа). У немачкој је 2007. године под овом сортом грожђа било засађено 2504 хектара (=2,5% од укупне површине под виновом лозом), од чега 2469 у покрајини *Baden-Württemberg*.

<sup>35</sup> Псеудо географска ознака је и „*Kasseler Rippen*“ (у преводу: каселска ребра). Реч је о немачком специјалитету од свињског меса, које је названо по берлинском кувару Каселу (нем. *Casseler*), а не по Каселу, трећем по величини граду у немачкој покрајини Хесен.

<sup>36</sup> В. Алберт, *нав. дело*, стр. 194.

<sup>37</sup> Roland Knaak, Der Schutz geographischer Herkunftangaben im neuen Markengesetz, *GRUR*, 2/1995, стр. 103, 105; Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen*, 2001, стр. 1790.

У циљу обимне заштите географских ознака немачка пракса је поставила строге претпоставке за претварање географске у генеричну ознаку. Претварање о коме је реч постоји тек када само још сасвим безначајан део учесника у промету у спорном знаку види указивање на географско порекло робе или услуга.<sup>38</sup> Тако, ознака *Lübecker Marzipan* је задржала заштиту као географска ознака у смислу Уредбе 2081/92, пошто ознака најмање 13,7% учесника у промету асоцира на производњу марципана у Либеку.<sup>39</sup> Међутим, ознака *Dresdner Stollen* проглашена је генеричном ознаком, пошто мање од 10% учесника у промету знак разуме као указивање на географско порекло.<sup>40</sup> Другачија правила важе за (поновно) претварање генеричне у географску ознаку, што представља њено првобитно значење. За ову врсту претварања потребно је да више од 50% учесника у промету генеричну ознаку (поново) схвата као податак о географском пореклу.<sup>41</sup>

Неправе географске ознаке су имена места, предела или земаља или други појмови који указују на неко место, предео или земљу, а који служе за обележавање серијских производа, као на пример: *Ford (Capri)*,<sup>42</sup> *Opel (Ascona)*<sup>43</sup> и слично. У ову групу ознака спадају и оне географске ознаке које указују на групу произвођача, који више нису настањени у истоименој области. Ове ознаке су ретке и повезане су са политичким превратима који за последицу имају масовни одлазак произвођача на неко друго место. Ознаке о којима је реч нису географске ознаке у правом смислу речи, пошто (више) не указују на порекло робе из одређеног региона. Ове ознаке указују, пак, на одређени круг лица, који имају корене у односном региону. Као пример навели бисмо ознаку *Rügenwalder Teewurst*.<sup>44</sup> Реч је о познатом деликатесу - кобасице из Ругенвалда.<sup>45</sup> Ругенвалд је био мали град на Источном језеру. После Другог светског

---

<sup>38</sup> Видети пресуду „SPA“ немачког Савезног суда. Текст пресуде је доступан на адреси: <http://www.markenmagazin.de/bgh-spa>.

<sup>39</sup> Либек (нем. *Lübeck*) – град у немачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн. Марципан из Либека спада у најпознатије марципане у свету.

<sup>40</sup> Дрезденски колач је традиционални немачки божићни колач од квасног теста и са пуно кандираног воћа. О претварању географске ознаке „*Dresdner Stollen* у генеричну ознаку исцрпно у: G. Honig, *нав. чланак*, стр. 406,407; Peter Christian Müller Graff, Branchenspezifischer Wettbewerbsschutz geographischer Herkunftsbezeichnungen – Die aktuelle Problemlage bei Brot – und Backwaren, *GRUR*, 9/1988, стр. 663; Winfried Tilmann, Aktuelle Probleme des Schutzes geographischer Herkunftsangaben – Zur Entscheidung „Dresdner Christstollen“ des Oberlandesgerichts München, *GRUR*, 8/1986, стр. 593-595.

<sup>41</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 1792.

<sup>42</sup> Капри је познато италијанско острво. На острву се налази истоимени град.

<sup>43</sup> Аскона је општина у швајцарском кантону Тичино.

<sup>44</sup> Наведено према: Winfried Tilmann, Zur Bestimmung des Kreises der an einer geographischen Herkunftsangabe Berechtigten, *GRUR*, 5/1980, стр. 494.

<sup>45</sup> Ругенвалд (нем. *Rügenwalde*) је заправо пољски град Дарлово.

рата ово место је преименовано у Дарлово. Већина власника фабрика за прераду меса преселила су се после рата из Ругенвалда/Дарлова у различите делове Немачке. Већина од њих наставила је да се бави производњом меса и кобасица, између осталог и познатих ругенвалдских кобасица.

Терминологија која се користи у националним законима, европским уредбама и директивама и међународним споразумима, као и обим заштите географских ознака још увек нису јединствени. Нејединствени обим заштите и различити појмови који се користе у националним правима и у међународним споразумима, узрок су бројних националних и међународних дискусија. На међународном плану, ПК и МС регулишу заштиту тзв. простих географских ознака. Оба споразума користе појам *indications of source*. Са друге стране, ЛА регулише заштиту ознака порекла (*appellations of origin*). ТРИПС једино користи појам географске ознаке (*geographical indications*). Што се тиче права ЕУ, Уредба 510/2006 користи појмове заштићене географске ознаке (*protected geographical indications*) и заштићене ознаке порекла (*protected designations of origin*).

Уску форму квалификованих географских ознака представљају ознаке (имена) порекла. У међународном праву једино ЛА и Уредба 510/2006 садрже дефиницију ознаке порекла. Дефиниција, као и целокупни концепт ЛА значајно се ослања на традиционално схватање ознака порекла у француском праву. У смислу ЛА ознака порекла је географско име земље, региона, или локалитета, које служи да се означи производ који оданде потиче, и чији су квалитет и карактеристике искључиво или битно проузроковани географском околином, укључујући природне и људске факторе. Ознаке порекла могу, дакле, бити само имена места, краја или земље. Ипак, суштинско обележје ових ознака је веза између локалитета и особина производа, која нарочито долази до изражаја код ових ознака. Другим речима, специфичне квалитативне особине производа претежно или искључиво се заснивају на географским приликама на дотичном подручју, што је у сваком тренутку проверљиво, односно доказиво.<sup>46</sup>

У међународном праву ТРИПС споразум је увео нову категорију географских ознака, које спадају у квалификоване географске ознаке. Реч је о географским ознакама (*geographical indication*), код којих, такође, постоји специфична веза између робе и региона на који ознака указује. Ова веза је слабија у односу на ознаке порекла, и може се заснивати на субјективном уважавању, односно репутацији коју има означена роба, захваљујући свом географском пореклу. Објективно доказиве разлике у квалитету, које

---

<sup>46</sup> На међународном плану ове ознаке се означавају као *appellations of origin*. ЛА искључиво регулише ове ознаке.

роба има захваљујући географском пореклу, нису неопходан услов за заштиту ознаке у смислу ТРИПС споразума. Веза између робе и њеног порекла састоји се, дакле, у томе да се квалитет, репутација или друге особине које роба има углавном заснивају на њеном географском пореклу. Ознака, при том, не мора да се састоји искључиво из географског имена. То може бити и посредна ознака, која само асоцира на географско порекло робе.<sup>47</sup>

Заштићене географске ознаке у смислу Уредбе 510/2006 одговарају концепту географских ознака из ТРИПС-а. Са друге стране, заштићене ознаке порекла из исте Уредбе одговарају концепту ознака порекла из ЛА.

Ознака или име порекла је, дакле, име места, предела или земље, при чему су квалитет и посебна својства производа из тог подручја претежно или искључиво условљени деловањем низа различитих фактора који постоје на том ограниченом подручју. Типичан пример је вино, чији квалитет претежно зависи од климе и особина тла на коме се гаји лоза. Поред ЛА, појам ознака порекла има централни значај у Уредби 510/2006, као и правним системима Француске, Португалије и Италије. Са друге стране, овај појам је непознат у немачком правном систему. Немачка пракса, пак, за ова појам користи термин квалификоване географске ознаке.

## **1. 2. Правна заштита географских ознака (међународни извори и поједина национална законодавства)**

У правном смислу, област географских ознака отвара многа питања. Иако су ове ознаке најраније коришћене за обележавање производа, њихова правна природа и обим заштите предмет су бројних дискусија. Њихова правна заштита, која укључује и обим заштите, разликује се од земље до земље. Уједначавање правних прописа до данас није постигнуто. Најопштије говорећи, постоје два главна концепта заштите. Један облик заштите се остварује на основу правила о сузбијању нелојалне конкуренције. Циљ овог облика заштите је да се спречи преварно означавање робе или услуге географском ознаком. Другим речима, лице које своју робу или услугу обележи називом географског локалитета са којег роба не потиче, чини дело нелојалне конкуренције. Други облик заштите остварује се на основу посебних прописа за заштиту географских ознака. Ови прописи регулишу услове и поступак за установљење географских ознака, као и услове

---

<sup>47</sup> Примера ради, „Feta“ није предео у Грчкој; „Basmati“ такође није предео у Индији или Пакистану. Ипак ове ознаке асоцирају на порекло робе из наведених земаља.



и садржину заштите субјеката који су овлашћени на њихово коришћење. Субјективно право које се стиче на основу ових прописа убраја се у права индустријске својине.

У већини европских земаља, пре свега у јужноевропским земљама, право на географску ознаку признаје се као субјективно право индустријске својине. Примера ради, француско право познаје две категорије географских ознака: *indication de provenance* и *appellation d'origine*. *Indication de provenance* садржи податке о месту или крају у којем је производ израђен, али такви подаци су без значаја за његов квалитет. Злоупотреба таквих ознака доводи у заблуду потрошаче о правом пореклу производа, а непоштена је и према произвођачима из географски означеног подручја. Заштита ових ознака против таквих злоупотреба спада у правни оквир сузбијања нелојалне конкуренције. *Appellation d'origine* спада у категорију права индустријске својине. Ове ознаке могу користити сви из произвођачи дотичног краја за обележавање производа карактеристичног квалитета, који је условљен климатским или другим географским условима тог места или краја и људским фактором.

Француски систем заштите географских ознака значајно је утицао на развој заштите географских ознака у многим другим земљама, као и на међународном плану. Међутим у појединим земљама, као на пример у Немачкој ове ознаке уживају заштиту на основу Закона о жиговима и прописа о сузбијању нелојалне конкуренције. Другим речима, у овој земљи не постоји субјективно право на географску ознаку. Географска ознака у смислу чл. 126 немачког Закона о жиговима је свако име места, предела или земље као и други подаци или знакови који се у пословном промету користе за обележавање географског порекла робе или услуга. При том, генерична ознака не може уживати заштиту као географска ознака у смислу овог закона. Генерична ознака је ознака која додуше садржи податак о географском пореклу или води порекло од њега, али је изгубила своје првобитно значење и служи као име робе или услуга или као ознака или обележје врсте, особина, сорте или других особина или обележја робе, односно услуга. Географска ознака не сме у пословном промету да се користи за робу или услуге које не потичу из места, предела, области или земље на коју се географска ознака односи, ако услед употребе таквог имена, знака или податка за робу или услуге другачијег порекла постоји опасност преваре о географском пореклу.<sup>48</sup> Уколико роба или услуге означене географском ознаком поседују нарочити квалитет, онда географска

---

<sup>48</sup> Видети чл. 127, ст. 1 немачког Закона о жиговима.

ознака сме да се користи у пословном промету само за робу пореклом са означене територије, и која поседује те особине и квалитет.

Немачки Закон о жиговима познаје категорију географских ознака које уживају нарочити глас. Ове географске ознаке не смеју да се користе у пословном промету за робу или услуге другачијег порекла, чак и када не постоји опасност преваре о географском пореклу, уколико је употреба за робу или услуге другачијег порекла подесна да на нелојалан начин оштети или искористи глас који географска ознака ужива.<sup>49</sup> Наведена правила се примењују и на употребљена имена, податке или знакове који су слични са географском ознаком или са додатком, под условом да упркос одступању или додатку постоји опасност преваре о географском пореклу, односно подесност за искоришћавање или оштећење гласа или снаге разликовања коју географска ознака ужива.<sup>50</sup>

Имајући у виду тему нашег рада од значаја је и чл. 8 немачког Закона о жиговима који, између осталог, прописује да се као жиг не може заштитити знак:

- коме недостаје свака снага разликовања за пријављену робу или услуге,<sup>51</sup>
- који се састоји искључиво из знака или податка, који у промету може да послужи за обележавање врсте, особина, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње или пружања услуга, или за означавање других обележја робе или услуга,<sup>52</sup>
- који су подесни да преваре потрошаче нарочито о врсти, особинама или географском пореклу робе или услуга.<sup>53</sup> Међутим, напред наведени прописи се не примењују када се пријављени знак, пре одлучивања о његовој регистрацији, а услед употребе за пријављене производе или услуге, наметнуо у промету као жиг.<sup>54</sup>

Власник жига или пословног знака нема право да трећем лицу забрани да у пословном промету користи знак који је идентичан или сличан жигу, као податак о обележјима или особинама робе или услуга, нарочито као њихова врста, особине, намена, вредност, географско порекло или време њихове производње, односно пружања услуга.<sup>55</sup>

---

<sup>49</sup> Видети чл. 127, ст. 3 немачког Закона о жиговима.

<sup>50</sup> Видети чл. 123, ст. 4 немачког Закона о жиговима.

<sup>51</sup> Видети чл. 8, ст. 2, тачка 1 немачког Закона о жиговима.

<sup>52</sup> Видети чл. 8, ст. 2, тачка 2 немачког Закона о жиговима.

<sup>53</sup> Видети чл. 8, ст. 2, тачка 4 немачког Закона о жиговима.

<sup>54</sup> Видети чл. 23, ст. 1, тачка 2 немачког Закона о жиговима.

<sup>55</sup> Видети чл. 23, ст. 1, тачка 2 немачког Закона о жиговима.

У нашем праву географске ознаке уживају заштиту на основу Закона о ознакама географског порекла. За тему нашег рада од значаја је одредба Закона према којој се ознаком географског порекла не може, између осталог, заштитити назив:

- који је истоветан или битно сличан раније регистрованом жигу, уколико с обзиром на репутацију, познатост и дужину употребе тог жига постоји могућност настанка забуне код потрошача у погледу произвођачког порекла производа,

- који представља тачан назив земље, региона или локалитета са кога производ потиче, али који код потрошача изазива лажну представу да производ потиче из друге земље, региона или локалитета,

- који је услед дуготрајне употребе постао генеричан, односно уобичајен назив за означавање одређеног производа.<sup>56</sup>

Осим тога, од значаја је и чл. 58 Закона који предвиђа да одредбе овог Закона неће утицати на услове за регистровање, ваљаност регистрације жига или права на коришћење жига, који је идентичан или сличан регистрованој географској ознаци, уколико је жиг у питању пријављен или регистрован у доброј вери или су права на жиг стечена кроз употребу у доброј вери пре подношења пријаве географске ознаке. Осим тога, одредбе овог Закона неће утицати на ваљаност регистрације или права на коришћење жига који је идентичан или сличан географској ознаци која је регистрована на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице, уколико је жиг у питању регистрован у доброј вери или су права на жиг стечена кроз употребу у доброј вери пре него што је географска ознака заштићена на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице.<sup>57</sup>

Када је у питању колизија жигова и географских ознака у поступку по пријави жига од значаја је и одредба Закона о жиговима према којој се као жиг, између осталог, не може заштитити знак који:

- који по свом укупном изгледу није подобан за разликовање робе, односно услуга у промету;

- који искључиво означава врсту робе, односно услуга, њихову намену, време или начин производње, квалитет, цену, количину, масу и географско порекло;

- који је уобичајен за означавање одређене врсте робе, односно услуга;

- који својим изгледом или садржајем може да створи забуну у промету и да доведе у заблуду учеснике у промету у погледу географског порекла, врсте, квалитета

---

<sup>56</sup> Видети чл. 8, ст. 1, тачке 4, 5 и 6 Закона о ознакама географског порекла.

<sup>57</sup> Видети чл. 58 Закона о ознакама географског порекла.

или других својстава робе, односно услуга.<sup>58</sup> Осим тога, од значаја су и ограничења жига, у смислу да носилац жига не може да забрани другом лицу да у складу са добрим пословним обичајима користи у привредном промету, између осталог, назначење врсте, квалитета, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње или другог својства робе, односно услуга.<sup>59</sup>

Што се тиче међународних извора, најпре бисмо поменули ПК као први вишестарни међународни акт у области заштите географских ознака.<sup>60</sup> ПК броји данас 185 држава чланица.<sup>61</sup> Иако у поређењу са друга два међународна споразума<sup>62</sup> има највећу распрострањеност, ова конвенција пружа најнижи ниво заштите географских ознака.<sup>63</sup> Наиме, у смислу чл. 10 одредбе (које се односе на мере против лажне примене фабричког или трговачког жига) примениће се и у случају непосредне или посредне употребе неке лажне ознаке која се односи на порекло производа или идентитет произвођача, фабриканта или трговца.<sup>64</sup> Пошто ПК не садржи друге материјално-правне норме за заштиту географских ознака, њихова недовољна заштита у оквиру ПК била је повод за доношење других међународних аката, пре свега МС и ЈА.

За разлику од ПК која штити већи број права индустријске својине, МС је посебан споразум за заштиту географских ознака.<sup>65</sup> Иако је донет у циљу побољшања заштите географских ознака у односу на ПК, МС само у појединим одредбама превазилази заштиту загарантовану ПК. Наиме, овај Споразум предвиђа да сви производи који носе лажну или преварну ознаку којом се једна од земаља на коју се овај Споразум примењује, или место које се у њима налази, директно или индиректно означавају као земља или место порекла, биће заплењени при увозу у сваку од поменутих земаља. Заплена ће такође бити извршена у земљи у којој је лажна или преварна ознака порекла стављена, или у коју су производи који носе лажну или преварну ознаку увезени. Ако закони неке земље не дозвољавају заплenu приликом увоза, таква заплена ће бити замењена забраном увоза. Иначе, државе чланице имају

---

<sup>58</sup> Видети чл. 5, ст. 1, тачке 2, 4, 5 и 6 Закона о жиговима.

<sup>59</sup> Видети чл. 41, ст 2, тачка 2 Закона о жиговима.

<sup>60</sup> Париска конвенција је закључена у Паризу 1883. године. Овом конвенцијом је образована Унија за заштиту индустријске својине (ПУ).

<sup>61</sup> Стање на дан 12. март 2012. године.

<sup>62</sup> Мисли се на ЈА и МС.

<sup>63</sup> Albrecht Krieger, Der internationale Schutz von geographischen Bezeichnungen aus deutscher Sicht, *GRUR International*, 2/1984, стр

<sup>64</sup> Walter Oppenhoff, Geographische Bezeichnungen und Warenzeichen, *GRUR International*, 6/1977, стр. 226.

<sup>65</sup> Овај споразум је закључен у Мадриду 14. априла 1891. године. Србија није чланица овог споразума.

обавезу да забране употребу лажних ознака како на самој роби, тако и у реклами, пословним папирима и уопште пословној документацији.<sup>66</sup>

МС је први међународни уговор који садржи важно правило за утврђивање генеричних ознака. Генерични карактер једне ознаке утврђују национални судови према правилима земље тражења заштите.<sup>67</sup> Другим речима, суд сваке земље, према владајућем схватању учесника у промету односне земље, одлучује да ли је географска ознака као таква подесна за заштиту у тој земљи или није. Изузетак од принципа земље тражења заштите односи се на регионалне ознаке порекла за производе од винове лозе. Наиме, генерични карактер производа од винове лозе утврђује се према схватању учесника у промету земље порекла ознаке. То значи да је земља тражења заштите у обавези да обезбеди заштиту за географске ознаке за производе од винове лозе док год су оне као такве заштићене у земљи порекла. МС је, дакле, први међународни уговор који је увео такозвани принцип земље порекла за географске ознаке за производе од винове лозе.<sup>68</sup>

И поред неколико новина, МС није значајно побољшао обим заштите географских ознака. Санкције су као и у ПК ограничене на одузимање и забрану увоза робе обележене лажним ознакама порекла. Осим тога, и МС пружа посредну заштиту од преваре, засновану на правилима права нелојалне конкуренције. Главни недостатак овог облика заштите је његова зависност од схватања учесника у промету, која се разликују од земље до земље. Из тог разлога није могуће обезбедити јединствени концепт заштите. Такође, МС није предвидео непосредну заштиту географских ознака, путем забране примене делокализирајућих додатака.

МС, дакле, не обезбеђује ефикасну заштиту географских ознака од типичне опасности искоришћавања њиховог гласа, разводњавања и претварања у генеричну ознаку. То је био главни разлог што је, до данас, мали број земаља приступио овом споразуму.

ЛА је вишестрана међународна конвенција, закључена у Лисабону 1958. године. ЛА штити само ознаке порекла и представља први међународни споразум који регулише поступак њихове међународне регистрације код међународног бироа при *WIPO*-и и утврђује садржину права на њихово коришћење. Пре међународне регистрације, неопходно је да је иста ознака порекла установљена у једној од држава

---

<sup>66</sup> Видети чл. 3 (бис) МС.

<sup>67</sup> L. Hirt, *нав. дело*, стр. 211.

<sup>68</sup> W.C. Dickertmann, *нав. дело*, стр. 41.

чланица ЛА, која је истовремено земља порекла ознаке. Другим речима, ознака чија се међународна регистрација тражи, мора већ уживати заштиту у земљи порекла на основу закона, административне или судске одлуке. Ова претпоставка у великој мери ограничава круг ознака подесних за заштиту.

У основи ЛА лежи принцип земље порекла. На то упућује чињеница да се захтев за међународну регистрацију ознака порекла не оцењује према схватању учесника у промету земље у којој се тражи заштита, већ према праву, односно схватању учесника у промету земље порекла ознаке. Осим тога, ознака порекла којој је призната заштита у било којој земљи чланице ЛА, не може у тој земљи постати генерична, док год је као таква заштићена у земљи порекла.

Иако ЛА представља први међународни споразум који омогућава међународну заштиту ознака порекла, државе чланице ипак могу да спрече овај вид заштите на својој територији. Наиме, свака држава чланица може да обавести остале државе, у року од једне године од пријема обавештења о међународној регистрацији, да постоје разлози због којих не може да буде призната заштита на њеној територији. Разлози за одбијање заштите у ЛА нису прецизирани. То значи да држава чланица може да ускрати заштиту међународно регистроване ознаке порекла зато што се, примера ради, на њеној територији та ознака сматра генеричном ознаком или не испуњава услове за заштиту као ознака порекла. Ипак, ако у предвиђеном року ниједна држава не стави приговор, међународно регистрована ознака порекла ужива заштиту у свим државама чланицама.

После успешне међународне регистрације ознаке порекла уживају обимну заштиту. У смислу чл. 3 ЛА ознаке порекла уживају заштиту од сваког облика узурпације или имитације.<sup>69</sup> Овај облик заштите независтан је од преваре учесника у промету у земљи заштите. Заштита се простире и на превод ознаке порекла, као и на њену примену са подацима о истинитом пореклу производа. Осим тога, забрањена је употреба делокализирајућих података као што су: тип, начин, имитација или слично. ЛА штити, дакле, ознаке порекла као субјективно право независно од преваре учесника у промету. То значи да су ознаке порекла заштићене од искоришћавања гласа и опасности разводњавања, које води њиховом претварању у генеричне ознаке.

И поред високог обима заштите који ЛА обезбеђује за ознаке порекла, њему је до данас приступило само 26 држава. Разлог за то је што је предуслов међународне заштите ознака порекла према овом споразуму њихова заштита као таквих у земљи

---

<sup>69</sup> W.C. Dickertmann, *нав. дело*, стр. 41.

порекла.<sup>70</sup> Посредна заштита ознака порекла на основу права нелојалне конкуренције или на основу заштите од преваре није довољна и не испуњава критеријум заштите ознака порекла у земљи порекла.<sup>71</sup> ЛА није применљив на просте или квалификоване географске ознаке са нарочитим гласом. Узани концепт заштите ознака порекла био је, дакле, главни разлог да многе државе не приступе ЛА. Мали број држава чланица ЛА значајно, пак, умањује његово дејство. Ипак позитивни аспекти ЛА (могућност међународне регистрације ознака порекла, одустајање од система њихове заштите према схватању учесника у промету земље заштите у корист оцене у земљи порекла, немогућност претварања ознаке порекла у генеричну ознаку, обимна заштита од типичних форми злоупотребе ознака порекла) значајни су допринели обликовању заштите ознака порекла у ТРИПС-у.

Нејединствени концепт заштите географских ознака на националном и међународном плану има дејство на њихову заштиту ван земље порекла. Лица овлашћена на њихово коришћење не могу своја права тако лако да остваре у другим земљама. Наиме, претпоставке за установљење географске ознаке, правна природа и обим заштите разликују се од земље до земље и значајно отежавају остваривање међународне заштите географских ознака. Значајније решавање проблема непостојеће, неефикасне и нејединствене заштите географских ознака почело је са доношењем ТРИПС-а. Поред правила о жиговима, патентима и ауторским правима овај споразум садржи и посебан одељак о заштити географских ознака (одељак 3).

У смислу ТРИПС-а географска ознака је ознака која идентификује одређену робу као робу пореклом из одређене области, региона или места које се налази у држави чланици, а чији се квалитет, реноме или друге карактеристике суштински могу приписати њеном географском пореклу.<sup>72</sup> У вези са темом нашег рада од значаја је одредба ТРИПС-а по којој ће држава чланица, *ex officio*, ако то њено законодавство дозвољава или на захтев заинтересоване стране, одбити или поништити регистрацију жига који садржи или се састоји од географске ознаке у односу на робу која не потиче са означене територије, ако је коришћење ознаке у жигу за такву робу у тој чланици

---

<sup>70</sup> Jan-Stol Busche, Peter Tobias, *TRIPS - Internationale und europäische Recht des geistigen Eigentums*, Köln, Berlin, München, Köln, 2007, стр. 349. Услов да ознака порекла мора бити претходно заштићена у земљи порекла да би уживала заштиту на основу ЛА не може бити испуњен примера ради у Немачкој, уалед чега ова земља није приступила ЛА. Једина ознака која ужива заштиту у Немачкој је ознака „*Solingen*“ на основу Закона о заштити имена „*Solingen*“ из 1938. године. Наведено према: А. Krieger, *нав. чланак*, *GRUR International*, 2/1984, стр. 71, 72.

<sup>71</sup> Roland Knaak, *Der Schutz geographischer Angaben nach dem TRIPS-Abkommen*, *GRUR International*, 8-9/1995, стр. 644.

<sup>72</sup> Видети чл. 22, ст. 1 ТРИПС-а.

такве природе да може да обмане јавност у погледу стварног места порекла. Ово правило важи и у односу на географску ознаку која, иако језички тачна што се тиче територије, региона или локалитета порекла робе, лажно јавности представља да роба потиче са друге територије.<sup>73</sup> Питање колизије старијег жига и млађе географске ознаке ТРИПС регулише у чл. 24, ст. 5. У том смислу, „када је жиг пријављен или регистрован у доброј вери или у случају када су права на жиг стечена употребом на савестан начин било: а) пре датума примене ових одредби у тој чланици како је дефинисано у делу VI или б) пре него што је заштићена географска ознака у њеној земљи порекла, мере за спровођење овог одељка (прим.аут. Одељак 3) неће сметати подобности за регистровање или важење регистрације жига или праву употребе жига на основу чињенице да је тај жиг идентичан или сличан географској ознаци“.

Све географске ознаке уживају заштиту од преваре о географском пореклу и од нелојалних радњи. Изузетно, вина и алкохолна пића уживају шири обим заштите. Ови производи су заштићени од сваког облика коришћења од стране неовлашћених лица, независно од преваре, опасности замене или нелојалних радњи. У том смислу забрањено је коришћење ознака вина или алкохолних пића за производе који стварно не потичу из области на коју ознака указује. Примена географске ознаке са подацима о стварном географском пореклу или са делокализирајућим подацима као нпр. „врста“, „тип“, „имитација“ или слично, такође нија допуштена.<sup>74</sup> У том смислу, ознаке као „вино типа *Bordeaux*“ или „*California Champagne*“ су забрањене независно од могуће преваре потрошача. Вина и алкохолна пића имају, дакле, обимнију заштиту у односу на друге производе. На овај начин ТРИПС штити ознаке вина и алкохолних пића од искоришћавања гласа и разводњавања.

Од ступања на снагу 1994. године, као и због важења у свим државама чланицама Светске трговинске организације (СТО), ТРИПС је значајно унапредио међународну заштиту географских ознака. Наиме, правила ТРИПС-а обавезују све државе чланице СТО. Што се географских ознака тиче, ТРИПС је на тај начин обезбедио ниво заштите који важи свуда у свету. Међутим, ТРИПС није решио све проблеме међународне заштите географских ознака. Због неопходне реформе споразума као целине одржана је у 2001. године у Дохи трговачка рунда преговора. Тадашња дискусија имала је, између осталог, за предмет нова правила заштите географских ознака. Са једне стране, расправљало се о проширењу постојеће заштите за

---

<sup>73</sup> Видети чл. 22, ст. 3 и 4 ТРИПС-а.

<sup>74</sup> Видети чл. 23, ст. 1 ТРИПС-а.



вина и алкохолна пића на све категорије производа. Са друге стране, дискутовало се о увођењу мултилатералног система регистрације географских ознака под кровом СТО, што би олакшало признање и заштиту географских ознака у другим земљама.

Трговачка рунда преговора у Дохи завршена је без успеха. Различита схватања о будућем систему заштите отежавала су постизање било каквог договора, и отворила сукоб између земаља које се залажу за реформу ТРИПС-а (Европа, Африка и делови Азије) и земаља које су за задржавање постојећег система заштите (САД, Латинска Америка и Аустралија). Са једне стране, стоје, дакле, земље које заговарају јачање међународне заштите географских ознака, на чијем челу је ЕУ. Овај концепт подржавају земље у развоју и неколико азијских земаља. Ове земље се залажу за обимнију заштиту географских ознака од свих облика злоупотребе, укључујући искоришћавање гласа и њихово разводњавање. То се постиже проширењем заштите, коју у оквиру ТРИПС-а већ уживају вина и алкохолна пића, на све производе. Осим тога, ове земље се залажу за мултилатерални систем регистрације, који би био обавезан за све државе чланице СТО. На овај начин се обезбеђује заштита географских ознака у другим земљама. Овом схватању и залагањима супротстављају се друге земље, нарочито САД. Постојећи систем заштите географских ознака, који се заснива на правилима права нелојалне конкуренције, ове земље сматрају прикладним и довољним. Заштита географских ознака од искоришћавања гласа и разводњавања, по мишљењу ових земаља, није потребна. Евентуални систем регистрације под окриљем СТО треба да буде на добровољној бази и регистрација не би требала да има директно дејство на национална правна правила.

Расправа о реформи ТРИПС-а која се води под окриљем СТО има значајне последице на заштиту географских ознака. Залагање и став ЕУ побољшава положај географских ознака као права индустријске својине и значајно јача њихову позицију на међународном плану.

Различита схватања и залагања држава чланица СТО за заштиту географских ознака последица су различитог привредног и трговачког интереса, односно значаја који ове ознаке имају за привреду појединих земаља. Што се географских ознака тиче, примећује се да последњих година расте њихов значај у међународној трговини. Интереси многих земаља на побољшану заштиту географских ознака не заснивају се само на овим привредним разлозима. Управо европске земље попут Француске, Италије и Шпаније представљају колевке заштите географских ознака. Регионални производи, пре свега вина, сиреви и производи од меса су значајан тржишни и

привредни фактор за ЕУ. Осим тога, европски производи са географским пореклом највећим делом су познати у свету и уживају високу репутацију.<sup>75</sup> Управо економски значај географских ознака је разлог да се оне у ЕУ штите као самостално право индустријске својине. Данас, и у многим земљама ван Европе регионални производи представљају значајно привредно и трговачко добро. Већ дуже време земље попут Индије, Колумбије, Мексика, Кубе, Јужне Африке, Тајланда као и земље у развоју признају економски значај географских ознака.<sup>76</sup> Дакле, не постоји интерес само на страни ЕУ да се побољша заштита географских ознака.

Незнатни интерес за побољшаном заштитом географских ознака постоји, пак, у САД и Канади. Имајући у виду да се пољопривреда Северне Америке претежно ослања на Велику Британију, производи са географским пореклом овде имају незнатан привредни значај. Осим тога, квалитетне америчке намирнице скоро да се не извозе. То је разлог што се у САД-у географске ознаке не штите као право индустријске својине. Међутим, и у САД-у постоје трговачки производи који би могли да се заштите као производи са географским пореклом. „*Napa Valley Vine*“, „*Idaho-Potatoes*“, „*Tennessee Whiskey*“ и „*Florida-Oranges*“ су примери за локалне производе из САД који имају посебан квалитет и особине, тако да су подесни да се продају као производи са географским пореклом.

Економски значај географских ознака није једини разлог што се велики број држава чланица СТО залаже за њихову побољшану заштиту. Наиме, што се више шири трговина регионалним производима, тим више су географске ознаке изложене имитирању и другим видовима повреде. Тражња за регионалним производима са посебним квалитетом стално се повећава у свету. Ова чињеница, као и модернији начини транспорта, доприносе да производи са географским пореклом освајају нова тржишта ван земље порекла. За разлику од индустријских, производи са географским пореклом код потрошача изазивају позитивне асоцијације као што су квалитет, аутентичност, контролисано порекло, сигурност, традиција и вредност. Управо вредност многих географских ознака, која се заснива на њиховој познатости и добром гласу је разлог због којег се ове ознаке често упоређују са славним жиговима. Мисли се на вредност имена попут „*Bordeaux*“ за вино, „*Roquefort*“ за сир, „*Havanna*“ за цигаре, „*Basmati*“ за пиринач, „*Blue Mountain*“ за кафу. Познатост и добар глас географских

---

<sup>75</sup> Примера ради, познате европске географске ознаке су: „*Parmigiano-Reggiano*“, „*Champagner*“, „*Roquefort*“, „*Prosciutto di Parma*“, „*Poulet Bresse*“.

<sup>76</sup> Познате географске ознаке из ових земаља су: „*Jasmins*“, „*Darjeeling*“, „*Rooibos*“, „*Café de Columbia*“, „*Blue Mountain Coffee*“, „*Tequila*“, „*Havanna*“.

ознака користе произвођачи за обележавање сопствених производа који не потичу из региона на који ознака указује, па самим тим не поседују одговарајући квалитет и особине. Многи случајеви такозваног позивања на географску ознаку не могу да се спрече у смислу ТРИПС споразума. Наиме, ознаке које садрже делокализирајуће додатке као што су „*California Champagne*“, „*Roquefort-type Cheese*“ или „*American-style Basmati-Rice*“ непосредно не воде превари о географском пореклу, премда је јасно назначено стварно место производње робе. Осим тога, појам преваре и нелојалних радњи одређују државе чланице у националним оквирима. Све то за последицу може имати искоришћавање гласа и разводњавање географских ознака. Ознаке попут „*Champagne*“, „*Parmesan*“, или „*Basmati*“ на граници су да у многим земљама постану генерични појмови. Чланице ЕУ из тог разлога захтевају бољу заштиту за све географске ознаке у оквиру ТРИПС-а, која би значила и њихову директну заштиту од искоришћавања гласа. Своје залагање чланице ЕУ правдају, између осталог и тиме да је у ТРИПС-у право на географску ознаку признато као искључиво субјективно право индустријске својине. Отуда као и жигови, и географске ознаке не треба да уживају само посредну заштиту путем забране преваре о географском пореклу. Напротив, ове ознаке треба да буду заштићене од сваког облика примене, који за последицу има искоришћавање њихове репутације и снаге обележавања. Међутим, многе државе чланице СТО, пре свега САД, имају другачије схватање о правној природи географских ознака. Залагање ЕУ за бољу заштиту географских ознака САД схватају као протекционизам европских произвођача. За САД географске ознаке су заправо генерични појмови који се штите само у случају преваре потрошача о географском пореклу робе. Отуда је по мишљењу САД садашња заштита географских ознака у смислу ТРИПС-а довољна. Овакво схватање има историјске разлоге. Многи производи који се продају у САД имају европске корене. Досељеници из Европе у САД донели су са собом кулинарске производе и наставили са традиционалном производњом. Потомци досељеника користили су, пак, за ове производе њихова првобитна имена из старе „отаџбине“. На тај начин су имена, која данас у Европи представљају заштићена географска имена, одвојена од њиховог локалног порекла у земљама попут САД. Ознаке, као „*Chablis*“, „*Roquefort*“, „*Parmesan*“ или „*Champagner*“ у САД-у су већ дуже време познате ознаке, које се сматрају генеричним ознакама тј. које може да користи сваки произвођач за своје производе. Ови производи сматрају се, пак, америчким

производима. Захваљујући имену, потрошачи имају, пак, представу о изузетној вредности ових производа.<sup>77</sup>

Обимнија заштита географских ознака на међународном плану, по жељи ЕУ, имала би значајне последице за привреду САД. То објашњава приговоре САД-а против реформе ТРИПС-а. Ова реформа ишла би у правцу заштите географских ознака независно од преваре потрошача, већ од искоришћавања гласа. То би значило да ознаке, попут „*American Parmesan Cheese*“ или „*Canadian Parma Ham*“ не би могле дуже да се користе. Другим речима, произвођачи би морали да преименују ове производе, што би за последицу имало пад њиховог промета.

Одредбе које се односе на правну заштиту жигова садржане су у чл. 15 ТРИПС-а. Према овом пропису као жиг се може заштитити било који знак или комбинација знакова која је подобна за разликовање робе или услуга једне фирме од роба или услуга друге фирме. Такви знаци, посебно речи укључујући лична имена, слова, бројеве, фигуративне елементе и комбинације боја, као и било која комбинација таквих знакова биће подобне за регистравање као жигови. У случају да знаци нису сами по себи подобни за разликовање робе или услуга на које се односе, чланице могу учинити регистравање зависним од дистинктивности стечене кроз употребу. Чланице могу захтевати, као услов регистрације, да знаци буду визуелно уочљиви. Осим тога, чланице могу предвидети ограничене изузетке за права која се додељују жигом, као што је правично коришћење описних ознака, под условом да такви изузеци узимају у обзир легитимне интересе власника жига и трећих лица.<sup>78</sup>

Што се тиче европских прописа, најпре ћемо указати на сметње за регистрацију жига које прописују Директива 89/104 и Уредба 40/94, које су у вези са темом нашег рада и које ће детаљно бити обрађене на одговарајућим местима. Директива 89/104 предвиђа да се као жиг, између осталог, не може заштитити знак који:

- не поседује снагу разликовања,
- који се састоји искључиво из знака или податка који се у промету може користити за обележавање врсте, особина, количине, намене, вредности, географског порекла или времена производње или пружања услуге или за означавање других обележја робе или услуга,

---

<sup>77</sup> Стање је исто и у другим земљама, попут Аустралије, Новог Зеланда или Канаде.

<sup>78</sup> Видети чл. 17 ТРИПС-а.

- знака који се искључиво састоји из податка који су у општој језичкој употреби или у поштеним и сталним обичајима у промету (трговачкој пракси),
- знака који је подесан да превари потрошаче на пример о врсти, особинама или географском пореклу робе или услуга.<sup>79</sup> Напред наведена правила не важе онда када је пријављени знак пре пријаве услед употребе стекао снагу разликовања. Међутим, државе чланице могу предвидети да ово правило важи и када је снага разликовања стечена после пријаве или регистрације жига.<sup>80</sup>

Директива у чл. 6 предвиђа да жиг власнику не гарантује право да трећем лицу забрани да у пословном промету користи податке о врсти, особинама, количини, намени, вредности, географском пореклу или времену израде робе односно пружања услуге или о другим обележјима робе или услуга, уколико употреба одговара сталним обичајима у индустрији или у трговини.<sup>81</sup>

Напред наведене одредбе из Директиве 89/104 садржи и Уредба 40/94.<sup>82</sup>

На европском плану географске ознаке уживају заштиту на основу Уредбе бр. 510/2006 за заштиту географских ознака и ознака порекла пољопривредних и прехрамбених производа. Ова Уредба обезбеђује заштиту од сваке преварне употребе, позивања и искоришћавања гласа географских ознака, што представља, са једне стране, бољи ниво заштите у односу на жигове. Уредба у чл. 3, ст. 4 предвиђа да се име порекла или географска ознака не може регистровати ако је регистрација због изгледа који жиг ужива, степена његове познатости и трајања примене подесна да превари потрошаче о правом идентитету производа. Веза између жигова и географских ознака регулисана је у чл. 14 Уредбе 510/2006. У том смислу, уколико је име порекла или географска ознака регистрована према условима које прописује Уредба 510/2006, онда се захтев за регистрацију жига који испуњава неко од чињеничних стања набројаних у чл. 13 и који се односи на исту класу производа, одбија, под условом да је захтев за регистрацију жига поднет после тренутка подношења захтева за регистрацију имена порекла или географске ознаке. Жигови који су регистровани упркос овој забрани се гасе. Међутим, у чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006 предвиђено је да жиг који испуњава било

<sup>79</sup> Видети чл. 3, ст. 1, тачке б, ц, д и г Директиве 89/104.

<sup>80</sup> Видети чл. 3, ст. 3 Директиве 89/104.

<sup>81</sup> Видети чл. 6, ст. 1, тачка б Директиве 89/104.

<sup>82</sup> У циљу избегавања непотребног понављања упућујемо на чл. 7, ст. 1 (тачке б, ц, д и г) и ст. 3, као и на чл. 12, ст. 1, тачка б Уредбе 40/94.

које чињенично стање из чл. 13 Уредбе и који је пре тренутка заштите имена порекла или географске ознаке у земљи порекла или пре 1. јануара у доброј вери пријављен, регистрован или стечен употребом сме и даље да се користи упркос регистрацији имена порекла или географске ознаке, под условом да не постоје разлози за оглашавање ништавим жига у смислу Директиве 89/104 или Уредбе 40/94.

### **1. 3. Функције географских ознака**

Као средство за обележавање робе географске ознаке имају одређена дејства на тржишту. Ова дејства се у литератури одређују у поређењу са жиговима, због њихове међусобне сличности.<sup>83</sup> Као и жигови, и географске ознаке су знакови подесни за разликовање робе. Ове ознаке се чак сматрају најранијом формом жигова. Трговци их користе да укажу на географско порекло робе, што представља својеврсну рекламу за производ. За потрошаче оне представљају помоћно средство приликом избора и доношења одлуке о куповини производа. Као значајно средство комуникације између произвођача и потрошача, ове ознаке имају изузетну вредност за све учеснике на тржишту.

#### **1.3.1. Функција разликовања**

Најстарија функција географских ознака је функција разликовања. Као и код жигова, њен смисао се састоји у томе да се означена роба разликује од неозначене робе, односно робе која је другачије означена. Захваљујући знаку купац може да идентификује жељени производ. Ово је нарочито важно имајући у виду да површна сличност са анонимним или другачије обележеним производима често покрива њихове разлике у квалитету и особинама. Географска ознака, дакле, омогућава разликовање између сличних производа и олакшава избор приликом куповине. Као и код жигова то се постиже захваљујући снази разликовања коју поседује сама ознака. Ипак, код географских ознака индивидуализација се у највећој мери постиже посредством географског податка. Наиме, купац индивидуализује робу и одлучује се за њену куповину првенствено на основу видљивог исказа о регионалном пореклу робе.

---

<sup>83</sup> Winfried Tilmann, *Die geografische Herkunftsangabe*, München, 1976, стр. 50.

### 1.3.2. Функција означавања порекла

Као и код жигова, смисао ове функције, пре свега, се састоји у томе да купцу робе обележене географском ознаком гарантује да је роба произведена и стављена у промет од стране лица које је овлашћено на коришћење ознаке. Уколико неовлашћено лице обележава робу заштићеном географском ознаком и пушта је у промет, оно врши повреду права на географску ознаку. Међутим, за разлику од жига који указује на порекло производа из одређеног погона, географска ознака указује на географско порекло робе. На тај начин се олакшава купцима избор и доношење одлуке приликом куповине. Захваљујући овим ознакама купац препознаје и бира производ са географским пореклом, било зато што рачуна на посебан квалитет ових производа, било што фаворизује робу са географским пореклом.

### 1.3.3. Гарантна функција

За разлику од гарантне функције жига чији је смисао да потрошачима гарантује сталност квалитета производа означених жигом, гарантна функција географских ознака поред овог има и једно друго, важније значење. Највећи број географских ознака код потрошача изазива представе о посебном квалитету и особинама производа, који се остварује захваљујући посебним методама производње и природним факторима, карактеристичним за регион на који ознака указује. Ова представа потрошача је главни мотив за давање предности производима са географским пореклом приликом куповине. Квалитет производа може бити објективно утврдљив или се заснивати на субјективним представама потрошача, независно од објективних особина робе.<sup>84</sup>

Све географске ознаке не указују на нарочите особине производа. У том смислу, квалификоване ознаке садрже увек гарантну функцију у себи. Код географских ознака у смислу ТРИПС-а, гарантна функција се заснива на субјективној представи потрошача, док код ознака порекла на објективно утврдљивим особинама робе, што за последицу има највишу представу потрошача о квалитету производа. Просте географске ознаке не садрже непосредно гарантну функцију у себи. Информација коју ове ознаке дају потрошачима исцрпљује се у указивању на географско порекло робе. То ипак не

---

<sup>84</sup> Gunnar Rauffus, *Der internationale Schutz geografischer Herkunftsangaben*, Hamburg, 2010, стр. 63.

искључује могућност да и ове ознаке током времена стекну нарочиту вредност и информацију о квалитету производа.<sup>85</sup>

#### **1.3.4. Рекламна и функција комуникације**

Географске ознаке имају посебну рекламну снагу на тржишту, захваљујући бројним асоцијацијама које потрошачи повезују са овим подацима. Позитивно искуство потрошача о одређеним особинама или квалитету робе обележене географском ознаком омогућава стварање репутације саме ознаке. Таква ознака буди код потрошача асоцијацију на робу или услугу, односно њена посебна својства (нарочити квалитет, ексклузивност, престижност). За рекламирање робе није потребно наводити њена својства. Сама ознака рекламира робу и њене посебне особине.<sup>86</sup>

Снага рекламне функције најизраженија је код ознака порекла. Ипак и просте географске ознаке током времена могу да развију одређено рекламно дејство, захваљујући звучности њиховог имена, што код потрошача буди представу о географском пореклу и одређеној вредности производа.<sup>87</sup>

Географске ознаке представљају значајно средство комуникације између различитих учесника на тржишту. Наиме, познатост и репутацију знака произвођачи користе за стварање одређене представе о производу, која се шири међу потрошачким круговима. Позитивно искуство о производима са географским пореклом купци преносе једни на друге, што за последицу има подстрек, односно мотив за куповину истих производа. Рекламна и функција комуникације географских ознака унапређују продају производа, што представља посебну вредност за произвођаче производа.

#### **1.4. Узрочна веза између одређених квалитативних својстава робе или услуге и географског локалитета са којег роба потиче**

Производи обележени тзв. квалификованим географским ознакама по дефиницији имају специфичну везу са локалитетом одакле роба потиче. Другим речима, природни или друштвени фактори својствени неком географском локалитету одлучујући су за постизање одређених специфичних квалитативних својстава робе или

---

<sup>85</sup> G. Rauffus, *нав. дело*, стр. 64.

<sup>86</sup> Jörg Kahler, *Die geographischen Herkunftsangaben an der Schnittstelle zwischen Markenrecht und Wettbewerbsrecht*, Frankfurt am Main, 2002, стр. 138.

<sup>87</sup> G. Rauffus, *нав. дело*, стр. 64.



услуге на коју се географска ознака односи. Веза о којој је реч може бити објективна или субјективна.

Објективна веза између особина робе и географског локалитета карактеристична је за ознаке порекла. Наиме, природни и друштвени фактори једног региона који се примењују у производњи робе и имају утицај на крајњи производ, јединствени су за односни регион и одлучујуће утичу на квалитет и друге особине производа. Роба специфичног квалитета производи се само у односном региону. Иста роба произведена на другом месту има другачији квалитет. Природни фактори су све геолошке, климатске или топографске особености једног региона, као на пример особине тла, микроклима, квалитет воде, сунчеви зраци, ветар, температура, вегетација, смена годишњих доба. Карактеристичне особине које производ има захваљујући природним факторима који постоје у одређеном региону недостају производима на које ови фактори нису утицали, односно код којих су они замењени вештачким факторима. Друштвени фактори су традиција и култура становништва настањеног у одређеном региону.<sup>88</sup> Ту спадају, пре свега, традиционалне методе, сазнања и вештине у производњи робе. Природни и друштвени фактори који су карактеристични за одређени регион, и као такви утиснути у специфичне особине робе, чине производ особеним. Под специфичним особинама мисли се на укус, постојаност, мирис или арому.

Поред објективне постоји и субјективна веза између робе и њеног географског порекла. Субјективна веза се заснива на репутацији коју је роба стекла захваљујући свом географском пореклу. Ова веза је карактеристична за географске ознаке у смислу ТРИПС-а. Наиме, географске ознаке се у овом споразуму дефинишу као ознаке које идентификују одређену робу као робу пореклом са територије чланице или региона или локалитета са те територије, где се дати квалитет, реноме или друге карактеристике робе суштински могу приписати њеном географском пореклу.<sup>89</sup> Субјективна веза се може, пак, као и код ознака порекла заснивати на квалитету или особинама које роба објективно има захваљујући свом географском пореклу.<sup>90</sup> Појам географске ознаке обухвата на тај начин уски концепт ознака порекла. Главна разлика је у томе што се код географских ознака веза између робе и њеног географског порекла може заснивати

---

<sup>88</sup> Скуп природних и друштвених фактора једног региона који значајно утичу на квалитет и друге особине робе чине тзв. *тероар*. Реч *тероар* је француског порекла (*terroir*) и одговара појму поднебље из нашег језика.

<sup>89</sup> Видети чл. 22, ст 1 ТРИПС-а. Сва три атрибута која се у овом пропису наводе могу бити повезани са местом порекла робе појединачно или у комбинацији.

<sup>90</sup> G. Rauffus, *нав. дело*, стр. 53.

само на репутацији, која, пак, може бити сасвим независна од природних и људских фактора који постоје у односном месту, тј. заснивати се само на вредности коју је роба стекла захваљујући схватању учесника у промету.<sup>91</sup>

Одређени квалитет и друге особине, које роба има захваљујући свом географском пореклу, не представљају дакле претпоставку за заштиту географских ознака у смислу ТРИПС-а. Напротив, довољна је субјективна веза. Управо се напред објашњени облици (форме) географских ознака разликују према обиму везе која постоји између робе и њеног географског порекла. Наиме, просте географске ознаке једино потичу из места на које ознака указује. Веза о којој је реч је најизраженија код ознака (имена) порекла. Другим речима, код ознака порекла објективно је доказива веза између особина робе и њеног географског порекла. Код географских ознака у смислу ТРИПС-а та веза је слабија. Она се такође може заснивати на објективно различитим квалитетима производа, зависно од њиховог географског порекла. Она се, исто тако, може заснивати и на чисто субјективној репутацији коју роба има у свести учесника у промету захваљујући свом географском пореклу.

## **1.5. Привредни значај географских ознака**

Географске ознаке представљају значајан фактор за развој многих привредних грана. Њихов економски значај долази до изражаја пре свега на тржишту домаће земље. Ипак, имајући у виду процес глобализације, односно међународне привредне интеграције, ове ознаке данас значајно утичу на пораст извоза једне земље. Побољшани услови транспорта и дистрибуције допринели су да се производи са географским пореклом пробију на тржишта многих земаља. Производи са географским пореклом имају на тај начин потенцијал да подстакну привредни развој једне земље, нарочито у области пољопривредног сектора. Већина ових производа спада у категорију вина, ракија и других пића, минералних вода, свих врста пољопривредних производа, меса и производа од меса, млечних производа, поврћа и воћних производа. Ипак, географске ознаке могу имати нарочити привредни значај и за индустријске и занатске производе.

Привредни значај географских ознака традиционално нарочито је висок у европским земљама. Економски учинак ЕУ и њених држава чланица у

---

<sup>91</sup> Захваљујући географском пореклу промет може роби да припише одређену вредност, без обзира на одсуство објективне везе између робе и њеног географског порекла.

пољопривредном сектору великим делом се ослања на приходе од производа са географским пореклом. Другим речима, производи са географским пореклом заузимају кључно место у европској привреди. Традиционално ови производи посебно су заступљени у медитеранским земљама.<sup>92</sup> Примера ради, Француска је доста рано почела да штити географска имена и ознаке повезане са одређеним производима, односно њиховим квалитетом. За земље ЕУ географске ознаке не представљају само привредно значајно средство за обележавање производа, већ се сматрају делом културе и традиције једног региона. Примера ради Француска са близу 600 географских ознака регистрованих у ЕУ остварује приходе у висини од око 19 милијарди евра и тако обезбеђује рад за око 138.000 регионалних предузећа; преко 420 регистрованих географских ознака Италији доноси око 12 милијарди евра годишње и обезбеђује истовремено 300.000 радних места код италијанских произвођача; Шпанија са својих 123 регистрованих географских ознака остварује годишњи приход у износу од око 3,5 милијарди евра. Географске ознаке имају посебну важност у извозу пољопривредних производа. Тако, од 5,4 милијарде евра прихода ЕУ од извоза алкохолних пића, 3,5 милијарде евра отпада на пића са географским пореклом.

Италија је позната по производњи сирева са географским пореклом, од којих су најпознатији: „*Parmigiano-Reggiano*“, „*Grana Padano*“, „*Mascarpone*“, „*Gorgonzola*“, „*Mozzarella*“. Скоро половина од укупне количине сирева које Италија извози највећим делом у ЕУ, САД и Јапан отпада управо на сиреве са географским пореклом. Осим тога, пармска шунка (*Prosciutto di Parma*) је такође важан италијански извозни артикал. Само 2007. године приход од извоза пармске шунке износио је близу 180 милиона евра.<sup>93</sup> Најважније земље увознице пармске шунке су Француска, Немачка, Велика Британија, САД, Канада, Аустралија и Јапан. Последњих година расте извоз пармске шунке у Кину, Сингапур, Дубаи, Кореју и Тајланд.

У земљама попут САД, Канаде, Аргентине, Аустралије и Новог Зеланда географске ознаке немају традицију као у Европи. Правна правила за њихову заштиту често су у међусобној колизији и гарантују само минимум заштите. То је, пак, у супротности је њиховим привредним потенцијалом, имајући у виду да и у овим земљама регионални производи почињу да добијају на значају. Ово се нарочито односи

---

<sup>92</sup> Преко 80% географских ознака које су регистроване у ЕУ у смислу Уредбе 510/2006 припадају Француској, Италији и Шпанији. Наведено према: Wolfgang Büscher, Geographische Herkunftsangaben als Gegenstand des gewerblichen Eigentums oder als Steuerungsinstrument von Wirtschaft und Politik?, *GRUR International*, 2008, стр. 979.

<sup>93</sup> Податак преузет са сајта: <http://www.prosciuttodiparma.com>.

на производњу вина, која се последњих година значајно развила у САД, Аустралији и Новом Зеланду. Ознака вина „*Napa Valley*“ је добар пример за то да и америчке географске ознаке имају високу репутацију на светском тржишту и да би на тај начин могле представљати значајан привредни фактор за земљу порекла. Са друге стране, од када се Аустралија определила за заштиту и промоцију домаћих географских ознака за вина, производња и продаја вина је последњих година петоструко увећана. Многа аустралијска вина су данас значајно присутна на светском тржишту и уживају изузетну вредност ван земље порекла.

Осим винског сектора, познати су и други ваневропски регионални производи са географским пореклом. За воће и поврће познати примери су „*Florida Oranges*“ и „*Idaho Potatoes*“, за месо јапански „*Kobe Beef*“, јагњетина са Новог Зеланда, а што се алкохолних пића тиче, познати примери су „*Canadian Whiskey*“ и „*Tennessee Whiskey*“. Многе земље које немају традицију у заштити географских ознака поседују, дакле, квалитетне регионалне производе, чија би међународна заштита могла у будућности да ојача. Само у САД постоје производи који имају посебан квалитет и репутацију, и који су подесни за заштиту као производи са географским пореклом.<sup>94</sup> И поред тога, САД су и даље скептичне према међународној заштити географских ознака.

За многе земље у развоју домаћи производи имају посебан привредни значај. Из тог разлога ове земље показују нарочити интерес за међународном заштитом географских ознака, пре свега за кафу, чај и пиринач.<sup>95</sup> Примера ради, чај је данас важан извозни производ Индије, углавном у САД, Јапан и ЕУ. *Darjeeling* је град у Индији, тачније у држави Западни Бенгал, који је међународно познат по производњи чаја.<sup>96</sup> Годишње се у Индији, односно области *Darjeeling* произведе између 10 и 11 милиона килограма чаја. У свету се, пак, под овом ознаком прода преко 30 милиона килограма чаја.<sup>97</sup> Ово показује у којој мери произвођачи чаја у свету користе ознаку *Darjeeling* за обележевање чаја који не потиче из истоименог региона.

---

<sup>94</sup> Примера ради, потенцијални амерички географски појмови за заштиту су: „*Alaska Salmon*“, „*Main Lobster*“, „*Napa Valley Vine*“, „*Kentucky Bourbon*“, „*California Almonds*“, „*Wisconsin Ginseng*“, „*Michigan Apples and Cherries*“, „*Oahu Coffee (Hawaii)*“.

<sup>95</sup> Познате географске ознаке за кафу су „*Café de Colombia*“ из Колумбије, „*Blue Mountain*“ са Јамајке, „*Genuine Antique*“ из Гватемале; „*Darjeeling-Tea*“ је позната географска ознака за чај из Индије, „*Cylon-Tea*“, за чај из Шри Ланке, „*Rooibos-Tea*“ за чај из Јужне Африке; „*Basmati*“ је позната географска ознака за пиринач из Индије и Пакистана.

<sup>96</sup> Овај град је познат и по брдској железничкој прузи (енгл. *Darjeeling Himalayan Railway*) која је део светске баштине заштићена од стране UNESCO-а.

<sup>97</sup> G. Rauffus, *нав. дело*, стр. 60.

Чај под ознаком *Rooibos* је такође важан извозни производ у Јужноафричкој републици. Годишње се произведе око 12.000 тона овог чаја, од чега се око 7.000 тона извози, претежно у САД, Јапан, Велику Британију и Немачку.<sup>98</sup> *Rooibos* је биљка која једино успева у сушној висоравни Јужноафричке републике, у покрајини *Cedarberg*. Покушаји узгајања ове биљке нису успели ни у једној другој области, осим у Јужноафричкој републици у којој се биљка проналази и као самоникла. Имајући у виду његов освежавајући укус, као и призната лековита својства, *Rooibos* чај је последњих година постао хит на (за овај производ) пробирљивом светском тржишту.

Поред поменутих, постоје и друге познате географске ознаке пореклом из земаља у развоју. За алкохолна пића издвојили бисмо *Pisco* из Чилеа, *Tequila* и *Mezcal* из Мексика. Такође, позната је и географска ознака *Havanna* за цигаре са Кубе. Сви до сада набројани примери показују да није само ЕУ заинтересована за ефикаснију међународну заштиту географских ознака. Из економских разлога такав интерес постоји и на страни произвођача из афричких, азијских и јужноамеричких земаља.

## **1.6. Појам жига у међународном, комунитарном и домаћем праву жига**

Одређивање појма жига у правном смислу речи захтева анализу међународног, комунитарног и националног права жига. Циљ овог истраживања је пре свега утврђивање постојања кодификоване дефиниције жига као искључивог права индустријске својине.

### **1.6.1. Међународно право жига**

За одређивање појма жига у међународном праву жига пре свега је од значаја ПК. Државе на које се примењује ова Конвенција чине Унију за заштиту индустријске својине. Индустријска својина у смислу ПК обухвата патенте, моделе за искоришћавање, индустријске узорке или моделе, фабричке или трговачке жигове, услужне жигове, трговачко име, ознаке или имена порекла, као и сузбијање нелојалне конкуренције. Индустријска својина се, при том, подразумева у најширем значењу и не односи се само на индустрију и трговину.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> G. Rauffus, *нав. дело*, стр. 60.

<sup>99</sup> Видети чл. 1, тачка 3 ПК.

У смислу ПК у индустријску својину спадају дакле и фабрички, трговачки и услужни жигови. Ипак ПК не садржи дефиницију појма жига. Ово питање препуштено је државама чланицама. То значи да се у националним законима о жиговима, између осталог, одређује подесност једног знака да се заштити као жиг. То се, пак, постиже одређивањем апсолутних и релативних услова, односно сметњи за заштиту једне ознаке жигом. Пошто државе националним законима уређују настанак и важење жигова само на сопственој територији, постоји могућност да према закону једне државе жиг за одређену ознаку буде признат, а према закону друге државе не буде. Од овог правила ПК је предвидела један изузетак: жиг који је регистрован у земљи порекла, може бити регистрован такав какав је (франц. *telle – quelle*) у свакој другој држави чланици Уније, под условом да: а) не вређа старија права трећих лица; б) је дистинктиван; в) није противан моралу или јавном поретку; г) не доводи до радње нелојалне конкуренције.

Мадридски аранжман о међународној регистрацији жигова (у даљем тексту: МА) и Протокол уз овај аранжман такође не садрже дефиницију жига. Оба споразума баве се међународном регистрацијом жигова, који су већ регистровани у земљи порекла. Подесност међународне регистрације жига одређује се, дакле, према правилима државе порекла жига. Свака држава у којој се тражи регистрација, међутим, има право да одбије важење међународне регистрације за сопствену територију, али само из разлога који су прописани у МА. Реч је о истим разлозима због којих држава чланица Париске Уније може одбити регистрацију жига.

За разлику од ПК и МА, ТРИПС одређује да сви знакови или комбинација знакова који су подесни за разликовање робе или услуга једног предузећа од робе или услуга другог предузећа могу да се заштите жигом.<sup>100</sup> Државе чланице могу захтевати, као услов регистрације, да знак буде визуелно уочљив. Ипак, ТРИПС се не бави значајним питањем, када постоји способност разликовања, тј. снага разликовања знака.

---

<sup>100</sup> Видети чл. 15, тачка 1 ТРИПС-а. У овом члану, примера ради, су наведени знакови који могу да се заштите жигом (лична имена, слова, бројеви, фигуративни елементи, комбинација боја, било која комбинација ових знакова).

### **1.6.2. Комунитарно право жига**

Комунитарно право жига, које територијално важи у ЕУ, претежно је регулисано Уредбом бр. 207/2009 (раније Уредба 40/94) и Директивом бр. 2008/95 (раније Директива 89/104). Оба прописа предвиђају да се као комунитарни жиг може регистровати сваки знак који се може графички представити, нарочито речи које укључују лична имена, илустрације, слова, бројеве и форму или паковање робе, под условом да је такав знак подесан за разликовање производа или услуга једног предузећа од производа или услуга другог предузећа.<sup>101</sup> Наслањајући се свеснао на чл. 15 ТРИПС-а, европски законодавац појам жига одређује преко функције разликовања.

### **1.6.3. Домаће право жига**

Закон о жиговима у чл. 1 дефинише жиг као право којим се штити знак који у промету служи за разликовање робе, односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица. Предмет заштите жига је ознака која се може састојати од речи, слогана, слова, бројева, слика, цртежа, распореда боја, тродимензионалних облика, комбинација тих знакова, као и од музичких фраза приказаних нотним писмом и сл.

Жиг се, дакле, и у домаћем праву дефинише преко функције разликовања. Другим речима, захваљујући жигу учесници у промету разликују производе или услуге титулара жига од истих или сличних производа другог привредног субјекта. Сврха разликовања истих или сличних производа је да се учесницима у промету омогући избор производа, као и да се једном изабрани производ препозна при следећој куповини и разликује од производа других произвођача. Жиг, дакле, омогућава или олакшава учесницима у промету избор из мноштва понуђених истих или сличних производа.

Закон о жиговима прави разлику између индивидуалног, колективног и жига гаранције. Жиг који има само једног титулара је индивидуални жиг. Колективни жиг је жиг правног лица које представља одређени облик удруживања произвођача, односно давалаца услуга, који имају право да користе субјекти који су чланови тог удружења,

---

<sup>101</sup> Видети чл. 4 Уредбе 207/2009, односно Уредбе 40/94 и чл. 2 Директиве 2008/95, односно Директиве 89/104.

под условима прописаним овим законом. Корисник колективног жига има право да користи тај жиг само на начин предвиђен општим актом о колективном жигу.

Жиг гаранције је жиг који користи више привредних друштава под надзором носиоца жига, а који служи као гаранција квалитета, географског порекла, начина производње или других заједничких обележја робе или услуга тих привредних друштава. Носилац жига гаранције мора да дозволи коришћење жига гаранције сваком привредном друштву за робе или услуге, које имају заједничке карактеристике прописане општим актом о жигу гаранције.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> О заштити и значају колективних и жигова гаранције исцрпно у: Winfried Tilmann, Schutz von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken, *GRUR International*, 8-9/1980, стр. 504-510.



## Глава II

### 2. Географска ознака као сметња за регистрацију жига

#### 2.1. Веза географских ознака и жигова у поступку регистрације

Пред судску праксу рано се поставило питање регистрације географских ознака као жигова, укључујући и специфичне проблеме који су изазвани на овај начин. За ускраћивање регистрације географских ознака као жигова, пракса се позива на неколико општих основа који су предвиђени законима, односно наднационалним прописима. На тај начин ови општи основи су ближе расветљени и конкретизовани у вези са специфичним проблемима који се јављају у контексту регистрације географских ознака као жигова. О томе ће бити речи у наредном излагању.

Географске ознаке не могу да се региструју као индивидуални жигови по три основа: одсуство снаге разликовања, потреба да ознака остане слободна у промету и изазивање заблуде у погледу географског порекла производа. При том, питање регистрације географских ознака као жигова може се посматрати у две различите ситуације. У првој ситуацији реч је о регистрацији географских ознака као жигова за производе који не потичу из дотичног географског подручја, док је у другој реч о регистрацији географских ознака за производе који баш потичу из дотичног географског подручја. У том смислу, у наставку рада, најпре ће бити речи о одсуству снаге разликовања као сметње за регистрацију жига. За ускраћивање регистрације овде је без значаја да ли знак потиче из области на коју пријављени знак указује. Након тога, у наставку рада биће речи о друга два основа (потреба да ознака остане слободна у промету и изазивање заблуде у погледу географског порекла производа) због којих се ускраћује регистрација географских ознака као жигова, најпре за означавање производа који не потичу с тог географског подручја, а потом за означавање производа који потичу с тог географског подручја.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Због прегледности рада и пажње читалаца у раду ће после анализе *Chiemsee* пресуде Европског суда правде бити дат приказ и анализа других пресуда овог Суда, као и релевантних немачких судова које за предмет имају регистрацију географских ознака као жигова не само за производе који не потичу, већ и за оне који потичу из дотичног географског подручја. На одговарајућем месту у раду (стр. 84-85) као резултат ове анализе ће бити речи о регистрацији географских ознака као жигова за означавање производа који потичу с тог географског подручја.

### 2.1.1. Одсуство снаге разликовања као сметња за регистрацију жига

Већина националних закона о жиговима као апсолутну сметњу за регистрацију жига прописује одсуство снаге разликовања знака који је пријављен за регистрацију.<sup>104</sup> У питању је конкретна снага разликовања, која се односи на пријављене производе или услуге. Наспрам конкретне, постоји апстрактна снага разликовања као опште обележје жига у смислу његове законске дефиниције.<sup>105</sup> Између конкретне и апстрактне снаге разликовања постоји значајна разлика. Наиме, постоје знакови који су генерално гледано подесни за разликовање робе, односно услуга на тржишту. Ипак, у појединим случајевима регистрација се ускраћује, због одсуства (конкретне) снаге разликовања за пријављење производе или услуге. Другим речима, исти знак може бити подесан за заштиту за једне производе, док за друге неподесан због одсуства (конкретне) снаге разликовања.

Национални закони о жиговима, односно наднационални прописи, не садрже дефиницију снаге разликовања. Она је творевина судске праксе. Полазећи од функције означавања порекла, која је дуго у Праву жига једина уживала правну заштиту, у ранијој судској пракси снага разликовања је дефинисана као способност знака да служи разликовању робе или услуга једног привредног субјекта од исте или сличне робе или услуга другог субјекта. Жиг заправо представља једну врсту гаранције да сви производи који су њиме обележени потичу и стоје под контролом једног предузећа. Данас, у већини права о жиговима, укључујући и наше, и остале привредне функције жига уживају правну заштиту. Из тог разлога, судска пракса данас дефинише снагу разликовања као способност знака да служи индивидуализацији и разликовању робе или услуга једног субјекта од исте или сличне робе или услуга другог субјекта.<sup>106</sup> Само тако жиг може да испуни своју основну функцију, која се прама пракси Европског суда правде састоји у томе да потрошачу или крајњем потрошачу гарантује идентитет порекла обележене робе или услуга, услед чега потрошач без опасности замене (може да) разликује производе или услуге титулара жига од робе или услуга другог привредног субјекта.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Видети чл. 5, ст. 1, тачка 2 Закона о жиговима. Исто важи и за наднационалне прописе. Видети нпр. чл. 7, ст. 1(б) Уредбе 40/94 и чл. 2 Директиве 89/104.

<sup>105</sup> Видети чл. 1, ст. 1 Закона о жиговима.

<sup>106</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 390, 391.

<sup>107</sup> Видети пресуду „*Canon*“ Европског суда правде у предмету C-39/97. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://www.lexetius.com/1998,925>.

Конкретна снага разликовања одређује се према схватању учесника у домаћем промету.<sup>108</sup> Судска пракса изводи ово правило полазећи од територијалног важења закона којима се штите жигови. Ипак, полазећи од начела слободе кретања робе и услуга унутар ЕУ, као и од комунитарног права жига, у једном делу теорије постоји мишљење да се приликом процене снаге разликовања пријављеног знака мора узети у обзир и утицај међународних околности на домаћи промет.<sup>109</sup> Другим речима, заступници овог схватања заговарају процену снаге разликовања према схватању учесника у међународном промету.<sup>110</sup>

Одсуство снаге разликовања као апсолутну сметњу за регистрацију пријављеног знака треба разликовати од потребе за слободном употребом на дескриптивним ознакама.<sup>111</sup> И дескриптивне ознаке представљају апсолутну сметњу за регистрацију жига.<sup>112</sup> Ипак, обе сметње за заштиту жига имају различите циљеве. Наиме, знак који не поседује снагу разликовања не може да испуни функцију идентификације робе и услуга. Из тог разлога није оправдана његова регистрација као жиг. Потреба за слободном употребом на дескриптивним знацима као сметња за регистрацију жига постоји, пак, у општем интересу, тј. да омогући свим учесницима на тржишту њихову примену. Такође, и околности на основу којих се испитују обе сметње за регистрацију су различите. Снага разликовања се процењује према схватању учесника у промету, а потреба за слободном употребом према оправданим интересима конкурената. Упркос разликама, у пракси су ипак могућа преклапања.<sup>113</sup> Наиме, на истом знаку истовремено може постојати одсуство снаге разликовања и потреба за слободном употребом, и обрнуто. Међутим, знак на коме не постоји потреба за слободном употребом може, у одређеним случајевима, да не поседује снагу разликовања. Обрнуто, знак на коме постоји потреба за слободном употребом може да поседује снагу разликовања, под условом да значајан део учесника у промету на основу, на пример, неуобичајеног повезивања речи из којих се жиг састоји индивидуализује и разликује производе или услуге титулара жига.

---

<sup>108</sup> Када је реч о производима којима се задовољавају свакодневне потребе, релевантно је схватање свих учесника у промету. За производе намењене специјалним потрошачким круговима, релевантно је, пак, схватање стручњака из области којој производ припада.

<sup>109</sup> Видети: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 395.

<sup>110</sup> Према нашем мишљењу ово решење је прихватљиво само за комунитарне жигове.

<sup>111</sup> О потреби за слободном употребом на дескриптивним ознакама више на стр. 51 и даље.

<sup>112</sup> Видети чл. 5, ст. 1, тачка 4 Закона о жиговима.

<sup>113</sup> Friedrich-Karl Beier, Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis zur Markenschutzfähigkeit individueller Herkunftsangaben nach § 4 WZG und Art. 6 quinquies PVÜ, *GRUR International*, 4/1992, стр. 243.

Одређивање снаге разликовања на основу схватања учесника у промету захтева заправо испитивање и прогнозу тржишних прилика у конкретној области којој производи и услуге припадају, као и потрошачких навика у промету. Испитивање о коме је реч врши се на основу извештаја надлежних органа, комора и удружења, објављивања у службеним документима и приступачним публикацијама. При том, процена снаге разликовања значајно зависи од чињенице да ли се пријављени знак у промету већ користи као жиг. У том смислу, прави се разлика између оригинерне и деривативне снаге разликовања. Оригинерна снага разликовања је она која постоји од самог почетка, без обзира на одсуство коришћења знака у промету.<sup>114</sup> Деривативна снага разликовања је она коју знак није имао у почетку, али је касније стекао захваљујући коришћењу, тј. наметању знака у промету као жиг.<sup>115</sup>

Постојање конкретне снаге разликовања се не доводи у питање због постојања идентичног или сличног знака који други субјект користи у промету или га је регистровао у своју корист. Конкретна снага разликовања се не одређује у поређењу са другим жиговима. Другим речима, снага разликовања се разликује од опасности замене са сличним жиговима. Регистрација жига врши се под условом да пријављени знак поседује снагу разликовања за пријављене производе или услуге. Ако се после регистрације утврди постојање опасности замене са приоритетно старијим жигом, млађи жиг подлеже гашењу.

У пракси се, између осталог, због одсуства снаге разликовања ускраћује регистрација жига који се састоји из географске ознаке, било да је реч о придевском податку о пореклу у комбинацији са именичном генеричном ознаком или само о именичној географској ознаци. Регистрација географске ознаке као жиг признаје се, пак, онда када у односу на пријављене производе или услуге није описног карактера,<sup>116</sup> или се односи на место које реално не постоји. Регистрација се, такође, дозвољава и ако се географска ознака пријави у комбинацији са елементима који поседују снагу разликовања или у промењеној форми. Међутим, није свака модификација географске ознаке довољна за регистрацију, ако учесници у промету пријављени знак и даље схватају као податак о географском пореклу.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 398.

<sup>115</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 398.

<sup>116</sup> Немачки Уред за патенте и жигове одбио је да региструје ознаку „*Klassik am Odeonsplatz*“ за услуге извођења музике и класичних позоришних комада због одсуства снаге разликовања, али је дозволио регистрацију исте ознаке за накит или уређаје на електронско одржавање. *Odeonsplatz* је познати трг у Минхену, на коме се лети, између осталог, могу видети, односно слушати улични музичари.

<sup>117</sup> Hermann-Josef Omsels, *Geografische Herkunftsangaben*, Köln, 2010, стр. 304.

Тако, почетком децембра 2003. године Европском заводу за жигове у Аликантеу пријављен је за регистрацију знак „*Österreicher Quelle*“ за минералну воду и друга безалкохолна пића.<sup>118</sup> Пријава је одбијена због одсуства снаге разликовања пријављеног знака у смислу чл. 7, ст. 1 (б) Уредбе 40/94. Образложење испитивача у Заводу било је да је потрошач, пре свега, при куповини воде навикнут да на етикети флаше стоји податак о њеном географском пореклу. У том смислу, у конкретном случају просечни потрошач пријављени знак разуме само као исказ да минерална вода коју купује потиче из Аустрије, тачније аустријских извора. Против ове одлуке пријавилац је поднео жалбу, у којој је, између осталог, истакнуто да пријављени знак одступа од граматичких правила немачког језика,<sup>119</sup> и да се у пријављеној форми никада не примењује. Осим тога, последњих година захваљујући интензивној рекламној кампањи потрошачи у немачком говорном простору су навикнути на примену граматички неисправних знакова као података о производном пореклу означене робе. Потрошач, при том, препознаје намерно учињене грешке у писању и знак разуме као жиг. Као пример, пријавилац је навео комунитарне жигове „*DA WERDEN SIE GEHOLFEN*“ и „*DEUTSCHLÄNDER*“, који су регистровани на основу наметања знака у промету као жиг.

Одељење за жалбе Европског завода за жигове одбацило је као неосновану жалбу пријавиоца, уз образложење да пријављени знак не поседује снагу разликовања, премда се искључиво састоји из описних података.<sup>120</sup> Наиме, као жиг не може да се региструје знак који се искључиво састоји из знака или податка који у промету између осталог може да служи за обележавање врсте, особина или обележја пријављене робе или услуга.<sup>121</sup> При том, није потребно да се пријављени знак или податак у тренутку пријаве стварно користи за описивање робе. Довољно је да се касније може користити у ову сврху. У смислу праксе Европског суда правде, регистрација пријављеног знака се ускраћује ако пријављени знак у најмање једном од више значења описује пријављену робу или услуге.<sup>122</sup>

Географска ознака, као саставни део пријављеног знака је описног карактера, ако учесници у промету сматрају да пријављена роба потиче из места на које ознака

---

<sup>118</sup> Пријавилац жига је произвођач минералне воде чије је седиште у аустријском граду Брикслегу.

<sup>119</sup> Граматички исправан израз на немачком језику гласио би: „*österreichische Quelle*“. Једино значење речи „*Österreicher*“ у немачком језику је „више мушких особа из Аустрије“.

<sup>120</sup> Реч *Quelle* на немачком значи извор.

<sup>121</sup> Видети чл. 7, ст. 1 (ц) Уредбе 40/94.

<sup>122</sup> Видети пресуду Европског суда правде „*Postkantoor*“. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://www.lexetius.com/2004,133>.

указује.<sup>123</sup> Саставни делови пријављеног знака „*Österreicher Quelle*“ сваки за себе указују на порекло воде или означеног пића. Знак као целину учесници у промету схватају као да у Аустрији постоје извори на којима се пуни вода под овим знаком. Снага разликовања пријављеног знака не може се заснивати на погрешном граматичком писању једног његовог саставног дела (овде географске ознаке). По мишљењу жалбеног одељења, разлике између појмова „*Österreichische Quelle*“ и „*Österreicher Quelle*“ може да уочи само пажљиви потрошач коме је *Hochdeutsch*<sup>124</sup> матерњи језик, али не и просечни учесник у промету, нарочито потрошач са средњим знањем немачког језика у ЕУ, који интензивно и пажљиво не анализира знак са којим се среће у промету. Ово се нарочито односи на јефтине производе свакодневне потрошње. Жалбено одељење је, по нашем мишљењу, с правом истакло и да је уобичајено да се вода описује према њеном географском пореклу. Вода је пре свега хомогено добро. За разликовање воде једног произвођача од воде његових конкурената потребно је да знак садржи још и неко друго средство разликовања. Географско порекло воде је њено значајно обележје које утиче на одлуку и избор при куповини воде.<sup>125</sup> Аустрија се, при том, убраја у земље ЕУ са најчистијим и најпродуктивнијим изворима минералне воде.

И када су у питању безалкохолна пића, промет ће ознаку „*Österreicher Quelle*“ једино схватити као податак о географском пореклу. Наиме, вода, често и минерална вода, је основна база у производњи безалкохолног пића. При сусрету са знаком „*Österreicher Quelle*“ на безалкохолном пићу учесници у промету ће разумети да је у његовој производњи коришћена вода из Аустрије.

Дакле, у смислу одлуке жалбеног одељења Европског завода за жигове, знак „*Österreicher Quelle*“ је описна ознака и као таква слободна за употребу у смислу чл. 7, ст. 1(ц) Уредбе 40/94. Осим тога знак не поседује ни потребну снагу разликовања у смислу чл. 7, ст. 1(б) исте Уредбе.<sup>126</sup> Додуше, за регистрацију жига довољан је минимум снаге разликовања.<sup>127</sup> Ипак пријављени знак без додатних елемената није

---

<sup>123</sup> Видети пресуду Суда прве инстанце „*Oldenburger*“, у предмету Т-295/01. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://www.lexetius.com/2003,2160>.

<sup>124</sup> Стандардни немачки језик који се разуме на свим територијама на којима се говори немачки језик.

<sup>125</sup> На основу географског порекла воде потрошач добија информацију о њеном микробиолошком квалитету, као и о њеном саставу уопште.

<sup>126</sup> Потреба за слободном употребом и одсуство снаге разликовањ су одвојене и независне сметње за регистрацију жига, које не искључују један другу. За ускраћивање регистрације довољно је да постоји једна од њих. Ипак, дозвољено је њихово кумулативно испитивање. Видети пресуду Суда прве инстанце „*Trustedlink*“ у предмету Т-345/99. Текст пресуде је доступан на адреси: <http://lexetius.com/2000,3585>.

<sup>127</sup> Видети пресуду „*Torches*“ у предмету Т-88/00.

подесан за разликовање пријављених производа према њиховом производном пореклу. Овај знак учесници у промету схватају једино као уобичајени географски податак за безалкохолно пиће, за чију производњу је употребљена вода из аустријских извора.

О (не)постојању снаге разликовања као сметње за регистрацију жига који поред генеричног појма садржи и географску ознаку имао је прилику да одлучује и немачки Савезни суд у случају „*SWISS ARMY*“.<sup>128</sup> Повод за овај спор била је пријава жига „*SWISS ARMY*“ за модне ручне сатове швајцарског порекла, коју је поднео швајцарски савез кантона. Немачки Уред за патенте и жигове је одбацио пријаву због одсуства снаге разликовања пријављеног знака и његове потребе за слободном употребом. У међувремену, и Савезни патентни суд је одбацио жалбу пријавиоца, уз образложење да пријављени знак не поседује апстрактну способност да робу или услуге једног предузећа разликује од робе или услуга другог предузећа. По мишљењу овог Суда, имена државних органа и служби, укључујући и стране службе, према општем схватању учесника у промету не означавају предузеће које учествује у конкуренцији. Јавном сектору у начелу није забрањено да учествује у конкуренцији. Ипак, државна служба попут војске не узима такво учешће.

Савезни суд није, пак, могао да прихвати став да имена државних органа и служби не поседују апстрактну подесност да се региструју као жиг. Наиме, учесницима у промету је познато да и ове службе пружају одређене услуге и продају производе као нпр. географске карте, софтвере, књиге. Поред тога, енглески појам „*SWISS ARMY*“ није службена ознака за швајцарску војску. Став овог суда био је да пријављена ознака поседује конкретну снагу разликовања као услов за регистрацију као жиг. Полазећи од устаљене праксе Европског суда правде о питању снаге разликовања, о чему је напред било речи, овај Суд је додуше истакао да појам „*SWISS ARMY*“ једнозначно указује на швајцарску армију као државну организацију. Ипак, на основу овог знака учесници у промету не изводе закључак да швајцарска армија производи или продаје модне ручне сатове. Учесници у промету неће, дакле, пријављени знак схватити као податак о географском пореклу, већ као указивање на квалитет и производњу сатова према стандардима швајцарске армије. Другим речима, и овај знак промет може схватити као жиг. Ово нарочито важи из разлога што ознака „*SWISS ARMY*“ стоји на бројчанику сата, тј. на месту уобичајеном за жигове. Осим тога, иста ознака је сем у Швајцарској, регистрована као жиг и у другим земљама, као нпр. у Великој Британији. Дакле, за

---

<sup>128</sup> Текст пресуде је доступан на адреси: <http://www.markenmagazin.de/bgh-swiss-army-beschluss-vom-21-09-2000-i-zb-3598>.

разлику од Савезног патентног суда, Савезни суд је нашао да ознака „*SWISS ARMY*“ поседује конкретну снагу разликовања за модне ручне сатове, премда меродавни потрошачки кругови при сусрету са знаком неће сматрати да швајцарска армија производи, продаје или сноси одговорност за ове производе.<sup>129</sup>

Због одсуства снаге разликовања у Немачкој је одбијена регистрација знака „*Champagnerwiener*“. Наиме, немачки Уред за патенте и жигове одбио је да региструје ознаку „*Champagnerwiener*“ за производе из класе 29 Ничанске класификације, уз образложење да пријављени знак вређа немачко-француски споразум о заштити географских ознака из 1960. године, као и због одсуства снаге разликовања, односно потребе за слободном употребом пријављеног знака. Против ове одлуке пријавилац је поднео жалбу, указујући на то да знак није пријављен за регистрацију за вина и алкохолна пића, него за кобасице и друге производе од меса.

Савезни патентни суд је одбио жалбу као неосновану. Наиме, под пријављени знак могу да се уврсте и бечке кобасице, у које пре свега спадају познате барене кобасице од меса, пилеће, као и рибље кобасице. Осим тога у Баварској и Аустрији постоји одређена врста зимске кобасице, која се означава појмом „*Wiener*“<sup>130</sup>. У кулинарском свету је уобичајено и познато додавање алкохола у производњи кобасица. На тај начин се појачава постојаност производа и интензивира укус. При претраживању на интернету, пре свега електронском издању дневног листа „*Süddeutsche Zeitung*“ Суд је нашао појмове као: „*Promillewurst*“, „*Kirsch-wasser-Salami*“, затим један рецепт са црвеним вином, и нарочито „*Champagner-Paté*“, „*Champagner-Bratwürstchen*“, „*Champagnerwurst*“, и више пута „*Champagner-Weisswurst*“. Реч „*Champagner*“ замењује течност која је неопходна у производњи кобасица. Чак и ако појам „*Champagner Wiener*“ још увек није уобичајен, претходни аргументи показују да крајњи потрошач у пријављеном знаку пре види састав и укус кобасица, а не њиховог произвођача. Отуда је, по нашем мишљењу Суд исправно закључио да пријављени знак због тога не поседује снагу разликовања и да мора остати у слободној употреби.

---

<sup>129</sup> За разлику од ознаке „*Swiss Army*“ чију је регистрацију Савезни суд дозволио, исти Суд је, због одсуства снаге разликовања, одбио да призна регистрацију знака „*Casino Bremen*“ за услугу „рад јавних казина у оквиру законски регулисане концесије“ (текст пресуде „*Casino Bremen*“ у предмету I ZB 14/05 доступан је на адреси <http://www.bundesgerichtshof.de>). Тражени услужни жиг исцрпљује се означавању места са, за то уобичајеним појмом, „*Casino*“ у Бремену. Суд, по нашем мишљењу с правом, није узео у обзир примедбу пријавиоца да је он једини власник државне концесије за рад казина у Бремену. Оцена снаге разликовања у началу је независна од личности пријавиоца. Осим тога, губитак монополског положаја који пријавилац тренутно има могућ је у будућности. Ова околност једино има значај приликом доказивања наметања знака у промету као жиг, што пријавилац није тражио.

<sup>130</sup> У преводу: бечка.



Немачки Уред за патенте и жигове такође је одбио да због одсуства снаге разликовања и потребе за слободном употребом региструје ознаку „*Baltic Parc*“ за услуге из класе 41, 43 и 44 Ничанске класификације (основни циљ ових услуга је разонода, рекреација или забава људи). Балтик (*Baltic*) је синоним за Балтичко (Источно) море. Са друге стране, ознака „*Parc*“ се због језичке блискости и начина писања може изједначити са немачким термином „*Park*“, која означава не само зелену површину, него се такође повезује са индустријским, потрошачким и парковима за одмор. Језички уобичајена комбинација оба елемента даје разумљиви описни исказ, да на Источном мору постоји постројење, односно установа која пружа одређене услуге. Такав навод конкуренти већ користе или ће убудуће користити.

Против ове одлуке пријавилац је поднео жалбу, коју је Савезни патентни суд одбио као неосновану.<sup>131</sup> Наиме, по мишљењу Суда, не само саставни елементи, него и знак као целина представљају описне појмове који се не могу регистровати као жиг. Ознака „*Baltic Parc*“ подесна је за обележавање паркова (пре свега паркова у стамбеним блоковима) на Источном мору или у његовој близини. У том смислу се већ користи врло слична ознака „*Baltic Park*“. Такође, нема сумње да је у стручним круговима, који пружају услуге на које се пријављена ознака односи, реч „*Baltic*“ (као упућивање на везу са Источним морем) без изузетка већ позната. Додуше, ознака „*Baltisches Meer*“ за Источно море у немачком језику, односно говору ретко се користила.<sup>132</sup> Ипак у енглеском језику у употреби је израз „*The Baltic Sea*“. Из тог разлога, реч „*Baltic*“ постаје уобичајена у немачком језику и почиње све више да се користи. Друга реч „*Parc*“ је заправо француска ознака за „*Park*“, и одговара и немачком и енглеском појму не само по звучности, него и по начину писања. Одступање у последњем слову се, напротив, не примећује. Чак и ако се пријављена ознака схвати као комбинација енглеске и француске речи, неће се довести у питање интерес немачке јавности на њихову слободну употребу.

Интересантно може бити питање да ли је домаћим корисницима услуга на које се пријављени знак односи реч „*Baltic*“ сасвим позната или више асоцира на балтичке земље (Естонију, Летонију и Литванију). У вези са овим питањем од значаја је пракса Европског суда правде, према којој се због одсуства снаге разликовања ускраћује

---

<sup>131</sup> Текст пресуде у предмету 32 W (pat) 171/04 је доступан на адреси: <http://www.bpatg.de>.

<sup>132</sup> У немачком језику је у употреби појам „*Die Ostsee*“ за Балтичко (Источно) море.

регистрација за знак који описује обележја робе или услуга, у које спада и географско порекло.<sup>133</sup>

У односу на одсуство снаге разликовања као сметње за регистрацију, уобичајено не могу да се региструју позната географска имена. Промет њих у начелу не сматра као упућивање на порекло производа из неког привредног субјекта, него у њима једино види навод о месном пореклу робе. Са друге стране, по правилу, могу се регистровати само ознаке које садрже име места, ако их промет не схвата као навод о пореклу робе, него као фантастични знак. То је најчешће случај онда када ознака места, као таква, није препознатљива у промету или када ознака места, која је по себи позната, за промет не указује ни на какву везу са производњом или продајом робе, било због особености места или робе која је обележена на тај начин.

Снага разликовања пријављеног знака се не може оспорити ако релативно мали број учесника у промету препознаје географску ознаку као такву, а велика већина сматра да је у питању фантастична ознака.<sup>134</sup> Генерално, не може се унапред и процентуално прецизирати део промета који је потребан за ускраћивање регистрације у напред наведеном смислу. Наиме, и када највећи део промета знак сматра подобним да укаже на порекло производа из неког извора, регистрација се може ускратити ако се установи потреба да знак остане у слободном коришћењу учесника у промету. О томе ће бити речи у даљем делу рада.

## **2.2. Географске ознаке као жигови за означавање производа који не потичу из тог географског подручја**

Регистрација географске ознаке као жиг за производе који не потичу из подручја на које ознака указује ускраћује се по два основа: потреба да ознака остане слободна у промету и изазивање забуне у промету у погледу географског порекла робе. У наставку рада ће бити речи о сваком о овим основима.

---

<sup>133</sup> Видети одлуку „*Postkantoor*“.

<sup>134</sup> Божин Влашковић, Појам географских навода и њихова регистрација као жигова, *Правни живот*, 11/1996, стр. 783.

### 2.2.1. Потреба да ознака остане слободна у промету

Закон о жиговима у чл. 5, став 1, тачка 4 прописује да се жигом не може заштитити знак који искључиво означава врсту робе, односно услуга, њихову намену, време или начин производње, квалитет, цену, количину, масу и географско порекло. Реч је о дескриптивним ознакама које у смислу Закона представљају апсолутну сметњу за регистрацију жига.<sup>135</sup> Дескриптивне ознаке садрже непосредни исказ о обележјима бића производа, и то не само о суштинским својствима, него и о другим околностима важним за промет робе, које могу бити од ма каквог значаја за меродавне потрошачке кругове.<sup>136</sup> Квалификација једне ознаке као дескриптивне одређује се према схватању крајњег просечног потрошача. Велики број дескриптивних ознака има то својство у вези са одређеном робом, док у вези са другом робом има фантастични карактер, тако да се могу регистровати као жиг.

Дескриптивне ознаке због свог карактера нису подесне да индивидуализују робу у вези са њеним пореклом, што је суштинска карактеристика жига. Управо због одсуства дистинктивности у пракси се ускраћује њихова регистрација као жиг. Међутим регистрација се ускраћује и онда када је утврђена дистинктивност ознаке, али истовремено и потреба да ознака остане слободна у промету. У питању је потреба учесника у промету да неку ознаку користе у циљу описивања робе или њених својстава. То ће, између осталог, и под одређеним условима, бити у случају пријаве за регистрацију географске ознаке која није позната домаћим потрошачима.

У циљу директног и јасног указивања на извесна својства својих производа, односно информисања потрошача дескриптивне ознаке у неограниченој мери могу користити сви произвођачи.<sup>137</sup> Монопол над њима значио би монопол над информацијама везаним за карактер робе.

У поступку испитивања пријаве жига уочљиве су значајне разлике између одсуства снаге разликовања и потребе за слободном употребом као основима за ускраћивање регистрације жига. Наиме, снага разликовања мора постојати у тренутку регистрације жига. Евентуално њено касније отпадање не може се узети у обзир у поступку регистрације. Када је у питању потреба да ознака остане слободна у промету,

---

<sup>135</sup> За разлику од нпр. немачког Закона о жиговима, наш Закон таксативно набраја дескриптивне ознаке као апсолутну сметњу за регистрацију жига.

<sup>136</sup> Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 11.

<sup>137</sup> У случају географских ознака у питању су произвођачи, извозници и увозници који се налазе у некој привредној вези са означеним географским подручјем.

узима се у обзир и евентуални будући развој. Резултат тог истраживања може бити настанак ове потребе, иако она не постоји у тренутку регистрације.

Питање јављања потребе за слободном употребом пошто је регистрација жига извршена изазивало је разне дилеме и спорове у пракси немачког Уреда за патенте и жигове и надлежних судова. У даљем делу рада указаћемо на најзначајније моменте у развоју немачке праксе, која се односи на забрану регистрације дескриптивних ознака као жиг због постојања потребе за слободном употребом. Ово је потребно за исправно разумевање будуће потребе за слободном употребом у контексту актуелне праксе регистрације географских ознака као жигова, изражене у „*Chiemsee*” пресуди Европског суда правде.<sup>138</sup>

Све до „*Polyestra*” пресуде немачког Савезног суда, из регистрације су поред дескриптивних, биле искључене и ознаке које су са њима суштински истоветне. Реч је о ознакама које у занемарљивом делу, без могућности препознавања разлика, одступају у односу на описујућу ознаку. Да би се избегла опасност да титулар жига поступи против лица које користи дескриптивну ознаку, у пракси је примењиван институт „опасност замене која се мора толерисати”.<sup>139</sup> То је за последицу имало сужавање обима заштите жига, пошто он више није деловао у односу на дескриптивну ознаку. Другим речима, потреба да ознака остане слободна у промету узимана је у обзир и после регистрације, тј. приликом утврђивања обима заштите жига као његов ограничавајући фактор.<sup>140</sup>

Ова врло либерална, широка пракса регистрације жигова примењивана је све до „*Polyestra*” одлуке.<sup>141</sup> Ова одлука представља, пак, врхунац рестриктивне немачке праксе регистрације жигова. Савезни суд је, наиме, одбио да дозволи регистрацију знака *Polyestra*, због наслањања на у јавности непознати стручни хемијски израз *Polyester*, односно дескриптивну ознаку за производе који су добијени коришћењем полиестера. У смислу ове пресуде потреба за слободном употребом морала је бити истражена у потпуности у поступку регистрације жига, како би се елиминисали сви евентуални спорови и проблеми у вези са коришћењем дескриптивне ознаке и њене колизије са регистрованим жигом. У сврху одређивања ознака, које се не могу регистровати поред дескриптивних ознака, коришћени су термини „опасност замене без даљег“, „заменљив без сумње“.

---

<sup>138</sup> Ова пресуда ће детаљно бити изложена на стр. 55 и даље.

<sup>139</sup> Детаљно о овом институту у: Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 23-24.

<sup>140</sup> Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 25.

<sup>141</sup> F.K. Weier, *нав. чланак*, стр. 248.

Ово решење је напуштено осамдесетих година, пошто се у пракси показало немогућим, јер је било повезано са несавладивим тешкоћама. Међутим, и каснија пракса Савезног суда, којом је редукована мера потребе испитивања потребе за слободном употребом у поступку регистрације, била је изложена критици.<sup>142</sup> Наиме, и даље су примењивана нека начела изражена у „*Polyestra*“ одлуци, што је стварало испитивачима проблем при тумачењу појма „измене које су без даљег заменљиве“. Дакле, решење које је примењивано пре „*Polyestra*“ одлуке показало се најприкладнијим у вези са питањем забране регистрације дескриптивних ознака због постојања потребе за слободном употребом. Другим речима, евентуални каснији проблеми у вези са коришћењем дескриптивних ознака решавају се применом института „опасност замене која се мора толерисати“.

Потреба за слободном употребом над дескриптивним ознакама мора постојати за производе или услуге за које се тражи регистрација, а не и за производе или услуге који су са њима слични (тзв. конкретна потреба за слободном употребом).<sup>143</sup> Обрнуто, регистрација пријављеног знака се не ускраћује ако потреба за његовом слободном употребом не постоји за пријављене производе или услуге, већ само за оне који су са њима слични. Титулар старијег жига може поднети тужбу због повреде свог жига до које је дошло због регистрације млађег идентичног или сличног жига за сличне производе или услуге, чак и када у односу на те производе или услуге постоји потреба за слободном употребом старијег жига.

Забрана регистрације дескриптивних ознака односи се пре свега на ознаке које непосредно описују робу или услуге. За разлику од њих ознаке које само посредно описују робу, тј. наговештавају њена својства начелно нису искључене из регистрације.<sup>144</sup> Реч је о ознакама које тек на основу размишљања и закључивања изазивају асоцијације о особинама робе. Знак непосредно описује робу само онда када се односи на појам који је довољно уско повезан са робом, односно њеним обележјима.<sup>145</sup> Рестриктивну праксу немачког Уреда за патенте и жигове, коју је подржавао Савезни патентни суд, а по којој се забрана регистрације односи и на посредне дескриптивне ознаке, критиковао је Савезни суд у пресуди „*Bonus*“.<sup>146</sup> Реч

---

<sup>142</sup> Мисли се на пресуде „*Indorektal*“ и „*Roal*“. Наведено према: Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 44.

<sup>143</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 482.

<sup>144</sup> Paul Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht – Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen, *GRUR*, 7/2001, стр. 662.

<sup>145</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 486.

<sup>146</sup> После пресуде „*Bonus*“, немачки Савезни патентни суд мења дотадашњу праксу регистрације жигова када се за регистрацију пријави ознака која само посредно описује робу.

*Bonus* била је пријављена за регистрацију за хемијске производе, средства за дезинфекцију и ђубрива. Савезни суд је дозволио регистрацију, уз образложење да је реч о појму који се односи на модалитете продаје, тј. на различите додатне ефекте робе на коју се знак односи. Осим тога, проширење забране регистрације дескриптивних ознака и на оне које само посредно описују робу имало би за последицу значајно смањење броја ознака које се могу регистровати као жигови.

У пракси је тешко одредити границу између непосредних и посредних дескриптивних ознака. У смислу пресуде „*Bonus*“ разлика између непосредних и посредних дескриптивних ознака врши се с обзиром на меру или интензитет везе која постоји између знака и робе. Тако, појмови који непосредно описују робу нису само они који се односе на субстанцијалне особине робе, већ и оне које описују поступак производње, дејство производа, форме дистрибуције. Насупрот томе, довољно уска веза између знака и обележја робе не постоји када је реч о појму који се односи на модалитете продаје, као у случају речи *Bonus* за хемијске производе, или када је реч о крилатици која привлачи пажњу купца, као што је знак „*FOR YOU*“ за дуван, цигарете и друге дуванске производе.<sup>147</sup>

Европски суд правде је имао прилику да се у више одлука бави потребом за слободном употребом као сметњом за регистрацију жига. Тако је у „*Campina Melkunie*“ одлуци Суд истакао да је циљ забране регистрације дескриптивних ознака спречавање монопола њиховог коришћења у корист једног предузећа.<sup>148</sup> Знак или податак који описује обележја робе или услуга за које се тражи регистрација треба слободно да користе сви учесници на тржишту. При том, није потребно да се знак или податак у тренутку пријаве као индивидуални жиг користи за описивање односне робе или услуга. Довољно је да се у ове циљеве може применити. Другим речима, конкретна потреба за слободном употребом није потребна. Код знакова у речи довољно је да знак у једном од више могућих значења означава обележја односне робе или услуга.

---

<sup>147</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 488.

<sup>148</sup> Видети пресуду Европског суда правде „*Campina Melkunie*“ (*BIOMILD*), *GRUR*, 2004, стр. 680.

## 2.2.2. Потреба за слободном употребом географске ознаке („*Chiemsee*“ пресуда Европског суда правде)

О потреби за слободном употребом географске ознаке Европски суд правде је имао прилику да се изјасни у „*Chiemsee*” одлуци.<sup>149</sup> Пре него што пређемо на детаљну анализу ове пресуде, најпре ћемо указати на ранију немачку праксу регистрације географских ознака као жигова, како бисмо утврдили да ли је она имала утицај на Европски суд правде приликом доношења „*Chiemsee*“ пресуде.

Немачки судови су све до „*Capri-Sonne*“ одлуке примењивали широко тумачење потребе да ознака остане слободна у промету, што је за последицу имало мали број географских ознака које су биле регистроване као жигови.<sup>150</sup> Наиме, оба суда, Савезни патентни суд и Савезни суд потврдили су одлуку Уреда за патенте и жигове којом је ускраћена регистрација знака „*Nola*“ за дијететске препарате и пахуљице од житарица. *Nola* је име италијанског града који има 22.000 становника и чија је околина богата житарицама, воћем и поврћем. Име овог града није познато потрошачима у Немачкој. Такође, у тренутку подношења пријаве није постојала могућност да се пријављени производи стварно производе у Ноли и увозе у Немачку. И поред тога судови су потврдили одлуку Уреда узимајући у обзир не само стварне околности које су постојале у тренутку одлучивања о регистрацији, него и будући привредни развој Ноле и њене околине. Полазећи од тога, судови су установили да Нола озбиљно долази у обзир као место коме се могу производити производи за чије је обележавање затражено име овог места. На одлуку Суда је утицала и све интензивнија размена робе између Немачке и Италије. Дакле, у смислу „*Nola*“ одлуке немачких судова, и када су у питању мала места која су непозната у промету и чија имена промет сматра као фантастичне ознаке треба истражити будући привредни развој који није ван сваке вероватноће. Само тако је могуће спречити монопол пријавиоца, односно власника жига који за предмет има име места које је било непознато у тренутку регистрације у вези са производњом и продајом робе на коју се жиг односи. Другим речима, само тако се становницима дотичног места омогућава да у потпуности несметано користе његово име као упућивање на порекло својих производ, чијом производњом и продајом би могли да се

---

<sup>149</sup> Текст пресуде доступан је на адреси: <http://www.markenmagazin.de/eugh-chiemsee-2>.

<sup>150</sup> K.F. Beier, *нав. чланак*, стр. 249; J. Kahler, *нав. дело*, стр. 121.

баве у догледној будућности. Када су у питању имена већих места, по мишљењу Суда треба да постоји претпоставка да њихово коришћење треба да остане слободно.<sup>151</sup>

По истом принципу је ускраћена регистрација географске ознаке „*Samos*“ (грчко острво у Егејском мору). Начела која су била изражена у одлукама „*Nola*“ и „*Samos*“ немачки Савезни суд је примењивао све до „*Capri-Sonne*“ одлуке. У овој одлуци Суд је истакао да потреба да ознака остане слободна у промету, с обзиром на будући привредни развој, може се потврдити само онда када за то постоје конкретна упоришта у литератури или другим изворима.<sup>152</sup> Ова нова либерална пракса омогућила је регистрацију неупоредиво већег броја географских ознака и примењивана је све до „*Chiemsee*“ пресуде Европског суда правде, коју ћемо детаљно анализирати у даљем делу рада.

Повод за ову пресуду била су два правна спора која су вођена пред Вишим судом у Минхену поводом употребе ознаке „*Chiemsee*“ за продају спортске одеће.

Кимско језеро (нем. *Chiemsee*) са површином од око 80 км<sup>2</sup> је треће по величини језеро у Немачкој, а највеће у Баварској, због чега се назива и баварско море. На овом језеру нарочито је развијен туризам, а познато је и по сурфовању на ветру. Становништво које живи у његовој околини углавном се бави пољопривредом. Тужилац у оба спора имао је седиште на Кимском језеру и продавао је под знаком „*Chiemsee*“ модну одећу, ципеле као и друге спортске артикле. Производња ових артикала обављана је, пак, на другом месту. На Кимском језеру само је обављан процес спајања и продаје готових производа. У периоду од 1992. до 1994. године тужилац је пријавио за регистрацију неколико знакова који су поред појма „*Chiemsee*“ садржали и друге речи, као нпр. „*Chiemsee Jeans*“ и „*Windsurfing Chiemsee Active Wear*“. Осим тога, пријављени знакови имали су карактеристичну графичку опрему. Немачки уред за патенте и жигове оценио је неподесном за заштиту реч „*Chiemsee*“ као такву, пошто је реч о податку који може да служи за обележавање географског порекла. Уред је, пак, као жиг у слици регистровао нарочити графички изглед речи „*Chiemsee*“, као и њене графичке додатке.

Првооптужени у овом спору, почев од 1995. године, продавао је на Кимском језеру спортске артикле (мајице и дуксеве) под ознаком „*Chiemsee*“, али у графичкој опреми другачијој од оне коју је користио титулар жига. Исто важи и за другооптуженог. Упркос разликама у графичком изгледу употребљених сликовних

---

<sup>151</sup> Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 132.

<sup>152</sup> Б. Влашковић, *нав. чланак*, стр. 786.



знакова, титулар жига је поднео тужбу због повреде жига. Повод за тужбу је опасност замене са познатом ознаком „*Chiemsee*“, коју је титулар жига користио од 1990. године, тј. и пре њене регистрације као жиг. Оптужени су, пак, сматрали да ознака „*Chiemsee*“ као податак о географском пореклу није подесан за заштиту због његове потребе за слободном употребом. Из тог разлога примена овог знака у другачијем графичком облику од оног који користи титулар жига нема за последицу опасност замене.

Пре него што је покренуо поступак претходног одлучивања пред Европским судом правде, Виши суд у Минхену је у својој одлуци нарочито указао на следеће чињенице:

- обим заштите и снага обележавања жига, који поред тога што садржи дескриптивни податак графички је обликован на посебан начин, наслања се једино на графичке делове који су подесни за заштиту. Само сличност са овим деловима може имати за последицу опасност замене, а не и поклапање са дескриптивним подацима.

- чак и када надлежни орган региструје као жиг неку реч због њеног особеног графичког изгледа, иако реч по себи није подесна за заштиту, суд коме је поднета тужба због повреде истог жига може исту реч сматрати подесном за заштиту и супротно надлежном органу признати снагу обележавања спорне речи.

- за одлучивање у конкретном спору од значаја је и то да ли и колико потреба за слободном употребом ограничава или утиче на тумачење чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104, премда она према немачкој судској пракси мора бити актуелна, конкретна и озбиљна. Уколико се не би узимала у обзир и испитивала озбиљна потреба за слободном употребом, онда би реч „*Chiemsee*“ без даљег потпала под чл. 3, ст. 1 (ц), пошто свакако може да служи за одређивање географског порекла текстила. Уколико се пак остане при озбиљној потреби за слободном употребом, онда би се морала узети у обзир чињеница да на Кимском језеру није развијена текстилна индустрија. Наиме, производи титулара жига, тј. тужиоца само се спајају на Кимском језеру. Њихова производња се одвија у иностранству.

- у датом случају поставља се питање да ли би реч „*Chiemsee*“ услед употребе као жиг могла да ужива заштиту без регистрације у смислу чл. 4, ст. 2 немачког Закона о жиговима. С тим у вези, даље, поставља се питање да ли из чл. 3, ст. 3 Директиве 89/104 произилази да је знак подесан за регистрацију ако се користи тако дуго и у толиком обиму да релевантан део учесника у промету знак разуме као жиг или и даље треба да важе строги захтеви које је немачка пракса поставила у вези са институтом

наметања знака у промету из чл. 8, ст. 3 немачког Закона о жиговима, што, између осталог, значи да се степен наметања знака у промету мења у зависности од интереса за слободном употребом предметног знака.

Суд у Минхену је, дакле, прекинуо поступак који је пред њим покренут и постављањем два питања покренуо поступак претходног одлучивања пред Европским судом правде. Од суда у Луксембургу је пре свега затражено да истражи под којим претпоставкама се ускраћује регистрација жига који се искључиво састоји из географске ознаке. Суд у Минхену је нарочито хтео да сазна и да ли примена чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104 зависи од постојања конкретне, актуелне или озбиљне потребе за слободном употребом, као и каква веза мора постојати између једног места и производа за регистрацију имена тог места као жига?

Став тужиоца поводом постављених питања био је да се регистрација географске ознаке као жиг у смислу чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104 искључује само онда када овај податак тачно дефинише једно место, када више предузећа тамо производе робу за коју се тражи заштита и када се име места уобичајено користи за обележавање односних производа. Став оптужених био је, пак, да могућност будуће примене знака за одређивање географског порекла робе која озбиљно долази у обзир је довољна за ускраћивање регистрације овог знака као жиг.

После разматрања релевантних околности Суд је на прво питање одговорио да се у смислу чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104 не ускраћује регистрација као жиг само географске ознаке коју учесници у промету актуелно (тј. у садашњости) доводе у везу са одређеним производима, него и оне које привредни субјекти у будућности могу да примене као географску ознаку за односне производе. Суд је, такође, истакао да надлежни орган који је у поступку одлучивања о регистрацији утврдио да учесници у промету актуелно не доводе у везу географску ознаку са пријављеним производима, мора да испита да ли је разумно очекивати да се, према схватању истих учесника у промету, таквом ознаком може у будућности означити географско порекло односне робе. Приликом овог испитивања од нарочитог значаја је у којој мери је учесницима у промету односна географска ознака позната и које особине имају пријављени производи и место на које ознака указује. Суд је, такође, истакао да се веза између робе и географског места не мора нужно заснивати на производњи робе на том месту.

Забрана регистрације дескриптивних ознака постоји, дакле, у општем интересу и има за циљ да омогући њихову примену од стране свих учесника у промету. Општи интерес о коме је реч нарочито постоји на географским ознакама чија се регистрација

као жиг тражи за групу производа. Осим што упућује на географско порекло, таква ознака указује на квалитет и друге особине робе, као и на нарочиту наклоност потрошача ка тој роби, услед чега се ствара нарочита веза између робе и места, са којим учесници у промету имају посебну представу.<sup>153</sup>

У смислу одговора који је Европски суд правде дао на прво питање, чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104 није препрека за регистрацију географске ознаке која није позната учесницима у промету или оне, код које је због особина означеног места (на пример реч је о имену брда или језера), мање вероватно да ће учесници у промету сматрати да пријављени производи потичу из дотичног места. Ипак, није искључено да се и са именом језера може означити географско порекло робе, уколико учесници у промету име језера схватају тако да оно обухвата обалу језера или његову околину. Другим речима, чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104 се тумачи тако да његова примена не претпоставља конкретну, актуелну или озбиљну потребу за слободном употребом у смислу дотадашње праксе тумачења потребе за слободном употребом. Инсистирање на озбиљној употреби значило би да реч *Chiemsee* не подпада под чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104, пошто на Кимском језеру није развијена текстилна индустрија. Производи тужиоца су додуше спајани на Кимском језеру, али је њихова производња обављана у иностранству.

На друго постављено питање, које је у вези са чл. 3, ст. 3 Директиве 89/104,<sup>154</sup> Суд је одговорио да снага разликовања, коју знак првобитно није имао, а која је стечена употребом, значи да је пријављени знак постао подесан за обележавање и разликовање робе за коју се тражи регистрација од робе пореклом из другог предузећа. Осим тога, Суд је истакао да није дозвољено разликовање снаге разликовања према установљеном интересу да је географска ознака слободна за употребу од стране другог предузећа.

Суд у Луксембургу је, по нашем мишљењу с правом истакао, да не постоји разлика између снаге разликовања која је стечена на основу употребе и оне која у смислу чл. 3, ст. 1 (б) Директиве 89/104 представља општу претпоставку за регистрацију жига. Географска ознака може, дакле, да се региструје као жиг ако је услед употребе постала подесна за обележавање и разликовање робе за коју се тражи регистрација од робе пореклом из другог предузећа. У том случају географска ознака је

---

<sup>153</sup> Општи интерес који лежи у основи прописа забране регистрације дескриптивних ознака и чије је тумачење суд у Минхену затражио потврђује се пре свега тиме да државе чланице у смислу чл. 15, ст. 2 Директиве 89/104, а одступајући од чл. 3, ст. 1 (ц), могу предвидети да знак или податак, који може да послужи за обележавање географског порекла робе, може бити предмет колективног жига.

<sup>154</sup> Овај пропис искључује могућност ускраћивања регистрације жига, односно његово оглашавање ништавим, ако је знак пре подношења пријаве жига на основу употребе стекао снагу разликовања.

стекла ново значење, које није више описно, што оправдава њену регистрацију као жиг. Надлежни орган утврђује стицање снаге разликовања на основу употребе узимајући у обзир све околности појединог случаја. Када је реч о географским ознакама нарочито се узима у обзир њихов специфични карактер. У том смислу, код врло познатих географских ознака снага разликовања може да се стекне само услед дуге и интензивне употребе од стране привредног субјекта који тражи регистрацију тог знака као жиг. Када је реч о знаку који је већ познат као географска ознака за групу производа, за регистрацију истог као жиг тим пре је потребно да се докаже нарочита дуготрајна и интензивна употреба знака од стране предузећа које је поднело пријаву жига.

Приликом утврђивања снаге разликовања жига чија се регистрација тражи, могу се узети у обзир и друге околности као на пример, интензитет, реклама, географска распрострањеност и дужина употребе жига, део учесника у промету који препознају да означена роба потиче из погона титулара жига, као и изјаве индустријских, трговинских комора и професионалних удружења. Ако регистрациони орган, на основу ових околности закључи да учесници у промету или један њихов део препознају да роба обележена жигом потиче из погона титулара жига, онда су испуњене претпоставке чл. 3, ст. 3 Директиве 89/104. Овакав закључак не може, пак, да се изводи на основу генералних и апстрактних закључака, као што су процентуални подаци. У том смислу, постојање снаге разликовања независно је од наметања знака у више од 50% учесника у промету.<sup>155</sup>

После доношења „*Chiemsee*” одлуке у односу на испитивање потребе за слободном употребом важе следећа правила:

- релевантан тренутак за оцену потребе за слободном употребом је тренутак коначног одлучивања о пријави жига. Узимају се, дакле, у обзир догађаји и околности које су се догодиле до тог дана или су извесни, и квалификују се као индиција о прогнози будућег развоја. Такође, релевантно је схватање учесника у промету у држави у којој се налази место или означени предео.<sup>156</sup>

- потреба за слободном употребом, по правилу, постоји када пријављени производи и услуге већ имају одређену везу са местом чије име је пријављено за регистрацију као жиг. При том, релевантна је стварна веза, и не прави се разлика према интензитету потребе за слободном употребом. Од значаја је и то да ли је веза између

---

<sup>155</sup> Детаљно о институту наметања знака у промету као жиг на стр. 81 и даље.

<sup>156</sup> Видети пресуду „*Oldenburger*“ Суда прве инстанце. Текст пресуде је доступан на адреси: <http://www.lexetius.com/2003,2160>.

места и робе или услуга позната учесницима у промету. Веза између места и робе може постојати када се роба производи у том месту или када значајне сировине или рецептура потичу из дотичног места. Веза може бити и идеалне природе. То је случај са познатим местима чији се углед може проширити и на производе или услуге означене именом тог места и остварити одређени профит њиховом продајом.

Изузетак потребе за слободном употребом географске ознаке за робу која потиче из дотичног места постоји онда када је пријавилац жига једини понудилац робе у том месту и постоји велика вероватноћа да ће тако остати, пошто пријавилац има монопол над средствима која му омогућавају да једини производи робу у том месту. Пример је ознака *Vittel* за означавање минералне воде.<sup>157</sup> Суд је сматрао да не постоји потреба да ова ознака остане у слободном коришћењу, пошто пријавилац жига деценијама има монопол над изворима из којих се добија минерална вода. Исто важи и за ознаке виногорја које искључиво припадају једном лицу. На овој основи раније је регистрован велики број ознака минералних извора и виногорја. Ипак, могуће је да географска ознака на којој не постоји потреба за слободном употребом остане без заштите због недостатка снаге разликовања.<sup>158</sup>

Утврђивање потребе за слободном употребом повезано је са проблемом постављања претпоставки за будућу потребу да ознака остане слободна у промету. У смислу „*Chiemsee*“ одлуке „одлучујуће је да ли се према схватању крајњег просечног потрошача разумно може сматрати да се у будућности очекује веза између означеног места и особина робе или услуга“. Ово схватање није следио Суд прве инстанце. Овај Суд се у „*Cloppenburg*“ одлуци поново враћа на конкретну, актуелну и озбиљну потребу за слободном употребом. Овај Суд захтева од регистрационог органа да призна постојање потребе за слободном употребом само у случају постојања доказа да учесници у промету познају географску ознаку и да већ постоји веза између ознаке и робе или је уобичајено да се пријављена роба обележава према њеном географском пореклу. Очигледно је да захтеви које је Суд прве инстанце поставио у својој одлуци нису усклађени са начелима која је Европски суд правде поставио у „*Chiemsee*“ одлуци.

Потреба за слободном употребом постоји када се знак у сваком тренутку може употребити као географски податак. Чиста теоретска могућност није довољна за то. Ова апсолутна сметња за заштиту није ограничена на садашњу потребу за слободном

---

<sup>157</sup> Видети пресуду „*Vittel*“, немачког Савезног патентног суда. Текст пресуде је доступан у: *GRUR International*, 1992, стр. 62. *Vittel* је познато француско бањско лечилиште.

<sup>158</sup> Видети пресуду „*Casino Bremen*“ немачког Савезног суда. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://www.markenmagazin.de/bgh-casino-bremen>.

употребом географске ознаке. Потребно је узети у обзир будући привредни развој, који није ван сваке вероватноће.

Код познатих места или предела потреба за слободном употребом постоји када потрошачима од почетка није познато да између тог места и пријављене робе не може постојати никаква веза.<sup>159</sup> При том није потребно да се роба на том месту производи, односно да услуге одатле потичу. Довољно је да место или предео на други начин може утицати на нарочиту наклоност потрошача, нпр. кроз одређени животни стил, класику, модернизам и слично, који промет повезује са односним местом. Од значаја је такође и да је име места реч из домаћег језика или језика који у односној земљи разуме релевантан део промета.<sup>160</sup> Наравно, пријавилац жига може у сваком тренутку побијати потребу за слободном употребом познатих места или предела.<sup>161</sup>

Када је реч о мање познатим местима у једној земљи, односно у земљама са којима постоје значајне трговачке везе потреба за слободном употребом такође се претпоставља.<sup>162</sup> Ипак, имајући у виду глобализацију привредних односа, токове производа и услуга, међународни туризам и присуство страних производа на домаћем тржишту, мерила за оцену потребе за слободном употребом у овом случају су строжија.<sup>163</sup>

Претпоставка потребе за слободном употребом код мање познатих места или области не значи да на означеном месту не постоји ниједно предузеће које већ производи робу или пружа услуге назначене у пријави жига. Напротив, релевантна је објективна привредна структура односног места и његове околине. Потреба за слободном употребом постоји када озбиљни разлози говоре у прилог томе да је понудилац ових производа или услуга тамо настањен и да би ознаку места или предела могао да примени као податак о географском пореклу. Треба узети у обзир и чињеницу да се у слабо настањеним областима, новим насељавањем развијају одређене индустријске и привредне гране. Да ли власници предузећа стварно имају намеру да се на том месту или пределу настане, у овом случају је без значаја.

---

<sup>159</sup> Немачки Савезни патентни суд оценио је неподесаним за регистрацију име познатог града Атланта као саставни део знака који је осим овог описног податка садржао и уобичајену форму за обележавање привредних друштава (*Chemie- und Handels- GmbH*). Исти Суд, међутим, признао је регистрацију знака „*Telefunken atlanta*“ због указивања на порекло производње, као и регистрацију знака „*Atlanta Extra*“ на основу наметања знака у промету. Неподесним за регистрацију овај суд оценио је и знакове чији су саставни део била имена континената: Европа, Азија и Аустралија.

<sup>160</sup> По нашем мишљењу нпр. италијанска реч *Marsiglia* за град Марсеј не би била сметња за регистрацију као жиг у Србији.

<sup>161</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 511.

<sup>162</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 511, 512.

<sup>163</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 511.

Велики број места у свету потрошачима је неопознат. Већ поменути начела за мање позната места важе и за непознате географске појмове, са одступањима која одговарају богатој пракси регистрације таквих појмова. Непозната имена места потрошачи често схватају као фантастичне ознаке.

За разлику од имена места и предела, имена улица и тргова потрошачи изузетно схватају као податак о месту производње робе или пружања услуга. У поређењу са именима места или земаља, ознаке улица нису, дакле, подесне да означе географско порекло, пошто нису карактеристичне за већину производа.<sup>164</sup> Ово мишљење било је присутно у пракси патентних уреда и судској пракси до деведесетих година прошлог века. У међувремену је кориговано, тако да и имена улица, у начелу, долазе у обзир као географске ознаке које треба да остану у слободној употреби. Наиме, имена места и земаља искључена су из регистрације без обзира на постојање, врсту и јачину везе која постоји између њих и робе која се обележава.<sup>165</sup>

Најпознатији пример регистрације имена улице је регистрација познате трговачке улице у Њујорку (*Broadway*) за одећу за слободно време. Потреба за слободном употребом имена ове улице одбијена је, уз образложење да *Broadway* није ни центар, односно истакнуто место за израду одеће, нити је под овом ознаком изграђен одређени модни стил.<sup>166</sup> Другим речима, за радње у једној улици лако је схватити да се доводе у везу са њеним именом као посебном рекламом, ако та улица ужива изузетну познатост као улица намењена за куповину одређених производа, као што је то на пример *Fifth Avenue* у Њујорку, *Maximilianstrasse* у Минхену, *Königsallee* у Дизелдорфу.<sup>167</sup>

Немачки Уред за патенте и жигове одбио је, међутим, да региструје ознаку „*Unter den Linden*“ за производе из класе 30 Ничанске класификације, због постојања потребе за слободном употребом. Регистрација је ускраћена уз образложење да је „*Unter den Linden*“ име познате и славне улице у Берлину. Имена познатих улица конкуренти могу да користе за указивање порекла робе из предузећа са седиштем у

---

<sup>164</sup> Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 138.

<sup>165</sup> Б. Влашковић *нав. дело*, стр. 138.

<sup>166</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 514.

<sup>167</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 514. У пракси је, примера ради, ускраћена регистрација за следећа имена улица: *Champs Elysées* за украсни папир за писма, и поред промене у писању ознаке (*Champs Elysee*); *Avenue u Broadway* за кондиторске производе; *Parkavenue* за парфеме, етерична уља и средства за негу тела. Међутим, регистрована је ознака *Broadway* за држаче за наливпера и оловке, пошто у сусрету са овом речју потрошачи неће помислити да тако означени производи потичу из неког привредног извора или трговачке радње која се налази на *Broadway*. Са друге стране, регистрована је ознака *Picadilly* за одела, као и ознака *Lido* за конзерве рибе, пошто промет ову ознаку разуме као плажа, а не као место у Венецији.

односној улици.<sup>168</sup> Није неуобичајено да се као место порекла робе користе не само имена градова, него и појединих делова града или имена улица.

Против ове одлуке пријавилац је поднео жалбу Савезном патентном суду. При том се позвао на ”*Broadway*” одлуку истог Суда, у којој је између осталог истакнуто да имена познатих улица учесници у промету само изузетно схватају као податак о месту производње или продаје одређених производа. Из тог разлога учесници у промету пријављену ознаку неће разумети као ознаку географског порекла. Ово важи нарочито у односу на пријављене производе. Осим тога чл. 23 Закона о жиговима обезбеђује слободно коришћење ознаке ”*Unter den Linden*” за указивање на географско порекло робе.<sup>169</sup>

Суд је жалбу пријавиоца оценио као основану. По мишљењу Суда на именима улица начелно постоји потреба за слободном употребом, што се у односу на пријављене производе не може утврдити. За постојање такве потребе морају постојати сигурни показатељи да је име односне улице потребно као податак о географском пореклу.<sup>170</sup> Према најновијој пракси Европског суда правде, за одређивање такве потребе довољно је да учесници у промету могу да уоче везу између пријављене географске ознаке и производа на које се она односи. Ова веза се не мора заснивати само на производњи робе на месту на које ознака показује, него и примера ради на околности да употребљене сировине одатле могу потицати или да се на дотичном месту израђује финални производ.<sup>171</sup>

Полазећи од напред наведених чињеница Суд је утврдио да не постоји потреба за слободном употребом на пријављеном знаку у односу на пријављене производе. По мишљењу Суда не постоје никакви показатељи за производњу пријављене робе у овој улици. Интерес да се у улици „*Unter den Linden*“ продаје роба није довољан за постојање потребе за слободном употребом у смислу права жига. Власник радње у смислу чл. 23 Закона о жиговима може несметано да укаже на пословно седиште у овој познатој берлинској улици. Осим тога, пријављена ознака може послужити и као синоним за нарочити дух ове познате улице. Другим речима, учесници у промету неће тако означену робу сматрати да потиче из неког привредног извора или трговине која се налази у улици *Unter den Linden*. У највећем броју случајева потрошачи ће овај знак схватити као указивање на дух који је повезан са овом традиционалном улицом. Управо

---

<sup>168</sup> Видети пресуду ”*Champs Elysee*” немачког Савезног патентног суда у предмету 32 W (pat) 223/01.

<sup>169</sup> Чл. 23 немачког Закона о жиговима одговара чл. 41 нашег Закона.

<sup>170</sup> Видети одлуку „*Capri-Sonne*” немачког Савезног суда, *GRUR*, 1983, стр.768, 769.

<sup>171</sup> Видети одлуку „*Wallis*” немачког Савезног патентног суда, *GRUR*, 2000, стр. 149, 150.



су напред наведени аргументи послужили за одлуку суда да не постоји потреба за слободном употребом знака „*Unter den Linden*” за пријављене производе.

Имена река, брда и планина се, начелно, могу регистровати осим ако истовремено означавају читаво подручје. Тако, учесници у промету би могли ознаке Рајна, Сар или Рур као такве да схвате као податак о географском пореклу. У пракси је, примера ради, ускраћена регистрација ознаке *Schwarzwald*<sup>172</sup> за горњи део одела, *Mekong*<sup>173</sup> за свилену тканину, *Rigi*<sup>174</sup> за вина, ракију и пиво.

Имена замака, руина, црква и других познатих зграда такође се, начелно, могу регистровати, осим ако учесници у промету повезују ове зграде са одређеним производима или услугама, или име истовремено означава регион или предео. У пракси је дозвољена регистрација француског дворца на Лоари (*Chambord*) за дуванске производе. Са друге стране ускраћена је регистрација ознаке *Oldenhof* за месо и производе од меса.

Потреба да ознака остане у слободном коришћењу у пракси је призната и за поједине називе или илустрације зграда. За признање ове потребе неопходно је да учесници у промету једнозначно повезују ознаку са одређеним местом.<sup>175</sup>

Немачки Савезни патентни суд оценио је као неподесну за регистрацију ознаку „*Wallis*“ (кантон на југозападу Швајцарске) за козметичке производе. Исти Суд ускратио је регистрацију знака „*Franken*“ (област у Баварској) за роковнике и календаре, као и знака „*Lübecker Hanse*“ за марципан, чоколаду и слаткише уопште.<sup>176</sup> Овај Суд је ипак дозволио регистрацију знака „*Levante*“ за јаја и млечне производе.<sup>177</sup> Наиме, ова географска ознака је непозната, не упућује на државе у њеном саставу и није уобичајена у промету као географски податак за пријављене производе. Као подесну за регистрацију исти Суд је оценио ознаку „*Sontra*“ за услуге саветовања, организације, усавршавања и пословођења.<sup>178</sup> *Sontra* је мали град (око 9.000 становника) у немачкој покрајини Есен. Према истраживању суда ознака „*Sontra*“ која је пријављена за регистрацију као жиг ни у садашњости ни у будућности не би могла да се доведе у везу

---

<sup>172</sup> Шварцвалд је планинска област у југозападној Немачкој.

<sup>173</sup> Меконг је најдужа река у Индокини (четврта по величини у Азији, девета на свету).

<sup>174</sup> Риги је планинска област у централној Швајцарској.

<sup>175</sup> У литератури се најчешће наводи пример из праксе немачког Савезног суда (*Frankfurter Römer*- назив за зграду општине у Франкфурту). Наведено према: Н.Ј. Omsels, *нав. дело*, стр. 1208.

<sup>176</sup> У средњем веку у Немачкој реч *Hansa* означавала је трговински савез градова, на чијем челу је био град Либек.

<sup>177</sup> Левант је заједнички назив за земље које леже уз обале источног Медитерана: Турску, Сирију, Либан, Израел, Јордан). У општем значењу: исток, источне земље.

<sup>178</sup> Текст пресуде у предмету 33 W (pat) 155/99 доступан је на адреси: [www.bpatg.de](http://www.bpatg.de).

са градом *Sontra*. Наиме, град је, осим околном, непознат немачком становништву. На то је поред величине утицао незнатни привредни значај града, премда се у њему не производи роба, нити пружају услуге које би га учиниле познатим. Такође, град нема историјски, политички, културни и спортски значај, тако да се ни у будућности не очекује његова познатост. Осим тога, ознака „*Sontra*“ не ствара утисак типичног имена места. Она није карактеристична за немачке географске појмове и радије се приписује италијанском језику. Чињеница да је стварно место пружања услуга прилично удаљено од места *Sontra*, говори да ће учесници у промету ову ознаку тешко повезивати са њим. У прилог томе говори и то што пријављени знак садржи додаток који упућује на област јужне Баварске. Овај дисклејмер, који је саставни део знака, прави јасно разграничење од есешког града. С обзиром на резултате до којих је дошао, Суд је ознаку оценио као фантастичну ознаку. Другим речима, Суд није утврдио потребу за слободном употребом на овом знаку.

Називи новина, односно часописа који поред имена места садрже генеричну ознаку нису подесни за заштиту као жиг. Тако је у Немачкој одбијена регистрација назива новина: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, *Frankfurter Rundschau*, *Berliner Allgemeine Zeitung*. Ипак као подесан за регистрацију оцењена је ознака „*Berliner Allgemeine*“. Поред локализирајућег додатка *Berliner* који знак чини подесним за индивидуализацију према производном пореклу, од значаја је и изостављање речи *Zeitung* (у преводу: новине), што след речи у пријављеном знаку чини језички нетачним. У немачкој пракси забележени су случајеви да је неподесност за регистрацију, услед наметања знака у промету, престајала током времена.<sup>179</sup>

Ознака „*Euro*“ (европско средство плаћања), као описни податак о цени није подесна за регистрацију као жиг. Ова ознака се често користи и разуме као скраћеница речи Европа или европски. Као саставни део жига, она има само дескриптивно значење. Реч *Euro* указује на географско порекло производа у смислу производње или продаје робе, односно пружања услуга у европским земљама или намену производа за европско тржиште. Пракса регистрације ове ознаке и судска пракса прилично су неуједначене и показују различите развојне кораке. Педесетих година прошлог века у Немачкој регистрован је велики број знакова који су поред речи *Euro* садржали један или више саставних делова подесних за заштиту. Међутим, шездесетих година неколико одлука Савезног патентног суда имало је утицај на промену праксе регистрације. Примера

---

<sup>179</sup> Нпр. „*St. Pauli-Nachrichten*“. Наведено према: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 515.

ради, као неподесне за регистрацију овај Суд је прогласио ознаке „*Euromilk*“, „*Euroyal*“, „*Europhyt*“, „*Eurovlieselon*“. С обзиром на различите представе учесника у промету о значењу ознаке „*Euro*“, Суд је жигове са саставним делом *Euro* начелно сматрао преварним. У међувремену, пракса регистрације ознаке „*Euro*“ поново је промењена. Са једне стране, сматрало се да је ознака „*Euro*“ подесна за регистрацију ако пријављени знак поред речи *Euro* садржи познату фирму или ноторну ознаку. Друго гледиште било је да је реч *Euro* подесна за регистрацију ако се приликом утврђивања саставног дела коме учесници у промету придају највећи значај и оцене знака као целине отклони свака сумња о географском пореклу производа. Као подесне за регистрацију оцењене су следеће ознаке: „*Euro-Henkel*“ и „*Eurosil*“ за хемијске, фармацеутске и металне производе, алате и кухињске апарате, „*Eurowea*“ за чарапe, ткану и плетену одећу, пошто пријавилац жига са седиштем у Европи, има више него просечан значај на европском тржишту, „*Eurobrandy*“ за алкохолна пића, „*Euroconsult*“ за услуге попут посредовања у пословним односима.

Досадашње животно искуство показало је да велики број учесника у промету ознаку *Euro* разуме као указивање на величину и врсту предузећа, обим пословне делатности и понуду која одговара захтевима европског тржишта. Ознака *Euro* указује, дакле, на европску димензију предузећа и његових производа. С обзиром на велики број регистрованих знакова са саставним делом *Euro* као и реклама под овим знаком, сматрамо да ће овакво мишљење промета у будућности слабити. Претпоставка европске димензије знака *Euro* зависи од конкретних тржишних веза у односној бранши. У прилог овом мишљењу говори велика трговачка реформа из 1998. године, после које је заузет став да су ознаке „*Euro*“ или „европски“ у имену фирме несумњиви онда када у поједином случају не постоје упоришта за подесност за превару.

У даљем делу рада анализираћемо неколико одлука немачког Уреда за патенте и жигове, односно Савезног патентног суда у којима је због потребе за слободном употребом ускраћена регистрација географске ознаке као жиг. Тако је, примера ради, немачки Уред за патенте и жигове одбио да региструје ознаку „*Baden Bouquet*“ за вина из Бадена, због постојања потребе за слободном употребом. Наиме, пријављена ознака се састоји искључиво из података који у промету могу да служе за обележавање врсте и других обележја тражене робе. Баден је трећа по величини винска област у Немачкој. Појам „*bouquet*“<sup>180</sup> подразумева скуп мириса и укуса вина, како сортних, тако стечених

---

<sup>180</sup> Српски: буке.

у процесу винификације и одлежавања. За оцену у смислу права жига сасвим је ирелевантно да ли постоји типично вино из региона Баден које има специфичну арому. Напротив, у конкретном случају одлучујуће је да ли саставни делови пријављеног знака, који по себи нису подесни за заштиту, дају један нови фантастични појам. У конкретном случају то се ипак мора одбити, премда комбинација речи „Baden“ и „bouquet“ представља појмовни и стручни след речи, у смислу типичне ароме коју имају вина из Бадена. Са друге стране, домаћи учесници у промету оба појма схватају као да се непосредно односе на робу, тако да њихова комбинација такође асоцира само на описну везу са робом.

Против ове одлуке пријавилац је поднео жалбу. По његовом мишљењу не постоји потреба за слободном употребом знака „Baden bouquet“ у односу на пријављене производе, нити се може оспорити његова снага обележавања. Ознака као целина међу учесницима у промету треба да створи слику у смислу „поздрав, поклон, струк из Бадена“, при чему се реч „bouquet“ не користи у њеном примарном значењу у смислу букет цвећа, него у преносном значењу. Ова реч је изабрана и због њене двозначности, пошто као реч француског порекла такође описује мирис вина, тако да се ознака као целина може разумети и као „дах, мирис Бадена“. По мишљењу пријавиоца, исувише далеко иде Уред када сматра да би се под пријављеном ознаком могао разумети специфични „баденски буке“. У осталом не постоји стандардизовани буке, који се иначе одређује на основу различитих фактора. Такође, ознака је језички неуобичајена, пошто се не наслања на придев „баденски“. Фантастична особеност знака следи и из, за жигове типичне алитерације „B-B“.

Због постојања потребе за слободном употребом пријављеног знака, Савезни патентни суд је одбацио жалбу пријавиоца као неосновану. Пријављени знак се састоји искључиво из података који се у промету користе за означавање особина пријављених производа. Подаци из којих се знак састоји не морају у тренутку пријаве стварно да се користе за описивање робе или њених обележја. Довољно је да се у овом циљу могу применити.<sup>181</sup> Регистрација знака се одбија када једно од више његових значења представља обележје пријављене робе.<sup>182</sup> Комбинација речи, од којих свака описује обележја робе, начелно представља описни појам, чак и када је језички реч о новој творевини, осим ако постоји очигледна разлика између новог појма и чистог збира његових саставних делова. Ово последње претпоставља да нови појам на основу

---

<sup>181</sup> Видети одлуку „Doublemint“ Европског суда правде.

<sup>182</sup> Видети одлуку „Biomild“ Европског суда правде.

необичности комбинације њених саставних делова у односу на пријављене производе ствара утисак који довољно далеко одступа од ње, а који код чисте комбинације саставних делова постоји као разумљиви податак. Другим речима, нови појам превазилази збир њених саставних делова, што по мишљењу суда код пријављеног знака није случај.

Пријављена ознака се састоји из појмова „*Baden*“ и „*bouquet*“. Баден је један од најпознатијих и највећих винских региона у Немачкој. У речнику вина појам буке означава мирис сазрелог вина после процеса винификације. Многи (професионални) потрошачи вина праве разлику између чисте ароме грожђа и букеа, који се формира током врења, испуста и одлежавања вина. Такође, постоји и појам сортни буке.

У односу на тражена вина из Бадена пријављени знак представља разумљиви израз, у смислу да се користи за означавање вина произведеног од сортног букеа који се гаји у Бадену или да се пријављени производ означава, односно одређује на основу збира укуса и мириса типичног баденског вина. У односу на вина из Бадена обе могућности су у подједнакој мери описне. Приговор пријавиоца, да не постоји специфични, стандардизовани баденски буке, не искључује интерес јавности на несметано коришћење описних појмова, нарочито када пријавилац сам признаје да пријављени знак промет може разумети као упућивање на вино из Бадена које поседује сигуран, чак можда јако изражен буке.

Немачки Уред за патенте и жигове је, такође, одбио да региструје ознаку „*Schwabenwasser*“ за производе из класе 39 (производња, транспорт и продаја воде за пиће), због постојања потребе за слободном употребом појмова из којих се пријављени знак састоји. Знак се састоји из генеричне ознаке „*wasser*“ (у прев. вода), и префикса „*schwaben*“<sup>183</sup> који указује на географско порекло пријављене робе и услуга. Оба појма представљају генеричне ознаке, које су као такве познате учесницима у промету. Знак нема више значења, нити поседује било какву особеност, услед чега му недостаје свака снага разликовања.

Против овакве одлуке пријавилац је поднео жалбу, сматрајући да не постоје сметње за регистрацију пријављеног знака. По мишљењу пријавиоца, географско распоређивање воде није могуће или је у најмању руку сумњиво. Пријавилац је додуше признао, да је производња воде за пиће по правилу регионалног карактера. Ипак, познато је да се град Штутгарт снабдева водом за пиће из Боденског језера. Због тога се

---

<sup>183</sup> Швабија – баварска планинска област.

по мишљењу пријавиоца појам „*schwaben*“ за пријављене производе и услуге ни у ком случају не разуме искључиво као географска ознака. Осим тога, транспорт и продаја воде се не обавља искључиво у Швабији, услед чега остаје нејасно шта крајњи потрошач под појмом „*schwaben*“ разуме. Коначно, пријавилац је указао и на регистрацију сличних ознака, „*Schwabenstrom*“ и „*Schwabenwärme*“.

Савезни патентни суд одбацио је жалбу пријавиоца као неосновану. Суд је пошао од законске забране регистровања описних ознака. Ова забрана установљена је са циљем да се омогући свакоме да слободно користи ознаке којима се описује роба. За ускраћивање заштите није потребно да се пријављена ознака већ користи у сврху описивања робе. Довољно је да се у ту сврху може користити.

Ознака која је пријављена за заштиту описује, дакле, производе и услуге на које се односи. Другим речима, учесници у промету ознаку схватају као да указује на географско порекло робе (у смислу вода из Швабије) или да указује на намену производа (нпр. вода за Швабију), при чему нарочито податак о намени робе може бити опште врсте и може се односити нпр. на поједине потрошачке кругове или места пружања услуге. У прилог томе говори и чињеница да је промет већ навикнут на ову комбинацију појмова и да су пријављене услуге типичне за предузећа која се баве пословима снабдевања.

Приговор пријавиоца да се појам „*schwaben*“ не схвата искључиво као географска ознака, јер се примера ради град Штутгарт снабдева водом за пиће из Боденског језера, не дира у лако појмљиво схватање пријављеног знака у смислу вода за Швабију. Појмом „*schwaben*“ означава се не само област у Баварској, него и део Бадена. Ипак, ова околност не дира у његову способност да укаже на оба региона.

Због потребе за слободном употребом Суд је, по нашем мишљењу с правом одбацио жалбу пријавиоца као неосновану.

Пресуде Савезног патентног суда које смо до сада анализирали показују да се немачка судска пракса вратила на своју првобитну рестриктивну праксу регистрације географских ознака као жигова. У прилог томе говоре и пресуде истог Суда, чији ћемо приказ дати у наставку рада, а које је Савезни патентни суд донео после „*Chiemsee*“ пресуде Европског суда правде.

У пресуди „*Vierlinden*“ (у преводу са немачког језика: четири липе) Суд је потврдио одлуку Уреда за патенте и жигове којом се због потребе за слободном употребом ускраћује регистрација знака „*Vierlinden*“ за трговачке услуге снабдевања животним намирницама, нарочито еколошким производима, алкохолним и

безалкохолним пићима, одећом, стварима за домаћинство, играчкама.<sup>184</sup> *Vierlinden* је географски појам којим се у Немачкој означавају најмање два места. Наиме, *Vierlinden* је општина у немачком граду Зелову (нем: *Seelow*), у савезној покрајини Бранденбург.<sup>185</sup> Општина је позната по пружању услуга на које се спорни знак односи, пре свега трговини еколошким производима, животним намирницама и пићима.<sup>186</sup> Осим тога, део немачког града Дуизбурга такође се зове *Vierlinden*. Пошто овај део града има око 13.000 становника, тим пре, по мишљењу Суда, представља податак о месту пружања трговачких услуга на које се спорни знак односи.

Позивајући се на „*Chiemsee*“ пресуду Европског суда правде, Суд је због постојања потребе за слободном употребом ускратио регистрацију спорног знака. Овај знак се искључиво састоји из податка који у промету може да послужи за обележавање места пружања услуга. Велики број трговачких радњи и маркета у местима на које ознака указује говори у прилог садашњој потреби за слободном употребом. Осим тога, у обзир долази и будућа потреба за слободном употребом. Наиме, у Немачкој је уобичајено да се и у малим местима, укључујући и густо насељене делове града, тргује производима свакодневне потрошње. Чак и у местима у којима тренутно не постоје трговачке радње, у свако време се може рачунати на њихово отварање. У смислу услуга на које се спорни знак односи, по мишљењу Суда, сасвим је свеједно да ли је реч о малопродаји или велепродаји. Суд је, дакле, по нашем мишљењу, исправно закључио, да када су у питању трговачке услуге производима за свакодневну употребу, намењених снабдевању становништва широм земље, потреба за слободном употребом постоји и на именима мање познатих места. До овог закључка Суд је дошао позивајући се на велики број индустријских и пољопривредних погона, као и трговачких радњи у местима на које спорна ознака указује, пре свега у општини *Vierlinden* у граду Зелову. Повољан географски положај, близина Пољске и постојање индустријске зоне су препоставке за будући привредни развој у овом месту. Потенцијал развоја општине огледа се у развоју туризма, диверзификацији пољопривредне производње, проширивањем производног и продајног асортимана пољопривредних производа, што укључује и услуге на које се спорни знак односи. У прилог ширењу потенцијала

---

<sup>184</sup> Текст пресуде „*Vierlinden*“ у предмету 33 W (pat) 105/06 доступан је на адреси: <http://www.bpatg.de>.

<sup>185</sup> Општина *Vierlinden* је основана 2003. године спајањем седам постојећих општина ( *Alt-Rosenthal, Diedersdorf, Friedersdorf, Görldorf, Marxdorf, Neuentempel, Worin* ).

<sup>186</sup> Суд је користећи податке са интернет лексикона „*Wikipedia*“ (<http://www.wikipedia.org/wiki/vierlinden>) и презентације општине *Vierlinden* ([www.vierlinden.org/wirtschaft/gewerbe.htm](http://www.vierlinden.org/wirtschaft/gewerbe.htm)) извео закључак о постојању трговачких погона у овој општини, нарочито велики број малопродајних радњи животних намирница.

општине говори и досељавање из Берлина. Све набројане чињенице говоре да општина *Vierlinden* има оправдани интерес на слободну примену свог назива.

Суд је, по нашем мишљењу с правом, као неосновану одбацио примедбу пријавиоца да промет на основу фирме „*Vierlinden*“, истакнуте на супермаркету, не изводи закључак о пореклу производа, који се продају у овим маркетима, из места *Vierlinden*. У прилог своје одбране пријавилац је навео да се у тренутку пријављивања знака, као и одлучивања о регистрацији промет животним намирницама под фирмом „*Vierlinden*“ одвијао само у филијалама у Келну и Дизелдорфу. Место порекла робе у конкретном случају је без значаја, пошто је спорни знак пријављен за трговачке услуге. Дакле, за оцену постојања апсолутне сметње за регистрацију услужног жига од значаја је место пружања пријављених услуга. За ову оцену ирелевантне су, пак, околности које постоје на страни пријавиоца, нарочито његова пословна политика или место испоруке робе.

На одлуку Суда није могло утицати ни позивање пријавиоца на пресуду Суда прве инстанце у предмету Т 379/03 у вези са регистрацијом комунитарног жига „*Cloppenburg*“. Суд је пријављени знак сматрао подесним за регистрацију за услуге малопродаје, уз образложење да град Клопенбург (нем. *Cloppenburg*) има незнатну или средњу познатост у меродавним потрошачким круговима, и да није доказано да је у промету уобичајено да се код малопродајних услуга указује на њихово географско порекло. Суд је на основу тога извео закључак да се географско порекло таквих услуга не сматра значајним за оцену њиховог квалитета или обележја.

Ово схватање Савезни патентни суд није хтео да следи, пошто није усклађено са критеријумима израженим у „*Chiemsee*“ пресуди. У овој пресуди Суд је на више места указао на географско порекло робе, при чему је у првом плану стајало питање односно представа потрошача, у смислу да ли потрошачки кругови могу сматрати да пријављени производи потичу из односног места. Када су у питању трговачке услуге са производима свакодневне потрошње, за просечног потрошача од значаја је конкретно место њиховог пружања, као што су малопродајне радње или пијаце. При том је без значаја да ли се конкретно место пружања услуге сматра њеним географским пореклом у ширем смислу или нарочитим обележјем у смислу чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104. Код трговачких услуга са производима свакодневне потрошње промет, дакле, уобичајено мање обраћа пажњу на место порекла услуге у смислу места на коме се централно и скупно организује поруџбина, испорука, складиштење, сортирање, изложба и испорука робе која је предмет услуге.



Ускраћивање регистрације жига због постојања потребе за слободном употребом не зависи, дакле, одлучујуће од познатости неког места. Управо у мање познатим местима, и то већином у мањим, сеоским срединама, за просечног купца који жели да избегне путовање од нарочите важности је да се ту отворе малопродајне радње за снабдевање становништва производима свакодневне потрошње. Управо рекламни аргумент стоји на страни трговаца, да слободно и несметано од монополског права трећег лица могу да укажу да су у таквом месту активни, односно да у том месту пружају своје услуге. Познатост места као критеријум за ускраћивање регистрације жига имао би за последицу да само неколико места, већином за специјалне трговачке услуге (нпр. велике берзе у Њујорку, Лондону или Франкфурту за услуге трговине хартијама од вредности, Ротердам за трговину сировом нафтом или Антверпен за трговину дијамантима) не могу да се региструју као жиг. За малопродајне услуге са производима свакодневне потрошње, због њихове природе, уопште не постоје позната места. Познатост места није, дакле, једини критеријум приликом одлучивања о регистрацији географске ознаке као жига.

У прилог своје одлуке Савезни патентни суд се позвао на одлуку Савезног суда којом је због потребе за слободном употребом ускраћена регистрација знака „*Lichtenstein*“ за фармацеутске и производе за негу тела, не само због сличности са начином писања кнежевине *Liechtenstein* (постојеће разлике у начину писања промет често не примећује), него и због идентитета са именом општине Лихтенштајн (нем. *Lichtenstein*) у Саксонији са око 13.000 становника.<sup>187</sup> Суд је истакао да у овом малом граду никада није постојало фармацеутско предузеће и да се не ради о познатом месту. Ипак, Суд је признао постојање потребе за слободном употребом због очекиване будуће примене ознаке „*Lichtenstein*“ као географске ознаке. Наиме, град Лихтенштајн се налази између већих градова Кемница (нем. *Chemnitz*) и Цвикау (нем. *Zwickau*). Кемниц је један од јачих индустријских центара у Немачкој, а у Цвикау се налази седиште једног значајнијег фармацеутског произвођача (*Schwarz Pharma GmbH*). Фармацеутска предузећа постоје и у Дрездену и Лајпцигу. Сама покрајина Саксонија структурно се стално мења, тако да је апсолутно могуће оснивање фармацеутског предузећа у Лихтенштајну. Уосталом, у овом граду већ је постојало предузеће које је било повезано са производњом и продајом фармацеутских производа. Ознака

---

<sup>187</sup> Текст пресуде „*Lichtenstein*“ немачког Савезног суда, у предмету I ZB 10/01, доступан је на адреси: <http://www.bundesgerichtshof.de>.

*Lichtenstein* није, дакле, због установљене будуће потребе за слободном употребом регистрована као жиг.<sup>188</sup>

Суд није прихватио приговор пријавиоца да се потреби за слободном употребом противи вишезначност пријављеног знака. Наиме, у Немачкој постоје још два места као и замак у Ројтлингену (нем. *Reutlingen*) са истим именом. *Lichtenstein* је, такође, уобичајено презиме у Немачкој. Суд је ипак, по нашем мишљењу, с правом истакао да једнозначност места није услов за тврдњу да ознака у будућности може да се примени као географска ознака. Сасвим је уобичајено да се исто име више пута користи за означавање, пре свега малих места.

У пресуди „СССР“ Суд је, на основу установљене потребе за слободном употребом, наложио делимично гашење жига „СССР“ за одећу.<sup>189</sup> Спору пред овим судом претходила је регистрација жига „СССР“, која је извршена 05. јула 2004. године за порцелан, производе од стакла и камена, као и за одећу. У међувремену, поднет је захтев за делимично гашење односног жига, тј. за одећу. У образложењу захтева истакнуто је да је ознака „СССР“ међународно позната скраћеница за бивши Совјетски Савез. Као таква није подесна за регистрацију, пошто описује географско порекло робе. Осим тога, промет ће погрешно веровати да роба обележена овим жигом потиче из неке од бивших совјетских република. На крају, истакнуто је да пријавилац није поступао у доброј вери, пошто је у тренутку подношења пријаве већи број других лица већ користио исту ознаку за одећу.<sup>190</sup>

У образложењу одлуке Уреда за патенте и жигове којом је усвојен захтев за делимично гашење жига „СССР“ истакнуто је да се ознака СССР и данас користи као скраћеница за „Савез Совјетских Социјалистичких Република“. Иако Савез више не постоји, промет, који обухвата и млађе потрошаче, ознаку СССР на одећи схвата као посредну географску ознаку. Осим тога, у популарној интернет продаји (нпр. преко „eBay“-а) неки производи, као опрема за фудбал, сатови и капе носе ознаке СССР, Русија (нем. *Russland*), *UdSSR*. Ове ознаке стоје једна поред друге на производима и користе се за њихово описивање. Регистрација знака „СССР“ у корист само једног лица озбиљно би довела у питање оправдане интересе увозника да ову ознаку користе у циљу описивања робе коју увозе.

---

<sup>188</sup> Суд је у овој пресуди, по нашем мишљењу исправно истакао, да се приликом утврђивања потребе за слободном употребом географске ознаке на основу њене будуће примене за производе или услуге не смеју поставити строги захтеви као код других дескриптивних ознака.

<sup>189</sup> Видети одлуку „СССР“ немачког Савезног патентног суда у предмету 26 W (pat) 2/08, од 15.03.2009. Текст пресуде доступан је на адреси:[http:// www.bpatg.de](http://www.bpatg.de).

<sup>190</sup> Видети чл. 8, ст. 2 (10) немачког Закона о жиговима.

Против одлуке Уреда титулар жига је поднео жалбу. По његовом мишљењу, у тренутку регистрације жига нису постојале сметње за регистрацију, одсуство снаге разликовања и потреба за слободном употребом, пошто је Совјетски Савез 16 година пре тога престао да постоји. Осим тога, делове промета ознака СССР и даље асоцира на Источни блок, али њено тачно значење и даље је непознато.

Савезни патентни суд је одбацио жалбу титулара као неосновану и потврдио одлуку Уреда за патенте и жигове о гашењу жига „СССР“ за одећу због постојања потребе за његовом слободном употребом, како у тренутку регистрације тако и касније. У својој одлуци Суд је, пре свега, пошао од чињенице да Совјетски Савез више не постоји (није постојао ни у тренутку регистрације жига), услед чега ћирилична скраћеница СССР више не представља службену скраћеницу. Ипак, то није сметња да се и даље сматра описном географском ознаком. Наиме, и застарела географска имена нису подесна да се региструју као жиг ако су и даље „жива“ у промету, тј. ако их промет и даље разуме као податак о географском пореклу робе. Значење скраћенице СССР познато је већини учесника у промету из историје или из сопственог сазнања. У дужем временском периоду ова ознака је имала значење државног симбола и као таква остала у памћењу учесника у промету. Осим тога, у Немачкој живи око два милиона Руса.

За исправно разумевање пресуде од значаја је и објашњење Суда да појам посредна географска ознака не значи да постоји посредна дескриптивна ознака. Напротив, овај појам значи да учесник у промету на основу ознаке суверености државе директно или непосредно изводи закључак о одређеној држави или географском пореклу. При том је без значаја што производи бившег Совјетског Савеза не уживају глас у погледу квалитета производа.

У прилог својој одлуци, Суд је указао на чињеницу да и после пропасти Совјетског Савеза велики број произвођача и продаваца користи као култну ознаку скраћеницу СССР на одећи. Такође, Суд је признао да је у Немачкој регистрована ознака „DDR“, као скраћеница за бившу Немачку Демократску Републику (Источну Немачку). Ипак, ова ознака је регистрована у комбинацији са другим елементима и за производе друге врсте (производе из класе 29, 32, 33 Ничанске класификације). Дакле, Суд је потврдио одлуку Уреда о делимичном гашењу жига „СССР“ за одећу, због постојања потребе за његовом слободном употребом.

У пресуди „*Brno*“ Суд је подесним за заштиту оценио знак „*Brno*“ за намештај.<sup>191</sup> У образложењу пресуде Суд је истакао да сметња за регистрацију у смислу чл. 2, ст. 2 (2) Закона о жиговима не постоји када је у питању географски појам који означава место које учесници у промету као такво не препознају и зато га не доводе у везу са производима на које се ознака односи. Реч *Brno*, као име другог по величини града у Чешкој, углавном је непозната у домаћем промету.

Спору пред овим Судом претходила је регистрација знака „*Brno*“ за намештај, пре свега за столове, столице и ормаре. Регистрација је извршена 28. јуна 2004. године. У међувремену је поднет захтев за гашење жига „*Brno*“, који је Уред за патенте и жигове усвојио. У образложењу захтева за гашење жига истакнуто је да на знаку *Brno* постоји потреба за слободном употребом. Ова реч се користи, како у енглеској стручној литератури, тако и у каталозима и рекламним огласима произвођача и трговаца дизајнираног намештаја (пре свега за тзв. „Брно столице“).<sup>192</sup> Осим тога, пријавилац није поступао у доброј вери, пошто се велики број предузећа, окупљен око групе *Knoll* (у даљем тексту: К...), више од 40 година бави производњом столица класичног дизајна, које се продају под ознаком *Brno*. Произвођачи тзв. „Брно столица“, окупљени око групе К..., имају легитимно право на овом знаку, који је заправо постао њихов статусни симбол. Регистрацијом жига „*Brno*“ титулар обезбеђује себи бољу правну позицију у односу на конкуренте окупљене око групе К..., и доводи у питање њихово легитимно право да ову ознаку користе за столице.

Против одлуке Уреда о гашењу жига „*Brno*“, титулар жига је поднео жалбу. Мишљење титулара било је да реч *Brno* није описна ознака за дизајнирани намештај, пошто учеснике у промету не асоцира на географско порекло, већ на ознаку (марку) намештаја. У прилог жалби титулар је истакао и да регистрација жига није променила постојећу тржишну ситуацију. Наиме, титулар жига је 13. септембра 2004. године поднео писано саопштење да произвођачима намештаја окупљеним око групе К..., неће забранити коришћење знака *Brno*. Пријаву знака титулар је поднео са циљем да у смислу права жига осигура продају намештаја у Немачкој, а који је легално произведен у Италији.

---

<sup>191</sup> Видети пресуду „*Brno*“ немачког Савезног патентног суда у предмету 26 W (pat) 19/08. Текст пресуде је доступан на адреси: <http://www.bpatg.de>.

<sup>192</sup> Столице из Брна дизајнирао је познати немачки (касније амерички) архитекта Лудвиг Мис ван дер Рое (нем. *Ludwig Mies van der Rohe*) поводом изградње vile Тугендхат (нем. *Tugendhat*) у Брну. Вила је изграђена 1930. године. Ове столице израђују се и данас. Поред ове, позната је и барселонска столица истог архитекте.

Позивајући се на „*Chiemsee*“ пресуду Европског суда правде, тачније констатацију да се као жиг може регистровати она географска ознака која учесницима у промету није позната као ознака неког географског места, Суд је усвојио жалбу титулара жига, односно поништио одлуку Уреда о гашењу жига „*Brno*“. У образложењу своје пресуде Суд је истакао да је за чешки град Брно у немачком промету једино позната немачка ознака *Brünn*. Ова ознака није, пак, предмет спорног поступка. Потрошач у Немачкој у знаку *Brno* не види, дакле, податак о географском пореклу, већ трговачку ознаку.<sup>193</sup>

Савезни патентни суд је, такође, одбио да призна регистрацију знака „*Isar süd*“ за услуге из класе 35, 36, 37 и 42 Ничанске класификације роба и услуга. Пресуди овог Суда претходила је одлука немачког Уреда за патенте и жигове којом је због одсуства снаге разликовања, односно потребе за слободном употребом одбијена регистрација односног знака. По мишљењу Уреда, реч је о непосредно описном податку о месту понуде и пружања пријављених услуга, у јужном делу реке Изар.<sup>194</sup> Пријавилац је у жалби на одлуку Уреда негирао описни карактер пријављеног знака, премда у немачком језику не представља уобичајени и познати израз за обележавање пријављених услуга. Језички коректна ознака гласила би „*südlich der Isar*“ или „*an der südlichen Isar*“. Осим тога, код финансијских и услуга осигурања промет није навикнут да географске појмове, као саставни део знака који се користи за њихово обележавање, схвата као дескриптивни податак. Мишљење пријавиоца било је и да пријављени знак не представља географски податак. Ако се на интернету и пронађе његово коришћење за обележавање дела града, ипак је реч о појединачном и ретком коришћењу. У највећем броју случајева он се, пак, користи само као назив пројекта (дакле, не и за његову географску реализацију). На крају, пријавилац се позвао на већ регистроване жигове „*Spree-Havel-Eck*“ и „*Immobilienzentrum Rhein/Main*“ за исте услуге.<sup>195</sup>

Суд је одбацио жалбу пријавиоца као неосновану. По мишљењу Суда пријављена ознака може да се развије у географску ознаку која ће бити потребна конкурентима пријавиоца за обележавање места на коме се пружају услуге на које се знак односи. Суд је признао да се пријављена ознака у првој линији користи за обележавање пројекта развоја града, у делу у коме је пријавилац на великом простору у

---

<sup>193</sup> Суд је такође утврдио да не постоји одсуство добре вере на страни титулара жига, као разлог за гашење жига у смислу чл. 50, ст. 1 у вези са чл. 8, ст. 2 (10) немачког Закона о жиговима. Овим разлогом за гашење жига у смислу анализираних пресуда нисмо се посебно бавили, пошто није у вези са темом рада.

<sup>194</sup> Изар (нем. *Isar*) - река која протиче кроз Минхен.

<sup>195</sup> Шпре, Рајна и Мајна (нем. *Spree, Rhein, Main*) су познате реке у Немачкој.

свом власништву планирао да гради стамбене и пословне зграде, зелене површине и комплетну инфраструктуру.<sup>196</sup> Пријављена ознака се ипак користи за обележавање (будућег) дела града, односно као географски податак не само од стране пријавиоца, већ и у великом броју новинских чланака, доступних на интернету.<sup>197</sup> По мишљењу Суда, одмах по реализацији пројекта, пријављена ознака може да се примени као чиста географска ознака. За услуге из класе 35, 37 и 42 потреба за слободном употребом већ постоји. Наиме, пројекат „*Isar süd*“ је велики грађевински пројекат развоја града за који су планиране инвестиције у износу од 1,5 милијарди евра. „*Siemens AG*“ као власник земљишта ипак намерава да изградњу станова понуди заинтересованим инвеститорима. Отуда ће ови инвеститори још у фази рекламирања имати потребу да несметано од права трећих лица укажу да се њихове услуге односе на пројекат „*Isar süd*“, односно да се пружају на овом месту. Такође, и конкуренти који ће своје услуге пружати тек по реализацији пројекта (нпр. банкарни, брокери) имаће потребу да несметано укажу на своју адресу, односно локацију.

За исправно разумевање института потребе за слободном употребом од значаја је и став Суда да против ове потребе не говори чињеница да се за обележавање односне локације у медијима користе и други изрази.<sup>198</sup> Потреба за слободном употребом не ограничава се само на незаменљиве податке и знакове за које не постоји алтернатива. Другим речима, потреба за слободном употребом независна је од постојања других израза односно синонима. Напротив, на страни конкурената мора да постоји слободан избор између свих непосредно описних података и знакова.

Полазећи од стварних чињеница да поред пријавиоца на спорној локацији пријављене услуге могу да пружају и други субјекти, Суд је утврдио постојање најмање будуће потребе за слободном употребом пријављеног знака „*Isar süd*“. По мишљењу Суда ова потреба би постојала не само када се пријављени знак, као у спорном случају, састоји из два географска податка, него и када је један његов саставни део фантастична реч (нпр. „*Siemens-City*“, „*Rockefeller Center*“).

---

<sup>196</sup> Пријавилац је Сименс (*Siemens*), највећа европска и немачка мултинационална компанија, чије се седиште налази у Минхену. По плану, до 2016. године у улици *Hofmannstraße* на површини од око 750.000 м<sup>2</sup> бруто треба да се изгради модеран квартал са стамбеним и пословним зградама, објектима за забаву, зеленим површинама и инфраструктуром. Планирана инвестиција износи око 1,5 милијарди евра.

<sup>197</sup> Између осталог, у новинским чланцима се помиње преименовање постојећег назива *S-Bahn* станице „*Siemens-Werke*“ у „*Isar-Süd*“.

<sup>198</sup> Реч је о следећим географским подацима: „*Hofmannstraße*“, „*in Sendling*“, „*Stadtteil Obersendling*“, „*Siemens-City*“.

На крају, издвојили бисмо и пресуду „Gizeh“ у којој је Суд заправо потврдио ранију одлуку Уреда за патенте и жигове којом се ускраћује регистрација знака „Gizeh“ за производе из класе 10, 25 и 35 Ничанске класификације, уз образложење да је реч о географској ознаци. Суд је истакао да нарочито позната места долазе у обзир као податак о географском пореклу робе, премда постоји вероватноће да учесници у промету направе везу између места на које податак указује и пријављених производа. „Gizeh“ (срп. Гиза) је велики, познат и посећен туристички центар у Египту.<sup>199</sup> Његово име не би смело на основу заштите као жиг да се искоришћава и монополизује.

### 2.2.3. Изазивање забуне у промету у погледу географског порекла робе

Закон о жиговима у чл. 5, ст. 1 (5) прописује да се жигом не може заштитити знак који својим изгледом или садржајем може да створи забуну у промету и да доведе у заблуду учеснике у промету у погледу географског порекла, врсте, квалитета или других својстава робе, односно услуга.<sup>200</sup> *Ratio legis* овог правила је заштита не само потрошача, него и конкурената титулара жига. Подесност пријављеног знака за забуну, односно заблуду одређује се према схватању просечно информисаног и разумног учесника у промету.<sup>201</sup> При том је без значаја мишљење органа надлежног за регистрацију, пријавиоца или његових конкурената. Намера пријавиоца, такође, нема никакво дејство на одлуку о регистрацији.<sup>202</sup>

Подесност жига за забуну, односно заблуду учесника у промету може се односити на географско порекло, врсту, квалитет или друга својства робе, или услуга. Набрајање није коначно, тако да све околности које се односе на робу или услуге, односно погон титулара жига могу бити предмет подесности жига за заблуду. Подесност жига за заблуду не постоји само онда када жиг садржи препознатљиве

<sup>199</sup> Гиза је са Шарм ел Шеиком и Каиром најпознатија египатска туристичка дестинација. Захваљујући бројним споменицима културе Старог Египта, милиони туриста сваке године долази у Гизу. Пирамиде, при том, представљају најзначајнију туристичку дестинацију. Извор: <http://sr.wikipedia.org>.

<sup>200</sup> Исто правило садржи Директива 89/104 у чл. 3, ст. 1(г), као и Уредба 40/94 у чл. 7, ст. 1(г). За разлику од нашег Закона, у овим прописима се говори о подесности жига за превару. Упркос терминолошкој разлици, *ratio legis* наведених прописа је исти. Ипак, с обзиром на циљ прописа, сматрамо да је наш законодавац изабрао исправнији термин. Наиме, заблуда је погрешна представа о некој чињеници, погрешно уверење да нека чињеница постоји или не постоји, а у стварности је супротно. Уколико постоји намера једне стране да изазове погрешну представу код друге стране, онда је реч о превари. Ускраћивање регистрације жига због забуне, односно заблуде учесника у промету независно је од намере пријавиоца. Знак који по својој садржини не може да изазове забуну и заблуду у промету подесан је за регистрацију као жиг, упркос намери пријавиоца да га користи на преваран начин. Преварна примена санкционише се према правилима права нелојалне конкуренције.

<sup>201</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 542.

<sup>202</sup> Б. Влашковић, *нав. чланак*, стр. 784.

нетачне податке, већ онда када је због своје нетачне садржине подесан да наведе учеснике у промету на погрешан закључак о неком својству робе. Тако, немачки Уред за патенте и жигове одбио је да региструје знак „*Duc de Courcelles*“ за немачка пенушава вина, пошто знак изазива утисак да се вина производе у Француској.<sup>203</sup> Исто важи и за знак „*Dönia*“ за маргарин, пошто изазива утисак да је реч о данском производу. Додатак о стварном пореклу производа, као на пример у овом случају „произведено у Немачкој“ или „*made in Germany*“ не уклања подесност за заблуду, тим пре што се жиг у промету најчешће користи усмено, у највећем броју случајева без додатака.

Из онога што је до сада речено произилази да је жиг подесан да изазове забуну у промету о географском пореклу робе ако су кумулативно испуњена два услова. Први услов је садржинска неисправност жига, која постоји када роба означена географском ознаком не потиче из дотичног географског подручја, при чему промет познаје географску ознаку и разуме као такву, тј. у вези са робом која је њоме означена схвата је као указивање на географско порекло.<sup>204</sup> Други услов је да садржинска нетачност жига узрокује опасност забуне промета о географском пореклу робе.<sup>205</sup> За забуну о којој је реч није неопходно да потрошачки кругови са местом на које ознака указује везују посебне појмове о квалитету и вредности тамошњих производа. Опасност забуне постоји онда када су нетачне представе, које су у промету изазване у погледу географског порекла робе, на било који начин подесне да утичу на купца да се определи баш за куповину тако означених производа. Подесност географске ознаке да изазове заблуду учесника у промету зависи од околности појединог случаја, као на пример врста производа, представа промета о географској ознаци, осетљивост на превару одређених потрошачких кругова. Из разумљивих разлога, пракса није склона процентуалном одређивању заблуде учесника у промету у погледу географског порекла робе. Тако, и незнатна забуна о географском пореклу намирница и лекова довољна је за ускраћивање заштите, што није случај код одеће или ствари за домаћинство.

Географску ознаку као саставни део жига учесници у промету у начелу не схватају као податак о производном пореклу робе, већ као податак о њеном

---

<sup>203</sup> Наведено према К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 542.

<sup>204</sup> Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 125.

<sup>205</sup> У Немачкој је, примера ради, због опасности забуне у промету о географском пореклу робе ускраћена регистрација следећим ознакама: „*Columbia*“ за немачко брашно; „*sanRemo*“ за одећу, која се додуше шије у Италији, али не у италијанском месту Санремо; „*English Lavender*“ за сапуне произведене у Немачкој; „*Holländer Ruhm*“ за јаја, бутер и маст који не потичу из Холандије; „*Campione*“ (место у Италији на Луганском језеру) за слаткише произведене у Немачкој; Наведено према: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 548.



географском пореклу. Из тог разлога, регистрациони орган примењује строжија правила приликом испитивања услова за заштиту пријављеног знака, у смислу да се мања пажња обраћа на употребу пријављеног знака у функцији жига. Са друге стране, географску ознаку учесници у промету не схватају као такву ако је непозната, услед чега се разуме као фантастична реч. Знак који садржи такву географску ознаку подесан је за заштиту као жиг. Чак и када географску ознаку учесници у промету разумеју као такву, могу постојати нарочите околности које искључују претпоставку да учесници у промету ту ознаку повезују са географским пореклом робе. Ово важи у случају када географска ознака у промету искључиво изазива представу о луксузу и ексклузивности пријављених производа.<sup>206</sup>

Услови под којима се због изазивања забуне у промету у вези са географским пореклом робе ускраћује регистрација жига важе и у случајевима када се за регистрацију пријави ознака која само посредно указује на географско порекло производа. Примера ради, примену страног симбола промет често схвата као посредну географску ознаку. Ознаке замкова, тврђава и руина промет, пак, разуме као географску ознаку ако се у региону односне зграде обавља производња робе или пружају услуге, или ако се ознака зграде разуме као симбол једне државе или њеног предела. Немачки Савезни патентни суд је дозволио регистрацију знака „*Chambord*“ за дуван, иако је реч о француском краљевском замку на Лоари.<sup>207</sup>

#### 2.2.4. Стране речи и забуна у погледу географског порекла робе

Забуну о географском пореклу производа могу изазвати и стране речи које се користе за обележавање производа. На пример, конструкција *Heaven-Icecream* изазива представу да роба која је њоме означена (сладолед) потиче из Велике Британије, САД или неке друге земље која припада енглеском говорном подручју. Уверење купца да је реч о производима који потичу из наведених земаља није тачно онда када тако обележени производи потичу из домаће земље или неке земље која не припада енглеском говорном подручју.<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup> Примера ради, у Немачкој је регистрована ознака „*Hollywood*“ за мирисну купку. Наведено према: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 545.

<sup>207</sup> Наведено према, К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 546.

<sup>208</sup> Француски, а нарочито енглески језик се говоре у великом броју земаља. Речи из ових језика, које промет не препознаје као такве, већ их разуме као податак о географском пореклу, по правилу упућују на закључак о пореклу робе из односног говорног подручја, осим ако жиг садржи конкретно указивање на одређену земљу. Тако, немачки Савезни патентни суд је због одсуства забуне о пореклу робе, дозволио

Стране речи се, дакле, могу квалификовати као посредне географске ознаке, пошто тек на основу анализе и тумачења, које се одвија у свести учесника у промету, указују на географско порекло.<sup>209</sup> Страна реч може изазвати забуну у промету у вези с пореклом робе само ако је значајан део учесника у промету схвата и препознаје као страну реч.<sup>210</sup> За ову претпоставку није довољно што употребљена реч не постоји у домаћем језику. Наиме, у пракси се као жигови региструју фантастичне речи које немају никакво значење у домаћем језику, а да при том имају страно звучање. Примера ради, немачки Уред за патенте и жигове регистровао је реч „*Lona*“ за животне намирнице, иако на шпанском језику ова реч значи платно за једро; такође, регистрована је реч „*Molino*“ за алкохолна пића, иако на шпанском и италијанском језику значи млин. Стране речи се, дакле, региструју као жигови ако их домаћи промет не схвата као такве. Осим тога, на појединим секторима робе уобичајена је употреба страних речи. На пример, учесници у промету су навикнути на употребу страних енглеских и француских појмова за обележавање козметичких производа или одевних предмета (на пример *Style, Look, no iron*) који не потичу из земаља које припадају енглеском говорном подручју. То је довољан основ да се искључи забунa у промету о географском пореклу робе.<sup>211</sup> Међутим, стране речи које се користе за означавање животних намирница учеснике у промету редовно наводе на закључак о њиховом страном пореклу.

Страна реч, намењена за обележавање робе која не потиче из земље о чијем језику је реч, а која је позната по производњи те робе, лако може да изазове забуну у промету о географском пореклу. На пример, употреба грчке речи за маслине, француске за шампањац или италијанске за сир лако може да наведе купца на погрешан закључак о географском пореклу робе. Забуну о пореклу робе, која може настати употребом стране речи коју домаћи промет препознаје као страну, не може искључити околност да су ти производи истог квалитета као страни. Делокализирајући додаци или фирма пријавиоца, такође, не могу у сваком случају да искључе забуну о пореклу робе.

---

регистрацију француске речи „*Elevage*“ за козметику која не потиче из Француске, већ се производи у Бриселу, у коме су у службеној употреби два језика (француски и фламански - холандски). Ипак, већина становништва говори француски језик.

<sup>209</sup> Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 94.

<sup>210</sup> Поред погрешне представе промета о пореклу робе, за постојање забуне није потребно да страна роба ужива посебан глас и углед у потрошачким круговима.

<sup>211</sup> У Немачкој је регистрована ознака „*Interfashion*“ за чарапе, заједно са грбом птице кондор која у крилима држи земљишну лопту. Ова ознака промет не наводи на погрешан закључак о пореклу робе из енглеског говорног подручја. Страна реч *fashion* ушла је у немачки речник, а предметак *inter* не мења њену особину немачке речи страног порекла. Поред ове, у Немачкој су регистроване и друге речи за обележавање одеће и козметике. На пример: *Lady-line, Stretchever, Festival, Empyrean*.

Реч је о фактичком питању, на које се може одговорити уз узимање у обзир свих околности конкретног случаја. Нарочито се, при том, обраћа пажња на место налажења додатка или фирме, његову величину, јасноћу, повезаност, односно одвојност од ознаке.

У пракси се среће и регистрација стране речи која има више значења, од којих је једно географско. При том, предност се даје главном значењу пријављене речи, које није географско. Тако, у Немачкој је регистрована реч „*Paola*“ за електричне уређаје, иако је реч о малом лучком граду на југу Италије. Пријављена реч у свом главном значењу представља женско име.<sup>212</sup> Осим тога, ознака која поред домаће садржи и страну реч, по правилу, није подесна да изазове забуну, односно заблуду о географском пореклу. У том смислу, у Немачкој је дозвољена регистрација комбиноване немачко-француске речи „*Falke-Fleurs*“ за одећу, као и комбинација немачко-енглеских речи „*Sügro Big-Bär*“ за слаткише.

Коришћење страних речи нарочито се показало неопходним и оправданим за обележавање робе која је искључиво намењена за извоз. У циљу успешне регистрације тако пријављених знакова, пријавиоци на паковању робе, односно етикети стављају напомену да је реч о роби намењеној само за извоз. Пријава стране речи за робу намењену само за извоз са овом напоменом се не може одбацити због њене подесности да доведе у забуну, односно заблуду учеснике у промету. Иста правила важе и за ознаке за робу намењену искључиво за увоз.

Интернационализација у области производње, трговине, пружања услуга и комуникације, утиче да промет све мање на основу стране речи као ознаке производа изводи закључак о његовом страном пореклу.<sup>213</sup> Ово се пре свега односи на речи које воде порекло из неког од европских језика, као што су енглески, француски, немачки, италијански и шпански. Полазећи од развоја међународне трговине и све веће употребе речи језика далекоисточних земаља у области културе и туризма, став новије немачке праксе је да се не може више узети да купац у Немачкој, при сусрету са кинеском ознаком на производу или услузи, без изузетка изводи закључак о географском пореклу односног производа или услуге.<sup>214</sup> Знакове који се састоје искључиво од речи неког од далекоисточних писама, а због непознавања односног писма и његовог значења, промет редовно разликује само на основу општег сликовног утиска. Приликом одлучивања о регистрацији овакви знакови се због тога оцењују као знакови у слици, а не као знакови

---

<sup>212</sup> Наведено према: Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 134.

<sup>213</sup> На овај закључак одлучујуће утичу врста производа као и потрошачке навике на одређене ознаке производа путем рекламе или маркетинга.

<sup>214</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 546.

у речи.<sup>215</sup> Тако, немачки Савезни патентни суд је одбио да призна регистрацију знака који се састојао од низа од пет кинеских слова за пиво, због одсуства конкретне снаге разликовања.<sup>216</sup> По мишљењу овог Суда кинеска слова немају потребну приметљивост на основу које би просечни потрошач препознао знак са којим се једном срео. Међутим, Савезни суд је утврдио да исти знак поседује снагу разликовања за пиво и дозволио његову регистрацију, уз образложење да приметљивост (запажљивост) не представља критеријум за утврђивање конкретне снаге разликовања.<sup>217</sup>

### **2.3. Географске ознаке као жигови за означавање производа који потичу из тог географског подручја**

Регистрација географске ознаке као жиг у корист лица које послује на тој територији је врло спорна. Наиме, регистрација се не може ускратити по основу изазивања забуне у промету у погледу географског порекла робе. Са друге стране, већ смо истакли да се снага разликовања пријављеног знака не може оспорити ако релативно мали број учесника у промету препознаје географску ознаку као такву, а велика већина сматра да је у питању фантастична ознака. Међутим, и када највећи део промета знак сматра подобним да укаже на порекло производа из неког извора, регистрација се може ускратити ако се установи потреба да знак остане у слободном коришћењу учесника у промету. Позивајући се на овај основ ускраћивања регистрације, надлежни регистарски орган и судови ускраћују регистрацију географске ознаке као жиг у корист појединца који послује на дотичном подручју. Наиме, право других лица са исте територије да користе исту или сличну ознаку за обележавање географског порекла својих производа не може бити ускраћено регистрацијом у корист само једног појединца са тог подручја. Са друге стране, у пракси се веома ретко, само под посебним условима, дозвољава регистрација о којој је реч. Примера ради, немачки Савезни патентни суд је дозволио регистрацију ознаке „*Vittel*“ (познато и значајно француско бањско лечилиште) за означавање минералне воде.<sup>218</sup> Образложење суда било је да је подносилац пријаве једини овлашћен за коришћење минералних извора у том месту. На основу тога Суд је закључио да не постоји актуелна потреба конкурената да ознака

<sup>215</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 546.

<sup>216</sup> Видети пресуду немачког савезног патентног суда „*St. Pauli Girl*“, *GRUR* 1997, стр. 830. Наведено према: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 546.

<sup>217</sup> Видети пресуду немачког савезног суда „*St. Pauli Girl*“, *GRUR* 2000, стр. 502, 503. Наведено према: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 546.

<sup>218</sup> Наведено према: Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 142.

остане слободна. Будућа потреба да ознака остане слободна се може узети у обзир само ако у тренутку одлучивања постоје сигурни и конкретни ослонци за будући привредни развој.

Имајући у виду начела која је Европски суд правде изрекао у „*Chiemsee*“ пресуди, као и чињеницу да се после ове пресуде немачка судска пракса вратила на своју најранију рестриктивну праксу регистрације географских ознака, сматрамо да је у садашњој пракси најспорнија регистрација (познате) географске ознаке као жиг у корист лица које послује на дотичном географском подручју. Наиме, чак и чињеница да је подносилац у тренутку подношења пријаве једини овлашћен да користи пријављену ознаку, није довољан разлог да се дозволи регистрација те ознаке. Мора се истражити будућа потреба лица са те територије да се служе истом или сличном знаком за обележавање географског порекла својих производа.

#### **2.4. Наметање знака у промету као жиг**

Основни услов који једна ознака мора да испуни да би могла да се региструје као жиг јесте да буде дистинктивна, тј. подобна да индивидуализује и разликује робу или услуге једног субјекта од исте или сличне робе или услуге другог субјекта. Постоје бројне дистинктивне ознаке, па чак и оне које су биле заштићене жигом, а које су у међувремену постале описне ознаке за врсту робе која је њима означавана. Са друге стране, постоје ознаке које су захваљујући дуготрајном и континуираном коришћењу постале дистинктивне, односно стекле важење ознаке у промету. С тим у вези, Директива 89/104 у чл. 3, ст. 3 предвиђа да се не може ускратити регистрација жига, односно регистровани жиг огласити ништавим због постојања једне од три апсолутне сметње које су предвиђене у ст. 1 (б, ц, или д) истог члана, под условом да је пријављена ознака пре подношења пријаве жига стекла снагу разликовања на основу употребе. Потврда да услов дистинктивности не треба ценити сувише формалистички и статично је и могућност која је остављена државама чланицама, да важење ове одредбе предвиде и за случај када је снага разликовања стечена после подношења пријаве, односно после регистрације жига.

Наметање знака у промету као жиг је институт које наше Право жига не познаје. Због значаја и везе са темом коју обрађујемо, у овом делу рада управо ћемо се бавити

овим институтом.<sup>219</sup> За наш рад он је од великог значаја, пре свега код питања регистрације географске ознаке као жиг, која се услед употребе наметнула у промету као знак идентификације, односно разликовања пријављених производа или услуга. По узору на поједине европске законе о жиговима, пре свега немачки закон, и без довођења у питање садржинске разлике прописа, ми ћемо у раду уместо термина из Директиве 89/104, „стицање снаге разликовања на основу употребе“, користити термин из немачког права „наметање знака у промету“.<sup>220</sup> Наиме, појам снаге разликовања у нашем праву жига има уже значење у односу на Директиву 89/104, која овај појам користи више пута у различитим околностима.<sup>221</sup> Преузимање термина из Директиве довела би се у питање самосталност још две сметње за регистрацију (дескриптивни и генерични карактер ознаке), које се поред недостајуће снаге разликовања, такође, отклањају наметањем знака у промету као жиг. У прилог овом схватању иде и дефиниција стицања снаге разликовања у смислу чл. 3, ст. 3 Директиве 89/104 коју је Европски суд правде дао у „*Chiemsee*“ одлуци, у смислу да је одређени податак „стекао једно ново значење које није више само описно“, тј. не испуњава више чињенично стање из чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104.<sup>222</sup>

Недостајућа снага разликовања, дескриптивни и/или генерични карактер ознаке као сметње за регистрацију знака могу, дакле, да се отклоне наметањем истог знака у промету као жиг. При том, знак који је предмет наметања у промету мора да поседује апстрактну способност разликовања. За разлику од одсуства конкретне снаге

---

<sup>219</sup> О наметању знака у промету као жиг више у: Anne Niedermann, *Empirische Erkenntnisse zur Verkehrsdurchsetzung*, GRUR, 5/2006, стр. 367-374.

<sup>220</sup> Нем. *Verkehrsdurchsetzung*. Видети чл. 8, ст. 3 немачког Закона о жиговима. Наметање знака у промету има значење стицања снаге разликовања на основу употребе у смислу чл. 3, ст. 3 Директиве 89/104. Другим речима, наметањем знака у промету као жиг уклањају се одређене постојеће апсолутне сметње за регистрацију, одсуство конкретне снаге разликовања, потреба за слободном употребом и/или генерични карактер ознаке. Наметање знака у промету као жиг треба разликовати од његове вредности (значаја) у промету као жиг (нем. *Verkehrsgeltung*). Наиме, немачки Закон о жиговима предвиђа два начина стицања жига: регистрацијом и на основу употребе знака у промету, под условом да је знак стекао вредност (значење) као жиг у релевантним потрошачким круговима. Између ова два института постоје значајне разлике. Пракса је, наиме, поставила строжије услове за доказивање и висину наметања знака у промету. Са друге стране, право жига се у немачкој пракси признаје и у случају постојања релативно ниске вредности (значаја) знака у промету, чак и када она постоји на регионалном или локалном нивоу, под условом да знак који је предмет заштите поседује снагу разликовања. Наметање знака у промету мора по правилу да постоји на целој територији Немачке. Наведено према: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 579. Немачки Уред за патенте и жигове, као и судска пракса рано су имали прилику да одлучују о регистрацији знакова који су се у промету наметнули као жиг. На пример, регистровани су следећи жигови: „*The Coventry*“ за делове за бицикл; „*Berliner Illustrierte Zeitung*“ за почев од 1945. године најраспрострањенији илустровани часопис; „*Erdinger*“ и „*Warsteiner*“ за пиво.

<sup>221</sup> У чл. 3, ст. 1 (б) као сметња за регистрацију; у чл. 3, ст. 3 у циљу описивања наметања знака у промету; у чл. 10, ст. 2 (а) за разграничење дозвољене промене употребе регистрованог знака.

<sup>222</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 584; Paul Ströbele, *Chiemsee – Aufbruch zu neuen Ufern? Anmerkungen zum „Chiemsee“ – Urteil des EuGH vom 4. Mai 1999, WRP, 9/2000*, стр. 1032. Видети „*Chiemsee*“ одлуку Европског суда правде.

разликовања за пријављене производе или услуге као апсолутне сметње за регистрацију, која се може отклонити наметањем односног знака у промету, одсуство апстрактне способности разликовања као опште обележје подесности знака за регистрацију не може се надокнадити, односно успоставити наметањем знака у промету.<sup>223</sup> Регистрација пријављеног знака на основу његовог наметања у промету као жиг претпоставља да знак већ испуњава опште критеријуме подесности за регистрацију, као што је самосталност, јединство и могућност графичког представљања знака.

Знакови којима недостаје снага разликовања, описне и генеричне ознаке генерално нису подесни за регистрацију. Ово важи за свако физичко или правно лице, као потенцијалног пријавиоца жига. Општа промена стварних околности, као што је схватање промета или језичке навике ипак могу да образложе способност за регистрацију таквог знака, који првобитно због постојања апсолутне сметње за регистрацију није био подесан за регистрацију.<sup>224</sup> Резултат опште промене оцене једног знака, која може почивати на различитим разлозима, је отклањање горе поменутих апсолутних сметњи за регистрацију и генерална подесност односног знака за регистрацију за свако лице.

Претварање знака, који првобитно генерално није био подесан за регистрацију, у знак који је опште подесан за регистрацију, разликује се од конкретног наметања знака у промету као жиг. Наметање знака у промету је последица конкретне употребе знака као жиг у потрошачким круговима, који по себи иначе није подесан за регистрацију. Знак се у промету намеће као жиг у корист лица које га као таквог користи. То између осталог има за последицу да престанак права жига на знаку који је регистрован на основу његовог наметања у промету, нема за последицу подесност за регистрацију истог знака за друга лица. Другим речима, наметање знака као жиг услед његове употребе у промету не узрокује генералну подесност предметног знака за регистрацију.

Директива 89/104 у чл. 3, ст. 3 предвиђа да се апсолутне сметње за регистрацију прописане у чл. 3 ст. 1 (б, ц и д) истог члана отклањају само ако је знак стекао снагу разликовања на основу употребе пре подношења пријаве за његову регистрацију. Међутим, остављена је могућност државама чланицама да националним прописима овај рок продуже и после одлучивања о регистрацији. Тако, немачки Закон о жиговима у чл. 8, ст. 3 прописује да се апсолутне сметње за регистрацију прописане у чл. 8, ст. 2, тачка 1-3 отклањају не само када се знак наметнуо у промету пре подношења пријаве за

---

<sup>223</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 578.

<sup>224</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 579.

његову регистрацију, већ и онда када је знак наметнут у промету као жиг у тренутку одлучивања о регистрацији. То за последицу има померање права првенства. Наиме, у већини правних система право првенства жига се стиче датумом подношења пријаве жига. С тим у вези, немачки Закон о жиговима прописује да ако се сметња за регистрацију жига која постоји на дан подношења пријаве жига у међувремену (тј. до дана одлучивања о регистрацији) отклони, право првенства, уз сагласност пријавиоца, одређује се према дану отклањања сметње.<sup>225</sup>

Према формулацији Европског суда правде у „*Chiemsee*“ одлуци стицање снаге разликовања у смислу чл. 3, ст. 3 Директиве 89/104 значи да је спорни знак постао подесан за означавање и разликовање пријављених производа од истих или сличних производа другог субјекта. За разлику од ранијег периода, данас у праву жига поред функције означавања порекла заштиту уживају и друге привредне функције жига. Из тога произилази да наметање једног знака у промету као жиг не зависи искључиво од остваривања функције означавања порекла, иако, по правилу, знак који се у промету наметнуо као жиг указује на порекло производа. Наметање знака у промету као жиг одлучујуће зависи од функције идентификације, односно разликовања. Другим речима, наметање знака у промету значи да се предметни знак у овлашћеним потрошачким круговима наметнуо као знак који служи за обележавање и разликовање робе или услуга за које се користи.<sup>226</sup>

Наметање знака у промету као жиг последица је његове употребе за пријављене производе или услуге. Реч је о употреби знака као жиг на тржишту, услед које се могу остварити све релевантне функције жига. Знак се користи као жиг првенствено код продаје производа, али и у случају његове рекламе. Према чл. 6 (*quinquies*) ц ст. 1 ПК код оцене подесности једног знака за заштиту узимају се у обзир све околности, нарочито трајање употребе знака. Наметање знака у промету услед његове употребе као жиг захтева интензивну употребу знака у дужем временском периоду.

Знак се у промету намеће као жиг само за оне производе или услуге за које се користи и за које се тражи регистрација. Доказивање наметања знака у промету за сличне производе или услуге није потребно.<sup>227</sup> Међутим, област заштите знака који је регистрован на основу његовог претходног наметања у промету као жиг није ограничена само на производе или услуге за које се тај знак наметнуо у овлашћеним

---

<sup>225</sup> Видети чл. 37, ст. 2 немачког Закона о жиговима.

<sup>226</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 580.

<sup>227</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 581.



потрошачким круговима као жиг. Напротив, заштита се у начелу простире и на сличне производе или услуге. Ипак, имајући у виду да знак који по себи није подесан за регистрацију, а који се захваљујући употреби за одређене производе или услуге наметнуо у овлашћеним потрошачким круговима и регистрован као жиг, у пракси су постављена строга мерила за испитивање опасности замене.<sup>228</sup> Додуше, жиг који је регистрован на основу претходног наметања знака у промету не убраја се у слабе жигове. Ипак, већ и мале разлике између приоритетно старијег и неког касније коришћеног знака могу бити довољне да искључе опасност замене, пошто код знакова који су се у промету наметнули као жиг, потрошачи обраћају пажњу и на ситније разлике. То значи да је употреба само идентичних или врло сличних жигова повреда жига који је регистрован на основу претходног наметања знака у промету. Такође и област сличности робе или услуга таквог жига испитује се пажљиво.<sup>229</sup>

Знак који по себи није подесан за регистрацију може се регистровати као жиг само ако се претходно наметнуо у промету као жиг на целој територији једне државе. Наметање знака у промету које је локалног или регионалног карактера није довољно за признање искључивог права. По правилу, исто важи и за наметање знака у промету у иностранству.<sup>230</sup> Ипак, наметање страног знака као жиг у промету у иностранству може да оправда ускраћивање признања потребе за слободном употребом предметног описног знака у домаћој земљи. Такође, правно мишљење страног органа надлежног за регистрацију жигова може бити од значаја приликом одлучивања о регистрацији у домаћој земљи. Имајући у виду развој у међународном промету робе, прекограничне технологије комуникација и међународни туризам, мишљења смо, да страно стање ствари треба узети у обзир у већој мери приликом оцене наметања знака у промету у домаћој земљи. Ово нарочито треба да важи код страних географских ознака које су се у месту на које ознака указује наметнуле у промету као жиг, а чија се заштита тражи у домаћој земљи.

Под потрошачким круговима у којима се знак намеће као жиг подразумевају се кругови у којима знак треба да се примени или да има одређено дејство. На првом месту овде се убрајају крајњи потрошачи робе или услуга за чије је обележавање знак намењен. Нарочито код предмета свакодневне употребе на првом месту се у

---

<sup>228</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 588.

<sup>229</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 588.

<sup>230</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 588.

потрошачке кругове убрајају купци производа, и то не само стварни купци, него сви потрошачи који долазе у обзир као купци производа.<sup>231</sup>

Круг потрошача робе у коме знак треба да се наметне као жиг да би могао да се региструје не зависи, дакле, одлучујуће од тржишне стратегије и политике продаје робе од стране пријавиоца, већ од уобичајених путева и намене робе. Овај правни став нарочито је дошао до изражаја у немачкој пракси. Тако је за регистрацију знака „ОСМ“ за оријенталне тепихе који не поседује снагу разликовања, и на коме постоји потреба за слободном употребом, потребно његово наметање у промету не само у трговачким круговима, него и у кругу крајњих купаца, чак и онда када се односни знак користи искључиво у оквиру продаје између трговаца, а не и код продаје крајњем потрошачу.<sup>232</sup> Наметање односног знака као жиг само у трговини (тј. у трговачким круговима), није било довољно за његову регистрацију. Такође, Савезни патентни суд одбио је да призна наметање знака „НР“ у промету за синтетичке материјале за звучну изолацију у путничким аутомобилима, чак и када су ови производи искључиво намењени произвођачима аутомобила, који као купци производа једино знак и препознају.<sup>233</sup> Исто важи и за знак „India“ за обележавање зачина који се користе у производњи кобасица и других производа од меса. Наметање овог знака у производним и трговачким круговима није било довољно за његову регистрацију као жиг.<sup>234</sup> Претпоставка за регистрацију знака „Apropos Film“ за производњу телевизијских и филмских дела није само његово наметање као жиг у стручним круговима, односно лицима која ове производе наручују и продају, него и у потрошачким круговима којима су ови производи намењени.<sup>235</sup>

До доношења „Chiemsee“ одлуке, немачка судска пракса је степен наметања знака у промету као жиг одређивала увек у поједином случају према стварном схватању промета и јачини потребе за слободном употребом. Круг потрошача у коме се знак наметнуо као жиг није био строго процентуално одређен, али доња граница није смела бити испод 50 %.<sup>236</sup> Са друге стране, код чисто описних и славних ознака тражило се наметање знака у преко 80 % учесника у промету.<sup>237</sup> Степен наметања знака у промету

---

<sup>231</sup> Примера ради, у круг потрошача конзерви воћа и поврћа убрајају се сви потрошачи, чак и они који нису навикнути на употребу конзерви. Наведено према: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 582.

<sup>232</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 582.

<sup>233</sup> Наведено према: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 582.

<sup>234</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*.

<sup>235</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*.

<sup>236</sup> Jörg Kahler, Die kennzeichenrechtlichen Schutzmöglichkeiten geografischer Herkunftsangaben im Markenrecht, neben den §§ 126ff. Markengesetz, *GRUR*, 2003, стр. 13; К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 583.

<sup>237</sup> Roland Knaak, *нав. чланак*, *GRUR*, 2/1995, стр. 103, 109; P. Ströbele, *нав. чланак*, *WRP*, 9/2000, стр. 1032.

зависио је од јачине потребе за слободном употребом. Ипак, постојећа потреба за слободном употребом није увек представљала основ за већи степен наметања знака у промету од потребних 50%. Напротив, само у случају ванпросечне потребе за слободном употребом, пракса је тражила јачи степен наметања знака у промету.<sup>238</sup>

Европски суд правде је у „*Chiemsee*“ одлуци поставио релевантна начела за одређивање степена наметања знака у промету као жиг. Повод за ову одлуку био је, као што смо раније рекли, поступак претходног одлучивања који је Виши суд у Минхену покренуо пред Европским судом правде. Суд у Минхену затражио је од Европског суда правде, између осталог, и одговор на питање да ли је немачка пракса усклађена са Директивом 89/104 када за описне ознаке на којима постоји потреба за слободном употребом захтева доказивање наметања знака у више од 50 % потрошачких кругова.

У горе поменутој одлуци Европски суд правде је истакао да стицање снаге разликовања на основу употребе (наметање знака у промету као жиг) зависи од схватања релевантног дела учесника у промету. Тај део се не може строго процентуално одредити.<sup>239</sup> Такође, по мишљењу Суда не може се тражити наметање знака у преко 50 % учесника у промету. Процентуално тај број је свакако мањи и зависи од сметње за регистрацију која се наметањем знака у промету отклања. Наиме, за стицање снаге разликовања знака који није ни описан, ни уобичајен у промету, односно није у општој језичкој употреби нису постављени високи захтеви. Због тога релевантан део потрошачких кругова у којима се знак намеће као жиг мора бити незнатнији него код описних и генеричних ознака.<sup>240</sup>

Степен наметања знака у промету независан је од јачине његове потребе за слободном употребом. Напротив, тражи се разликовање према специфичном карактеру, односно врсти описног знака. С тим у вези, Европски суд правде је у „*Chiemsee*“ одлуци истакао да се за наметање географске ознаке у промету као жиг мора узети у обзир специфични карактер географске ознаке као описне ознаке. Тако, врло позната географска ознака може се у промету наметнути као жиг само ако постоји дуга и интензивна употреба знака од стране његовог пријавиоца.<sup>241</sup> За случај да је ознака већ позната као географска ознака за одређену групу производа, тим пре пријавилац односног знака за робу из исте групе мора да докаже општепознату, нарочито дуготрајну и интензивну употребу знака. По нашем мишљењу, зависност

---

<sup>238</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 584.

<sup>239</sup> Р. Ströbele, *нав. чланак*, *WRP*, 9/2000, стр. 1033.

<sup>240</sup> Видети „*Chiemsee*“ пресуду Европског суда правде.

<sup>241</sup> К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 586.

наметања знака у промету од доминације његове описне садржине, како је Европски суд правде истакао у „*Chiemsee*“ одлуци, је оправдано. Оправданим сматрамо и став Суда, да је степен наметања географске ознаке у промету као жиг независно од потребе за слободном употребом коју друга лица имају на истом знаку. У том смислу, последица „*Chiemsee*“ одлуке Европског суда правде је да се ранија немачка пракса по којој наметање знака у промету зависи од јачине потребе истог знака за слободном употребом мора напустити.<sup>242</sup> Напротив, од значаја је специфични карактер описног знака. Наметање знака у промету одређује се уз узимање у обзир свих релевантних околности, пре свега присуство знака на тржишту, интензитет, географска распрострањеност и трајање употребе, реклама, део потрошача који на основу знака препознају производно порекло робе, мишљење привредне коморе или другог релевантног удружења.<sup>243</sup> У случају нарочитих тешкоћа у оцени, може се у складу са националним прописима спровести испитивање потрошача. Одређивање емпиријске основе наметања знака у промету заснива се на озбиљној анализи околности на тржишту и очекивања потрошача.

Географска ознака која се у промету наметнула као жиг изгубила је, заправо, своје географско значење. Такву ознаку учесници у промету не повезују више са местом на које она указује, већ са одређеним привредним субјектом. Могуће је ипак, да учесници у промету очекују да се роба производи у односном месту.<sup>244</sup> За наметање географске ознаке у промету, то није услов, као и указивање на право порекло означене робе. Географска ознака која се у промету наметнула као жиг често према схватању учесника у промету има фантастични карактер, иако га није имала од самог почетка. Дакле, питање преваре учесника у промету о географском пореклу робе не поставља се увек када се у промету географска ознака наметнула као жиг.

Немачки Савезни патентни суд имао је прилику да одлучује о регистрацији географске ознаке која се у промету наметнула као жиг. Реч је о знаку „*Erdinger*“ који је пријављен за светло пиво. На основу тужбе пријавиоца, пошто је Уред за патенте и жигове претходно одбио да региструје предметни знак, Суд је дозволио регистрацију у корист произвођача пива, чије се седиште налази у немачком граду Ердингу.<sup>245</sup> Након тога, титулар жига је регистровао још неколико жигова, који су поред појма

---

<sup>242</sup> Немачки Савезни патентни суд је своју ранију праксу напустио већ у одлуци „*Gold*“ од 18. августа 2000. године, у предмету 33 W (pat) 79/98.

<sup>243</sup> J. Kahler, *нав. чланак*, *GRUR*, 1/2003, стр. 13.

<sup>244</sup> Купци сатова обележених знаком „*Bernex*“ очекују да добију швајцарски сат, али не и сат направљен у швајцарској општини *Bernex*.

<sup>245</sup> Видети пресуду Савезног патентног суда „*Erdinger*“, *GRUR*, 1994, стр. 627.

„*Erdinger*“ садржали и друге ознаке. У међувремену, Савезни патентни суд је имао прилику да поново одлучује о регистрацији, сада знака „*ERDINGER X-TRA*“, а по тужби произвођача пива из Ердинга, титулара основног жига „*ERDINGER*“. Наиме, Уред је одбио да региструје знак „*ERDINGER X-TRA*“, због одсуства снаге разликовања и потребе за слободном употребом. У образложењу одлуке Уреда истакнуто је да предметни знак за пријављене производе представља рекламни исказ, тј. указује само на место производње и нарочити квалитет пива. Овај рекламни исказ, који не садржи ниједан фантастични елемент подесан за заштиту, учесници у промету не схватају као указивање на производно порекло робе, већ као њену похвалу.

Против одлуке Уреда пријавилац је поднео тужбу Савезном патентном суду. Тужилац је у тужби нарочито указао на чињеницу да појам „*Erdinger*“ због своје познатости свакако указује на порекло пива из његовог погона, пошто је као такав већ регистрован као жиг у његову корист.<sup>246</sup> Тужилац је, такође, био мишљења, да и други део спорног жига поседује снагу разликовања, пошто се разликује од речи *extra*, а с обзиром на начин писања поседује фантастични карактер. Осим тога, реч има више значења. Такође, приликом оцене подесности знака за регистрацију, узима се знак као целина. У међувремену, Суд је усвојио захтеве из тужбе и дозволио регистрацију спорног знака.<sup>247</sup> По мишљењу Суда, конкретне околности и чињенице говоре да на пријављеном занаку не постоји ни садашња, ни будућа потреба за слободном употребом. Чак и ако се узме у обзир мишљење Уреда да промет пријављени знак схвата као исказ „екстра добра роба из Ердинга“, овај исказ не указује на конкретне особине и обележја робе или услуга на које се односи спорни знак. Управо на основу тога Суд је закључио да пријављени знак у будућности не може постати једнозначни податак о роби, тј. њеним особинама и дозволио његову регистрацију.

## **2.5. Веза географских ознака и колективних жигова у поступку регистрације**

Колективни жиг је жиг правног лица које представља одређени облик удруживања произвођача, односно давалаца услуга, који имају право да користе субјекти који су чланови тог удружења под условима прописаним ЗОЖ, као и општим

---

<sup>246</sup> *Erdinger* је заправо знак који се у промету наметнуо као жиг, и који се као такав налази у основи великог броја жигова титулара (овде тужиоца), што је Савезни патентни суд већ потврдио у својој пресуди из 1994. године.

<sup>247</sup> Видети пресуду Савезног патентног суда у предмету 26 W (pat) 49/01. Текст пресуде је доступан на адреси: <http://www.bpatg.de>.

актом о колективном жигу.<sup>248</sup> Као колективни жиг може да се региструје сваки знак који је је подесан за разликовање робе или услуга корисника (титулара) колективног жига од исте или сличне робе или услуге другог титулара. Сметње за заштиту знака као жиг, које ЗОЖ прописује у чл. 5 односе се и на знак пријављен за заштиту као колективни жиг. Поједини национални закони о жиговима, међутим, прописују да предмет колективног жига може бити знак који се искључиво састоји из знака или податка који у промету може да послужи за обележававање географског порекла робе или услуга.<sup>249</sup> Све остале сметње за заштиту важе и односу на колективне жигове, пре свега генеричне и преварне ознаке.<sup>250</sup> Снага разликовања као услов за заштиту нарочито се испитује код колективних жигова који за предмет имају географску ознаку. Код колективних жигова снага разликовања се не доводи у везу са функцијама разликовања и указивања на порекло робе или услуге из једног предузећа, тј. субјекта који је титулар жига. Напротив, њен циљ је индивидуализација и разликовање робе или услуга чланова једног колектива према њеном географском пореклу од робе или услуга другог предузећа.<sup>251</sup>

Пријавилац, односно корисник колективног жига може бити само субјект који је члан правног лица (удружење произвођача, односно давалаца услуга) које је носилац колективног жига. Уз пријаву за признање колективног жига подноси се општи акт о колективном жигу, који између осталог садржи одредбе о изгледу знака и роби, односно услугама на које се знак односи, одредбе о томе ко има право да користи колективни жиг и под којим условима, одредбе о правима и обавезама корисника колективног у случају повреде жига. Општи акт о колективном жигу који за предмет има географску ознаку мора да садржи и област на коју се географска ознака односи. Приликом одређивања ове области пријавилац се мора оријентисати на област у којој се ознака легитимно користи. Према нашем мишљењу то је област на коју се односи географска ознака према схватању учесника у промету.

Један од услова за стицање својства корисника колективног жига који за предмет има географску ознаку, односно за његово коришћење, који мора бити прописан општим актом о колективном жигу, је да роба или услуге корисника жига мора потицати из географске области на коју жиг указује. Другим речима, ови услови

---

<sup>248</sup> Закон о жиговима, чл. 2, ст. 2 и 3.

<sup>249</sup> Видети чл. 99 немачког Закона о жиговима, у вези са чл. 8, ст. 2, тачка 2 истог Закона.

<sup>250</sup> Овде се мисли на ознаке које својим изгледом и садржајем могу да створе забуну у промету и да доведу у заблуду учеснике у промету у погледу географског порекла робе, односно услуга.

<sup>251</sup> Н.Ј. Omsels, *нав. дело*, стр. 315.

не смеју одступати од општих претпоставки за коришћење одговарајуће географске ознаке. То значи да роба означена колективним жигом мора имати прописана квалитативна својства карактеристична за робу са локалитета на који колективни жиг указује. Осим тога, општи акт о колективном жигу не сме да садржи услове који превазилазе схватање учесника у промету о самом географском знаку.

Уредба 207/2009 у чл. 66, ст. 2 (раније чл. 64 Уредбе 40/94) предвиђа могућност да комунитарни колективни жиг за предмет има географску ознаку. Када је реч о комунитарном колективном жигу за пољопривредне и прехранбене намирнице, Уредба 207/2009 је преко чл. 164 водила рачуна о чл. 14 Уредбе 510/2006. Наиме, регистрација комунитарног колективног жига који за предмет има географску ознаку забрањена је, ако пријављени жиг испуњава било које чињенично стање набројано у чл. 13 Уредбе 510/2006. Пошто чл. 13, ст. 1 (а) забрањује сваку директну или индиректну комерцијалну примену регистроване географске ознаке за производе који не одговарају регистрацији, регистрација комунитарног колективног жига могућа је само за производе који одговарају спецификацији (елаборату) производа на које се географска ознака односи.

Уредбе 510/2006 и 40/94 начелно дозвољавају паралелну заштиту географске ознаке за пољопривредне или прехранбене производе као заштићено име порекла или заштићена географска ознака и као комунитарни жиг.<sup>252</sup> За оне географске ознаке које не испуњавају претпоставке за заштиту прописане у чл. 2 Уредбе 510/2006, преостаје једино заштита као комунитарни колективни жиг.

Географска ознака регистрована на основу Уредбе 510/2006 има шири обим заштите у односу на истоветну географску ознаку која је предмет комунитарног колективног жига. Уредба 40/94 у чл. 9 ограничава област заштите колективног жига на заменљиве ознаке и искоришћавање гласа колективних жигова познатих у ЕУ. Заштита географских ознака у смислу чл. 13 Уредбе 510/2006 ограничена је такође на наслањање, описну примену или искоришћавање гласа географских ознака. Познатост није услов за заштиту. Предности регистрације географске ознаке на основу Уредбе 510/2006 у односу на регистрацију исте као колективни жиг постоје и у односу на активну легитимацију за тужбу. Према чл. 70 и чл. 22, ст. 3 Уредбе 40/94 корисник колективног жига може поднети тужбу због повреде жига само уз сагласност носиоца

---

<sup>252</sup> Johannes Christian Wichard, Von Warstein nach Europa?, Was verdrängt die Verordnung (EWG) NR. 2081/94, *WRP*, 1999, стр. 1005; Henning Harte-Bavendam, Ende der geographischen Herkunftsbezeichnungen? – „Brüsseler Spitzen“ gegen den ergänzenden nationalen Rechtsschutz -, *GRUR*, 10/1996, стр. 717, 727.

колективног жига. Осим тога, у случају повреде, корисник колективног жига може да се придружи тужби коју је поднео носилац колективног жига, ради остваривања одштетног захтева.

Уредба 510/2006 препушта државама чланицама уређивање питања активне легитимације за тужбу.<sup>253</sup> Поједина национална законодавства право на тужбу због повреде заштићене географске ознаке признају не само овлашћеним корисницима географске ознаке, него и другим заинтересованим лицима.<sup>254</sup>

## 2.6. Жиг као сметња за регистрацију географске ознаке

Као што је у досадашњем излагању показано, географска ознака из различитих разлога представља сметњу за њену регистрацију као жиг. Са друге стране, жиг по правилу не представља сметњу за регистрацију географске ознаке. Изузетак од овог правила предвиђен је у чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006. У смислу овог прописа регистрација географске ознаке се ускраћује ако је њена заштита, с обзиром на репутацију коју жиг ужива, његову познатост и трајање примене, подесна да превари учеснике у промету о стварном идентитету производа.

Јасно је да је за ускраћивање регистрације млађе географске ознаке потребно више од познатости старијег жига.<sup>255</sup> Другим речима, Уредба 510/2006 у чл. 3, ст. 4 регулише везу између старијег, у најширем смислу речи познатог жига, и млађе географске ознаке коју жиг садржи.<sup>256</sup>

---

<sup>253</sup> Према нашем мишљењу, не постоји сумња и сметња да ће Европски суд правде у циљу ефикасног спровођења заштите географских ознака, регистрованих према Уредби 510/2006, признати право на тужбу сваком овлашћеном кориснику географске ознаке.

<sup>254</sup> Видети чл. 73 нашег Закона о ознакама географског порекла.

<sup>255</sup> Н.Ј. Omsels, *нав. дело*, стр. 318.

<sup>256</sup> Више о томе на стр. 122 и даље.



## Глава III

### 3. Веза жигова и географских ознака у смислу Уредбе 510/2006

И поред тога што национални и наднационални прописи предвиђају апсолутне сметње за регистрацију географске ознаке као жиг, у пракси су чести случајеви у којима се иста географска ознака појављује као предмет два различита и конкурентна права: права жига и права на географску ознаку. У првој глави смо навели примере и услове под којима се географска ознака, због непостојања апсолутне сметње за заштиту, може регистровати као жиг. Колизација између жигова и географских ознака настаје, пре свега, из разлога што регистровани жигови начелно не представљају сметњу за каснију заштиту географских ознака. Практични проблеми настају због непоклапања круга овлашћених лица (титулара права) на старији и млађи знак. Спорно питање које се у том случају намеће је заправо питање обима права које титулари права могу истицати, како у међусобним односима, тако и према трећим лицима. Отуда је и настала потреба за формулисањем колизионог решења у националним и наднационалним прописима.

Изузетак од правила, да старији жиг не представља сметњу за заштиту млађе географске ознаке садржи Уредба 510/2006 у чл. 3, ст. 4. Овај изузетак садржала је и Уредба 2081/92 у чл. 14, ст. 3. Због значаја прописа о коме је реч, као и због специфичности апсолутних сметњи за регистрацију географске ознаке као жиг у смислу Уредбе 510/2006, у даљем делу рада пажљиво ћемо анализирати свако од тих решења. Најпре ћемо се кратко осврнути на историјски развој чл. 14 Уредбе 2081/92. Тиме ћемо указати на однос надређености и подређености између два права индустријске својине, права жига као слабијег права и права на географску ознаку као најјачег права означавања.

#### **3.1. Историјски развој чл. 14 Уредбе 2081/92**

У циљу побољшања заштите географских ознака у Европи, Европска комисија је 1991. године саставила предлог будуће Уредбе 2081/92. Према овом предлогу географске ознаке су, између осталог, требале бити заштићене од сваке примене жигова који су са њима идентични или слични и код којих постоји опасност замене или преваре потрошача у односу на порекло производа. Веза између жигова и географских

ознака конципирана на овај начин била је врло рестриктивна, премда су географске ознаке, заштићене на нивоу ЕУ, трабале да уживају заштиту у односу на заменљиве жигове према њиховом општем првенству, независно од временског приоритета заштите.<sup>257</sup> Узор за ово решење биле су одговарајуће одредбе у области заштите географских ознака вина, нарочито чл. 40, ст. 3 Уредбе бр. 2392/89.<sup>258</sup> Наиме, у области заштите географских ознака вина конфликт између географских ознака и жигова показао се као велики проблем. У начелу, географске ознаке су имале првенство у односу на жигове, са изузетком колизије између географских ознака и идентичних жигова.<sup>259</sup>

Одредбе предлога будуће Уредбе 2081/92 о првенству регистрованих географских ознака у односу на жигове биле су спорне и оштро критиковане све време расправе.<sup>260</sup> На једној страни стајала је француска делегација која је заступала ово решење, а на другој немачка делегација која га је оштро критиковала.<sup>261</sup> Став немачке делегације био је да признање општег првенства регистрованим географским ознакама у односу на жигове, како старије тако и млађе, неовлашћено задире у постојећа индивидуална права индустријске својине. Осим тога, немачка делегација је указала на противречност предлога Уредбе са појединим европским прописима који, независно од доказа угледа или квалитета робе условљеног географским пореклом, регулишу заштиту географских ознака, било на основу обимне заштите од преваре, било кроз могућност њихове регистрације, пре свега као европски комунитарни жиг.<sup>262</sup>

Ставови немачке делегације усмерили су дискусију на расправљање о увођењу изузетка од првенства географских ознака у односу на старије познате жигове. У том смислу, регистрација географске ознаке била би дозвољена, само ако није у колизији са старијим ноторним жигом.<sup>263</sup> Расправљање о увођењу овог изузетка још више је поштрило дискусију о питању везе између жигова и географских ознака. Због тога је

---

<sup>257</sup>Friedrich Karl Beier, Roland Knaak, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft, *GRUR International*, 6/1992, стр. 602.

<sup>258</sup> Cecilia A. Leon Ramirez, Der Schutz geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel nach der Verordnung (EG) Nr. 510/2006, Köln, 2007, стр. 329.

<sup>259</sup> После треће промене Уредбе 2392/89 која је извршена на основу Уредбе 3897/91 идентични жигови могли су да се користе без временског ограничења, под условом да су регистровани најмање 25 година пре јавног признања географских ознака и да су коришћени без прекида.

<sup>260</sup> О реакцијама на предлог Уредбе 2081/92 више у: Friedrich-Karl Beier, Roland Knaak, Der Schutz der geographischer Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft – Die neueste Entwicklung, *GRUR International*, 8-9/1993, стр. 602-610.

<sup>261</sup> Alexander Mühlendahl, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft nach der VO (EWG) Nr. 2081/92 vom 24.7.1992., *Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht* (у даљем тексту: *ZLR*), 1993, стр. 187.

<sup>262</sup> Видети Директиву 84/450 о преварној реклами, као и Директиву 89/104.

<sup>263</sup> C.A.L. Ramirez, *нав. дело*, стр. 331.

затражено мишљење правне службе секретаријата Савета ЕУ о овом изузетку. Пре него што је правна служба дала своје мишљење о затраженом питању, бавила се са два типична случаја колизије жигова и географских ознака. Први случај је колизија између географских ознака које су регистроване према условима предложене Уредбе и заменљивих жигова који су касније пријављени за регистрацију.

Што се тиче жигова који још увек нису пријављени за регистрацију, француска делегација је поставила питање усклађености чл. 15, ст. 2 Директиве 89/104 са чл. 14, ст. 1 предлога Уредбе. Наиме, са једне стране поменути члан Директиве предвиђа изузетак од забране регистрације жига који се искључиво састоји из податка о географском пореклу, у том смислу што државе чланице могу предвидети да такве ознаке буду предмет колективног или жига гаранције. При том, овлашћени корисник таквог жига не може забранити трећем лицу да у пословном промету користи географски податак који је истовремено предмет жига, под условом да таква употреба одговара сталним обичајима у индустрији и трговини. Са друге стране, предлогом Уредбе била је предвиђена забрана индивидуалне или колективне примене жигова који су подесни да изазову замену или превару потрошача о већ регистрованим географским ознакама. Одустајањем од овог решења област важења изузетка предвиђеног у чл. 15, ст. 2 Директиве 89/104 значајно би била ограничена. Позивање француске делегације на чл. 3, ст. 2 (а) Директиве 89/104 показало се као нејасно, односно ирелевантно за ову проблематику. Наиме, овај члан даје могућност државама чланицама да предвиде забрану регистрације жига, односно његово оглашавање ништавим, ако се употреба жига може забранити према другим националним или европским прописима.

Други случај колизије којим се бавила правна служба Савета ЕУ односи се на већ регистроване жигове, који садрже географски појам, и заменљиве географске ознаке чија се регистрација може тражити у будућности код Европске комисије. Другим речима, проблем настаје онда када се географско име региструје као жиг, а касније се Европској комисији поднесе захтев за регистрацију истог или сличног географског имена. Проблем нарочито настаје када је колидирајући жиг регистрован у више различитих држава чланица ЕУ према одговарајућим националним прописима. Пошто национална законодавства у области жигова нису потпуно усклађена у ЕУ, овде се поставило питање националног законодавства према коме ће се колизија испитивати и решавати.

Правна служба Савета ЕУ одбацила је схватање француске делегације о апсолутном првенству географских ознака у односу на жигове, чак и када су жигови

већ пријављени или регистровани у тренутку регистрације географске ознаке, и подржала је аргументе немачке делегације засноване на чл. 3, ст. 2 (б) предлога Уредбе.<sup>264</sup> Дакле, мишљење Савета ЕУ било је да у овом другом случају колизије Комисија не би смела да дозволи регистрацију географске ознаке. За случај да се регистрација изврши, она би била у супротности са чл. 3, ст. 2 (б) предлога Уредбе и могла би да се оспорава другим правним средствима која предвиђају национални или комунитарни прописи.

Што се тиче чл. 3, ст. 2 (а) Директиве 89/104, на који је указивала француска делегација, ова одредба је без значаја за питање о коме се дискутовало. Наиме, ако једна држава чланица према националним прописима призна првенство географским ознакама у односу на жигове, то је једно питање. Сасвим је друго питање када европски законодавац у оквиру ЕУ призна првенство географским ознакама у односу на жигове. Проблем, при том настаје, у случају колизије ових географских ознака са жиговима регистрованим у државама које такво првенство до тада нису признавале. Прихватање предлога Савета ЕУ за формулисање чл. 3, ст. 2 (б) будуће Уредбе 2081/92 представљало би сметњу за државе чланице да се позову на чл. 3, ст. 2 (а) Директиве 89/104, а у циљу оглашавања неважећим жига уз образложење да би жиг могао бити у колизији са географском ознаком, касније регистрованом у ЕУ. Таква регистрација вређала би право ЕУ.

Као што се види из досадашњег излагања, питање колизије жигова и географских ознака у оквиру будуће Уредбе 2081/92 показало се веома спорним. Почетком 1992. године, после оштре расправе, Савет ЕУ предложио је ново решење о питању везе између жигова и географских ознака. У основи овог решења и даље је опште првенство регистрованих географских ознака у односу на жигове. Изузетак представљају жигови са високим степеном познатости. Ипак и за овај нови предлог није постигнут консензус. Напротив, сада су се издвојила три мишљења о њему. Француска, шпанска, грчка, италијанска и португалска делегација заједно са Европском комисијом и даље су се залагале за опште првенство географских ознака без изузетка.

---

<sup>264</sup> Правна служба Савета ЕУ изразила је сумњу у овлашћење европског законодавца на давање општег првенства географским ознакама, тако да се чак и већ регистровани жиг не сме више користити, уколико постоји опасност замене са географском ознаком. У прилог ове сумње истакнута су два разлога. Као прво, жиг је облик својине, и равноправан је са другим правима индустријске својине, што је Европски суд правде потврдио у пресуди „*Cafe HAG*“. Европски суд правде је додуше у овој пресуди одлучио да се остваривање права индустријске својине сме регулисати на нивоу ЕУ, али је и указао на то да се постојање ових права не сме доводити у питање. Као друго, географске ознаке имају првенство у односу на жигове у области винског сектора. С обзиром на традиционалну везу између квалитета вина и њиховог географског порекла, ово треба схватити као посебан изузетак.

Као образложење за овај став истакнута је чињеница да су географске ознаке инструмент за унапређење пољопривредне производње одређеног региона.

Друго становиште, с обзиром на постојеће одредбе Директиве 89/104 и билатералне уговоре држава чланица који за предмет имају географске ознаке, било је да географске ознаке и општепознати жигови треба да имају равноправан положај.

Заступници трећег становишта, немачка, данска, белгијска, ирска, холандска и британска делегација, залагале су за првенство раније регистрованог права, било да је реч о географским ознакама или жиговима.

Тек јуна 1992. године, непосредно пре објављивања Уредбе 2081/92 године постигнут је консензус о питању колизије жигова и географских ознака. Захваљујући залагању, пре свега, немачке делегације коначно решење представља значајно побољшање за жигове, нарочито за старије жигове. Ово решење је и после реформе која је извршена на основу Уредбе 510/2006 остало скоро непромењено. Из тог разлога, у даљем делу рада питање колизије жигова и географских ознака биће анализирано у смислу Уредбе 510/2006, уз напомену на измене у односу на ранију Уредбу 2081/92.

### **3. 2. Веза између (не)заштићених географских ознака и жигова**

Уредба 510/2006 у чл. 3, ст. 4 и чл. 14 регулише везу између (не)заштићених географских ознака и жигова. Тако, чл. 3, ст. 4 Уредбе предвиђа услове под којима старији жиг представља сметњу за заштиту млађе географске ознаке. Са друге стране, чл. 14, ст. 1 прописује услове под којима раније заштићена географска ознака представља сметњу за заштиту жига који је касније пријављен за регистрацију. И на крају, чл. 14, ст. 2 прописује претпоставке за право даље употребе за жигове који су регистровани раније у односу на географску ознаку. У даљем делу рада засебно ћемо анализирати сваки од ових прописа.

### **3.3. Апсолутне сметње за регистрацију жига (чл. 14, ст. 1 Уредбе 510/2006)**

Везу између географских ознака, регистрованих на основу Уредбе 510/2006, и пријављених (још увек нерегистрованих жигова) регулисана је у чл. 14, ст. 1 Уредбе. У том смислу, захтев за регистрацију жига, који испуњава чињенична стања набројана у чл. 13 Уредбе и који се односи на исту врсту производа као и географска ознака регистрована према овој Уредби, се одбија, под условом да је захтев за регистрацију

жига поднет после подношења захтева за регистрацију географске ознаке код Европске комисије. Уколико су испуњене претпоставке из чл. 14, ст. 1 Уредбе, онда постоји апсолутна сметња за регистрацију како националног, тако и комунитарног жига.<sup>265</sup> Жигови који су упркос постојању ове сметње регистровани, гасе се.<sup>266</sup>

Чл. 14, ст. 1 Уредбе 510/2006 има самостално дејство упркос прописивању апсолутних сметњи за регистрацију жига у чл. 7, ст. 1 (ц) Уредбе 40/94, као и у националним законима о жиговима.<sup>267</sup>

Претпоставке из чл. 14, ст. 1 морају бити кумулативно испуњене. Реч је о следећим претпоставкама.

а) једно од чињеничних стања која су набројана у чл. 13 мора бити испуњено.

б) жиг се мора односити на исту врсту производа као и заштићена географска ознака. Појам „иста врста производа“ одговара појму „упоредиви производи“ из чл. 13, ст. 1 (а) Уредбе 510/2006, тако да производи морају бити идентични или скоро идентични.

в) захтев за регистрацију жига мора бити поднет после подношења захтева за регистрацију географске ознаке код Европске комисије. Према првобитном тексту Уредбе 2081/92 (тачније према чл. 6, ст. 2), захтев за регистрацију жига морао је бити поднет после дана објављивања захтева за регистрацију географске ознаке у службеном листу ЕУ. Ово решење је промењено Уредбом 692/2003.

Један од услова за примену чл. 14, ст. 1 Уредбе 510/2006 је испуњеност неког од чињеничних стања из чл. 13 Уредбе.<sup>268</sup> Ради исправног и потпуног разумевања колизионог решења из чл. 14, ст. 1 Уредбе, у даљем делу рада анализираћемо свако од чињеничних стања из чл. 13 Уредбе.

---

<sup>265</sup> Чл. 14 Уредбе 510/2006 односи се, дакле, не само на комунитарне него и на националне жигове. У том смислу, ако су испуњена чињенична стања набројана у чл. 13 Уредбе 510/2006, регистрација жига ће бити ускраћена, било у национални регистар жигова, било у Европски завод за жигове у Аликантеу.

<sup>266</sup> Првобитни текст Уредбе 2081/92 гласио је да се ...“жиг оглашава ништавим”, и то према прописима националног права, ако је реч о националном жигу, односно према европским прописима ако је реч о комунитарном жигу. Ово решење промењено је Уредбом бр. 692/2003 („жиг се гаси“), и као такво остало је непромењено и у важећој Уредби 510/2006.

<sup>267</sup> Видети чл. 5 ЗОЖ.

<sup>268</sup> Чл. 13 Уредбе 510/2006 одређује обим заштите регистрованих географских ознака.

### 3.3.1. Погрешна примена регистроване географске ознаке

Уредба 510/2006 у чл. 13, ст. 1 (а) као недопуштену предвиђа сваку директну или индиректну комерцијалну употребу регистроване географске ознаке за производе који не подпадају под регистрацију, под условом да су ови производи упоредиви са онима на које се односи регистрована географска ознака или ако се овом применом оштећује репутација (глас) регистроване географске ознаке. На овај начин чл. 13, ст. 1 (а) Уредбе обухвата класичне случајеве повреде жига, тј. опасност замене и опасност разводњавања.<sup>269</sup> Наиме, регистроване географске ознаке се штите од њихове неовлашћене примене за упоредиве или сличне производе, а ван области сличности робе од искоришћавања гласа.<sup>270</sup>

Чл. 13, ст. 1 (а) Уредбе односи се само на комерцијалну примену регистрованих географских ознака. Радње које искључиво служе у приватне, јавне или потребе унутар предузећа нису обухваћене овом забраном. Појам комерцијална примена у смислу овог прописа у великој мери одговара појму трговина у пословном промету у смислу чл. 5, ст. 1 Директиве 89/104 и чл. 9, ст. 1 и 2 Уредбе 40/94.<sup>271</sup>

Посредна или индиректна примена географске ознаке је примена у упоређујућим исказима (нпр. „укусан као“), или у реклами за други производ (нпр. „елегантно као шампањац“ или „шампањац испод минералне воде“). Директна или непосредна примена географске ознаке односи се, пак, на њену примену на самој роби, њеном паковању или опреми. Појам директне примене обухвата и понуду, стављање у промет, поседовање у наведене циљеве, увоз или извоз робе.<sup>272</sup>

Као што се из досадашњег излагања види, заштита у смислу чл. 13, ст 1 (а) је двојака, и обухвата заштиту од употребе упоредивих производа, као и заштиту од

---

<sup>269</sup> Дословни текст чл. 13, ст. 1 (а) Уредбе 510/2006 обухвата само регистроване ознаке и штити их од неовлашћеног идентичног преузимања за производе који не подпадају под регистрацију. Заштита од евентуалних промена географске ознаке регулисана је у чл. 13, ст. 1 (б) Уредбе.

<sup>270</sup> Roland Knaak, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach der EG-Verordnung Nr. 2081/92, *GRUR International*, 2000, стр. 401.

<sup>271</sup> Уредба 510/2006 не одређује ближе појам комерцијалне примене. Ова примена обухвата, пак, исте оне радње које чине садржину жига. У ове радње, које у чл. 9, ст. 2 нису коначно одређене, убраја се стављање знака на робу или на њено паковање, понуда робе, њено стављање у промет, увоз или извоз робе, као и њено поседовање у наведене циљеве, коришћење знака у пословној документацији или у реклами, понуда или пружање услуга под овим знаком.

<sup>272</sup> Christina Mikorey, *Der Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse Lebensmittel in der Europäischen Gemeinschaft nach der VO 2081/92*, Frankfurt am Main, 2001, стр. 108.

искоришћавања гласа када та упоредивост не постоји.<sup>273</sup> Употреба географске ознаке, регистроване према Уредби 510/2006, за производе који су упоредиви са онима на које се географска ознака односи је забрањена. Уредба ближе не одређује појам упоредивости. Ни Европски суд правде се до сада ближе није бавио овим појмом. Сличност робе у смислу права жига могла би стога да послужи као полазна основа за тумачење појма „упоредивост“.<sup>274</sup>

Према пракси Европског суда правде за оцену сличности робе у смислу Уредбе 40/94 узимају се у обзир сви релевантни фактори као што су врста, циљ примене, особеност производа који се упоређују. За оцену сличности меродавно је схватање учесника у промету. Примера ради, сличност постоји између минералне воде и сока или белог вина. Сличност, пак, не постоји између вина и кондиторских, односно посластичарских производа.<sup>275</sup> Ипак, приликом тумачења појма упоредивост, треба узети у обзир да је писцима Уредбе 510/2006 била позната Уредба 40/94, односно Директива 89/104. И поред тога, у чл. 13, ст. 1 (а) изабран је други појам. Наиме, сличност робе примарно указује на опасност замене у погледу производног порекла робе. Упоредивост у контексту Уредбе 510/2006 односи се на географско порекло робе са специфичним обележјима. Из тог разлога отпада непосредна преносивост појма „сличност робе“ на појам „упоредивост“.<sup>276</sup>

Циљ чл. 13, ст. 1 (а) није спречавање погрешне представе о географском пореклу робе.<sup>277</sup> Наиме, овај циљ постиже се применом чл. 13, ст. 1 (ц). Циљ чл. 13, ст. 1 (а) је заштита географских ознака као сигнала квалитета пољопривредних производа са одређеним обележјима која су наведена у спецификацији, не само од преварне примене неовлашћених, него и овлашћених корисника географске ознаке. На овај начин спречава се да се учесницима у промету под географском ознаком подметне производ другачији од оригиналног. У том смислу упоредиви су не само исти, него и сви они производи које учесници у промету сматрају истоврсним.

---

<sup>273</sup> У пракси је могућа истовремено постојање оба облика повреде географских ознака. На пример, због упоредивости производа (сир и сирни намаз) комерцијална употреба знака „*Gorgonzola Creme*“ представља повреду географске ознаке *Gorgonzola* која је заштићена на основу Уредбе 1107/96. Осим тога, искоришћава се и репутација знака *Gorgonzola*. Видети пресуду „*Gorgonzola – Creme*“ Земаљског суда у Франкфурту, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report* (у даљем тексту: *GRUR RR*), 2004, стр. 79.

<sup>274</sup> Неки аутори изједначају појам упоредивости са појмом истоврсности робе у смислу права жига. Видети нпр: С. Mikorey, *нав. дело*, стр. 111; Winfried Tilmann, EG Schutz für geographische Herkunftsangabe, *GRUR*, 12/1992, стр. 829.

<sup>275</sup> Наведено према: С.А.Л. Ramirez, *нав. дело*, стр. 299.

<sup>276</sup> С. Mikorey, *нав. дело*, стр. 111.

<sup>277</sup> Производи које овлашћена лица смеју да обележе заштићеном географском ознаком могу потицати из различитих предузећа.



Из онога што је до сада речено сматрамо да упоредивост у смислу Уредбе 510/2006 треба разумети тако да она постоји када је спорни производ идентичан или скоро идентичан оригиналном производу. Примера ради, упоредиви производи су шунка и прерађевине које се састоје из шунке, или сир и топљени сир, пошто припадају истој категорији производа.<sup>278</sup> Код идентичних или скоро идентичних производа не постоји опасност замене на страни потрошача. Напротив, потрошач мисли да су ови производи на неки начин повезани. Међутим, упоредивост не постоји између сира, са једне стране и маслиновог уља, меса или пива, са друге стране.

У случају да упоредивост не постоји заштита географске ознаке је могућа само ако постоји искоришћавање гласа, тј. када се услед примене регистроване географске ознаке за производ другачији од оригиналног искоришћава његова репутација. За разлику од искоришћавања гласа у праву жига,<sup>279</sup> Уредба 510/2006 не захтева познатост географске ознаке. Једини услов за заштиту је да ознака стварно ужива репутацију.<sup>280</sup> Под репутацијом се разуме свака позитивна асоцијација коју промет повезује са заштићеном ознаком и која је преносива.<sup>281</sup> Поред представе о квалитету на асоцијацију о којој је реч може утицати и представа о луксузу, ексклузивности и престижу.<sup>282</sup> Искоришћавање репутације постоји када конкурент преноси глас, односно *goodwill* који ужива оригинални производ на сопствени производ.<sup>283</sup> Да ли ово преношење постоји утврђује се на основу особености регистроване ознаке и међусобне везе производа.<sup>284</sup> Искоришћавање гласа постоји и код упоређујуће рекламе, ако она једино циља на глас заштићене ознаке.<sup>285</sup>

---

<sup>278</sup> С. Микореу, *нав. дело*, стр. 111.

<sup>279</sup> Видети: чл. 5, ст. 2 Директиве 89/104; чл. 8, ст. 1 (д); Уредбе 40/94; чл. 14, ст. 2, тачка 3 немачког Закона о жиговима.

<sup>280</sup> С. Микореу, *нав. дело*, стр. 114.

<sup>281</sup> Довољно је да географска ознака ужива репутацију у региону на који указује. Наиме, географске ознаке често имају само регионалну распрострањеност. Услов да ознака ужива репутацију у целој земљи или у оквиру ЕУ знатно би поштрили услове за заштиту.

<sup>282</sup> С. Микореу, *нав. дело*, стр. 114.

<sup>283</sup> W. Tilmann, *нав. чланак*, GRUR, 12/1992, стр. 829.

<sup>284</sup> Искоришћавање гласа могло би, примера ради, да постоји када треће лице нус производ продаје под заштићеном географском ознаком, нпр. рендани сир са сликом и именом сира *Parmigiano Reggiano* или контејнер који се означава као „*Nürnberger Lebkuchendose*“. Примери преузети из: С. Микореу, *нав. дело*, стр. 114.

<sup>285</sup> С. Микореу, *нав. дело*, стр. 114.

### 3.3.2. Исцрпљење права на географску ознаку

Облик комерцијалне примене географских ознака је продаја производа под овим знаком. Познато је да се права индустријске својине, укључујући и ауторско право исцрпљују ако титулар прва или његов правни следбеник стави у промет производ на који се то право односи (на пример робу обележену жигом). Последица исцрпљења права је да власник тог комада робе сме даље да га ставља у промет, а да тиме не повреди одговарајуће право интелектуалне својине.

Уредба 510/2006 изричито не регулише исцрпљење права на регистрованим географским ознакама. Ипак, ово начело произилази из праксе Европског суда правде у вези са принципом слободе кретања робе.<sup>286</sup> Исцрпљење права на географским ознакама наступа под условом да овлашћени корисник географске ознаке стави у промет под географском ознаком производ који одговара спецификацији у смислу чл. 4, ст 1 Уредбе 510/2006. Исцрпљење не наступа, пак, у случају стављања у промет производа који не одговара спецификацији, па чак и од стране овлашћеног корисника географске ознаке. Исцрпљење наступа у односу на све овлашћене кориснике географске ознаке, а не само у односу на оног који је производ ставио у промет. Обим исцрпљења се одређује према спецификацији производа. Овлашћени корисници географског знака не могу забранити промену производа који је под географским знаком легално стављен у промет, већ само даљу продају таквог промењеног производа.

Познато је да се титулар жига у случају постојања оправданог разлога може супротставити даљем стављању у промет жигом означене робе, посебно ако је дошло до квара или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет. Реч је о изузецима од исцрпљења права жига. Што се тиче географских ознака, могућност контроле квалитета после стављања производа у промет може бити од великог интереса, нарочито када лице које прерађује и продаје робу не припада удружењу које је тражило заштиту односне географске ознаке. У том смислу, када се после стављања у промет производа, обележеног заштићеном географском ознаком, изврши значајна промена квалитета, може се сматрати да производ више не подпада

---

<sup>286</sup> Видети пресуду Европског суда правде „*Hag II*“. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://www.lexetius.com/1990/110>.

под регистрацију.<sup>287</sup> У одређеним случајевима могуће је и постојање оштећења гласа у смислу чл. 13, ст 1 (б) Уредбе 510/2006.<sup>288</sup>

### 3.3.3. Присвајање, имитација и позивање на географску ознаку

Уредба 510/2006 у чл. 13, ст. 1 (б) забрањује сваку противправну употребу заштићене географске ознаке у промењеној форми у облику присвајања, подражавања (имитације) или позивања на географску ознаку. У смислу наведеног прописа није свака употреба заштићене географске ознаке у промењеној форми њена повреда. Радња повреде мора бити противправна. Противправност не постоји у случајевима када предузета радња нема комерцијални карактер или када корисник географске ознаке има оправдани интерес на њену употребу.<sup>289</sup>

Присвајање обухвата случајеве коришћења ознаке од стране неовлашћеног лица за производе који не подпадају под регистрацију, али не у облику који је идентичан, већ у облику који се у значајној мери приближава заштићеној географској ознаци. То су, примера ради, случајеви коришћења делова заштићене географске ознаке, било самостално, било у комбинацији са другим саставним деловима.<sup>290</sup>

Подражавање обухвата примену ознаке која је заменљива са регистрованом географском ознаком, тј. ознаке која код потрошача ствара утисак као да је реч о регистрованој ознаци.<sup>291</sup> Утисак о коме је реч тим пре ће настати што је већа сличност између производа за које се користе спорна и регистрована географска ознака. Обрнуто, овај утисак ће ретко настати када се спорна и регистрована ознака користе за међусобно различите производе.<sup>292</sup>

Позивање на географску ознаку обухвата случајеве примене ознаке која ствара утисак као да је повезана са регистрованом географском ознаком. Европски суд правде

---

<sup>287</sup> Видети чл. 13, ст. 1 (а) Уредбе 510/2006.

<sup>288</sup> Исцрпљење права наступа, дакле, и у односу на регистроване географске ознаке. Изузеци од исцрпљења важе, пак, када се радњама трећих лица угрозе функције географских ознака.

<sup>289</sup> Оправдани интерес постоји нпр. на страни лица чије се лично име поклапа са географском ознаком или корисника ваневропске географске ознаке. Наведено према: С. Mikogeу, *нав. дело*, стр. 119.

<sup>290</sup> Забрана о којој је реч обухвата и случајеве неовлашћеног коришћења географске ознаке у фирми предузећа. Тако је немачком предузећу регистрованом за послове извоза и veleпродаје забрањена употреба фирме „*Parmaschinken GmbH*“ на основу немачко-италијанског споразума о пореклу. Видети пресуду Земаљског суда у Минхену у предмету 6 U 71/96, *GRUR International*, 1987, стр. 177.

<sup>291</sup> Подражавање постоји између ознака „*Gorgonzola*“ и „*Cambozola*“, као и ознака вина „*Remané*“ и „*Romané*“; подражавање не постоји између ознака „*Mascasano*“ и „*Mascarpone*“. Наведено према: С. Mikogeу, *нав. дело*, стр. 116.

<sup>292</sup> Подражавање постоји у случају коришћења ознаке „*Gordonzola*“ за сир, али не и у случају примене исте ознаке за ауто.

је у пресуди „*Gorgonzola-Cambozola*“ дао тачке ослонца за тумачење овог појма. Повод за ову пресуду био је конфликт између италијанске ознаке порекла „*Gorgonzola*“,<sup>293</sup> која је регистрована на основу Уредбе 1107/96 и ознаке „*Cambozola*“, која се такође користила за плави (тзв. буђави) сир.<sup>294</sup> Овај спор је, наиме, истовремено вођен у Немачкој, пред земаљским судом у Франкфурту, и у Аустрији, пред трговинским судом у Бечу. За разлику од суда у Франкфурту, који је спор самостално решио, суд у Бечу је покренуо поступак претходног одлучивања пред Европским судом правде. Овај суд је у својој пресуди пошао од чињенице да се веза између жига и касније регистроване географске ознаке решава према чл. 14 Уредбе 2081/92. Суд је при том истакао да у конкретном случају треба утврдити да ли примена спорног жига подпада под неко од чињеничних стања из чл. 13, ст. 1 Уредбе, пре свега под појам позивања на географску ознаку.

Појам позивања на географску ознаку Суд објашњава као коришћење дела географске ознаке на начин који потрошача наводи на мисаону везу између производа за који се ознака користи и оригиналног производа. Последица ове мисаоне везе је преношење представе коју потрошач има о оригиналном производу на тај други производ. Очигледна фонетичка и оптичка сличност између спорних ознака представља индицију о постојању позивања.<sup>295</sup>

Позивање на географску ознаку, дакле, постоји у зависности од тога да ли потрошач на основу сродности ознака мисаоно повезује производе за чије обележавање се оне користе. Она је, пак, независна од опасности замене, искоришћавања гласа, као и од субјективних елемената, као што је намера неовлашћеног корисника ознаке.<sup>296</sup>

„*Cambozola*“ се завршава истим слоговима као и „*Gorgonzola*“ и има исти број слогова.<sup>297</sup> Осим тога, Суд је утврдио и да између спорних знакова постоји очигледна

---

<sup>293</sup> Ознака се користи више од 1000 година за познати специјалитет од крављег млека (плави сир) из Горгонзоле, предграђа Милана. У Италији је заштићена као ознака порекла 1955. године. На европском плану ова ознака је регистрована као ознака порекла 21.06.1996. године за сир и прерађевине од сира на основу Уредбе 1107/96. То значи да се у ЕУ ознака „*Gorgonzola*“ сме применити само за сир који одговара спецификацији у смислу чл. 4 (2) Уредбе 2081/92 и који потиче из тачно утврђених области горње Италије.

<sup>294</sup> Жиг „*Cambozola*“ је пријављен у Немачкој 27.3.1975., а регистрован 27.2.1976. године. Сир се под овим жигом почев од 1979. године продавао пре свега у Немачкој, а касније и у свим државама чланицама ЕУ. У Италији је исти сир стављан у промет под ознаком „*Cambosana*“, пошто је ознака при увозу производа на италијанско тржиште оспорена маја 1985. године.

<sup>295</sup> Видети пресуду Европског суда правде „*Gorgonzola/Cambozola*“. Текст пресуде је доступан на адреси: <http://www.lexetius.com/1999,2110>.

<sup>296</sup> Сваки од ових услова може да послужи, пак, као индиција о постојању позивања.

<sup>297</sup> Приликом утврђивања неког од чињеничних стања из чл. 13, ст. 1 Уредбе 2081/92 Суд је узео у обзир регистровану ознаку као целину, а не само њен саставни део „*zola*“. Међутим, у сличном случају, надлежни аустријски суд истакао је да су у речи „*Gorgonzola*“ оба саставна дела („*Gorgon*“ „*zola*“)

оптичка и фонетичка сличност.<sup>298</sup> На основу тога Суд је дошао до закључка да употреба спорне ознаке за сир, чија репутација одговара *Gorgonzola* сиру, оправдава претпоставку постојања позивања.<sup>299</sup>

Овом пресудом Европски суд правде је подигао ниво заштите географских ознака на онај који постоји у билатералним споразумима о пореклу.<sup>300</sup> Суд је, при том, строго одвојено тумачио претпоставке за заштиту из чл. 13, ст. 1 (б) и чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92. Закључак суда да је ознака „*Cambozola*“ позивање на ознаку порекла „*Gorgonzola*“, уједно је и основна претпоставка за даље испитивање према чл. 14, ст. 2 Уредбе. Наиме, решавање конфликта између регистроване ознаке порекла *Gorgonzola* и жига *Cambozola* је у надлежности националног суда, који треба да утврди да ли су у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе испуњене претпоставке за даље коришћење жига *Cambozola*, упркос постојању заштићене ознаке порекла *Gorgonzola*. Национални суд би направио велики пропуст ако приликом овог испитивања не би узео у обзир пресуду Европског суда правде према којој ознака *Cambozola* представља позивање на заштићену ознаку порекла „*Gorgonzola*“ и зато је недопуштена.<sup>301</sup>

На пресуду Европског суда правде у предмету „*Gorgonzola/Cambozola*“ позвао се Европски завод за жигове у Аликантеу поводом регистрације комунитарног жига „*Bergazola*“. Овај жиг, који поред односне речи садржи и одговарајућу илустрацију у црвено-бело-зеленој боји, регистрован је 17.03.2000. године за сир и прерађевине од сира, с тим да је титулар жига касније заштиту знака ограничио на плави (буђави) сир.

---

истакнута. Полазећи од тога, Суд је утврдио да спорна ознака „*Österzola*“ асоцира на ознаку „*Gorgonzola*“, услед чега су ове ознаке сличне, односно заменљиве. Текст пресуде аустријског суда видети у: *GRUR International*, 1994, стр. 438. Ипак, гарантовање делимичне заштите не би било усклађено са начелом заштите поверења. Наиме, предузећа, нарочито из држава које нису чланице ЕУ, морају бити сигурна да само цела регистрована ознака ужива заштиту, а не и њени саставни делови.

<sup>298</sup> Овде се свакако може поставити питање надлежности Европског суда правде за оцену сличности ознака. У паралелном поступку који је вођен у Немачкој суд у Франкфурту је одбио да призна постојање повреде ознаке порекла „*Gorgonzola*“. По мишљењу овог Суда саставни делови „*Gorgon*“ и „*Cambo*“ се међусобно јасно разликују, тако да ове ознаке и при површном размишљању узрокују јасан и различит целокупни утисак о ознакама. Више о томе: Eike Ullmann, *Der Schutz der Angabe zur geographischen Herkunft – wohin? - - Die geographische Herkunftsangabe im Wettbewerbsrecht und im Markenrecht*, *GRUR*, 8-9/1999, стр. 667. Критички осврт о овом питању видети у: R. Кнаак, *нав. чланак*, *GRUR International*, 2000, стр. 401.

<sup>299</sup> За потврду позивања није једино довољан идентитет два слога. Поред тога, потребан је и одређени степен фонетичке сличности знакова који се упоређују. У том смислу могло би се рећи да ознака „*Mazola*“ за уље није позивање на реч „*Gorgonzola*“. Са друге стране чињеница да је завршетак *zola* распрострањен у Италији, а не и у другим државама, упућује на позивање на италијанско порекло.

<sup>300</sup> Суд је коришћење ознаке „*Cambozola*“ оценио као позивање на ознаку „*Gorgonzola*“, мада између ових ознака не постоји опасност замене у смислу права жига. Заштита од позивања је класична заштита од разводњавања.

<sup>301</sup> Да се суд у Франкфурту осврнуо на пресуду Европског суда правде, чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92 утицао би и на његову пресуду о даљој судбини жига „*Cambozola*“ који је у Немачкој пријављен 1975. године.

У међувремену, конзорцијум „*Gorgonzola*“ је поднео захтев за оглашавање ништавим жига „*Bergazola*“ због недозвољеног позивања на заштићену ознаку порекла *Gorgonzola* у смислу 14, ст. 1, а у вези са чл. 13, ст. 1 (б) Уредбе 2081/92. Позивајући се на пресуду Европског суда правде у предмету „*Gorgonzola/Cambozola*“, односно начела из ове пресуде завод у Аликантеу је усвојио тужбени захтев за оглашавање ништавим жига „*Bergazola*“. У образложењу своје одлуке Завод је, пре свега, пошао од тога да је реч *Bergazola* истакнути саставни део комунитарног жига, који упадљиво стоји у првом плану. Осим тога, реч *Gorgonzola* се састоји од десет, а реч *Bergazola* од девет слова, док је број слогова исти. Такође, слажу се и последња два слога („*zo*“ и „*la*“), као и треће и четврто слово („*r*“ и „*g*“). Оба граде крај, односно почетак првог и другог слога. Све то доприноси да потрошач производ обележен спорним комунитарним жигом мисаоно повезује са појмом „*Gorgonzola*“. Додуше, због целокупног изгледа комунитарног жига, потрошач не замењује појмове „*Bergazola*“ и „*Gorgonzola*“. Ипак, потрошач препознаје да је, с обзиром на избор жига, створена намерна блискост са појмом „*Gorgonzola*“. Горгонзола сир поседује нарочити глас, који титулар жига жели да искористи у своје пословне циљеве. Код недозвољеног позивања без значаја је да ли су појмови *Bergazola* и *Gorgonzola* заменљиви. Довољно је да се препозна свесно наслањање једног знака на познату ознаку порекла.

Спорни жиг осим тога садржи и саставне делове који указују на италијанско порекло, што појачава недозвољено позивање на ознаку порекла „*Gorgonzola*“. Такође, у промету је познато значење појма „*Gorgonzola*“ за сир из Италије, што такође појачава везу са заштићеном ознаком „*Gorgonzola*“. Наиме, комунитарни жиг садржи боје италијанске заставе: црвену, белу и зелену. Осим тога, саставни део „*Berga*“ је италијански појам. Потрошачи из Италије овај појам могу да повезују са градом *Bergamo*, што појачава не само везу са италијанским производом, него је по себи подесан да на преваран начин укаже на „горгонзолу из Бергама“. На основу тога Завод је закључио да спорни комунитарни жиг вређа чл. 13, ст. 1 (а) и (б), у вези са чл. 14, ст. 1 Уредбе 2081/92, услед чега је и оглашен ништавим.<sup>302</sup>

---

<sup>302</sup> Уредба 40/94 у чл. 142 предвиђа да је њеним ступањем на снагу Уредба 2081/92, нарочито њен чл. 14, остао нетакнут. То значи да Уредба 2081/92 има предност у односу на Уредбу 40/94. То даље значи да чл. 14 Уредбе 2081/94 представља увек самосталну сметњу за регистрацију и основ ништавости у односу на чл. 142 Уредбе 40/94.

### 3.3.4. Податак о правом пореклу производа и употреба делокализирајућих података

Употреба заштићене географске ознаке у смислу чл. 13, ст. 1 (б) Уредбе забрањена је и када је дато истинито порекло производа, као када се заштићена ознака користи у преводу или са делокализирајућим подацима, као што су „врста, тип, поступак, начин, имитација“. Услов за заштиту географске ознаке није, дакле, конкретна превара о пореклу. Наиме, промет најчешће превиђа, тј. не примећује податак о правом пореклу производа. Међутим, и када промет уочи такав податак, најчешће га повезује са заштићеном географском ознаком. Уредба 2081/92, односно 510/2006 има аграрно-политичке циљеве, пре свега да унапреди производњу и промет производа из одређених области. Због тога се заштита географске ознаке простире и на случајеве у којима је превара потрошача искључена путем делокализирајућих података.

Примена заштићене географске ознаке у преводу је нарочити случај примене заменљиве ознаке (имитација или позивање на заштићену ознаку). У вези са овим основом заштите интересантан је случај пријаве за регистрацију италијанске ознаке „*Cacciatore*“ за саламу. Превод ове ознаке са италијанског има значење „ловац“. После регистрације ове ознаке, теоретски сви производи који немају италијанско порекло, а који носе ознаку „ловац“ или „лов“, било на италијанском језику или у преводу на неки други језик (нпр. на нем: „*Jäger*“, односно „*Jagd*“), представљали би њену повреду у смислу чл. 13, ст. 1 (б). Из тог разлога је и одбијен захтев за регистрацију географске ознаке „*Cacciatore*“ као жиг за саламу. Међутим, касније је дозвољена регистрација такве ознаке са додатком „*Salamini italiani alla cacciatore*“.<sup>303</sup>

### 3.3.5. Додатна заштита од преваре

Уредба 510/2006 у чл. 13, ст. 1 (ц) забрањује примену свих погрешних или преварних података који се односе на порекло, природу или значајне особине производа и који се појављују на опреми, паковању, у реклами или на самом производу, а који су подесни да створе погрешан утисак о пореклу производа. Предмет забране није примена регистроване ознаке као такве, већ примена посредне ознаке, која указује на регистровану ознаку. Ту спадају ознаке, на основу чије врсте, паковање или слично

---

<sup>303</sup> Регистрација је извршена на основу Уредбе бр. 1778/2001.

учесници у промету изводе погрешан закључак о пореклу производа. Домет забране, при том, нису само преварни подаци о географском пореклу, већ и преварни подаци о комерцијалном пореклу, природи или значајним особинама робе.<sup>304</sup> У сваком случају, услов за заштиту је да је односни податак подесан да створи погрешан утисак о пореклу производа. Другим речима, не тражи се актуелна превара, већ подесност за превару. Постојање преваре о којој је реч цени се пак, из светла просечно информисаног, пажљивог и разумног потрошача.

Регистроване географске ознаке уживају заштиту у смислу чл. 13, ст. 1 (д) од свих других поступака који су подесни да преваре потрошаче о правом пореклу производа. Реч је о свим радњама које нису набројане у тачки ц истог става, односно које се не појављују на опреми, паковању, у реклами или на самој роби.<sup>305</sup> За забрану је такође од значаја подесност односне радње за превару, а не и актуелна превара.

### **3.3.6. Временски ограничена заштита поверења (чл. 13, ст. 3 Уредбе 510/2006)**

После регистрације географске ознаке у европски регистар забрањује се, између осталог, обележавање производа, тј. коришћење ознака које је до регистрације било легално. Пример за то је ознака *Feta*, која се у многим земљама ЕУ користила као генерична ознака за бели сир изрезан на кришке и потопљен у сурутку. Ова ознака регистрована је као ознака порекла на основу Уредбе 1107/96. После више од десет година колико је трајао спор око ове ознаке, Европски суд правде је на крају донео одлуку да је назив „Feta“ име порекла за врсту белог сира који се по посебним методама производи у континенталној Грчкој.<sup>306</sup> Назив „Feta“ није, дакле, постао генеричан.<sup>307</sup> То значи да под ознаком *Feta* у ЕУ данас сме да се ставља у промет само сир који је произведен у континенталној Грчкој.

Ипак, позивајући се на начело правичности, европски законодавац је сматрао да произвођачима који географску ознаку користе легално у дужем периоду, после регистрације треба признати право на њено даље коришћење у ограниченом, тј.

---

<sup>304</sup> W. Tilmann, *нав. чланак*, GRUR, 12/1992, стр. 829; С. Mikorey, *нав. дело*, стр. 107.

<sup>305</sup> С.А.Л. Ramirez, *нав. дело*, стр. 315.

<sup>306</sup> Н.Ј. Omsels, *нав. дело*, стр. 34.

<sup>307</sup> Тумачење критеријума за претварање ознаке географског порекла у генеричну ознаку у пракси се показало веома компликованим. Наиме, ретки су случајеви да се једна ознака у свим државама јединствено сматра генеричном ознаком. Ознака „Feta“ била је заштићена у Грчкој и Аустрији, док је у Немачкој, Данској и Француској представљала генеричну ознаку. Такође, ознака „Münchener Bier“ била је заштићена у Немачкој, док је у Белгији примењивана као генерична ознака до 1998. године, када је уписана у европски регистар заштићених ознака порекла.



прелазном периоду. За ове случајеве Уредба 510/2006 у чл. 13, ст. 3 и 4 предвиђа два прелазна рока.

Уредба 510/2006 у чл. 13, ст. 3 најпре регулише случајеве колизије између географских ознака пријављених за регистрацију према чл. 5 Уредбе и ознака за производе који се већ налазе у промету у ЕУ.<sup>308</sup> За ове друге ознаке, Комисија може да призна прелазни период од највише пет година.<sup>309</sup> Услов за то је да је нека од држава чланица поднела допуштени приговор против регистрације географске ознаке. Такође, потребно је и да регистрација географске ознаке иде на штету постојања сасвим или делимично идентичне ознаке или производа, који се у тренутку објављивања захтева за регистрацију географске ознаке у службеном листу ЕУ већ легално продају најмање пет година. На основу одлуке Комисије, у прелазном периоду од највише пет година не важе овлашћења, тј. забране у смислу чл. 13, ст. 1 Уредбе 510/2006. Право да користи ознаку у овом прелазном периоду припада само оном предузећу које је односне производе пре предвиђеног рока већ стављало у промет и односну ознаку најмање пет година пре тог рока стално користило. Иако Уредба 510/2006 не предвиђа, овај изузетак важи и под условом да је на етикети јасно истакнуто право порекло производа.<sup>310</sup>

После одлуке Комисије, у прелазном периоду од највише пет година државе чланице могу, дакле, да задрже поједине националне прописе који дозвољавају примену регистроване географске ознаке као генеричну ознаку или са делокализирајућим додатком.<sup>311</sup> Прописи права жига, при том, не подпадају под чл. 13, ст. 3, пошто је колизија жигова и географских ознака посебно регулисана у чл. 14, пре свега ставу 2 истог члана Уредбе 510/2006.

Европски суд правде је имао прилику да у пресуди „*Parmigiano Reggiano*“ тумачи чл. 13, ст. 2 Уредбе 2081/92 (сада чл. 13, ст. 3 Уредбе 510/2006).<sup>312</sup> Спор око назива „*Parmesan*“ за сир најпре је настао у Италији.<sup>313</sup> Наиме, 2000. године покренут је кривични поступак пред судом у Парми против италијанског предузећа

<sup>308</sup> Ово такозвано прелазно правило било је на основу Уредбе 692/2003 проширено и на географске ознаке регистроване према упрошћеном поступку у смислу чл. 17 Уредбе 2081/92.

<sup>309</sup> Почетак рока од пет година није изричито предвиђен у чл. 13, ст. 3 Уредбе 510/2006. Позивајући се на релевантна документа, неки теоретичари сматрају да овај рок почиње да тече од тренутка регистрације географске ознаке. Више о томе видети у: С.А.Л. Ramirez, *нав. дело*, фуснота 2127, стр. 319.

<sup>310</sup> Видети чл. 13, ст. 2 Уредбе 2081/92. Овај услов изричито је предвиђен у чл. 13, ст. 4 Уредбе 510/2006.

<sup>311</sup> R. Knaak, *нав. чланак*, *GRUR International*, 2000, стр. 401.

<sup>312</sup> Европски суд правде, предмет бр. С 132/05; Текст пресуде је доступан на адреси: <http://eur-lex.europa.eu>.

<sup>313</sup> Право име сира је „*Parmigiano Reggiano*“. Овај назив сир је добио по именима градова из којих потиче, Парме и Ређо Емилије. Ипак, Пармиђано Ређано је у свету познатији као пармезан. То је кратка ознака која води порекло из француског језика (пармезан је придев пармски у француском језику) и представља тржишни псеудоним сира Пармиђано Ређано.

„Nuova Castelli SpA“, произвођача сувог, ренданог сира, који се састојао из мешавине више врста сирева различитог порекла.<sup>314</sup> Овај сир је био намењен искључиво за продају на европском тржишту (посебно за француско тржиште) под ознаком „Parmesan“, иако се у паковању није налазио оригинални „Parmigiano Reggiano“. Јавни тужилац је сматрао да стављање у промет сира под ознаком „Parmesan“, а који не одговара елаборату о начину производње, посебним својствима и квалитету производа на који се односи заштићена ознака „Parmigiano Reggiano“, представља кривично дело преваре, као и повреду Закона из 1955. године.<sup>315</sup> Конзорцијум „Formaggio Parmigiano Reggiano“ заступао је, при том, став да је реч „Parmesan“ превод појма „Parmigiano“.<sup>316</sup>

Тужено предузеће се, пак, са друге стране позвало на чл. 13, ст. 2 Уредбе бр. 2081/92 сматрајући да Италија нема право да предузима било какве мере против италијанских произвођача сира намењеног за европско тржиште.<sup>317</sup> Суд у Парми није био сигуран како треба тумачити спорни чл. 13, ст. 2 и затражио одговарајуће тумачење од Европског суда правде. У међувремену Немачка је упутила приговор Суду сматрајући да је ознака „Parmesan“ генерична ознака, због чега није потребно претходно одлучивање о седам питања која је поставио италијански суд.<sup>318</sup>

Европски суд правде је ипак 2002. године донео одлуку у овом случају, и дејство чл. 13, ст. 2 ограничио само на производе који немају порекло у држави из које потиче заштићена ознака географског порекла.<sup>319</sup> У конкретном случају то значи да, у Италији

---

<sup>314</sup> Boris Riemer, Ist „Parmesan“ Gattungsbezeichnung?, *Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht*, (у даљем тексту: *EWS*), 8/2002, стр. 380.

<sup>315</sup> Чл. 9 и 10 италијанског Закона забрањује свако имитирање, злоупотребу или коришћење заштићене ознаке географског порекла праћене разним додацима. Наведено према: Jörg Rieke, *Parmesan und Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, ZLR*, 1/2003, стр. 46.

<sup>316</sup> Конзорцијум „Formaggio...“, који у свом саставу данас има преко 5.000 произвођача млека, надгледа производњу пармезана. Иначе, Уредба 2081/92, у складу са којом је регистрација извршена, забрањује свако имитирање, злоупотребу или позивање на ознаку географског порекла, чак и када је наведено право порекло производа или ако се регистрованој ознаци додају речи „врста“, „тип“, „начин“, „по поступку“ и слично. Забрана се простире и на превод регистрованог имена порекла.

<sup>317</sup> Као што смо већ истакли, дословни текст чл. 13, ст. 2 Уредбе бр. 2081/92 оставља могућност коришћења имена порекла и лицима која нису уписани као његови овлашћени корисници најдуже пет година после регистрације (у овом случају до 21. јуна 2001. године), под условом да су производи под том ознаком најмање пет година пре регистрације легално и редовно стављани у промет и да се на основу етикете јасно може видети право порекло производа.

<sup>318</sup> Према ранијој пракси Европског суда правде (у правним стварима С 129/97 и С 130/97) заштита појединим саставним деловима сложеног знака призната је само под условом да није реч о генеричном, односно уобичајеном појму.

<sup>319</sup> Пошто, дакле, стање ствари у спору покренутом пред судом у Парми није подпадало под чл. 13, ст. 2 Уредбе бр. 2081/92, Европски суд правде није морао да одговори на питања постављена од стране италијанског суда. Одлука Европског суда, са друге стране значи да у Италији не смеју да се производе и обележавају производи под знаком који је замењив са заштићеним именом порекла „Parmigiano Reggiano“ или са његовим преводом, а који не одговарају елаборату производа на које се односи заштићена ознака. Ово важи без обзира да ли су производи намењени за италијанско или тржиште неке

не сме да се произведе сир који не одговара елаборату заштићене ознаке порекла „*Parmigiano Reggiano*“ и који је обележен знаком (на пример „*Parmesan*“), која је подесна да се замени са заштићеном ознаком порекла. Ово важи независно од тога да ли је сир намењен за италијанско или страно тржиште. Питање да ли је назив „*Parmesan*“ генерична ознака Суд је, пак, оставио отвореним.<sup>320</sup>

Иако Уредба 510/2006 то изричито не предвиђа, правило изузетак из чл. 13, ст. 3 Уредбе не сме да води ка томе да се производи сада неограничено стављају у промет у држави у којој је ознака за ове производе пре тога била забрањена.<sup>321</sup> У држави, у којој је увоз производа са колидирајућом ознаком био законски забрањен, ови производи не могу да се увозе на основу правила изузетка из чл. 13, ст. 3 Уредбе. Ова држава може и даље да се супротставља продаји производа на њеној територији.<sup>322</sup>

### **3.3.7. Временски ограничена коегзистенција географских ознака (чл. 13, ст. 4 Уредбе 510/2006)**

Према чл. 13, ст. 4 Уредбе 510/2006 Комисија може, под строгим претпоставкама, да донесе одлуку о временски ограниченој коегзистенцији између регистроване и нерегистроване географске ознаке. Услов за то је да нерегистрована географска ознака означава место у држави чланици или трећој држави, као и да је идентична са регистрованом географском знаком. Овај изузетак важи и под условом да се нерегистрована ознака примењује стално и поштено најмање од 24. јула 1968. године (тј. најмање 25 година пре ступања на снагу Уредбе 2081/92), као и да њена примена ни у једном тренутку није имала за циљ искоришћавање репутације регистроване ознаке или превару потрошача о правом пореклу производа, укључујући и то да је практично искључена свака превара.

Коегзистенција регистроване и идентичне нерегистроване географске ознаке може важити највише 15 година. По истеку овог рока, нерегистрована географска ознака не сме више даље да се користи. Осим тога, примена нерегистроване географске ознаке дозвољена је само ако је земља порекла јасно и видљиво истакнута на етикети.

---

друге чланице ЕУ. Другим речима, тужено предузеће „*Nuova Castelli SpA*“ је морало да обустави производњу сира под знаком „*Parmesan*“.

<sup>320</sup> С.А.Л. Рамирез, *нав. дело*, стр. 184.

<sup>321</sup> Ово је изричито било предвиђено у чл. 13, ст. 2 Уредбе 2081/92.

<sup>322</sup> С. Микореу, *нав. дело*, стр. 122.

Комисија је имала прилику да одлучује о коегзистенцији француске ознаке „*Munster ou Munster-Géromé*“, која је као ознака порекла регистрована за сир на основу Уредбе 1107/96, и немачке ознаке „*Münster*“ која се већ дуги низ година користи у Немачкој, такође за обележавање сира. Ознака „*Münster Käse*“ није у Немачкој заштићена ни као географска ознака, ни као ознака порекла.

Немачка влада се 1. октобра 2003. године обратила Комисији са захтевом да донесе одлуку о коегзистенцији регистроване француске ознаке порекла „*Munster ou Munster-Géromé*“ и нерегистроване немачке географске ознаке „*Münster*“ за период од 15 година. *Münster* је место у Немачкој, а на ознаку „*Münster Käse*“ примењују се, почев од 1934. године, одговарајући немачким прописи. Такође, не постоје никакви докази да ова ознака није најмање 25 година пре ступања на снагу Уредбе 2081/92 била у сталној и поштеној употреби. У Немачкој се сир под ознаком „*Münster Käse*“ продаје од 1951. године на основу прописа о стандардима квалитета. Из тога произилази да произвођачи *Münster* сира нису могли да остварују корист на основу репутације ознаке „*Munster ou Munster-Géromé*“, премда је ова ознака у Француској заштићена 1969., а у ЕУ тек 1996. године. Између Немачке и Француске постигнут је 1973. године споразум да се на етикети *Münster* сира као земља порекла наводи Немачка. На тај начин је искључена могућност преваре промета о правом пореклу сира. Немачка је, такође, пре регистрације ознаке порекла „*Munster ou Munster-Géromé*“ указала Комисији у форми писаног обавештења на проблем регистрације идентичне ознаке.

Пошто је претходно утврдила да су испуњени услови из чл. 13, ст. 5 Уредбе 2081/92 (који је идентичан са чл. 13, ст. 4 Уредбе 510/2006), Комисија је донела Уредбу 1842/2004. Овом Уредбом се дозвољава произвођачима сира у Немачкој, да у временском периоду од 15 година и даље користе традиционалну географску ознаку „*Münster Käse*“, под условом да је на етикети јасно назначено да овај сир води порекло из Немачке.<sup>323</sup>

---

<sup>323</sup> Рок од 15 година почиње да тече од дана ступања на снагу Уредбе 1842/2004, тј. седам дана после њеног објављивања у Службеном листу ЕУ.

### 3.4. Коегзистенција колидирајућег старијег жига и касније заштићене географске ознаке (чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006)

Уредба 510/2006 у чл. 14, ст. 2 регулише везу између регистрованих географских ознака и старијих жигова. У смислу овог прописа, старији жиг пријављен, регистрован или стечен употребом у доброј вери<sup>324</sup> у ЕУ пре тренутка заштите географске ознаке у земљи порекла или пре 1. јануара 1996. године, може и даље да се користи и поред регистрације заменљиве географске ознаке, осим ако постоје разлози за неважност, односно престанак жига у смислу Директиве 89/104, односно Уредбе 40/94. Старији жиг у овом случају није сметња за регистрацију млађе географске ознаке. Ипак, у односу на старији жиг не може се више доказивати да се његовим коришћењем испуњава неко од чињеничних стања повреде заштићене географске ознаке из чл. 13 Уредбе 510/2006.<sup>325</sup> Са друге стране, титулар жига не може да врши овлашћења која чине садржину његовог права у односу на овлашћене кориснике заштићене географске ознаке. Другим речима, титулар жига мора да толерише коришћење жига од стране сваког овлашћеног корисника заштићене географске ознаке, јер жиг не делује у том конкретном случају. Ипак, титулар жига се и даље може супротстављати сваком трећем неовлашћеном лицу које вређа његово право.

Коегзистенција старијег колидирајућег жига и млађе заштићене географске ознаке постоји само ако су кумулативно испуњене следеће претпоставке из чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006:

а) Чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006 примењује се само у односу на жигове који испуњавају једно од чињеничних стања набројаних у чл. 13 Уредбе 510/2006. У том смислу, чл. 14, ст. 2 представља правнорелевантну сметњу за подношење приговора у циљу остваривања заштите загарантоване чл. 13 Уредбе 510/2006.<sup>326</sup> И поред постојања приговора, жиг се и даље може легитимно користити поред заштићене географске ознаке.

б) За постојање коегзистенције у спорном случају као правнорелевантан тренутак узима се 1. јануар 1996. године или тренутак заштите географске ознаке у земљи порекла. Наиме, после заштите географске ознаке жиг се може и даље користити

<sup>324</sup> Ово важи за оне земље (нпр. Немачка) чије законодавство предвиђа и овај начин стицања жига.

<sup>325</sup> С. Mikoreu, *нав. дело*, стр. 132.

<sup>326</sup> С. Mikoreu, *нав. дело*, стр. 131.

под условом да је пријављен, регистрован или стечен употребом у доброј вери пре једног од два наведена тренутка.

в) Даље коришћење жига, уз испуњеност претходне две претпоставке, је дозвољено само ако не постоје разлози за његову неважност или престанак у смислу Директиве 89/104 и Уредбе 40/94.

Први разлог за неважност жига прописан је у чл. 3, ст. 1 (ц) Директиве 89/104, односно чл. 7, ст. 1 (ц) Уредбе 40/94. Знак, који се искључиво састоји из ознаке или податка, који у промету може да се користи за означавање географског порекла робе или услуга (који, дакле, непосредно описује географско порекло), не може да се региструје као жиг.<sup>327</sup>

Као жиг не може да се региструје и знак који је као такав подесан да превари потрошаче о географском пореклу робе.<sup>328</sup> За случај регистрације, такав жиг подлеже оглашавању неважећим.

Неважећим се оглашава и жиг који је услед употребе од стране титулара жига или трећег овлашћеног лица, за робу или услугу за које је регистрован, подесан да превари потрошаче о географском пореклу робе.<sup>329</sup>

Наведене сметње за регистрацију постоје за све жигове. Само жиг који не испуњава ни један од три наведена услова за његов престанак, односно оглашавање ништавим, може и даље да се користи после заштите колидирајуће географске ознаке. Утолико, Уредба 510/2006 не прописује ништа више што није већ прописано Директивом 89/104.

Правило о коегзистенцији старијег колидирајућег жига и млађе географске ознаке у чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006 није сметња за примену других европских прописа. Жиг и његова будућа употреба не треба, и не могу да вређају друге прописе права ЕУ.<sup>330</sup>

Европски суд правде имао је прилику да у познатој „*Gorgonzola/Cambozola*“ одлуци тумачи појам „добра вера“ у смислу чл. 14, ст. 2

---

<sup>327</sup> Примери из праксе: „*Österreichischer Quelle*“, пресуда Европског суда правде, GRUR 2005, стр. 682; „*Clorpenburg*“, пресуда Суда прве инстанце, GRUR, 2006, стр. 240. Clorpenburg - град у немачкој савезној покрајини Доња Саксонија.

<sup>328</sup> Видети чл. 3, ст. 1 (г) Директиве 89/104, као и чл. 7, ст. 1 (г) Уредбе 40/94.

<sup>329</sup> Видети чл. 12, ст. 2 (б) Директиве 89/104, као и чл. 50, ст. 1 (ц) Уредбе 40/94.

<sup>330</sup> Alfred Hagen Meyer, Verordnung (EWG) 2081/92 zum Schutz geographischen Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen, WRP, 1995, стр. 783; Dietrich Gorny, Markenrecht und geographische Herkunftsangaben bei Lebensmitteln, GRUR, 1996, стр. 447.

Уредбе 510/2006.<sup>331</sup> Овај Суд прави разлику између жигова регистрованих у складу са прописима за заштиту географских ознака земље заштите, важећих у тренутку регистрације жига, од оних који ове прописе вређају. Такви жигови, иако старији у односу на географске ознаке које су регистроване на основу прописа комунитарног права, нису стечени у доброј вери и не би могли даље да се користе у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006. Тумачење појма добра вера од стране Европског суда правде најбоље се може разумети на следећем примеру. Знак који је у држави X пријављен за регистрацију као жиг 1987. године, стечен је у доброј вери ако у тренутку регистрације не вређа прописе за заштиту географских ознака важећих у земљи заштите жига. Каснија регистрација заменљиве географске ознаке на основу прописа комунитарног права није сметња за даље коришћење жига у земљи заштите, осим ако постоје разлози за ништавост, односно престанак жига. Са друге стране, жиг није пријављен у доброј вери, ако је у тренутку пријаве жига у земљи заштите заменљива географска ознака већ заштићена према националном или међународном праву. Право даљег коришћења жига не постоји чак и када се односна географска ознака касније пријави и региструје у складу са прописима комунитарног права.

Појам „добра вера“ у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006 има функцију да продужи важење националне или међународне заштите географских ознака, која је постојала пре стицања одговарајуће заштите на основу прописа комунитарног права. Ово је од посебног значаја, премда је Европски суд правде већ потврдио да заштита географских ознака на основу прописа националног или међународног права престаје после стицања одговарајуће заштите према прописима комунитарног права.<sup>332</sup> Примера ради, 1990. године у некој од држава чланица пријављен је и регистрован жиг који за предмет има географску ознаку. Ова ознака у истој држави већ неколико година ужива одговарајућу заштиту на основу националних прописа о заштити географских ознака. После регистрације географске ознаке 1996. године на основу Уредбе 2081/92, право жига постаје старије у односу на европску заштиту односне географске ознаке, али је и даље млађе у односу на националну заштиту. И поред тога, титулар жига не би, дакле, могао да се позове на право даље употребе у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006.<sup>333</sup>

---

<sup>331</sup> Одлука Европског суда правде од 04.03.1999. („*Gorgonzola/Cambozola*“), предмет бр. С - 87/97; Текст пресуде је доступан у: *GRUR International*, 1999, стр 443.

<sup>332</sup> Видети одлуку Европског суда правде „*Gorgonzola/Cambozola*“.

<sup>333</sup> Уредба 2081/92 регулисало је везу регистрованих географских ознака и старијих жигова такође у чл. 14, ст. 2. Временски рок за приоритет жига, за разлику од Уредбе 510/2006, био је тренутак заштите

### 3.4.1. (Не)усклађеност Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006 са ТРИПС-ом

Повод за нову Уредбу 510/2006 био је спор који је вођен под окриљем Светске трговинске организације (СТО), пошто су претходно САД већи број одредби Уредбе 2081/92 оцениле као несагласне са ТРИПС-ом. У те одредбе, између осталог, спадају прописи о вези регистрованих географских ознака и жигова, у којима су САД иначе виделе повреду искључивог права титулара жига. На крају панелне дискусије донета је одлука у којој је узет у обзир став САД. У том смислу, право даље употребе жига у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92 оцењено је као повреда права титулара жига загарантованих у чл. 16, ст. 1 ТРИПС-а. Ипак, ово правило квалификовано је као ограничени изузетак у смислу чл. 17 ТРИПС-а, тако да је начелно чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92 оцењен као сагласан са ТРИПС-ом. И поред тога, Европска комисија је променила чл. 14 у новој Уредби 510/2006. У циљу потпуне усклађености са ТРИПС-ом уведен је нови рок, 1. јануар 1996. године. Ипак, овај рок се у чл. 24, ст. 5(а) ТРИПС-а користи за одређивање почетка примене одредаба овог Споразума, а не као рок релевантан за везу између жигова и географских ознака.<sup>334</sup> Ново решење за последицу има немогућност даље употребе жига који је пријављен у доброј вери после 1. јануара 1996. године.<sup>335</sup> Изузетак постоји само ако у тренутку пријаве не постоји одговарајућа заштита географске ознаке, укључујући и земљу порекла географске ознаке. Следећи пример показује недостатке новог решења. Знак који за предмет има географску ознаку пријављен је за регистрацију као жиг у некој од земаља чланица ЕУ после 1. јануара 1996. године. Пријавилац не зна, нити може знати да је предметна ознака већ заштићена као географска ознака у некој држави ван ЕУ (нпр. у Колумбији). Каснија заштита те ознаке као имена порекла или географске ознаке на основу важећих прописа ЕУ, спречава титулара жига да се позове на право даље употребе у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006.

Изгледа да ново решење не води довољно рачуна о правима титулара жига у смислу чл. 16 ТРИПС-а. Другим речима, довољно је било задржати се на критеријуму добре вере, као што је то био случај у чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92. То би значило да географска ознака или име порекла није сметња за даље коришћење жига који је

---

географске ознаке у земљи порекла или тренутак подношења захтева за регистрацију географске ознаке Европској комисији.

<sup>334</sup> Видети: чл. 24, ст. 5(а) и чл. 65, ст. 1 ТРИПС-а.

<sup>335</sup> Roland Knaak, „Die EG/Verordnung Nr. 510/2006 zum Schutz geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen“, *GRUR International*, 11/2006, стр. 896, 898.



пријављен за регистрацију пре него што је на истој територији спорна географска ознака стекла заштиту, између осталог и на основу прописа о нелојалној конкуренцији.

Појам „добра вера“ користи се, дакле, и у чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006, али је начелно без значаја за жигове пријављене за регистрацију после 1. јануара 1996. године, у сваком случају када спорна географска ознака у тренутку пријаве жига већ ужива заштиту у земљи порекла.

Чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006 не регулише питање употребе регистроване географске ознаке која је у колизији са старијим жигом стеченим у доброј вери. Исто важи и за Уредбу 2081/92. Додуше, Уредба 40/94 у чл. 159 прописује да одредбе ове Уредбе не дирају у одредбе Уредбе 2081/92, нарочито у чл. 14. Ипак, чл. 159 Уредбе 40/94 не треба разумети као ограничење права из старијег комунитарног жига у односу на употребу млађе заменљиве географске ознаке. Другим речима, ова одредба није потврда општег првенства заштићених географских ознака. Чл. 159 Уредбе 40/94 само има задатак да разјасни да права из старијег комунитарног жига, који није регистрован у доброј вери и на коме не постоји право даље употребе, нема дејство у односу на географске ознаке заштићене на основу Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006. Географске ознаке регистроване на основу једне од ових Уредби имају дејство у ЕУ. То још увек не подразумева безусловно позитивно право на њихово коришћење. Потврда за то је комунитарно право жига. Наиме, и комунитарни жигови имају у смислу чл. 1, ст. 2 Уредбе 40/94 дејство у ЕУ. Ипак, у смислу чл. 106 и 107 ове Уредбе, старији жиг има првенство у односу на млађи.

Из онога што је до сада речено, произилази да чл. 14, ст. 2 Уредба 510/2006 не предвиђа коегзистенцију географских ознака, заштићених на основу њених прописа, и старијих жигова. Напротив, ова одредба само ограничава заштиту географских ознака у односу на старије жигове стечене у доброј вери. Права из ових жигова у односу на употребу млађе заменљиве географске ознаке одређују се према одредбама права жига. За националне жигове од значаја су одредбе чл. 5 и 6, ст. 1(б) Директиве 89/104, а за комунитарне жигове одредбе чл. 9 и 12(б) Уредбе 40/94. Пракса Европског суда правде у одлуци „*Gerri/Kerry Spring*“ показала је да упркос опасности замене са старијим жиговима, коегзистенција између старијег жига и млађе географске ознаке може постојати.<sup>336</sup> Коегзистенција ипак постоји на основу права жига, а не на основу одредби Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006.

---

<sup>336</sup> Одлука Европског суда правде „*Gerri/Kerry Spring*“, предмет бр. С – 100/02; одлука је доступна на адреси: <http://markenmagazin.de/eugh-gerolsteiner-putsch>.

У већ поменутој одлуци „*Gerri/Kerry Spring*“, која ће касније детаљно бити анализирана, Суд је решавао питање колизије између старијег жига који је садржао ознаку *Gerri*, а који је у Немачкој био регистрован за минералну воду и ознаке *Kerry Spring* за обележавање освежавајућег пића пореклом из ирске грофовије *Kerry*. Тужени увозник минералне воде из Ирске се позвао на чл. 6, ст. 1(б) Директиве 89/104, при чему се никоме не може забранити да користи податке о географском пореклу робе или услуга, уколико употреба одговара добрим обичајима у трговини и индустрији. Титулар жига је ипак оспорио право увозника да се позове на прописане границе заштите жига, пошто је географску ознаку користио у функцији жига, дакле за разликовање робе према њеном производном пореклу, што је конкретном примеру управо био случај. Суд је у вези са овим питањем заузео став да се право позивања на ограничења права жига у корист географских ознака одређује независно од тога да ли се географска ознака користи у функцији жига или не. Такође, разматрано је и питање употребе знака у складу са добрим обичајима у трговини и индустрији. У конкретном случају по мишљењу Суда само опасност звучне замене није довољна за квалификацију једне радње као супротне добрим обичајима у трговини и индустрији. Поред тога, потребно је да корисник географске ознаке поступа нелојално у односу на титулара жига. То би примера ради био случај када се увознику може приписати искоришћавање гласа или омаловажавање спорног знака.<sup>337</sup>

### **3.5. Старији жиг као сметња за регистрацију млађе географске ознаке**

Старији жиг само изузетно представља сметњу за регистрацију млађе географске ознаке коју жиг садржи. Уредба 510/2006 у чл. 3, ст. 4 прописује да је регистрација географске ознаке забрањена ако је, с обзиром на репутацију коју жиг ужива, његову познатост и трајање примене, подесна да превари учеснике у промету о стварном идентитету производа.

Јасно је да је за ускраћивање регистрације млађе географске ознаке потребно више од познатости старијег жига.<sup>338</sup> Другим речима, Уредба 510/2006 у чл. 3, ст. 4 регулише везу између старијег, у најширем смислу речи познатог жига, и млађе географске ознаке коју жиг садржи. Мишљење појединих теоретичара је да је за

---

<sup>337</sup> Simon Holzer, Koexistenz von Marken und Geographische Herkunftsangaben, *Markenrecht* (у даљем тексту: *MarkenR*), 2/2008, стр. 56.

<sup>338</sup> H.J. Omsels, *нав. дело*, стр. 318.

ускраћивање регистрације географске ознаке потребно да репутација, познатост и трајање примене жига постоји у значајном делу заједнице, а не само у једној држави чланици.<sup>339</sup>

Ratio legis чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006 није само осигурање права титулара жига, него и заштита учесника у промету од преваре о пореклу робе или услуга, тиме што би учесници у промету робу погрешно сматрали да роба обележена географском ознаком потиче из погона титулара жига. Жиг, дакле, има првенство у односу на географску ознаку само онда када промет географском знаку приписује оне атрибуте које повезује са жигом.

Европска комисија води рачуна по службеној дужности о сметњама за регистрацију географске ознаке у смислу чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006.<sup>340</sup> Титулар жига се, ипак, може супротставити регистрацији географске ознаке подношењем приговора у смислу чл. 7 Уредбе 510/2006. За случај да је географска ознака регистрована и поред постојеће сметње, титулар жига може поднети тужбу за оглашавање ништавим географске ознаке у смислу чл. 230 Уговора о ЕУ.<sup>341</sup>

Старији жиг представља сметњу за регистрацију млађе географске ознаке ако су испуњене следеће претпоставке из чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006.

а) Регистрација географске ознаке поред постојећег старијег жига имала би за последицу превару потрошача о стварном идентитету производа. Стварна превара, при том, није потребна. Довољно је да постоји могућност за превару. Подесност за превару постоји увек када је географска ознака идентична са жигом. У другим случајевима, нпр. када географска ознака садржи додатак или на неки други начин одступа од жига, о њеној регистрацији се мора одлучивати у сваком поједином случају.<sup>342</sup> Под „стварним идентитетом производа“ подразумева се производно порекло робе за коју је жиг регистрован.<sup>343</sup> Регистрације географске ознаке не сме да изазове превару потрошача, у смислу погрешне представе да производ означен географском ознаком потиче из погона титулара жига.

---

<sup>339</sup> Н.Ј. Omsels, *нав. дело*, стр. 318; супротно мишљење: Dietrich C. Ohlgart, *Neue Entwicklungen im Verhältnis von Marken zu geographischen Herkunftsangaben in Europa*, *Festschrift für Alexander von Mühlendahl*, Köln, 2005, стр. 107.

<sup>340</sup> С. Mikorey, *нав. дело*, стр. 137.

<sup>341</sup> С. Mikorey, *нав. дело*, стр. 137.

<sup>342</sup> D. Gorny, *нав. чланак*, *GRUR*, 1996, стр. 447.

<sup>343</sup> С. Mikorey, *нав. дело*, стр. 138.

б) Подесност за превару не зависи од колизије оба знака према условима из чл. 13, ст. 1 Уредбе 510/2006, већ од репутације, познатости и дужине примене жига.<sup>344</sup> На основу ових критеријума утврђује се колико се жиг наметнуо у промету. Ови критеријуми морају бити кумулативно испуњени. Под репутацијом се, при том, разуме вредност коју жиг има код оних учесника у промету, којима је намењен производ за који је жиг регистрован.

Што се критеријума познатости тиче, поставља се питање да ли жиг мора бити познат у ЕУ као целини, појединим деловима ЕУ или само у једној држави чланици. Мишљења теоретичара о овом питању нису јединствена. Наше мишљење је да у случају колизије са националним жигом, за ускраћивање регистрације географске ознаке довољно је да жиг буде познат у држави у којој је регистрован. У случају, пак, колизије са комунитарним жигом, није потребно да жиг буде познат на целој територији ЕУ, већ у њеном значајном делу.<sup>345</sup> Иначе, старији жиг мора бити познат значајном делу потрошача робе или услуга за које је жиг регистрован. Процентуално одређивање потрошача којима жиг мора бити познат није могуће унапред одредити. За одређивање значајног дела потрошача којима жиг мора бити познат узимају се у обзир околности конкретног случаја. Нарочито се, при том, истражује учешће жига на тржишту, интензитет, географска распрострањеност и дужина његове примене, као и обим инвестиција које је титулар жига уложио у унапређење жига.<sup>346</sup>

Дужина примене жига утиче на познатост жига. У том смислу, што се жиг дуже користи, тим пре ће заменљива географска ознака код потрошача да створи погрешну представу да производи или услуге обележене односном географском ознаком потичу из погона титулара жига.

Уредба 510/2006 не одређује релевантан термин за испуњеност критеријума репутације, познатости и дужине примене жига. Наше мишљење је да ови услови морају постојати у тренутку регистрације заменљиве географске ознаке.

Заштита коју старији познати жигови уживају у смислу чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006 не односи се изричито на регистроване жигове. Другим речима, не тражи се изричито да је жиг већ регистрован у тренутку подношења захтева за регистрацију географске ознаке.

---

<sup>344</sup> С. Mikoreu, *нав. дело*, стр. 139.

<sup>345</sup> Исто важи и за репутацију и дужину примене жига. Видети нпр. Н.Ј. Omsels, *нав. дело*, стр. 318; С. Mikoreu, *нав. дело*, стр. 140; супротно мишљење: D.C. Ohlgart, *нав. чланак*, стр. 107.

<sup>346</sup> С. Mikoreu, *нав. дело*, стр. 141.

Познато је да поједина национална права, као својеврсну националну особеност, познају неформалне облике стицања жига.<sup>347</sup> У том смислу, остаје нејасно да ли жиг који испуњава претпоставке из чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006, а који није регистрован већ је стечен кроз употребу, представља сметњу за регистрацију географске ознаке. Наиме, Уредба 692/2003, којом је замењена Уредба 2081/92, предвидела је изричиту заштиту за жигове стечене употребом само у чл. 14, ст. 2. До ове промене, могућа је била само коегзистенција између заштићених географских ознака и регистрованих жигова. У циљу усклађености са чл. 24, ст. 5 ТРИПС-а, Уредба 692/2003 је проширила право даље употребе не само на пријављене, него и на жигове који су стечени употребом у доброј вери.

Према, дословном тексту чл. 14, ст. 1 Уредбе 510/2006 колизија географских ознака и млађих жигова односи се изричито на регистроване жигове (тачније жигове који су пријављени за регистрацију). Имајући у виду изричито помињање жигова стечених употребом у чл. 14, ст. 2, тешко је, пак, замислити да је интенција европског законодавца била да омогући стицање жига кроз употребу (у земљама које познају овај неформални облик стицања жига), упркос постојању старије заменљиве географске ознаке. Жиг који је стечен употребом према пракси немачког Савезног Уставног суда ужива уставноправу заштиту својине у смислу чл. 14 Основног закона<sup>348</sup> и као право индустријске својине у смислу чл. 36 (садашњи чл. 30) Уговора о ЕУ подпада под заштиту права ЕУ.<sup>349</sup> Према немачкој судској пракси и теорији, жигови стечени кроз употребу представљају, дакле, право индустријске својине достојно заштите као и регистровани жигови. У том смислу начин стицања жига не може бити стварни разлог за различито поступање у случајевима колизије и коегзистенције жигова и географских ознака. У прилог овом схватању говори и чл. 7, ст. 2 Уредбе 510/2006. Према овом пропису, свако заинтересовано лице може поднети приговор против регистрације географске ознаке. Ту несумњиво спада и титулар жига који је стечен употребом.

---

<sup>347</sup> Видети нпр. чл. 4, ст. 2 немачког Закона о жиговима.

<sup>348</sup> Grundgesetz (Основни закон) од 23.05.1949. Видети пресуду немачког Савезног Уставног суда: „Esslinger Neckarhalde II“, *GRUR*, 1988, стр. 610.

<sup>349</sup> Winfried Tilmann, Grundlage und Rechtweite des Schutzes geographischer Herkunftsangaben nach der VO-EWG 2081/92, *GRUR International*, 8-9/1993, стр. 610.

### 3.6. Веза Уредбе 510/2006 са националним правом за заштиту географских ознака и жигова

После ступања на снагу Уредбе 2081/92 развио се између Европске комисије и Немачке спор о питању у којој мери ова Уредба доводи у питање национално право за заштиту географских ознака за пољопривредне и прехранбене производе. Комисија је заступала строго схватање да Уредба има коначни карактер, тј. да ступа на место свих националних прописа за заштиту географских ознака пољопривредних и прехранбених производа.<sup>350</sup> Последица овог схватања била је да су заштиту уживале само оне националне и европске географске ознаке које су на основу Уредбе 2081/92 уписане у европски регистар географских ознака. Све просте и квалификоване географске ознаке које нису испуњавале услове за заштиту прописане овом Уредбом, као и географске ознаке које и поред подесности нису пријављене за регистрацију, остајале су без заштите.

Овом схватању није се придружио Европски суд правде.<sup>351</sup> Према тумачењу овог суда Уредба 2081/92 не замењује заштиту простих и квалификованих географских ознака на националном плану.<sup>352</sup> Уредба, пак, представља један од могућих облика заштите квалификованих географских ознака. Овај правни положај остао је да важи и после ступања на снагу Уредбе 510/2006.

Коегзистенција европског и националног система заштите не значи, пак, да се географске ознаке могу штитити истовремено према оба система заштите. Заштита географских ознака на националном плану престаје после њеног уписа у европски регистар. Повратак на национално право од овог тренутка није више могућ, чак и ако су оба система заштите идентична.<sup>353</sup>

Географске ознаке које нису заштићене на основу Уредбе 510/2006 уживају заштиту на основу националних прописа. Наиме, државе чланице ЕУ, односно СТО

<sup>350</sup> Видети саопштење бр. 93/С 273/05 објављено у Службеном листу ЕУ С 273.

<sup>351</sup> Karl-Heinz Fezer, Kennzeichen- und Wettbewerbsschutz geographischer Herkunftsangaben, *Festschrift für Horst Holm zum 65. Geburtstag*, München, 2002, стр. 159.

<sup>352</sup> Видети пресуде Европског суда правде „*Warsteiner*“ и „*Mozzarella I*“, као и ставове појединих теоретичара: Hans-Jürgen Ahrens, Geographische Herkunftsangaben / Tätigkeitverbot für den BGH? – Über gemeinschaftsrechtlichen Eigentumsschutz und Importbehinderungen kraft Irreführungsschutzes, *GRUR International*, 6/1997, стр. 508; Günter Berg, Die geographische Herkunftsangabe – ein Konkurrent für die Marke?, *GRUR International*, 4/1996, стр. 425; Н.Н.-Bavendamm, *нав. чланак*, *GRUR*, 10/1996, стр. 717; J. Kahler, *нав. чланак*, *GRUR*, 1/2003, стр. 47, 59; Eva Inés Oberfell, „*Warsteiner*“ – ein Fall für den EuGH – zugleich ein Anmerkung zu BGH, *Beschl. Vom 2.7.1998.* – I ZR 54/96 – und BGH, *Urt. Vom 2.7.1998.* – ZR 55/96, *GRUR*, 7/1999, стр. 551, 556.

<sup>353</sup> H.J. Omsels, *нав. дело*, стр. 80

имају обавезу према чл. 22 ТРИПС-а да штите географске ознаке. Национални систем заштите важи за све оне географске ознаке, које испуњавају услове за заштиту на основу Уредбе 510/2006, док се не изврши њихова регистрација код Европске комисије. Осим тога, национални систем заштите важи и за оне географске ознаке, чија је упис у европски регистар остао безуспешан.<sup>354</sup> Наиме, у европски регистар не могу да се упишу просте, као и географске ознаке које се на европском плану сматрају генеричним ознакама.

Имајући у виду неке од досадашњих спорова, у даљем делу рада ћемо истаћи неке напомене у вези са генеричним ознакама. Наиме, ознаке које се у смислу чл. 3, ст. 1 Уредбе 510/2006 сматрају генеричним ознакама, не морају имати исто својство у свакој држави чланици. Такође, генерична ознака у једној држави чланици не мора имати исто својство према чл. 3, ст. 1 Уредбе 510/2006. Пример за то је ознака „*Feta*“ која иако се у неколико држава чланица ЕУ сматра генеричном знаком (на пример у Данској, Немачкој и Француској), према схватању Европске комисије нема исто својство на европском плану. Међу теоретичарима данас се углавном заступа схватање да географска ознака која се на европском плану сматра генеричном, сме слободно да се користи у целокупној области ЕУ, иако према прописима неке од држава чланица ужива заштиту као географска ознака.<sup>355</sup>

Европски суд правде се није посебно бавио овом проблематиком. Уредба 510/2006 такође не регулише ово питање. Ипак, не постоје оправдани разлози да такозвана европска генерична ознака и даље не ужива заштиту као географска ознака у држави чланици у којој није стекла својство генеричности. Другим речима, европске генеричне ознаке, које се у појединим државама чланицама сматрају географским ознакама, и даље уживају заштиту према прописима те државе. Изузетак постоји у случајевима када је ознака о којој је реч у земљи порекла постала генерична ознака.

Заштита географских ознака на основу Уредбе 510/2006 замењује националну заштиту у зависности од обима заштите ознака уписаних у европски регистар. То значи да саставни делови географских ознака који нису обухваћени обимом заштите, и даље могу да уживају заштиту на основу националних прописа. Пример за то је ознака *Mozzarella di Bufala Campana*. Њена заштита се не простире на генеричну ознаку

---

<sup>354</sup> Winfried Tilmann, Ausschließlicher Schutz für geographische Herkunftsbezeichnungen nach der EG-VO 2081/92, *GRUR*, 12/1996, стр. 964

<sup>355</sup> Видети на пример: H.J. Omsels, *нав. дело*, стр. 81; J.C. Wichard, *нав. чланак*, *WRP*, 1999, стр. 1005, 1007.

*Mozzarella*, услед чега ова ознака може да ужива заштиту као географска ознака у Италији.

Произвођачи и државе чланице имају, дакле, могућност избора између националне и заштите географских ознака на основу Уредбе 510/2006. Не постоји при том могућност истовремене заштите на основу европских и националних прописа.<sup>356</sup> Заштита на основу Уредбе 510/2006 има одређене предности. Пре свега, заштита се признаје у корист произвођача из области на коју ознака указује, независно од тога што географска ознака није позната у другим државама чланицама, као и независно од схватања промета у другим државама чланицама. Такође, обим заштите у смислу чл. 13, ст. 1 Уредбе превазилази заштиту на основу националних прописа већине држава чланица. Заштита искључује примену географске ознаке са делокализирајућим додацима и обухвата сваку форму позивања на географску ознаку, и поред одсуства преваре на страни учесника у промету.

### 3.7. Случај „Bayerisches Bier“

Европски суд правде је имао прилику да се изјасни о коегзистенцији старијег жига и млађе географске ознаке у случају „Bayerisches Bier“.

Баварско удружење произвођача пива основано је давне 1917. године у циљу заштите заједничких интереса индустрије пива у Баварској. Ово удружење је власник више колективних жигова: „Genuine Bavarian Beer“ (од 1958. године), „Bayerisches Bier“ и „Bayerisch Bier“ (од 1968. године), као и „Reinheitsgebot seit 1516 Bayrisches Bier“ (од 1985. године). Са друге стране, „Bavaria NV“ је холандско предузеће које производи и продаје пиво на међународном тржишту. Ово предузеће, које је првобитно пословало под фирмом „Firma Gebroeders Swinkels“, почело је 1925. године да користи појам „Bavaria“, који је пет година касније постао саставни део његове фирме. У периоду од 1947.-1995. године холандско предузеће, коме припада и италијанско предузеће „Bavaria Italia“, регистровало је неколико жигова, који поред сликовних елемената садрже и реч „Bavaria“. Ознака „Bayerisches Bier“ заштићена је, пак, на основу билатералног споразума о заштити географских ознака, ознака порекла и других географских ознака које је Немачка закључила са Француском (1961.), Италијом (1963.), Грчком (1964.), Швајцарском (1967.) и Шпанијом (1970. године).

---

<sup>356</sup> Thomas von Danwitz, Ende des Schutzes der geographischen Herkunftsangabe? – Verfassungsrechtliche Perspektiven, *GRUR*, 2/1997, стр. 85.



Баварско удружење произвођача пива, у договору са још два баварска удружења, обратило се 28. септембра 1993. године немачкој влади са захтевом за регистрацију географске ознаке „*Bayerisches Bier*“. На основу тога, немачка Влада је поднела 20. јануара 1994. године Комисији захтев за регистрацију наведене ознаке по упрошћеном поступку у смислу чл. 17, ст. 1 Уредбе 2081/92. У међувремену, у циљу допуне достављених поднесака, Комисија и надлежни немачки органи разменили су бројне информације. После допуне свих аката о објављивању спецификације, Комисија је 5. маја 2000. године поднела Одбору за географске ознаке и ознаке порекла (у даљем тексту: Одбор) нацрт Уредбе за регистрацију ознаке „*Bayerisches Bier*“ као географске ознаке. У међувремену, неколико држава чланца ЕУ изјасниле су се против ове регистрације. Као аргументе за то навеле су постојање жигова који садрже појам „*Bayerisches Bier*“ или његов превод, као и став да је израз „*Bayerisches Bier*“ или његов превод постао генерична ознака. После дискусије о овим аргументима у Одбору, заузет је став да приговори против регистрације нису основани.<sup>357</sup> Након тога, Комисија је 30. марта поднела Одбору нови нацрт Уредбе. Одбор се о овом нацрту ипак није изјаснио, пошто није постигнута већина коју предвиђа чл. 15, ст. 2 Уредбе 2081/92. Комисија је потом променила нацрт у предлог Уредбе Савету ЕУ. Коначно, 28. јуна 2001. године објављена је Уредба 1347/01, којом је ознака „*Bayerisches Bier*“ заштићена као географска ознака. Против ове Уредбе предузеће „*Bavaria*“, односно „*Bavaria Italia*“ није поднело приговор. У међувремену, 27. септембра 2004. године, слично као и у другим државама, баварско удружење произвођача пива подноси надлежном суду у Торину тужбу против предузећа „*Bavaria*“ и „*Bavaria Italia*“ због примене жигова који садрже реч „*Bavaria*“. Тужилац је у тужби затражио оглашавање ништавим или забрану примене жигова који садрже појам „*Bavaria*“, уз образложење да су ови жигови преварни, пошто је реч о холандском пиву, као и да оштећују географску ознаку „*Bayerisches Bier*“. Пошто је суд делимично усвојио захтев тужиоца, тужени је поднео жалбу Апелационом суду у Торину. Жалбени суд је, пак, прекинуо поступак који је пред њим покренут и покренуо поступак претходног одлучивања пред Европским судом правде. Питања која су постављена Суду у Луксембургу односе се на (не)важност Уредбе 1347/01, као и евентуално одсуство формалних и материјалних претпоставки за регистрацију географске ознаке „*Bayerisches Bier*“.

---

<sup>357</sup> У вези са другим приговором спроведено је чак формално истраживање у државама чланицама.

Прво питање које је Суд у Торину поставио Европском суду правде односило се на повреду општих правних начела права ЕУ, нарочито на довољну правну заштиту у упрошћеном поступку у смислу чл. 17 Уредбе 2081/92, као и на одсуство формалних претпоставки за регистрацију географске ознаке „*Bayerisches Bier*“. Суд у Луксембургу је при том, по нашем мишљењу, с правом истакао да су у поступку регистрације географске ознаке „*Bayerisches Bier*“ испоштована начела транспарентности и правне сигурности, нарочито имајући у виду да је свако заинтересовано лице имало могућност да поднесе приговор против регистрације географске ознаке у упрошћеном поступку.<sup>358</sup>

Што се тиче сумње Суда у Торину у питање квалификације пива као прехранбеног производа у смислу чл. 1, ст. 1 Уредбе 2081/92 (премда је реч о алкохолном пићу), Европски суд правде је пошао од тога да предметна Уредба не дефинише појам прехранбеног производа. Из тог разлога не постоји основ да се пиво не наведе изричито у додатку I Уредбе 2081/92. Осим тога, пиво подпада под дефиницију појма прехранбеног производа у смислу чл. 2 Уредбе 178/2002. Такође, и Уредба 510/2006 убраја пиво у прехранбене производе.<sup>359</sup>

Суд је такође истакао да специфичан ток поступка регистрације географске ознаке „*Bayerisches Bier*“, која је извршена после скоро седам година од дана подношења захтева за њену регистрацију не представља повреду шестомесечног рока у смислу чл. 17 Уредбе 2081/92.<sup>360</sup> Дакле, што се тиче првог питања Европски суд правде није нашао ништа што би могло довести у питање важност Уредбе 1347/2001.

Друго питање односило се на одсуство материјалних претпоставки за регистрацију географске ознаке „*Bayerisches Bier*“. Наиме, по мишљењу италијанског суда ознака „*Bayerisches Bier*“, као чисто генерична ознака, једино указује на поступак производње пива методом врења, која је развијена у Баварској и пренета у цели свет. Своје мишљење италијански суд подупире чињеницом да у Шведској, Данској и Финској реч „*Bayerisches*“ или њен превод представља синоним за пиво. Осим тога, она је подесна само да укаже на пиво произведено у немачкој покрајини Баварској.

---

<sup>358</sup> Видети пресуду Европског суда правде у предмету C-343/07. Текст пресуде је доступан на адреси: <http://www.lexetius.com/2009,1612>.

<sup>359</sup> Видети додаток I Уредбе 510/2006.

<sup>360</sup> Од значаја је да је захтев за регистрацију географске ознаке поднет у оквиру шестомесечног рока предвиђеног у чл. 17 Уредбе 2081/92. У случају ознаке „*Bayerisches Bier*“ овај услов је испуњен (захтев је поднет 20. јануара 1994. године).

Непосредна веза између репутације, квалитета или других особина пива и његовог порекла, по мишљењу италијанског суда, не постоји.<sup>361</sup>

Друга материјална претпоставка коју је италијански суд довео у питање односила се на чл. 14, ст. 3 Уредбе 2081/92. Наиме, Европском суду правде постављено је и питање, за тему нашег рада најзначајније, да ли је регистрација ознаке „*Bayerisches Bier*“ морала бити ускраћена имајући у виду да је, с обзиром на репутацију, степен познатости и трајање примене жига „*Bavaria*“, подесна да превари потрошаче о стварном идентитету производа.

Што се тиче генеричног карактера ознаке „*Bayerisches Bier*“, Суд је утврдио да ова ознака испуњава претпоставке за регистрацију у смислу чл. 2, ст. 2 (б) Уредбе 2081/92, односно не представља генеричну ознаку у смислу чл. 3, ст. 1 и чл. 17, ст. 2 ове Уредбе. Суд је извео овај закључак полазећи од чињенице да ознака „*Bayerisches Bier*“ у земљи порекла ужива заштиту као географска ознака на основу више билатералних споразума (између осталог и са Италијом). Осим тога, генерични карактер ове ознаке у Немачкој искључује и неколико истоветних колективних жигова регистрованих у периоду од 1960.-1970. године. Суд је, дакле, утврдио да непосредна веза између репутације, квалитета и других особина баварског пива и његовог географског порекла није ишчезла. На ову везу нису могли утицати ни производи из других земаља чија етикета садржи реч „*Bayerisches*“ или њен превод као синоним за стару баварску методу производње пива методом врења.

Питање колизије жига, који између осталог садржи реч „*Bavaria*“, и заштићене географске ознаке „*Bayerisches Bier*“ Суд је решио следећи став Савета који је дат приликом регистрације предметне географске ознаке. Наиме, превара потрошача о стварном идентитету производа није могла бити утврђена.<sup>362</sup> Из тог разлога Суд је, по нашем мишљењу, исправно закључио да чл. 14, ст. 3 Уредбе 2081/92 не може да се примени на случај колизије између жига „*Bavaria*“ и заштићене географске ознаке „*Bayerisches Bier*“. Имајући у виду ранију регистрацију жига „*Bavaria*“, Суд је по нашем мишљењу с правом закључио да у конкретном случају једино долази у обзир примена чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92. То значи да жиг који је пријављен, регистрован или стечен употребом у доброј вери пре подношења захтева за регистрацију географске

---

<sup>361</sup> На овај начин италијански суд скреће пажњу на чл. 2, ст. 2 (б) као и чл. 3, ст. 1 Уредбе 2081/92, и у том смислу претпоставља постојање просте географске ознаке.

<sup>362</sup> Ни италијански суд, ни предузеће „*Bavaria*“ нису навели чврсте аргументе који би ову тврдњу довели у питање. Видети изреку 113 пресуде Европског суда правде у предмету C-343/07.

ознаке, и који испуњава претпоставке из чл. 13 Уредбе, сме и даље да се користи упркос каснијој регистрацији заменљиве географске ознаке.

Анализирана пресуда Европског суда правде није имала за последицу аутоматску обавезу холандског предузећа „*Bavaria NV*“ да преименује своје производе, односно да прекине употребу жига „*Bavaria*“. Коначну одлуку о томе треба да донесе суд у Торину, односно сваки национални суд пред којим је баварско удружење произвођача пива покренуло, или намерава да покрене спор против холандског произвођача пива. Тако, надлежни шпански суд је и пре пресуде Европског суда правде решио спор у корист холандског произвођача пива. Наиме, после десетогодишњег спора шпански Врховни суд је пре свега одлучио да се заштита географске ознаке „*Bayerisches Bier*“ не простире на његове варијације, као на пример реч „*Bavaria*“, тим пре што се жиг „*Bavaria*“ јасно разликује од географске ознаке „*Bayerisches Bier*“. Шпански Врховни суд такође је дошао до закључка да знак „*Bavaria*“ има фантастични карактер, услед чега не може бити у колизији са географском ознаком „*Bayerisches Bier*“. Осим тога, не постоји основ за забрану примене жига „*Bavaria*“, премда је реч о старијем жигу који је регистрован у доброј вери и који не изазива забуну о географском пореклу. Пресуда надлежног шпанског суда претходила је сличној пресуди коју је донео надлежни суд у Аустралији у спору између истих страна.

После анализираних пресуда Европског суда правде, суд у Торину је наставио поступак и почетком 2011. године донео пресуду, такође у корист холандског произвођача пива. По мишљењу италијанског суда, регистрација географске ознаке „*Bayerisches Bier*“ не представља сметњу да се у Италији даље продаје холандско пиво под ознаком „*Bavaria*“. До овог закључка Суд је дошао полазећи од чињенице да жиг „*Bavaria*“ има првенство у односу на географску ознаку „*Bayerisches Bier*“, да је регистрован у доброј вери и да његово коришћење нема за последицу превару италијанских потрошача о географском пореклу пива.

Након објављивања пресуде Европског суда правде у предмету С-343/07 баварско удружење произвођача пива поднело је тужбу Земаљском суду у Минхену са захтевом да се туженом предузећу „*Bavaria NV*“ забрани употреба истоименог жига. Реч је о међународно регистрованом жигу бр. 645 349, са правом првенства у Немачкој од 28. априла 1995. године. Пресуду земаљског суда у Минхену, којом је усвојен тужбени захтев, потврдио је минхенски Виши земаљски суд.<sup>363</sup> Тужени се обратио

---

<sup>363</sup> Текст ове пресуде доступан је у: *GRUR International*, 1/2005, стр. 72.

надлежном суду (немачком Савезном суду)<sup>364</sup> са захтевом за ревизију. Овај суд је прекинуо поступак који је пред њим покренут и постављањем следећих питања покренуо поступак претходног одлучивања пред Европским судом правде:

1. да ли је чл. 14, ст. 1 Уредбе 510/2006 применљив и на географске ознаке регистроване према упрошћеном поступку у смислу чл. 17 Уредбе 2081/92?

2. а) за случај да се на прво питање одговори потврдно, следеће питање односило се на тренутак који је релевантан за оцену временског ранга заштићене географске ознаке у смислу чл. 14, ст. 1 Уредбе 510/2006?

б) у случају негативног одговора на прво питање, друго питање се односило на меродавне прописе за решавање колизије између старијег жига и млађе географске ознаке, регистроване према упрошћеном поступку у смислу чл. 17 Уредбе 2081/92, као и на тренутак који је релевантан за оцену временског ранга заштићене географске ознаке?

3. Последње питање се односило на могућност примене националних прописа за заштиту географских ознака, за случај да ознака „*Bayerisches Bier*“ испуњава претпоставке за регистрацију у смислу Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006, а Уредба 1347/01 се ипак прогласи неважећом?

Председник Европског суда правде прекинуо је овај поступак до објављивања пресуде у предмету С-343/07. Ово из разлога што је реч о правном спору између истих страна, и који се између осталог односио на питање важности Уредбе 1347/01. Поступак је, дакле, настављен после објављивања пресуде у првом спору, 2. јула 2009. године. Настављајући поступак Суд је најпре указао да се у првом и другом питању говори о важности Уредбе 1347/01, а у трећем питању о њеној неважности. Због тога се Суд најпре бавио трећим питањем и одбио да да одговор на њега. Наиме, на ово питање Суд је већ дао одговор у пресуди у предмету С-343/07, у смислу да испитивање Уредбе 1347/01 ништа није показало што би могло да доведе у питање њену важност.

Што се тиче првог и другог питања, немачки Савезни суд је хтео да сазна које одредбе и који тренутак је релевантан за решавање колизије између географске ознаке, која је регистрована у упрошћеном поступку у смислу чл. 17 Уредбе 2081/92, и жига, чија је регистрација затражена како пре регистрације предметне географске ознаке, тако и пре ступања на снагу Уредбе 692/2003.

---

<sup>364</sup> [www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de).

Правило за решавање колизије између географске ознаке и жига који се односи на исту врсту, односно исту класу производа, Уредба 2081/92 (како у њеном првобитном, тако и у тексту важећем после промене извршене Уредбом 692/2003), односно Уредба 510/2006 садржи у чл. 14, ст. 1. При том, регистрација жига се ускраћује, односно регистровани жиг гаси, ако је захтев за регистрацију жига поднет после подношења захтева за регистрацију географске ознаке Комисији ЕУ. Ово је предвиђено у чл. 14, ст. 1 Уредбе 510/2006, као и у чл. 14, ст. 1 Уредбе 2081/92 у тексту важећем после промене извршене Уредбом 692/2003. Ово правило се не може применити на решавање колизије између географске ознаке, регистроване према упрошћеном поступку у смислу чл. 17 Уредбе 2081/92 и жига, чија је регистрација затражена пре ступања на снагу Уредбе 692/2003. Подсећања ради, на захтев немачке владе који је поднет Комисији 20. јануара 1994. године, регистрована је географска ознака „*Bayerisches Bier*“ на основу Уредбе 1347/2001, која је објављена 28. јуна 2001. године. Са друге стране, жиг „*Bavaria*“ у Немачкој ужива заштиту са правом првенства од 28. априла 1995. године. Према устаљеној пракси, прописи ЕУ изузетно имају ретроактивно дејство, ако то произилази из дословног текста, циља или систематике конкретног правног прописа. Ретроактивно дејство својих одредби не прописује ни Уредба 510/2006, ни Уредба 692/2003. Суд је, дакле, с правом дошао до закључка да је за решавање колизије између географске ознаке „*Bayerisches Bier*“ и жига „*Bavaria*“ релевантан првобитни текст чл. 14, ст. 1 Уредбе 2081/92, који као релевантан тренутак за решавање колизије између географске ознаке и жига предвиђа тренутак објављивања података (предвиђених у чл. 6, ст. 2 исте Уредбе) у службеном листу ЕУ.

Суд је с правом погрешним оценио став Комисије да чл. 14, ст. 1 Уредбе 2081/92 није применљив на географске ознаке регистроване у упрошћеном поступку.<sup>365</sup> При том, Суд је указао да се чл. 14, ст. 1 Уредбе 2081/92 примењује на регистроване ознаке порекла и географске ознаке, без обзира на поступак регистрације. Осим тога, *ratio legis* чл. 17 Уредбе 2081/92 је да олакша и убрза регистравање географских ознака које су већ заштићене у државама чланицама и испуњавају услове за заштиту према овој Уредби. На крају, Суд је истакао да је обим заштите исти за географске ознаке регистроване у редовном и упрошћеном поступку.

Када је реч о географским ознакама регистрованим у упрошћеном поступку, њихово прво објављивање у ЕУ је тренутак њихове регистрације. До тада оне уживају

---

<sup>365</sup> Мишљење Комисије било је да је објављивање у смислу чл. 6, ст. 2 Уредбе 2081/92 применљиво само на географске ознаке регистроване у редовном поступку.

заштиту у одговарајућој држави чланици. Суд је, дакле, на прво и друго питање одговорио да је чл. 14, ст. 1 Уредбе 2081/92 релевантан за решавање колизије између географске ознаке, регистроване у упрошћеном поступку (овде: *Bayerisches Bier*), и жига (овде: *Bavaria*) чија је регистрација затражена како пре регистрације односне географске ознаке, тако и пре ступања на снагу Уредбе 692/2003. Тренутак успешне регистрације географске ознаке представља релевантан тренутак у смислу чл. 14, ст. 1 Уредбе 2081/92.<sup>366</sup>

Европски суд правде имао је, дакле, прилику да одлучује о колизији жига „*Bavaria*“ и географске ознаке „*Bayerisches Bier*“ у још једном спору, који је такође вођен између баварског удружења произвођача пива и холандског предузећа „*Bavaria NV*“.<sup>367</sup> После друге пресуде Европског суда правде, спор између баварског удружења произвођача пива и холандског предузећа враћа се поново немачком Савезном суду на одлучивање. Ипак, после ове пресуде, као и пресуда судова у Шпанији, Аустралији и Италији, тешко је очекивати да ће Савезни суд спор решити на штету холандског произвођача пива. Дакле, позната холандска пивара, власник старијег жига „*Bavaria*“, може и даље под овом ознаком да продаје пиво на међународном тржишту, упркос каснијој регистрацији географске ознаке „*Bayerisches Bier*“.

### 3.8. Случај „*Cognac*“

Из поља примене Уредбе 510/2006 изузети су називи вина и алкохолних пића, за које је предвиђен посебан режим.<sup>368</sup> Тако, географски називи вина штите се на основу Уредбе бр. 479/2008,<sup>369</sup> а алкохолних пића на основу Уредбе бр. 110/2008.<sup>370</sup> Географска ознака у смислу Уредбе 110/2008 је податак који се користи за обележавање алкохолног пића пореклом са територије одређене земље, региона или места, а чији се квалитет, репутација или друге карактеристике суштински могу приписати његовом географском пореклу. Регистрација географске ознаке врши се на захтев земље порекла

---

<sup>366</sup> У конкретном случају то је 28. јуни 2001. године (дан објављивања Уредбе 1347/2001, којом је регистрована географска ознака „*Bayerisches Bier*“). Подсећања ради, жиг „*Bavaria*“ у Немачкој ужива заштиту од 28. априла 1995. године.

<sup>367</sup> Пресуда о којој је реч (у предмету: С-120/08) објављена је 22. децембра 2010. године. Текст пресуде доступан је у : *GRUR International*, 2/2011, стр. 137-142 или на сајту: <http://www.lexetius.com/2010/4948>.

<sup>368</sup> Наш Закон о ознакама географског порекла у чл. 1, ст. 4 искључује своју примену на вино и ракију у делу у коме су стицање и систем заштите, као и остваривање права коришћења ознаке географског порекла на тим производима уређени посебним прописима.

<sup>369</sup> Ступањем на снагу ове Уредбе престала је да важи Уредба бр. 1493/99.

<sup>370</sup> Ступањем на снагу ове Уредбе престала је да важи Уредба бр. 1576/89.

алкохолног пића. Уз захтев се прилаже, између осталог и спецификација, којој алкохолно пиће мора да одговара да би могло да се обележи заштићеном географском ознаком. Регистроване географске ознаке уживају заштиту:

а) од сваке њихове директне или индиректне индустријске примене за алкохолна пића која не подпадају под регистрацију, уколико су ови производи упоредиви са производима на које се односи заштићена ознака или ако се њиховом применом искоришћава репутација заштићене ознаке;

б) од сваког противправног копирања, подражавања или позивања на географску ознаку, чак и када је дато истинито порекло производа или се заштићена ознака користи у преводу или са додацима, као што су „врста“, „тип“, „поступак“, „жиг“, „укус“ или слично;

в) од свих других преварних података о пореклу, особинама или суштинским обележјима, који се налазе на знаку, паковању или етикети производа и који су подесни да створе погрешан утисак о пореклу;

г) од сваког другог поступка који је подесан да превари потрошаче о правом пореклу производа.<sup>371</sup>

Обе Уредбе регулишу питање колизије заштићених географских ознака и жигова. Тако, Уредба 110/2008 у чл. 23, ст. 1 и 2 прописује да се регистрација жига, који садржи географску ознаку заштићену према овој Уредби,<sup>372</sup> ускраћује, односно регистровани жиг гаси, ако би његова примена водила једном од чињеничних стања описаних у чл. 16 Уредбе, осим ако је жиг пријављен, регистрован или стечен употребом у доброј вери пре тренутка заштите географске ознаке у земљи порекла или пре 1. јануара 1996. године.

Европски суд правде је имао прилику да тумачи чл. 16 и чл. 23 Уредбе 110/2008 у спору поводом ознаке „Cognac“.<sup>373</sup> Назив „Cognac“ ужива заштиту на основу Уредбе 110/2008 за ракију од белог грозђа која води порекло из истоимене француске области.<sup>374</sup> Спор око назива „Cognac“ настао је између француског удружења „Bureau

<sup>371</sup> Видети чл. 16 Уредбе 110/2008.

<sup>372</sup> Географске ознаке за алкохолна пића које су заштићене на основу Уредбе 110/2008 наведене су у додатку III уз ову Уредбу.

<sup>373</sup> Коњак (франц. *Cognac*) је град у Француској, који је стекао славу по истоименом алкохолном пићу. Посебним декретом из 1909. године област *Cognac* је именована као једина у којој се може производити оригинални коњак, а строго су дефинисани врста грозђа (искључиво бело) од које се коњак прави и технологија израде. Текст пресуде Европског суда правде у предметима C-4/10 и C-27/10 доступан је на адреси: <http://www.curia.europa.eu>.

<sup>374</sup> Појам „Cognac“, независно од заштите коју ужива према француском праву, у праву ЕУ ужива заштиту још од 15. јуна 1989. године. Видети додаток II раније Уредбе 1576/89.



*national interprofessionel du Cognac*“ (у даљем тексту: *BNIC*), које заступа произвођаче коњака и Удружења финског права, које је 19. децембра 2000. године финском Уреду за патенте и жигове поднело захтев за регистрацију два жига у слици. Први жиг односио се на ракију, који је поред сликовног дела садржао и израз „*COGNAC L&P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % vol 500 ml*“. Други жиг пријављен је за ликере на бази вина, а поред сликовног дела садржао је и израз „*KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Likueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml*“. Уред за патенте и жигове је одобрио регистрацију оба жига 31. јануара 2003. године. У међувремену, поводом приговора који је уложио *BNIC*, Уред је потврдио важење првог жига, а одлучио да угаси други жиг. Нешто касније, одбор за жалбе одбија жалбу коју је поднео *BNIC*, а усваја жалбу титулара спорних жигова, чиме је укинута ранија одлука о гашењу другог жига. То је био повод за поступак који је *BNIC* покренуо пред Управним судом и затражио укидање одлуке одељења за жалбе или у крајњем случају враћање ствари на поновно испитивање Уреду за патенте и жигове. У међувремену, Суд је прекинуо поступак који је пред њим покренут и постављајући четири питања покренуо поступак претходног одлучивања пред Европским судом правде.

Постављајући прво питање фински Суд је хтео да сазна да ли Уредба 110/2008 има дејство и на жигове који су регистровани пре њеног ступања на снагу, а који садрже географску ознаку заштићену према односној Уредби. Европски суд правде је на ово питање одговорио позитивно, уз образложење да се на тај начин, у спорном случају, не оштећују начела правне сигурности и заштите поверења.<sup>375</sup> До овог закључка Суд је дошао позивајући се на дословни текст чл. 23, ст. 1 Уредбе 110/2008, а који поред могућности ускраћивања заштите пријављеном жигу, предвиђа и могућност гашења већ регистрованог жига, без прописивања било каквог временског ограничења за обе могућности. У прилог овом тумачењу иде и дословни текст чл. 23, ст. 4 исте Уредбе, који предвиђа право даље примене за жигове пријављене, регистроване или стечене употребом у доброј вери пре тренутка заштите географске ознаке у земљи порекла или пре 1. јануара 1996. године. Осим тога, обавеза држава чланица да спрече

---

<sup>375</sup> Као што смо раније истакли, прописи ЕУ могу имати ретроактивно дејство, ако то произилази из њиховог дословног текста и циља примене, и под условом да се на тај начин не оштећују начела правне сигурности и заштите поверења. Видети пресуде Европског суда правде у предметима С – 120/08; С-74/00 Р и С- 75/00 Р.

примену географских ознака за алкохолна пића, која не потичу из области на коју ознака указује, у ЕУ постоји још од 1. јануара 1996. године.<sup>376</sup>

Са другим питањем фински суд је хтео да сазна да ли чл. 16 и 23 Уредбе 110/2008 представљају сметњу за регистрацију жига, који садржи заштићену географску ознаку или генеричну ознаку која одговара њеном преводу, а који не испуњава захтеве за примену ове географске ознаке. На први део другог питања Суд у Луксембургу је одговорио да надлежни национални орган мора да ускрати регистрацију жига који садржи заштићену географску ознаку, односно регистровани жиг угаси, ако би регистрација водила једном од чињеничних стања из чл. 16 Уредбе 110/2008.<sup>377</sup>

Пре него што је одговорио на други део питања Суд у Луксембургу је указао на то да Уредба 110/2008 штити географске ознаке за алкохолна пића пореклом са територије одређене земље, региона или места, а чији се квалитет, репутација или друге карактеристике суштински могу приписати његовом географском пореклу. Само алкохолна пића која одговарају спецификацији заштићене географске ознаке могу бити обележена овом ознаком. Реч је о чињеничном питању које оцењује надлежни национални орган. Регистроване географске ознаке не могу постати генеричне ознаке, и обрнуто, генеричне ознаке се не могу регистровати као географске ознаке у смислу Уредбе 110/2008.<sup>378</sup> Превод географске ознаке се не може користити на етикети или паковању алкохолног пића.<sup>379</sup> Полазећи од свега наведеног, Суд је на други део другог питања одговорио да примена жига, који садржи појам „Cognac“, за производе који не подпадају под ову ознаку, представља директну индустријску примену заштићеног податка. Таква примена је забрањена у смислу Уредбе 110/2008, ако се односи на упоредиве производе. По мишљењу Суда то је свакако случај код алкохолних пића. Осим тога, околност да оба финска жига између осталог садрже и ознаку „Cognac“ по мишљењу Суда има за последицу да потрошач при сусрету са ознаком на флаши алкохолног пића, које није обухваћено заштићеном ознаком, то пиће мисаоно повезује са оним на које се заштићена ознака односи. Такво позивање на заштићену ознаку је

---

<sup>376</sup> Видети чл. 23, ст. 2 и чл. 24, ст. 5 ТРИПС-а, као и чл. 11а, ст. 1 Уредбе 3378/94.

<sup>377</sup> Овај закључак, који једино не важи у случају када су испуњене претпоставке за право даље употребе жига из чл. 23, ст. 2 Уредбе 110/2008, јасно произилази из дословног текста чл. 23, ст. 1 исте Уредбе. Подсећања ради, Уредбе ЕУ имају непосредно дејство у државама чланицама ЕУ.

<sup>378</sup> Видети чл. 15, ст. 3 (1 и 2) Уредбе 110/2008.

<sup>379</sup> Видети чл. 14, ст. 2 Уредбе 110/2008.

зобрањено у смислу Уредбе 110/2008. Из тог разлога фински Уред за патенте и жигове ће морати да угаси спорне жигове.<sup>380</sup>

Пресуда Европског суда правде у случају „Cognac“ иде свакако у корист француских произвођача коњака. Наиме, у смислу ове пресуде, жиг који садржи заштићену географску ознаку „Cognac“ или њен фински превод (*Konjakki*) не може да се региструје за алкохолно пиће које се производи у Финској, односно регистровани жигови се морају угасити. Суд је у пресуди указао на две значајне чињенице, наиме, да ознака „Cognac“ није генерична ознака и да се њен превод на било који језик не може користити на етикети или паковању алкохолног пића, произведеног ван заштићене области на коју се ознака односи.

### 3.9. Случај „Budweiser“

Спор између америчке пиваре „Anheuser Busch“ и чешке пиваре „Budějovický Budvar“ око коришћења ознаке „Budweis(er)“, односно „Bud“ је најстарији привредни судски спор у свету. Полазећи од теме докторског рада, и имајући у виду сложеност поменутог спора и дужину његовог трајања, у даљем делу рада посебно ћемо се осврнути на судске поступке који се односе на колизију жига и географске ознаке.

Чешке Будјејовице (*České Budějovice*, нем. *Budweis*) је осми град по величини у Чешкој и највећи град јужне Бохемије.<sup>381</sup> Град је познат по пиву Бадвајзер (*Budweiser*).<sup>382</sup> Америчка пивара „Anheuser Busch“, односно њени претходници почели су још 1876. године производњу пива под ознаком „Budweiser“. Пивара „Budvar“ из Чешке Будјејовице основана је 1895. године. Међутим, производња пива у истоименом чешком граду почела је раније, тачније од оснивања града 1265. године. За исправно разумевање спора о коме је реч од значаја је и податак да су чешки произвођачи пива дозволили путем споразума америчком произвођачу коришћење односног жига ван Европе и осигурали му нешто касније ексклузивно право на коришћење знака на америчком тржишту (тачније у Северној Америци).<sup>383</sup> У међувремену, између америчке и чешке пиваре настао је велики број спорова, који су се практично раширили на цео свет. За разлику од америчке пиваре која се позивала на старије право жига, чешка

<sup>380</sup> С обзиром на одговор на друго питање, Суд се није посебно упуштао у оцену трећег и четвртог питања.

<sup>381</sup> Оснивањем Републике Чехословачке 1919. године град је изгубио своје немачко име *Budweis*.

<sup>382</sup> Име *Budweiser* је немачког порекла. То је, у ствари, придев који се користи за пиво из чехословачког града Бадвајза или *České Budějovice* од 1919. године.

<sup>383</sup> У Америци и Канади чешко пиво се продаје под ознаком „*Czechvar*“.

пивара се у споровима позивала на право на ознаку географског порекла. Пошто се чешка пивара са ознаком „*Budweiser*“ успешно могла да одржи на европском тржишту, компанија „*Anheuser Busch*“ је у периоду између 1996. и 2000. године пријавила за регистрацију два комунитарна жига. Један се састојао само од речи „*Bud*“, а други је представљао комбинацију ове речи и слике. Оба жига су била пријављена за различите производе, између осталог и за пиво. Поступак по овим пријавама изложићемо у оквиру анализе најновије пресуде Европског суда правде у предмету С-96/09 Р. У даљем делу рада, осврнућемо се укратко на три најважније пресуде које су претходиле поменутој најновијој пресуди Европског суда правде.

Тек 2007. године амерички произвођач пива постигао је први делимичан успех пред Судом прве инстанце. У пресуди овог суда, у предметима Т-57/04 и Т-71/04, између осталог је констатовано да се ознака порекла „*Bud*“, која је на основу Лисабонског споразума заштићена у корист чешког произвођача пива (заштита се простире у Француској, Италији и Португалији),<sup>384</sup> односи само на пива и сличне производе. Из тога произилази да је регистрација жигова „*Budweiser*“ и „*Bud*“ слободна за производе различите од пива.

Почетком септембра 2009. године чешка пивара је доживела други пораз, сада пред Европским судом правде. У пресуди овог суда, у предмету С-478/07, истакнуто је да знак „*Bud*“ због одсуства регистрације у одговарајући европски регистар не ужива заштиту на основу Уредбе 510/2006. Ипак, постоји заштита на основу националних прописа или билатералних споразума, али само као проста географска ознака. Већ после ове пресуде, постало је јасно да су шансе чешког произвођача пива да се супротстави регистрацији комунитарног жига „*Bud*“ у корист америчког произвођача све мање.

У новом спору између истих страна (у предмету С-214/09 Р), Европски суд правде је донео нову пресуду, сада у корист чешке пиваре. Суд је у овој пресуди одлучио да амерички произвођач пива не може да региструје знак „*Budweiser*“ као комунитарни жиг због колизије са старија два међународна жига, која су регистрована у корист „*Budvar*“ пиваре.<sup>385</sup>

---

<sup>384</sup> Иста ознака је заштићена у Аустрији на основу билатералног споразума о заштити географских ознака, који је закључен 11. јуна 1976. године између Аустрије и тадашње Чехословачке.

<sup>385</sup> Пошто ови жигови не уживају заштиту у Великој Британији, у овој земљи се и даље може купити америчко „*Budweiser*“ пиво. Наиме, у Великој Британији и америчка и чешка пивара су власници истог жига „*Budweiser*“. То је посебност британског права жига, да два корисника могу регистровати исти знак или заменљиве, сличне знакове у случају поштене истовремене употребе („*honest concurrent use*“). Према пресуди Европског суда правде од 22. септембра 2011. године, у предмету С-482/09, ово правило не

Најновија пресуда Европског суда правде (у предмету C-96/09 P), иде поново у прилог „*Anheuser Busch*“ пиваре. Овој пресуди претходио је приговор који је чешка пивара поднела против већ поменуте пријаве за регистрацију два комунитарна жига (оба су као саставни део имала реч *Bud*) у корист америчке пиваре. Подсећања ради, знак „*Bud*“ је као ознака порекла заштићен на основу Лисабонског споразума у Француској, Италији и Португалији, а у Аустрији на основу билатералног споразума између Аустрије и тадашње Чехословачке. Европски завод за жигове је одбио приговор чешке пиваре уз образложење да подносилац приговора није доставио довољно доказа о озбиљном коришћењу ознаке порекла „*Bud*“ у Француској, Италији, Португалији и Аустрији. Против ове одлуке чешка пивара је поднела тужбу Суду прве инстанце, коју је овај суд усвојио.<sup>386</sup> Након тога, америчка пивара је поднела тужбу Европском суду правде. Овај суд је 29. марта 2011. године донео пресуду којом се делимично укида пресуда Суда прве инстанце и ствар враћа истом суду на поновно одлучивање.<sup>387</sup>

Европски суд правде је, наиме, установио да пресуда Суда прве инстанце има три правне грешке. Као прво, нетачно је узимање као доказ да знак „*Bud*“ има више од месног значења то што је заштићен у више држава. Европски суд правде сматра, пак, да се односна ознака порекла може супротставити регистрацији комунитарног жига, под условом да се стварно у довољној мери користи у значајном делу области у којој је заштићена. Употреба у пословном промету се при том одвојено утврђује за сваку област у којој је знак заштићен.

Европски суд правде је такође погрешним оценио схватање да Уредба 40/94 не захтева да се знак „*Bud*“ мора користити у области своје заштите, тј. да је употреба ван области заштите знака (чак и у случају одсуства употребе у области заштите знака) довољна да се спречи регистрација млађег знака. С тим у вези, Европски суд правде је истакао да заштићена ознака порекла може ступити у конфликт са комунитарним жигом само у области њене заштите или делу ове области. На крају, Суд прве инстанце је погрешно утврдио да је за ускраћивање регистрације комунитарног жига довољно доказати да се ознака порекла већ користи у пословном промету пре објављивања пријаве жига, а не најкасније пре дана подношења пријаве жига. Наиме, између дана подношења пријаве жига и њеног објављивања обично протекне пуно времена.

---

вређа право ЕУ. Оба произвођача продају више од 30 година у Великој Британији пиво под ознаком „*Budweiser*“, која се јасно разликују по укусу, начину обележавања и цени, тако да их и британски потрошач јасно опажа и разликује према њиховим жиговима.

<sup>386</sup> Видети пресуду Суда прве инстанце од 16.12. 2008. године у предметима T-225/06, T-255/06, T-257/06 и T-309/06.

<sup>387</sup> Текст пресуде је доступан на адреси: <http://lexetius.com/2011,871>.

Критеријум дана подношења пријаве жига је подеснији за утврђивање да се у случају употребе односне ознаке порекла ради о стварној употреби, а не о пракси чији је циљ да се спречи регистрација жига. Осим тога, само једна или употреба у већем делу временског периода који протекне између дана подношења пријаве жига и њеног објављивања није довољна да се докаже употреба односне ознаке порекла у пословном промету.

Враћање пресуде Суду прве инстанце на поновно одлучивање значи да се овај Суд поново мора бавити питањем да ли се чешка пивара, позивајући се на своје старије право (ознака порекла „*Bud*“) може супротставити регистрацији комунитарног жига. За америчког произвођача пива, ова пресуда, пак, значи нову наду за регистрацију знака „*Bud*“ као комунитарни жиг.

## Глава IV

### 4. Колизiona решења у националним и наднационалним прописима

#### 4.1. Појам, правна заштита географских ознака и колизiona решења у немачком, француском и домаћем праву

##### 4.1.1. Немачко право

У немачком праву географске ознаке се штите на основу Закона о жиговима.<sup>388</sup> Овај Закон у чл. 126 одређује претпоставке за заштиту географских ознака путем њихове дефиниције и разграничења у односу на генеричне ознаке. Под географским ознакама<sup>389</sup> подразумева се име места, предела, области или земље, као и други подаци или знаци који се у пословном промету користе за обележавање географског порекла робе или услуга.

Правна заштита географских ознака у немачком праву нормирана је као заштита знакова.<sup>390</sup> На тај начин обезбеђена је, са једне стране, јача правна заштита географских ознака у судској пракси у односу на раније право. Наиме, географске ознаке примарно уживају заштиту према њиховој функцији означавања (географског) порекла. Ипак, овај вид заштите није коначан.<sup>391</sup> Независно од тога, географске ознаке и даље могу да се региструју као жигови.<sup>392</sup>

Дефиниција географских ознака према чл. 126, ст. 1 Закона о жиговима *a priori* није идентична са дефиницијом географских ознака у чл. 2, ст. 1 Уредбе 510/2006. Као

---

<sup>388</sup> Текст закона доступан је на адреси: <http://www.markengesetz.de>. Закон је ступио на снагу 1. јануара 1995. године. Последње измене извршене су децембра 2010. године. О законској заштити географских ознака у Немачкој, са нарочитим узимањем у обзир Уредбе 2081/92 исцрпно у: Frank Peter Goebel, Schutz geographischer Herkunftsangaben nach dem neuen Markenrecht – Die Regelung für das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt unter besonderer Berücksichtigung der Verordnung (EWG/Nr. 2081/92), *GRUR*, 2/1995, стр. 98-103.

<sup>389</sup> Дословни превод немачког појма *geographische Herkunftsangaben* био би географске ознаке порекла.

<sup>390</sup> К.Н. Fezer, *нав. чланак*, стр. 152.

<sup>391</sup> J. Kahler, *нав. чланак*, *GRUR*, 2003, стр. 10.

<sup>392</sup> Заштита географских ознака према Закону о жиговима не искључује примену других прописа, нарочито права нелојалне конкуренције. Мисли се на заштиту од преварних података у смислу чл. 3 Закона против нелојалне конкуренције од 3.7.2004. године. Следећи праксу Савезног суда исказану у пресуди „*Warsteiner II*“ једна група немачких теоретичара сматра да се заштита на основу права нелојалне конкуренције примењује само ако заштита у смислу Закона о жиговима није довољна. Видети нпр. Winfried Tilmann, Die ausschließungsregeln der EG-VO 2081/92 und TRIPS, *WRP*, 2000, стр. 1039; С.А.Л. Ramirez, *нав. чланак*, стр. 356. Друга група теоретичара не даје предност ни једном облику заштите. Видети нпр. К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 145; 1780; J. Kahler, *нав. дело*, стр. 170-178.

прво, она се односи како на непосредне, тако и на посредне географске ознаке.<sup>393</sup> Такође, она без разлике обухвата све производе и услуге, а не само пољопривредне и прехрамбене производе. И на крају, функција географских ознака исцрпљује се у обележавању робе или услуга које потичу из одређеног места, области или земље.<sup>394</sup> Дакле, у смислу немачког Закона о жиговима географска ознака може бити само она коју користе произвођачи који послују у области на коју ознака указује.<sup>395</sup> Међутим, не мора постојати узрочна веза између географског локалитета, са једне стране, и специфичних квалитативних својстава робе или услуге, са друге стране.

Генеричне ознаке у смислу чл. 126, ст. 2 Закона јесу ознаке које садрже географски податак или воде порекло од њега, али су изгубиле своје првобитно значење, тако да служе као име робе или услуга или као податак о врсти, особинама и другим обележјима робе. За разграничење географских од генеричних ознака меродавно је схватање учесника у промету. Према сталној пракси Савезног суда за претварање географске у генеричну ознаку потребни су строги услови. При том, није довољно да већина учесника у промету у знаку види податак о особинама робе. Претварање географске у генеричну ознаку врши се тек када сасвим безначајан и занемарив број учесника у промету у знаку види податак о географском пореклу.<sup>396</sup>

Поред дефиниције, за појам географских ознака значајан је и његов троструки ниво заштите у смислу чл. 127 Закона о жиговима, и то у односу на превару о географском пореклу, нелојално искоришћавање гласа и оштећења снаге разликовања.<sup>397</sup> За било који вид заштите није потребно да учесници у промету са географском ознаком повезују представу о нарочитом квалитету робе. Заштита географских ознака простире се и на област сличности, као и на примену делокализирајућих додатака.<sup>398</sup>

---

<sup>393</sup> За разлику од непосредних, посредне географске ознаке не садрже име места, предела, области или земље. Ове ознаке учесници у промету мисаоно повезују са одређеним локалитетом.

<sup>394</sup> D. Goppu, *нав. чланак*, GRUR, 1996, стр. 447.

<sup>395</sup> Примера ради, ознака „Elsässer Nudel“ (у прев: алзашки резанци), којој је Савезни суд начелно признао заштиту према чл. 3 Закона против нелојалне конкуренције, није географска ознака у смислу Закона о жиговима. Више о томе: Dagmar Dräger, *Entwicklungen im Bereich der mittelbaren geographischen Herkunftsangaben*, Frankfurt am Main, 2002, стр. 110; R. Knaak, *нав. чланак*, GRUR, 2/1995, стр. 103. Географске ознаке које користе произвођачи који не послују у области на коју ознака указује, могу да уживају само посредну заштиту од преваре на основу Закона против нелојалне конкуренције. Супротно схватање: OLG Jena „Halberstädter Art“ (2 U 244/02). У овој пресуди Суд је, између осталог, истакао да употреба није претпоставка за заштиту (географских ознака) у смислу Закона о жиговима (нем: „Die Benutzung ist keine kennzeichenrechtliche Schutzvoraussetzung“).

<sup>396</sup> D. Dräger, *нав. дело*, стр. 111, 112.

<sup>397</sup> D. Dräger, *нав. дело*, стр. 112; Horst Helm, *Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach dem Markengesetz, Festschrift für Vierrege*, Berlin, 1995, стр. 348; R. Knaak, *нав. чланак*, GRUR, 2/1995, стр. 103.

<sup>398</sup> R. Knaak, *нав. чланак*, GRUR, 2/1995, стр. 103.



Први ниво заштите у смислу чл. 127, ст. 1 Закона о жиговима је класична заштита од преварне примене идентичних или сличних географских података за исте или сличне производе или услуге које не потичу из места, предела, области или земље на коју географска ознака указује.<sup>399</sup> Овај облик заштите простире се како на просте, тако и на квалификоване географске ознаке. Услов за заштиту није познатост ознаке у промету. Ознака једино мора да буде препознатљива као таква, било због особености места на које ознака указује, било због особина робе које из тог места потичу.<sup>400</sup> Опасност преваре о географском пореклу робе постоји онда када употребљена ознака у значајном делу промета изазива нетачну представу о географском пореклу робе. При том је без значаја да ли географско порекло утиче на одлуку потрошача о куповини робе.<sup>401</sup>

Други ниво заштите у смислу чл. 127, ст. 2 Закона о жиговима односи се на квалификоване географске ознаке. У питању је заштита од злоупотребљавајуће (преварне) употребе географске ознаке за робу пореклом (чак) и са територије на коју ознака указује, али чији квалитет или друге особине не одговарају представи и очекивању промета за робу са тог подручја.<sup>402</sup> У смислу Закона између порекла и квалитета, односно особина робе не мора постојати узрочна веза.<sup>403</sup> Другим речима, нарочити квалитет и особине нису објективна претпоставка за заштиту. Напротив њихово постојање зависно је од схватања промета.<sup>404</sup>

Трећи ниво заштите у смислу чл. 127, ст. 3 Закона о жиговима односи се на географске ознаке са нарочитим гласом.<sup>405</sup> Глас о коме је реч може се заснивати на

---

<sup>399</sup> W. Büscher, *нав. чланак, Festschrift für W. Erdmann*, Köln, 2002, стр. 242.

<sup>400</sup> W. Tilmann, *нав. чланак, WRP*, 2000, стр. 1039; C.A.L. Ramirez, *нав. дело*, стр. 360.

<sup>401</sup> W. Büscher, *Neuere Entwicklungen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof und des Bundesgerichtshof zu den geographischen Herkunftsangaben, GRUR International*, 10/2005, стр. 801; J. Kahler, *нав. дело*, стр. 109.

<sup>402</sup> C.A.L. Ramirez, *нав. дело*, стр. 360.

<sup>403</sup> H. Horst, *нав. чланак*, стр. 353.

<sup>404</sup> Представа промета о нарочитом квалитету робе обележене географском знаком може се заснивати на традиционалном методу који се користи за њено добијање. Пример за то је ознака „*Lübecker Marzipan*“ која промет асоцира не само на географско порекло робе, него и на њен нарочити квалитет (за разлику од нпр. „*Königsberger*“ марципана, либечки марципан није валовит). Услов за заштиту од преваре у смислу чл. 127, ст. 2 Закона о жиговима, како то истичу неки аутори (види нпр. D. Gorny, *нав. чланак, GRUR*, 1996, стр. 447), није да, у конкретном случају, место Либек има утицај на квалитет марципана, који се иначе добија од бадема и шећера. Овај пример показује колико је тешко правити разлику између географских ознака заштићених према европским прописима (мисли се на Уредбу 2081/92, односно Уредбу 510/2006), и тзв. „субјективно квалификованих географских“ ознака заштићених према немачком праву. Наиме, ознака *Lübecker Marzipan* је као заштићена географска ознака уписана у регистар Комисије на основу Уредбе 1263/96.

<sup>405</sup> У образложењу немачког Закона о жиговима ове ознаке су означене као познате или славне географске ознаке. Наведено према: R. Knaak, *нав. чланак, GRUR*, 2/1995, стр. 103; H.J. Omsels, Versuch

познатости географске ознаке или на њеној рекламној снази. Независно од преваре, овај облик заштите се пружа против нелојалног искоришћавања или оштећења гласа, као и од разводњавања снаге разликовања географских ознака. Другим речима, географске ознаке не смеју у промету да се користе за робу или услуге другог порекла, ако је ова употреба подесна да без оправданог разлога на нелојалан начин искористи глас или снагу разликовања географског податка, или да оштети њену рекламну снагу.

Заштита географских ознака у смислу чл. 127, ст. 3 заснива се на правилима права нелојалне конкуренције и може се упоредити са заштитом познатих жигова.<sup>406</sup> У том смислу, заштита од позивања на познате податке, коју је судска пракса развила позивајући се на чл. 1 Закона против нелојалне конкуренције, примењена је на географске ознаке у одлуци „*Ein Champagner unter den Mineralwässern*“.<sup>407</sup>

У немачкој литератури се као пример географске ознаке са нарочитим гласом наводи ознака „*Champagner*“.<sup>408</sup> Савезни суд је управо у вези са овом ознаком имао први пут прилику да примени чл. 127, ст. 3, а поводом примене слогана „*Champagner bekommen, Sekt bezahlen*“ за рекламирање рачунара.<sup>409</sup> Суд је у пресуди пре свега истакао да се глас који ужива географска ознака може искоришћавати у рекламном слогану. Управо употребљена игра речи имала је за циљ не само да укаже на повољну понуду (цену рачунара), него и да рекламиране рачунаре упореди са шампањцем, за који је потребно издвојити само цену сока. На тај начин је трговац рачунара искористио глас шампањца, са циљем да и сопствени производ представи ексклузивним. Такво искоришћавање нарочитог гласа, који је изградио овлашћени корисник географске ознаке *Champagner*, је нелојално. Оно са собом носи опасност од разводњавања и оштећења гласа географске ознаке, ако се не оствари ексклузивност коју потрошач очекује са куповином рачунара.

Позивајући се на ову праксу, и рекламни слоган „*Bei Aldi Schampus kaufen und Skoda Superb fahre. Perfekt!*“ је подесан да на нелојалан начин искористи и оштети глас

---

einer Neuorientierung des Schutzes der geografischen Herkunftsangaben im deutschen Recht, *WRP*, 4/2006, стр. 434.

<sup>406</sup> У том смислу видети чл. 14, ст. 2, тачка 3 немачког Закона о жиговима.

<sup>407</sup> Савезни суд је употребу рекламног слогана „*Ein Champagner unter den Mineralwässern*“ за француску минералну воду која се обележава жигом „*Perrier*“ у суштини сматрао као недопуштено искоришћавање гласа географске ознаке „*Champagner*“. Наведено према: Н. Horst, *нав. чланак*, стр. 349; Ramirez C.A.L., стр. 362.

<sup>408</sup> У промету ова ознака је синоним за ексклузивност.

<sup>409</sup> Видети пресуду Савезног суда „*Champagner bekommen, Sekt bezahlen*“. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://www.markenmagazin.de/bgh-champagner-bekommen-sekt-bezahlen>.

географске ознаке *Champagner*.<sup>410</sup> Као и у претходном случају, и овде се користи ексклузивност ознаке *Champagner* са циљем да се пренесе на један други производ. Осим тога, постоји опасност да се кроз ову форму рекламе оштети ексклузивност употребљеног знака.

Немачки Закон о жиговима познаје две могућности непосредне заштите географских ознака: регистрација као индивидуални и као колективни жиг.<sup>411</sup> Иако колективни жигови треба да буду правило, ипак се у пракси региструје већи број индивидуалних жигова који се састоје из географске ознаке или воде порекло од ње.<sup>412</sup> Сметње за регистрацију предвиђене су у чл. 8, ст. 2, тачка 2 Закона о жиговима (потреба за слободном употребом) и у билатералним споразумима о пореклу, према којима се географске ознаке, које су у њима набројане, у Немачкој могу користити само за робу из земље порекла и према мерилима права односне земље.

Немачки закон о жиговима из 1995. године први пут је изричито предвидео могућност регистрације и заштите такозваних географских колективних жигова.<sup>413</sup> Реч је о жиговима који се искључиво састоје из знака или податка који у промету може да служи за обележавање географског порекла робе.<sup>414</sup> За регистрацију географских колективних жигова важе исти услови као и за друге колективне жигове (чл. 102, ст. 1 и 2) и један посебан услов у чл. 102, ст. 3. Уз пријаву за регистрацију мора да се поднесе општи акт који, између осталог, мора да садржи:

- претпоставке за чланство у удружење произвођача, односно давалаца услуга које је носилац колективног жига;
- податке о кругу лица овлашћених на употребу колективног жига;

---

<sup>410</sup> Реч „*Schampus*“ због своје широке употребе у немачком језику уместо речи *Champagner*, није сметња за класификацију под чл. 127, ст. 3 Закона о жиговима. С тим у вези видети пресуде: OLG München (29 U 4011/03) „*ChamPearl*“; OLG Frankfurt a.M. (6 U 86/01) „*Champ*“; BGH (I ZR 26/68) „*Champi-Krone*“. Наведено према: С.А.Л. Ramirez, *нав. дело*, стр. 364.

<sup>411</sup> Непосредна или директна заштита постоји у корист произвођача који послују у области на коју ознака указује. Са друге стране, посредна или индиректна заштита односи се на ограничења заштите географских ознака као жигова у корист произвођача који послују ван области на коју ознака указује. Разлика потиче из немачке литературе. Види нпр: Р. Кнаак, *нав. чланак*, *GRUR*, 1995, стр. 103. Раније се правила разлика између могућности регистрације географских ознака као жигова за робу или услуге које (не) потичу из области на коју ознака указује. Данас се та разлика прави у зависности од тога да ли произвођачи послују или не у области на коју ознака указује.

<sup>412</sup> J. Kahler, *нав. чланак*, *GRUR*, 2003, стр. 10.

<sup>413</sup> Термин „географски колективни жигови“ је творевина немачке теорије. Видети нпр: Р. Кнаак, *нав. чланак*, *GRUR*, 2/1995, стр. 103; J. Kahler, *нав. дело*, стр. 130; С.А.Л. Ramirez, *нав. дело*, стр. 373.

<sup>414</sup> Видети чл. 97 Закона о жиговима.

- услове за употребу колективног жига. Ови услови могу бити повезани искључиво са географским пореклом робе или одређеним захтевима у погледу квалитета робе.<sup>415</sup>

- право приступа свих произвођача који послују у области на коју ознака указује, и чија роба одговара условима за употребу наведеним у општем акту. Чланство у удружење произвођача, односно давалаца услуга које је носилац колективног жига није обавезно (чл. 98 Закона о жиговима).

Географска ознака може бити предмет индивидуалног жига под условом: а) да не постоји потреба за њеном слободном употребом, б) ова потреба је ишчезла на основу наметања знака у промету, или в) географска ознака је део сложеног знака.

О првом и другом услову већ је било речи на одговарајућим местима у раду. Што се трећег услова тиче, потреба за слободном употребом на географском знаку нестаје ако се географска ознака пријави за регистрацију као жиг у комбинацији са елементима који поседују снагу разликовања, односно немају једино описно значење.<sup>416</sup> По правилу, географске ознаке су у комбинацији са другим елементима мање уочљиве, тако да не умањују снагу разликовања пријављеног знака. Потрошач је навикнут на комбинацију географских ознака са другим елементима и по правилу их не препознаје у таквој комбинацији.<sup>417</sup> За случај касније повреде жига, опасност замене се оцењује у односу на знак као целину.

Немачки Закон о жиговима у чл. 8, ст. 2, тачка 4 (као и већина националних и наднационалних прописа) забрањује регистрацију као жиг географске ознаке која је подесна да превари значајан део промета о географском пореклу робе.<sup>418</sup>

Колизија жигова и географских ознака у немачком праву решава се према принципу првенства (*prior tempore potior jure*). У том смислу, прави се разлика између две колизионе ситуације. Први случај је колизија старије географске ознаке и млађег жига. Други случај односи се, пак, на конфликт старијег жига и млађе географске ознаке.

И у немачком праву правно дејство жига почиње подношењем пријаве надлежном органу. Другим речима, подношењем пријаве пријавилац стиче иста

---

<sup>415</sup> Мисли се на квалитет који промет очекује од робе означене географском ознаком, и који лежи у основи заштите чл. 127, ст. 2 Закона о жиговима.

<sup>416</sup> Tim Reinhard, *Die geografische Herkunftsangaben nach dem Markengesetz unter Berücksichtigung internationaler Regelungen*, Würzburg, 1999, стр. 57.

<sup>417</sup> W.C. Dickertmann, *нав. дело*, стр. 49.

<sup>418</sup> О овој сметњи за регистрацију такође је било речи на одговарајућем месту у раду. Видети стр. 79 и даље.

овлашћења која има титулар жига, под условом да жиг буде признат по окончању поступка заштите. Немачко право са друге стране не познаје систем регистрације географских ознака. Пошто заштита географских ознака зависи од њиховог коришћења, дан прве примене географске ознаке од стране произвођача који послују у области на коју ознака указује је дан првенства.<sup>419</sup> Дан првог коришћења географске ознаке може бити проблематичан, и утврђује се релевантним доказима.

Заштићене географске ознаке су у смислу чл. 13, ст. 1 и 2, тачка 5 немачког Закона о жиговима именоване као посебно право које може представљати основ за гашење млађег жига. Како чл. 13 не представља основ за приговор у смислу чл. 42, ст. 2 Закона, старија (заштићена) географска ознака не може се узети у обзир у поступку регистрације млађег колидирајућег жига,<sup>420</sup> осим у случајевима из чл. 8, ст. 2, тачке 2 и 4.<sup>421</sup> Лице овлашћено на коришћење географске ознаке може затражити гашење млађег колидирајућег жига после његове регистрације. Гашење се спроводи под условом да лице овлашћено на коришћење географске ознаке може забранити титулару употребу жига у целој области СР Немачке.<sup>422</sup> Забрана о којој је реч може се, пак, тражити само ако су испуњене претпоставке чл. 126, ст. 1, чл. 127 и чл. 128, ст. 1 Закона.

Лица овлашћена на подношење тужбе за гашење жига јесу произвођачи који послују у области на коју ознака указује, и која користе географску ознаку у смислу чл. 126, ст. 1 Закона о жиговима. Уместо гашења жига, корисник географске ознаке може поднети тужбу због њене повреде.<sup>423</sup>

Као што смо већ истакли, немачко право не познаје систем регистрације географских ознака. Субјективно право на географску ознаку настаје на основу употребе знака за обележавање робе или услуга према њиховом географском пореклу.<sup>424</sup> Из тог разлога, у случају колизије старијег жига и млађе географске ознаке, титулар жига једино може поднети тужбу због повреде жига у смислу чл. 14 Закона о жиговима. Ипак, титулар жига не може забранити другом лицу да у складу са добрим пословним обичајима користи у привредном промету знак, који је идентичан или

---

<sup>419</sup> Roland Knaak, Winfried Tilmann, Marken und geographische Herkunftsangabe (Q 118) – Bericht für die Deutsche Landesgruppe, *GRUR International*, 2/1994, стр. 161; К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 1789.

<sup>420</sup> Мисли се на поступак по приговору у смислу чл. 42 немачког Закона о жиговима. Наиме, у року од три месеца од дана објављивања регистрације жига, само титулар старијег жига или пословног знака може поднети приговор против регистрације млађег жига.

<sup>421</sup> Реч је о сметњама за регистрацију жига о којима надлежни орган води рачуна по службеној дужности.

<sup>422</sup> Видети чл. 13, ст. 1 немачког Закона о жиговима.

<sup>423</sup> Видети чл. 128 немачког Закона о жиговима.

<sup>424</sup> К.Н. Fezer, *нав. чланак*, стр. 155.

сличан жигу, као податак о географском пореклу робе или услуга.<sup>425</sup> Према најновијој судској пракси, право титулара жига ограничено је тако да се заменљива ознака као податак о географском пореклу може користити и на начин на који се користи жиг (тј. у функцији жига), под условом да се на тај начин не вређају добри пословни обичаји.<sup>426</sup>

#### 4.1.2. Француско право

Медитеранске државе чланице ЕУ спадају у велике кориснике производа са географским пореклом. У овим земљама најпре је развијен јак систем заштите географских ознака вина, а касније и за друге пољопривредне и прехранбене производе. Међу овим земљама доминира Француска са врло карактеристичним системом заштите.<sup>427</sup> Пољопривредна производња традиционално у Француској представља прворазредни фактор целокупне њене економије. Као спона између привреде и културе у аграрном и сектору намирница, географске ознаке представљају важан протекционистички инструмент француске аграрне политике 20. века.

Француско право заштите географских ознака карактерише строга разлика између две врсте ознака, *appellations d'origine* и *indications d'origine*.<sup>428</sup> Разлика се пре свега огледа у обиму заштите. Наиме, *indications d'origine* у Француској нису тако свеобухватно заштићене као *appellations d'origine*. У Француској се под *appellation d'origine*<sup>429</sup> подразумевају само такве географске ознаке којима се обележавају производи повезани са местом порекла. Као колективно право произвођача из области на коју ознака указује, ове ознаке уживају заштиту од сваке неовлашћене примене, независно од тога да ли у конкретном случају постоји опасност преваре потрошача.

Под *indications d'origine* подразумева се ознака која само указује на географско порекло означеног производа, независно од гаранције квалитета. Њихова заштита се ограничава на забрану преварне употребе. Најчешће се користе за обележавање занатских и индустријских производа, који уживају нарочити глас захваљујући посебним методама производње. Ови производи ипак нису везани за одређено место. Другим речима, производи истих особина могу се производити на сваком жељеном

---

<sup>425</sup> Видети чл. 23 немачког Закона о жиговима.

<sup>426</sup> Више о томе у раду на стр. 170 и даље.

<sup>427</sup> С. Mikorey, *нав. дело*, стр. 25

<sup>428</sup> С.А.Л. Ramirez, *нав. дело*, стр. 118.

<sup>429</sup> Овај појам највише одговара нашем појму ознаке порекла.

месту. Дакле, заштита *indications d'origine* у француском праву слабо је изражена. Из тог разлога у даљем делу рада анализираћемо заштиту ознака порекла.

Француско право заштите ознака порекла карактерисао је у почетку дуализам судске и административне заштите. Оба система заштите најпре су развијена у винском сектору, да би се касније проширили и на пољопривредне и прехранбене производе. Административна заштита спроводила се на основу декрета,<sup>430</sup> којим се једино прецизирао регион у коме се могао производити производ под заштићеном ознаком порекла на коју се декрет односио. Одређивање ознаке порекла заснивало се искључиво на географској области, без указивања на поступак производње и квалитет производа. На тај начин и производи средњег квалитета могли су да добију одговарајућу заштиту. То је уједно и био главни разлог каснијег напуштања административног одређивања ознака порекла.

Судски систем заштите ознака порекла установљен је Законом из 1919. године.<sup>431</sup> На основу захтева заинтересованог лица, и полазећи од регионалне, сталне и поштене употребе, судови су вршили признање ознака порекла путем разграничења места порекла производа. Ипак и овај систем имао је за последицу дуготрајне спорове у многим регионима.<sup>432</sup> У међувремену донети су специјални прописи са циљем да се заштита ознака порекла и њено одржавање веже само за производе бољег квалитета и његово одржавање.<sup>433</sup>

Законом о заштити ознаке *Champagne* из 1927. године први пут је у француском праву уведено обимно законско правило о географском разграничењу, претпоставкама за употребу и захтевима у погледу квалитета вина. Разграничење области порекла производа и површина подесних за њихову производњу и гајење није више била у судској надлежности. То је био први корак ка законском одређивању области порекла производа, односно ознака порекла.

---

<sup>430</sup> Франц. - *règlement de l'administration publique*. Почетком 20. века у Француској на основу декрета заштиту су стекле следеће ознаке порекла: *Champagne, Cognac, Armagnac, Banyuls, Clairette de Die* и *Bourdeaux*.

<sup>431</sup> *Loi relative à la protection des appellations d'origine*. Овим законом постављене су основе заштите ознака порекла у Француској.

<sup>432</sup> Судови су лако могли да разграниче географске области, али не и да специфицирају и преиспитују услове у погледу квалитета производа. Због тога су све могуће области проглашаване географским областима, што је имало за последицу безброј географских ознака за вина.

<sup>433</sup> У наведеном смислу најпре је 1925 донет Закон за заштиту ознаке *Roquefort (Loi ayant pour but de garantir l'appellation d'origine du fromage Roquefort)*. Нешто касније (1938. године) донет је декрет - закон за заштиту ознаке *Noix de Grenoble* (ораси из Гренобла).

Закон из 1935. године увео је посебну категорију - *appellations d'origine contrôlées* – *AOC* (у преводу: контролисане ознаке порекла).<sup>434</sup> Реч је о највишем ступњу ознака порекла, резервисаних у смислу овог закона једино за вина и ракију, која морају задовољити посебне захтеве у погледу квалитета производа. Паралелно са *AOC* развијена је друга категорија ознака вина вишег квалитета – *VDQS*.<sup>435</sup> Законом из 1935. године основан је Институт *INAO* (*Institut national de l'origine et de la qualité*).<sup>436</sup>

Значајна реформа заштите ознака порекла у француском праву извршена је Законом из 1990. године.<sup>437</sup> Овим законом је, између осталог, проширена надлежност Института *INAO* на све пољопривредне производе. У Француској овај институт данас има најважнију улогу у поступку регистрације контролисаних ознака порекла.<sup>438</sup>

За тему нашег рада од значаја је Закон о индустријској својини из 1992. године, који између осталог одређује да се географска ознака не може регистровати као колективни жиг. Географска ознака, која, пак, у односу на пријављени производ нема нарочиту репутацију, може се регистровати као жиг.<sup>439</sup>

#### 4.1.3. Домаће право

У Србији географске ознаке се штите на основу Закона о ознакама географског порекла из 2010. године. Појам „ознака географског порекла“ је генерични појам који обухвата две основне категорије: имена порекла и географске ознаке. Именом порекла штити се географски назив земље, региона или локалитета који служи да означи производ који оданде потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно

---

<sup>434</sup> *Décret-loi relatif à la défense du marché des vins et du régime économique de l'alcool*.

<sup>435</sup> Франц. - *Vins délimités de Qualité supérieure*. Овом ознаком обележавају се вина вишег квалитета, која не испуњавају квалитативне захтеве који се траже за вина са контролисаном ознаком порекла.

<sup>436</sup> У преводу: национални институт за оригинал и квалитет. Првобитни назив овог института био је: *Comité national des appellations d'origine des vins et des eaux-de-vie* (скраћено: *CNAO*). Систем заштите који је већ био установљен за вина, Законом из 1955. године проширен је и на сиреве. Према званичним подацима *INAO*, 2005. године у Француској је произведено 18% сирева са географским пореклом. Промет од продаје ових сирева износио је око две милијарде евра. Подаци преузети са сајта *INAO*. <http://www.inao.gouv.fr>.

<sup>437</sup> Законом је остављен прелазни период од пет година у коме је око 50 ознака порекла, које су пре 1. јула 1990. године признате у судском поступку, могле бити признате као контролисане ознаке порекла од стране Института *INAO*. Са друге стране, ознаке порекла које су до ступања на снагу овог закона биле признате било декретом, било законом директно су признате као контролисане ознаке порекла.

<sup>438</sup> Највећи део поступка установљења контролисаних ознака порекла спроводи се у овом Институту. На крају поступка министарство пољопривреде једино може да усвоји или одбаци предлог Института, без могућности његове промене.

<sup>439</sup> Законом о потрошачима из 1993. године географске ознаке се штите од тзв. наслањања и искоришћавања гласа од стране трећег лица. 1994. године извршена је имплементација Уредбе 2081/92 у национално право.



условљена географском средином, која обухвата природне и људске факторе и чија се производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном ограниченом подручју. Географска ознака је ознака која идентификује одређену робу као робу пореклом са територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике суштински могу приписати њеном географском пореклу.

Ознаком географског порекла може се сматрати само она ознака која, као име порекла или географска ознака, испуњава законом прописане услове и која је према том закону и заштићена. Субјективно право на ознаку географску ознаку порекла припада сваком субјекту који је испунио формалне и материјалне законске услове. Другим речима, право на ознаку географског порекла је колективно право множине субјеката (садашњих и будућих) који су овлашћени да користе исту ознаку географског порекла за исту врсту робе или услуга.

Право на ознаку географског порекла је право колективитета. Њени корисници (субјекти права) нису унапред и тачно одређени. То може бити само једно или више физичких или правних лица, чија се права, за разлику од оних која имају субјекти других права индустријске својине, свODE само на одређена имовинскоправна овлашћења. Поступак заштите, односно регистровања ознака географског порекла, као и признавање статуса, односно упис овлашћених корисника је у надлежности Завода за интелектуалну својину.

Овлашћени корисници имена порекла, односно географске ознаке имају искључиво право да име порекла, односно географску ознаку користе за обележавање производа на које се име порекла, односно географска ознака односи.<sup>440</sup> Право о коме је реч обухвата и употребу имена порекла, односно географске ознаке на амбалажи, каталозима, проспектима, огласима, постерима и другим облицима понуде, упутствима, рачунима, пословној преписци и другим облицима пословне документације, као и увоз и извоз производа обележених тим именом порекла, односно том географском ознаком.

Лица која немају статус овлашћених корисника ознаке географског порекла не смеју да:

1) користе регистровано име порекла, односно регистровану географску ознаку за обележавање производа на које се та ознака географског порекла не односи уколико су ти производи слични производима који се обележавају регистрованом ознаком

---

<sup>440</sup> Видети чл. 56, ст. 2 Закона о ознакама географског порекла.

географског порекла, или уколико се таквим коришћењем нарушава репутација заштићене ознаке географског порекла;

2) копирају или подражавају, регистровану ознаку географског порекла, као и да користе превод, транскрипцију или транслитерацију регистроване ознаке географског порекла, чак и ако се тој ознаци географског порекла, додају речи "врста", "тип", "начин", "имитација" и ако је наведено истинито географско порекло производа;

3) користе на паковању, рекламном материјалу или документима лажне или преварне ознаке о географском пореклу, природи или квалитету производа, које могу да створе забуну у погледу порекла производа;

4) врше било које друге радње које могу да створе забуну у промету у погледу стварног порекла производа.<sup>441</sup>

Овлашћени корисник ознаке географског порекла, односно подносилац пријаве за признање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла може да поднесе захтев за међународно регистровање у складу са међународним уговором који обавезује Србију, односно захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу ЕУ у складу са Уредбом 510/2006.<sup>442</sup> Захтев о коме је реч се подноси преко Завода за интелектуалну својину.<sup>443</sup>

Одредбе чл. 57, ст. 1 Закона о ознакама географског порекла односе се и на ознаке географског порекла које су регистроване у ЕУ у складу са њеним прописима. Осим тога „лице које нема статус овлашћеног корисника ознаке географског порекла не сме да користи жиг који се састоји или у себи садржи назив који је идентичан или сличан ознаци географског порекла која је регистрована на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице, а који се односи на сличне производе који не испуњавају услове за коришћење ознаке географског порекла“.<sup>444</sup> Приликом формулисања овог прописа законодавац је, по нашем мишљењу, имао у виду чл. 8, ст. 1 Уредбе 510/2006. Наиме, у европском праву географских ознака овим прописом је по први пут нормирано право употребе географске ознаке у корист конкурената који послују у области на коју ознака указује. Према овом пропису, географску ознаку која је регистрована на основу Уредбе 510/2006 може да користи сваки учесник на тржишту,

---

<sup>441</sup> Видети чл. 57, ст. 1 Закона о ознакама географског порекла.

<sup>442</sup> Видети чл. 14 Закона о ознакама географског порекла, као и чл. 5. ст. 9 Уредбе 510/2006.

<sup>443</sup> Закон о ознакама географског порекла ближе одређује садржину захтева за међународно, односно регистровање ознаке географског порекла на нивоу ЕУ. Видети чл. 14, ст. 1-6 овог Закона.

<sup>444</sup> Видети чл. 57, ст. 3 Закона о ознакама географског порекла.

под условом да његови пољопривредни или прехранбени производи одговарају условима предвиђеним у спецификацији за односни производ.

Уредба 510/2006, тј. чл. 8, ст. 1 не стоји ни у каквој вези са прописима Уредбе који се односе на питање везе жигова и географских ознака.<sup>445</sup> Нејасно је да ли је у светлу Панел одлуке СТО (о овој одлуци – извештају ће касније бити више речи), европски законодавац имао намеру да овим прописом предвиди право употребе географских ознака, регистрованих на основу Уредбе 510/2006, и поред постојања старијих жигова стечених у доброј вери.<sup>446</sup> У сваком случају Европски суд правде ће морати да разјасни и одреди садржински домет овог прописа. Пре свега Суд ће, по нашем мишљењу, морати да се позабави питањем да ли из овог или других прописа Уредбе произилази право употребе европских географских ознака, које уважавају старије жигове независно од модалитета употребе географских ознака и начела из чл. 6, ст. 1 Директиве 89/104.

Закон о ознакама географског порекла у чл. 58, ст. 1 прописује да „одредбе овог закона неће утицати на услове за регистровање, ваљаност регистрације жига или права на коришћење жига, који је идентичан или сличан регистрованој географској ознаци, уколико је жиг у питању пријављен или регистрован у доброј вери или су права на жиг стечена кроз употребу у доброј вери пре подношења пријаве географске ознаке“.<sup>447</sup> Овде је свакако нејасна намера законодавца за заштиту предвиди и за жигове стечене на основу употребе, када домаће прво жига не познаје ни један неформални начин стицања жига. Стицање жига на основу употребе карактеристика је појединих националних права о жиговима, попут немачког права жига, као и европског права жига.<sup>448</sup>

Први пут у нашем праву, Закон по узору на чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006, прописује услове под којима старији жиг представља сметњу за регистрацију млађе заменљиве географске ознаке. Тако према чл. 8, ст. 1, тачка 4 Закона, ознаком географског порекла не може да се заштити назив који је истоветан или битно сличан

---

<sup>445</sup> R. Knaak, *нав. чланак, GRUR International*, 11/2006, стр. 899.

<sup>446</sup> Наш Закон о жиговима предвиђа само формални начин стицања жига, на основу регистрације у Заводу за интелектуалну својину. Стицање жига на основу употребе није карактеристична за наше право жига.

<sup>447</sup> У ст. 2 истог члана предвиђено је да „одредбе овог Закона неће утицати на ваљаност регистрације или права или права на коришћење жига који је идентичан или сличан географској ознаци која је регистрована на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице, уколико је жиг у питању регистрован у доброј вери или су права на жиг стечена кроз употребу у доброј вери пре него што је географска ознака заштићена на нивоу Европске заједнице у складу са прописом Европске заједнице“.

<sup>448</sup> О наметању знака у промету као жиг више је било речи на стр. 85 и даље.

раније регистрованом жигу, уколико с обзиром на репутацију, познатост и дужину употребе тог жига постоји могућност настанка забуне код потрошача у погледу произвођачког порекла производа.

Закон о географским ознакама порекла из 1995. године предвидео је у чл. 38, ст. 2 да географска ознака порекла која има више овлашћених корисника може бити предмет само колективног жига. Важећи Закон о ознакама географског порекла, по нашем мишљењу исправно, такву одредбу не садржи. Географска ознака, под условима, које прописује Закон о жиговима може бити предмет индивидуалног, колективног или жига гаранције. Ипак, имајући у виду (пољо)привредне потенцијале и економске прилике у нашој земљи, сматрамо да је законодавац могао (и морао) да преузме решење из немачког права по коме се као колективни жигови могу регистровати и они који се искључиво састоје из знака или података, који могу у промету да служе за означавање географског порекла робе или услуга. Основ за ово решење је законска дефиниција колективних жигова. Наиме, немачки Закон о жиговима у чл. 97 колективне жигове дефинише као жигове који су подесни за разликовање робе или услуга чланова титулара колективног жига од робе или услуга другог предузећа, не само према привредном, него и географском пореклу, врсти, квалитету или другим својствима робе или услуга. Ово решење није препрека регистровању географских ознака као индивидуалних жигова. Ипак, оно фаворизује колективне жигове који за предмет имају географске ознаке, што може бити од значаја за привреду мање развијених и земаља у развоју. Наиме, географске ознаке, које потичу из ових земаља у већини случајева су познатије западном потрошачу у односу на друге ознаке. Из тог разлога се, географске ознаке, заштићене колективним жигом, могу јавити као ефикасно средство рекламе производа и њиховог бржег увођења на тржишта западних земаља.<sup>449</sup>

Досадашња пракса Завода за интелектуалну својину у погледу регистрације географских ознака као жигова, пре свега када је у питању питка вода, по нашем мишљењу је прилично либерална. Таква пракса може да има несагледиве штетне последице за привреду наше земље. Примера ради, према проценама ОУН-а Србија је међу првих десет земаља у свету са капацитетима и квалитетом пијаће воде, односно изворима термалне и минералне воде. Пијаћа вода спада, пак, у стратешке сировине, производ за који не можемо рећи да је комерцијални, већ јавно добро, односно наслеђе које треба чувати и штитити. За разлику од нафте, за коју је познато неколико

---

<sup>449</sup> Б. Влашковић, *нав. дело*, стр. 144.

алтернативних решења, вода нема алтернативу. И док је држава дозволила приватизацију предузећа, која „производе“ воду коју купујемо у трговинама, Завод за интелектуалну својину у корист истих предузећа дозвољава регистрацију географских ознака као (индивидуалних) жигова. На пример, „Fruškogorska voda Jazak“ је у власништву компаније НИС, „Vlasinska Rosa“ у власништву компаније „Coca Cola“, „Vlasina“ у власништву компаније „SLIV d.o.o“, „Zlatibor voda“ у власништву компаније „Simex GROUP“, „Odmenjska voda“ (добила је назив по селу Одмење у коме се налази извор воде) у власништву компаније „Екоfarm“ из Ушћа. Према истраживањима која спроводе институти за јавно здравље, квалитет вода које служе за јавно водоснабдевање није задовољавајући, нарочито у Војводини. Са друге стране, потрошња флаширане воде у Србији двоструко је мања него у европским земљама. Примера ради, у Немачкој се у просеку годишње попије 157 литара воде по становнику, а у Италији чак 196 литара.

Трговина водом убраја се данас у један од најбрже растућих сектора глобалне привреде. Отуда постоје огромни притисци да се вода и изворишта приватизују. И док су у развијеним земљама ти притисци резултат унутрашње политике и лобирање моћних компанија, притисак на неразвијене земље долази споља. Према истраживањима домаћих стручњака, у Србији постоји више од три стотине доказаних извора пијаће воде, од чега је мање од 20% у експлоатацији (углавном у поседу приватних компанија). Познато је да процес обнављања водених резерви траје стотинама година, али количина њене експлоатације, могућност прекомерног исцрпљивања регулисана је законима, елаборатима о резервама, технологијом прераде воде, и свакако потребама тржишта. Куповином фабрике за пуњење воде, власник добија право експлоатације извора на тој локацији. Проблем настаје када власник поред регистроване количине воде коју може да флашира, изворску воду почне да користи и у производњи неког (газираног) пића. Осим тога, не треба искључити могућност да власник приватне компаније за прераду и флаширање воде својим немаром оштети или у најгорем случају затвори извориште које је изванредног квалитета. Примера ради, комплекс „Скадарлија“ који је укључивао тржни центар, три пивнице („Велика Скадарлија“, „Александар“ и „Бајлони“), магацине и пунионицу минералне воде, односно три бунара, са високо квалитетним водама за флаширање, продат је 2006. године привредном друштву „Star Immobiliare“. Први бунар од 60 метара дубине је 1934. године направио Ђорђе Бајлони. Други од 100 метара саграђен је 1972.

године и трећи од 320 метара подигнут је 1996. године. После продаје „Скадарлије“, сва три извора су затворена. Осим што су домаћи потрошачи ускраћени за „БИП“ пиво, некадашњег балканског лидера у пиварској индустрији, на српском тржишту одавно више нису присутни скадарлијска минерална вода (ову воду је својевремено немачки Институт „Fresenius“ оценио као пету воду по квалитету у свету), квас, сокови, сирће, пивски квасац.

Као пример последица регистравања географске ознаке као индивидуални жиг за флаширану воду навели бисмо и воду „Jazak“ коју флашира и продаје компанија „НИС-Нафтагас“. Наиме, пре десет година НИС је у Јаску (село у Срему код Ирига), испод Фрушке горе, пронашао најквалитетнију воду за пиће из бушотине дубоке 128 метара. Прве две бушотине остале су слободне на приватној њиви, пошто НИС-Нафтагас није успео да постигне договор о цени земљишта. Због тога је НИС избушио нову бушотину ближе манастиру Јазак, одакле воду допрема пумпама до модерне фабрике за флаширање воде која се налази на другом крају села. Првенствено због недостатка инвестиција, али и чињенице да је географски појам „Јазак“ регистрован као жиг за флаширану воду у корис компаније „НИС-Нафтагас“, власница њиве исту воду продаје у ринфузи. Ово не би био случај да је Завод за интелектуалну својину одбио да региструје географски појам „Јазак“ као индивидуални жиг, тј. дозволио његову регистрацију као колективни жиг.

#### **4.2. Колизiona решења у међународним споразумима**

Раније смо већ истакли да за разлику од географских ознака, које указују на порекло робе из одређене географске области, жигови указују на порекло робе из одређеног предузећа. И поред тога што привредни значај жигова није мањи у односу на географске ознаке, и данас постоји спор о (не)оправданости јаче правне заштите географских ознака у односу на жигове. Тако је под окриљем Светске трговинске организације (СТО) вођен спор између САД и ЕУ о питању усклађености појединих одредби Уредбе 2081/92 са ТРИПС споразумом. Европска комисија је подржала коегзистенцију старијег жига и млађе колидирајуће географске ознаке у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92 са аргументом да за разлику од географских ознака, знак који се штити жигом бира се слободно.<sup>450</sup> Предмет заштите права на географску ознаку је

---

<sup>450</sup> D.C. Ohlgart, *нав. чланак, Festschrift für Alexander Mühlendahl*, стр. 99.

назив географског локалитета – јавно добро које на основу правне заштите постаје предмет монопола овлашћених корисника. За разлику од жигова који штите индивидуалне интересе, географске ознаке штите интересе свих произвођача из односне области.

У решавању колизије два права, Европска комисија доводи у питање принцип првенства и оправдава коегзистенцију старијег жига и млађе географске ознаке. Ипак, с тим у вези намеће се питање да ли коегзистенција два права слаби оба знака која су предмет њихове заштите. Наиме, у области права индустријске својине владају два принципа, принцип територијалности и принцип првенства.<sup>451</sup> Раније смо већ истакли да произвођачи, у настојању да пронађу што прикладније форме за обележавање својих производа, користе и географске ознаке. Жигови, дакле, често садрже географски појам, као нпр. „*Philadelphia*“ за сиреве, „*Mora*“ за хрסקави хлеб, „*Nokia*“ за телефоне, „*Mont Blanc*“ за футроле за наочаре и друге луксузне производе. Ознака која је у једној земљи ознака места или други географски податак, као нпр. „*Parma*“ или „*Bohemia*“, у другим земљама је фантастична ознака и зато подесна за заштиту као жиг. Тако, „*Parma*“ је у Мексику познати жиг за кобасице и шунку, а „*Bohemia*“ за пиво. „*Pilsen*“ је водећа ознака пива у Уругвају. Колизија жигова и географских ознака, која се као последица глобализације промета робе и услуга све више појачава, по мишљењу једне групе теоретичара, коме се и ми придружимо, не може бити разлог за напуштање принципа територијалности у области права индустријске својине.<sup>452</sup>

Национални системи заштите географских ознака у Европској унији разликују се у многим питањима. Примера ради, Немачка не признаје субјективно право на ознаку географског порекла. Географске ознаке се у смислу чл. 127 Закона о жиговима штите од преваре, а ако уживају посебан глас, штите се и од искоришћавања гласа.<sup>453</sup> Закон не садржи искључиво правило о решавању колизије између жигова и географских ознака. Ипак у решавању овог конфликта, у смислу чл. 6 и чл. 13 Закона о жиговима, примењује се принцип прванства. Млађи знак, свеједно да ли је у питању географска ознака или знак заштићен жигом, мора дати предност старијем знаку.

Осим разлика које постоје у националним системима заштите географских ознака, посебна правила важе у погледу националне и наднационалне заштите

---

<sup>451</sup> Принцип првенства (енг. *first in time, first in right*) Европски суд правде је потврдио у пресуди „*Budweiser*“ (С-245/02). Текст пресуде је доступан на адреси: <http://www.lexetius.com/2004,2581>.

<sup>452</sup> D. Ohlgart, *нав. чланак, Festschrift für Alexander Mühlendahl*, стр. 101.

<sup>453</sup> Немачка је закључила бројне билатералне споразуме за заштиту географских ознака, између осталог са Француском, Италијом, Шпанијом, Грчком и Швајцарском. Осим тога, географске ознаке штите се и општим трговинским споразумима. Наведено према: К.Н. Fezer, *нав. дело*, стр. 2069.

географских ознака за вина. Већ смо истакли да је у европском праву рано настала потреба успостављања наднационалног система заштите, који неће бити препрека слободном промету робе и услуга. У Европској унији се географске ознаке традиционално користе за означавање вина. Прва наднационална правила за заштиту географских ознака донета су управо за вина.<sup>454</sup> Уредба 2392/89 штитила је ознаке вина од сваке примене знака, замене или преваре са географским ознакама. Изричито је била забрањена свака примена жигова за вина, који су садржали преварне географске податке, независно од тога да ли је колидирајући жиг старији у односу на географску ознаку за вина. Ово правило је довело до познате „TORRES“ одлуке.<sup>455</sup> Наиме, шпанско предузеће „Miguel Torres S.A.“ је од 1911. године власник жига TORRES, под којим је деценијама успешно продавало квалитетна вина. Ова ознака била је у многим земљама регистрована као жиг. У Португалији је регистрација жига извршена 1962. године. Међутим, на основу Уредбе 2392/92, Португалија је увела географску ознаку за мали вински регион под именом „Torres Verdras“. Вина која су продавана под ознаком „Torres Verdras“ била су незнатног, ако не и лошијег квалитета у односу на вина предузећа „Miguel Torres S.A.“. Такође, нису била присутна на међународном тржишту, нити су помињана у познатим међународним винским водичима.

На основу Уредбе 2392/89 шпанско предузеће је било принуђено да се у једном прелазном року одрекне жига „TORRES“. На тај начин претила је опасност да шпанско предузеће изгуби *goodwill*, који је деценијама градило употребом спорног жига за квалитетна вина. Уредба 2392/89 водила је практично експропријацији жига „TORRES“ без било каквог обештећења. Ипак, на основу великог притиска шпанског предузећа, Европска комисија је одлучила да промени спорне одредбе Уредбе 2392/89 и тако омогући даљу употребу жига TORRES за вина. Новим правилом коегзистенције шпанско предузеће је било задовољно, иако су постојали добри изгледи да Европски суд правде поједине одредбе Уредбе огласи ништавим. Наше мишљење је да коегзистенција између жига „TORRES“ и географске ознаке „Torres Verdras“ није оправдана, пошто португалско вино може профитирати захваљујући добром гласу који

---

<sup>454</sup> О заштити ознака вина у ЕУ исцрпно у: Н. Hieronimi, Das Weinbezeichnungsrecht im Jahre 2000, *WRP*, 5/2000, стр. 458-470.

<sup>455</sup> Dietrich C. Ohlgart, Der Schutz im Verhältnis zu geografischen Herkunftsangaben nach dem TRIPS-Abkommen, *Festschrift für Friedrich Tilmann*, Köln, 2003, стр. 421.



ужива жиг „TORRES“. Овај познати жиг трпи опасно разводњавање.<sup>456</sup> Иначе, Уредба 2392/89 замењена је Уредбом 1493/99. Данас је на снази Уредба 479/2008.<sup>457</sup>

#### 4.2.1. ТРИПС. Промена Уредбе 2081/92 и њена веза (усклађеност) са ТРИПС-ом

Питање заштите географских ознака и њихове везе са жиговима је сложено правно питање са несумњивим економским, па и политичким последицама. Ступањем на снагу ТРИПС-а почела је нова ера у међународној заштити географских ознака. Наиме, САД су се поводом оснивања СТО залагале за што јачу заштиту интелектуалне својине. Међутим, САД су при том имале у виду само класичну заштиту у виду патената, ауторских права и жигова. Европска унија се са друге стране залагала за међународну заштиту и географских ознака.

Уредба 2081/92 ступила је на снагу пре ТРИПС-а. Према првобитној верзији чл. 14 ове Уредбе, географске ознаке су имале значајну предност у односу на жигове. При том, није се водило рачуна о начелу првенства. Наиме, жиг који је пријављен за заштиту пре географске ознаке није смео према чл. 14, ст. 1 да се региструје ни у једној држави чланици, ако је пре његове регистрације географска ознака пријављена за заштиту, а касније уписана у европски регистар географских ознака. Уколико је жиг ипак регистрован, морао је да се угаси. Првобитни текст чл. 14 Уредбе 2081/92 односио се само на пријављене, односно регистроване жигове. Жигови који су стечени на основу употребе, као на пример у Великој Британији, Ирској или Данској, нису поменути у овом члану и као такви нису се могли узимати у обзир приликом његове примене.

Европска комисија је, са друге стране, сматрала да не постоје разлози за промену чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92. Према овом члану, старији пријављени или регистровани жиг није представљао сметњу за регистрацију идентичне или заменљиве географске ознаке. Напротив, овај пропис је предвидео коегзистенцију жигова и колидирајућих географских ознака. Изузетак од коегзистенције био је предвиђен у чл. 14, ст. 3. Уредбе. Према овом пропису старији жиг представља сметњу за регистрацију млађе заменљиве географске ознаке, ако је ова регистрација, с обзиром на репутацију коју жиг ужива, степен познатости и трајање примене, подесна да превари потрошаче о стварном идентитету производа.

---

<sup>456</sup> D.C. Ohlgart, *нав. чланак, Festschrift für Friedrich Tilmann*, стр. 421.

<sup>457</sup> Веза између жигова и географских ознака регулисана је у чл. 44 Уредбе 479/2008.

Европска комисија је сматрала да је коегзистенција старијег жига и млађе заменљиве географске ознаке оправдана у смислу чл. 24, ст. 3, чл. 24, ст. 5 и чл. 17 ТРИПС-а. Према чл. 24, ст. 3 ТРИПС-а, државе чланице не смеју да умање заштиту географских ознака, коју су оне имале на њиховој територији пре ступања на снагу ТРИПС-а, односно Споразума о оснивању СТО. Пошто је Уредба 2081/92 ступила на снагу три године пре ТРИПС-а, намеће се питање да ли се чл. 24, ст. 3 односи само на конкретне, индивидуалне географске ознаке, чија је заштита постојала у једној чланици СТО, у тренутку ступања на снагу ТРИПС-а, или чл. 24, ст. 3 санкционише генералан систем заштите успостављен на основу Уредбе 2081/92. У трагању за одговором на ово питање треба поћи од дословног текста чл. 24, ст. 3, који гласи: Код спровођења овог Одељка, чланице неће умањити заштиту географске ознаке која је постојала у тој чланици непосредно пре ступања СТО Споразума на снагу“. Формулација „код спровођења овог одељка“ указује на то да искључиво право титулара жига, које је регулисано у неком другом одељку, не треба ограничавати. Међутим, променом Уредбе 2081/92 (тачније чл. 14), која је извршена на основу Уредбе 692/2003 (са изричитим позивањем на ТРИПС), управо је умањена дотадашња заштита географских ознака. Наиме, после промене о којој је реч, жигови који су стечени на основу употребе изједначени су са пријављеним, односно регистрованим жиговима.

Иако се Европска комисија залагала за ово решење, одлучила је 2003. године, позивајући се на ТРИПС, да промени Уредбу 2081/92. Према новој верзији чл. 14, ст. 1 Уредбе, жигови који су стечени на основу употребе изједначени су са регистрованим жиговима. Осим тога, жигови који су у колизији са географским ознакама нису могли да се региструју, ако је њихова заштита затражена после подношења пријаве за регистрацију географске ознаке или је жиг на основу употребе стечен после овог тренутка. Управо ове промене говоре да се чл. 24, ст. 3 односи на дотадашње, постојеће индивидуалне географске ознаке. Важење овог прописа и на систем заштите установљен Уредбом 2081/92 значио би да географске ознаке које су у колизији са жиговима имају предност и када је њихова заштита настала тек после ступања на снагу ТРИПС-а. То ипак не одговара дословном тексту и циљу ТРИПС-а.

ТРИПС регулише заштиту географских ознака у чл. 22-24. Према чл. 22, ст. 2 ТРИПС-а географске ознаке уживају заштиту од преварне употребе и нелојалних радњи у смислу чл. 10 (бис) ПК. Овај пропис не гарантује географским ознакама исти обим заштите као и жиговима у смислу чл. 16 ТРИПС-а. Осим тога, према чл. 22, ст. 3 држава чланица може по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица да

ускрати или поништи регистрацију жига, само ако коришћење жига може да превари учеснике у промету о географском пореклу робе. Апсолутна заштита која је независна од сваке преваре постоји у смислу чл. 23 ТРИПС-а само за вина и алкохолна пића. Примена географских ознака за вина и алкохолна пића која не потичу из места назначеног у употребљеној географској ознаци је забрањена, чак и када је дато право порекло робе, односно када се географска ознака користи у преводу. Иако чл. 22 и 23 ТРИПС-а не предвиђају временски распоред колидирајућих права, несумњиво је да независно од чл. 16 ТРИПС-а важи начело приоритета.<sup>458</sup> Наиме, у чл. 2 ТРИПС-а инкорпориране су одредбе чл. 1-12 и чл. 19 ПК, у којима влада начело приоритета.

ТРИПС споразум одређује најмањи стандард заштите за сва права индустријске својине. Тако, географске ознаке се штите од преварне употребе и сваке радње која представља дело нелојалне конкуренције. Жигови који су у колизији са географским ознакама могу се користити под одређеним претпоставкама. Наиме, услов је да је жиг пријављен или регистрован у доброј вери или је стечен употребом на савестан начин, пре датума примене ТРИПС-а или пре него што је географска ознака заштићена у земљи порекла.

Према чл. 24, ст. 5 ТРИПС-а колидирајуће географске ознаке не могу представљати сметњу за регистрацију, односно заштиту постојећих жигова који су пријављени, регистровани или стечени употребом у доброј вери пре ступања на снагу ТРИПС-а или пре него што је географска ознака заштићена у земљи порекла. Ово правило важи независно од тога да ли жигови имају првенство заштите у односу на географске ознаке или не. Са друге стране, наведени пропис изричито не помиње коегзистенцију жига и географске ознаке. Напротив, у овом пропису се изричито говори о „праву на жиг“ и „праву на употребу жига“. Ове формулације се разликују од континуиране употребе жига која се помиње у чл. 24, ст. 4 ТРИПС-а. Право на употребу жига је више од даље могућности његове употребе. Право на жиг регулисано је, пак, у чл. 16 ТРИПС-а. Реч је о искључивом праву које овлашћује титулара на забрану употребе идентичног или заменљивог знака за идентичне или сличне производе, односно услуге.

Право о коме је реч (жиг), по нашем мишљењу, не би смело да се оштети. Оштећење у сваком случају постоји у случају коегзистенције старијег жига са млађом идентичном географском ознаком. Коегзистенција је, пак, озбиљно оштећење, јер води

---

<sup>458</sup> D. C. Ohlgart, *нав. чланак, Festschrift für Alexander Mühlendahl*, стр. 108.

разводњавању снаге обележавања жига. Наиме, док год је титулар жига принуђен да дели знак са другим конкурентима, он губи контролу у односу на *goodwill* који знак ужива.

Жиг представља приватно, нематеријално право индустријске својине, које ужива заштиту као и сваки други облик својине. С тим у вези, у преамбули ТРИПС-а је истакнуто да је циљ овог споразума унапређење и обезбеђење ефикасне и одговарајуће заштите права интелектуалне својине. У прилог овом циљу иде аргументација да чл. 24, ст. 5 не представља изузетак у односу на права загарантована у чл. 16 ТРИПС-а.

ТРИПС у чл. 23, ст. 3 предвиђа коегзистенцију колидирајућих географских ознака за вина. У смислу овог прописа, државе чланице треба да утврде практичне услове под којима ће се међусобно разликовати хомонимне географске ознаке за вина, у циљу заштите потрошача од преваре.<sup>459</sup> Колизација знакова (права) обележавања била је позната писцима ТРИПС-а. Она је ипак изричито предвиђена само за хомонимне географске ознаке. Да су писци ТРИПС-а имали у виду правило колизације између жигова и географских ознака које одступа од чл. 16 овог споразума, формулисали би посебан пропис за то.<sup>460</sup> Отуда се и поставља питање оправданости, односно усклађености правила о коегзистенцији жигова и географских ознака из чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92 (сада Уредбе 510/2006) са чл. 24, ст. 5 ТРИПС-а.

Сагласност поменуте коегзистенцијалне одредбе са ТРИПС-ом зависи пре свега од обима заштите регистроване географске ознаке. Наиме, што је већи обим заштите географске ознаке, утолико је већа област колизације са идентичним или заменљивим жиговима. Обимнија област заштите за географске ознаке тешко се, пак, може оправдати са изузетима прописаним чл. 17 ТРИПС-а. Управо већа област заштите за географске ознаке неминовно проширује коегзистенцији између старијег жига и млађе географске ознаке. У поменутом поступку који је вођен под окриљем СТО дискутовано је и питање да ли Уредба 2081/92 уопште предвиђа позитивно право употребе за регистроване географске ознаке и да ли оно важи и за превод географске ознаке. Одговор на ово питање има практични значај. Наиме, већ смо истакли да су као географске ознаке на основу Уредбе 2081/92 регистроване и ознаке „*Bayerisches Bier*“ и „*Budejovicke pivo*“. Овде се одмах наметнуло питање, да ли се заштита простире и на преводе регистрованих ознака: „*Bavaria Beer*“, односно „*Budweiser Beer*“. У Холандији

---

<sup>459</sup> Хомонимне ознаке су оне које исто гласе, али имају различито значење.

<sup>460</sup> D. C. Ohlgart, *нав. чланак, Festschrift für Alexander Mühlendahl*, стр. 110.

постоји врло познати жиг „*Bavaria*“ за пиво, а америчка компанија „*Anheuser-Busch*“ регистровала је у многим земљама ЕУ жиг „*Budweiser*“.

Чл. 14 Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006 регулише само регистрацију географских ознака, али не и њихову употребу. Право употребе заштићене географске ознаке од стране овлашћеног корисника није регулисано ни у чл. 13 Уредбе. Овлашћени корисник географске ознаке може само да се супротстави употреби географске ознаке од стране трећег лица, која испуњава једно од чињеничних стања из чл. 13 Уредбе, а које укључује и превод заштићене географске ознаке. Право употребе регистроване географске ознаке од стране њеног овлашћеног корисника произилази, пак, из чл. 4 Уредбе који гласи: „Да би заштићено име порекла или географска ознака могли да се користе, производи за које је податак заштићен морају да одговарају спецификацији“. Садржина спецификације је ближе регулисана у истом члану. Она садржи, између осталог, и податке о етикетирању односних производа.

Регистрована географска ознака сме, дакле, да се користи само у складу са мерилима у спецификацији. То значи да овлашћени корисник географске ознаке нема позитивно право употребе географске ознаке у форми превода, осим ако је њен превод на други језик изричито наведен у спецификацији. Преглед спецификација регистрованих географских ознака показује да, по правилу, у њим нису наведени преводи географских ознака. Чак и позната италијанска географска ознака „*Parmigiano Reggiano*“ за сир не садржи у својој спецификацији немачку ознаку „*Parmesan*“. Осим тога, Европска комисија је поводом спора који је вођен под окриљем СТО, и који је окончан доношењем Панел одлуке (извештаја)<sup>461</sup> 15. марта 2005. године, истакла да географске ознаке могу да се користе само у регистрованој форми. То значи да позната баварска пивара сме у ЕУ да продаје пиво само под ознаком „*Bayrisches Bier*“. Ова пивара би имала проблеме ако би у Енглеској и Ирској продавала пиво под ознаком „*Bavaria*“ или „*Bavaria Beer*“, пошто је у овим земљама холандска пивара носилац старијег жига „*Bavaria*“. У земљама Бенелукс-а баварски произвођач пива би неминовно био у колизији са жигом „*Bavaria*“. Титулар жига би остао без заштите само у случају да се знак „*Bavarian Beer*“ користи у дескриптивној форми, тј. у складу са добрим обичајима у индустрији и трговини у смислу чл. 6 Директиве 89/104.

И поред тога што се право употребе регистроване географске ознаке односи само на форму која је наведена у спецификацији, остаје питање усклађености правила о

---

<sup>461</sup> Овај извештај је објављен у: *GRUR International*, 2006, стр. 930.

когзистенцији старијег жига и млађе колидирајуће географске ознаке са чл. 17 ТРИПС-а. Наиме, чл. 17 представља само изузетак у односу на обимна овлашћења (права забране) титулара жига из чл. 16 ТРИПС-а. Ови изузеци морају, ипак, узимати у обзир легитимне интересе титулара жига и трећих лица. Према дословном тексту чл. 17 ТРИПС-а, по нашем мишљењу, произилази да когзистенција између жига и географске ознаке у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006 се не може сматрати „ограниченим изузетком“. Осим тога, околност да се титулар познатог старијег жига, који ужива репутацију и који се користи у дужем временском периоду, може супротставити регистрацији идентичне или заменљиве географске ознаке (чл. 14, ст. 3 Уредбе 2081/92)<sup>462</sup> још увек не квалификује чл. 14, ст. 2 Уредбе као ограничени изузетак. Наиме, већина жигова не испуњава претпоставке из чл. 14, ст. 3 Уредбе.

Титулар жига има право да поднесе приговор против пријаве географске ознаке, уколико би регистрација била „штетна у односу на постојање истог или делимично истог жига.“<sup>463</sup> Ова формулација је значајно ужа у односу на појам опасности замене. То значи да се титулар жига не може у свим случајевима супротставити регистрацији заменљиве географске ознаке. Из тога произилази да се чл. 14, ст. 2 не може квалификовати као ограничени изузетак. Реч је, заправо, о правилу когзистенције жига и млађе заменљиве географске ознаке.

Ограничени изузетак се не може заснивати ни на чињеници да титулар старијег жига губи право забране само у односу на овлашћене кориснике колидирајуће географске ознаке, а не и у односу на трећа лица.

Приликом утврђивања опасности замене са старијим жигом значајну улогу има врста и начин употребе географске ознаке. Правично коришћење описних израза, које се примера ради помиње у чл. 17 ТРИПС-а, је ограничени изузетак, који узима у обзир оправдане интересе титулара жига. Употреба географске ознаке као жиг, а која води превари потрошача, не разводњава само снагу обележавања жига. Она не узима у обзир ни оправдане интересе трећих лица, пре свега потрошача, што је претпоставка примене чл. 17 ТРИПС-а.

Врста и начин употребе географске ознаке уопште се не испитује у поступку регистрације географске ознаке, пошто се у већини случајева у спецификацији уопште не помиње форма употребе географске ознаке. После регистрације географске ознаке

---

<sup>462</sup> Сада чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006.

<sup>463</sup> Видети чл. 7, ст. 4 Уредбе 2081/92 (сада чл. 7, ст. 3 Уредбе 510/2006).

тешко се спроводи поступак њеног гашења.<sup>464</sup> Сви досадашњи аргументи показују да се генерална коегзистенција у чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006 не може сматрати ограниченим изузетком од чл. 16 ТРИПС-а. Другачија би била ситуација када би се у сваком поједином случају спроводило испитивање да ли се титулар старијег жига може супротставити одређеним облицима употребе географске ознаке. Ни ранија, ни важећа Уредба 510/2006 то ипак не предвиђају.

#### **4.2.2. Ширење заштите за географске ознаке – Доха декларација**

На конференцији држава чланица СТО, која је 2001. године одржана у Дохи, Европска комисија и неке државе чланице ЕУ заступале су став да је заштита географских ознака у оквиру ТРИПС-а недовољна. На крају ове конференције усвојена је тзв. Доха декларација којом је успостављен мултилатерални систем регистрације географских ознака за вина у смислу чл. 23, ст. 4 ТРИПС-а. Један од закључака ове декларације јесте и испитивање проширивања постојеће заштите географских ознака за вина и алкохолна пића, а која је независна од сваке преваре, и на друге производе. Више држава чланица ЕУ, пре свега Европска комисија виделе су у Доха декларацији прилику за унапређењем, односно проширивањем заштите из чл. 23 ТРИПС-а на све производе.<sup>465</sup> Европска комисија је, осим тога, сматрала да правило коегзистенције жигова и географских ознака у смислу Уредбе 2081/92 треба да послужи као узор приликом реформе ТРИПС-а.

Проширивањем заштите из чл. 23 ТРИПС-а и на друге производе поштрио би се конфликт између жигова и географских ознака.<sup>466</sup> Наиме, усвајање овог решења значило би немогућност регистрације жигова који садрже географски појам, иако је установљено одсуство преваре у земљи заштите, премда промет у пријављеном знаку не види податак о географском пореклу. Наиме, принцип територијалности, који влада у праву индустријске својине отежава доказивање постојања преваре у земљи заштите, када је предмет заштите жига географски појам који је као такав непознат у земљи заштите. Са друге стране, вина и алкохолна пића се традиционално обележавају и продају под одговарајућим географским појмом. Отуда је и оправдана апсолутна заштита за ове производе, која је независна од сваке преваре. Ипак не постоје

---

<sup>464</sup> Видети чл. 230 Уговора о оснивању ЕУ.

<sup>465</sup> D. C. Ohlgart, *нав. чланак, Festschrift für Winfried Tilmann*, стр. 425.

<sup>466</sup> D. C. Ohlgart, *нав. чланак, Festschrift für Alexander Mühlendahl*, стр. 114.

оправдани разлози да се апсолутна заштита географских ознака (на штету жигова) прошири на све производе.<sup>467</sup> По нашем мишљењу, постојећа заштита географских ознака од опасности преваре и искоришћавања гласа је довољна.

Спор који је вођен под окриљем СТО између САД и ЕУ окончан је објављивањем Панел извештаја 15. марта 2005. године. У овом споразуме су као сагласне а ТРИПСОМ квалификоване одредбе Уредбе 2081/92 које се односе на везу између регистрованих географских ознака и жигова. У том смислу су ове одредбе у начелу остале непромењене у Уредби 510/2006. И поред тога тема везе између географских ознака, регистрованих према Уредби 510/2006 и жигова није затворена. Напротив, Уредба би у том делу могла да отвори нове дискусије.<sup>468</sup>

### 4.2.3. Лисабонски аранжман

У интересу привредних субјеката за међународном заштитом ознака географског порекла у Лисабону је 1958. године закључена вишестрана међународна конвенција под називом Аранжман о заштити ознака порекла и њиховом међународном регистровању (ЛА).<sup>469</sup>

Лисабонски аранжман је првенствено усмерен на то да заштити ознаке вина, иако дословни текст предвиђа заштиту за било које производе. Имена порекла у смислу ЛА су само имена предела, одређеног места или земље који служе за обележавање производа и који свој квалитет и особине искључиво или претежно дугују географској вези са одговарајућим пределом. Осим тога имена порекла се штите само ако су у земљи порекла призната и заштићена. Регистрована имена порекла не могу се ни у једној држави чланици ЛА квалификовати као генеричне ознаке и тако остати без заштите док год су заштићена у земљи порекла. Заштита регистрованих имена порекла је апсолутна и независна је од опасности преваре. Жигови који садрже географски појам и који су у колизији са регистрованим именима порекла морају дати предност регистрованим именима порекла. Крајњи рок за престанак употребе ових жигова предвиђен је у чл. 5 ЛА и не може износити више од две године.

---

<sup>467</sup> D. C. Ohlgart, *нав. чланак, Festschrift für Alexander Mühlendahl*, стр. 114.

<sup>468</sup> О томе ће више бити речи у закључним разматрањима.

<sup>469</sup> Овај споразум је закључен под утицајем Француске, што се најбоље види из његове садржине. Немачка у којој до данас није признато субјективно право на ознаку географског порекла, никада није озбиљно размишљала да приступи споразуму. Иначе од земаља чланица ЕУ само су три приступиле споразуму: Француска, Италија и Португалија. Србија је приступила споразуму 1999. године.



Наравно титулар старијег жига може спречити заштиту идентичног или заменљивог млађег имена порекла. Уколико надлежни орган земље чланице установи да је име порекла у колизији са старијим жигом, може у року од 12 месеци од објављивања колидирајућег имена порекла спречити његову заштиту. Чл. 5 ЛА ништа не каже о томе да ли је суд земље у којој се тражи заштита овлашћен да по истеку рока од 12 месеци ускрати заштиту за име порекла које не испуњава прописане претпоставке или је у колизији са старијим жигом. Владајуће мишљење било је да је дванаестомесечни рок апсолутан и да се заштита за име порекла може ускратити само ако престане заштита у земљи порекла. Ипак под утицајем судова у Италији и Португалији који су у својим одлукама признали право титулара жига да поднесе одговарајућу тужбу по истеку дванаестомесечног рока, државе чланице су одлучиле да у ЛА пропишу ново правило.<sup>470</sup> Према одредбама новог чл. 16 титулар жига може и после истека рока од 12 месеци остварити судску заштиту подношењем тужбе за неважност имена порекла. Правноснажну судску одлуку о ускраћивању заштите за име порекла надлежни орган државе чланице доставља WIPO-у.

Ново правило јача позицију титулара жига. ЛА садржи, дакле, колизионо правило између жигова и имена порекла. У основи овог правила је принцип првенства колидирајућих права, садржан између осталог у чл. 4 ПК.

---

<sup>470</sup> D. Ohlgart, *нав. чланак, Festschrift für Alexander Mühlendahl*, стр. 105.

## Глава V

### Ограничења жига

У свим земљама дејство жига се састоји у одређеној заштити знака и робе на коју се знак односи. Заштита се остварује тако што је само титулар жига овлашћен да предузима неке радње у вези са жигом. Закони о жиговима често ближе прецизирају које су то радње искоришћавања жига, чиме се, другим речима одређује садржина жига.

Жиг је искључиво субјективно право имовинског карактера које овлашћује титулара да користи заштићену ознаку у циљу разликовања сопствене робе или услуге од исте или сличне робе или услуге другог субјекта, односно да забрани другима да то чине. Конкретно, радње коришћења жига које чине садржину жига су следеће:

а) стављање заштићеног знака на робу, њено паковање или средства за обележавање робе (етикете, налепнице, затварачи за флаше и сл.);

б) нуђење робе, њено стављање у промет или складиштење у те сврхе, или обављање услуга под заштићеним знаком;

в) увоз, извоз или транзит робе под заштићеним знаком;

г) коришћење заштићеног знака у пословној документацији или у реклами.<sup>471</sup>

Радње коришћења жига, које чине садржину жига, у Закону су таксативно набројане.<sup>472</sup> Важећи Закон је проширио листу искључивих овлашћења која чине садржину жига, чиме је побољшана позиција титулара жига у односу на раније право.

У праву жига постоје случајеви у којима титулар жига мора да толерише коришћење заштићене ознаке од стране трећег лица. Реч је о ограничењима жига, која познају национални и наднационални прописи.<sup>473</sup> У том смислу, важећи Закон о жиговима прописује да носилац жига не може да забрани другом лицу да у складу са добрим пословним обичајима користи у привредном промету:

а) своје име или адресу;

б) назначење врсте, квалитета, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње или другог својства робе, односно услуга;

---

<sup>471</sup> Видети чл. 38 Закона о жиговима.

<sup>472</sup> О овим радњама детаљно у: Соња Спасојевић, Садржина жига, магистарска теза, Крагујевац, 2006.

<sup>473</sup> Видети нпр: чл. 23 немачког Закона о жиговима; чл. 6, ст. 1 Директиве 89/104; чл. 12 Уредбе 40/94.

в) жигом заштићени знак, када је његово коришћење неопходно ради назначења намене робе, односно услуге, посебно када је реч о резервним деловима или прибору.<sup>474</sup>

У смислу наведеног прописа титулар жига не може да забрани трећем лицу да у складу са добрим пословним обичајима личне податке или дескриптивне ознаке стави на своју робу, њено паковање или опрему, да тако обележене производе нуди или продаје на тржишту или да ове податке користи у реклами. *Ratio legis* прописивања ограничења права жига је успостављање равнотеже између интереса титулара жига, који је заинтересован за што широм и свеобухватнијом заштитом, и његових конкурената, који се са друге стране залажу за пуну слободу у коришћењу дескриптивних ознака. Наиме, већ смо рекли да се географска ознака може, под одређеним условима, регистровати у корист појединца, тј. као жиг. Ипак, без обзира на везу која је успостављена са жигом, конкурентима титулара жига се не може ускратити употреба дескриптивних ознака у њиховом основном значењу. Конкуренти могу, дакле, користити ове ознаке у циљу описивања своје робе, односно информисања потрошача о њеним својствима. У својства робе свакако спада и њено географско порекло. Коришћење истог или сличног знака као навода о географском пореклу исте или сличне робе не представља радњу повреде жига који за предмет има ту ознаку.

Према ранијим немачким прописима, употреба дескриптивних ознака је била дозвољена конкурентима титулара жига под условом да није имала за сврху обележавања производа с обзиром на порекло. Другим речима, употреба дескриптивних података која није одговарала њиховој основној природи, већ је вршена у циљу указивања на производно порекло робе, била је у искључивој надлежности титулара жига.

Немачка пракса је првобитно широко тумачила појам „употреба у циљу обележавања порекла производа (тј. употреба у функцији жига)“. Последица тога била је да се скоро свака употреба дескриптивне ознаке сматрала као употреба у циљу обележавања порекла производа. Другим речима, конкуренти титулара жига су се ретко могли позивати на законска ограничења жига. Према овом широком тумачењу, употреба у функцији жига постоји у случају коришћења ознаке на начин на који се користи жиг, на роби, њеном паковању или омоту. При том је одлучујуће, да ли учесници у промету ознаку схватају као упућивање на порекло из неког привредног извора. За то је потребно графичко или штампарско истицање описне ознаке тако да је

---

<sup>474</sup> Видети чл. 41 Закона о жиговима.

пажња промета усмерена на њу, чиме се ствара утисак да она указује на порекло робе из неког извора.

Широко тумачење појма „употреба у функцији жига“ критиковано је у теорији. Критика се углавном заснивала на чињеници да дескриптивне ознаке по својој природи нису намењене индивидуализацији робе по пореклу. Напротив, њихов примарни задатак је да потрошачима саопште значајне информације о својствима и карактеристикама робе. Према овом ужем тумачењу, критеријум оптичке истакнутости ознаке не може бити једини меродаван приликом оцењивања да ли конкретно коришћење описне ознаке има за циљ обележавања робе према њеном пореклу. У обзир се, примера ради, морају узети обичаји који постоје на дотичном сектору производа у вези са начином обележавања производа дескриптивним ознакама.

Данас већина националних законодавастава, укључујући и наш Закон о жиговима, напушта појам „употреба у функцији жига“ приликом формулисања ограничења жига у корист норме конкурентско-правне природе. У том смислу дозвољено је коришћење знака који је идентичан или сличан жигу, а који се користи за означавање својстава или обележја робе, посебно њене врсте, квалитета, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње, уколико коришћење није противно добрим пословним обичајима.

Европски суд правде је имао прилику да се бави питањем ограничења права жига у смислу чл. 6, ст. 1 Директиве 89/104 у спору „*Gerry/Kerry Spring*“.<sup>475</sup> Предузеће „*Gerolsteiner Brunnen GmbH&Co*” које се бави производњом минералне воде и освежавајућих пића регистровало је у Немачкој жиг *Gerri* са првенством од 21.12.1985. године за минералну воду, безалкохолна пића, воћне сокове и лумунаду. Исто предузеће је власник неколико комбинованих жигова, који поред слике садрже и реч *Gerri*. Са друге стране, предузеће „*Putsch GmbH*“ продаје у Немачкој од средине деведесетих година освежавајућа пића са етикетом која садржи речи *Kerry Spring*.<sup>476</sup> Ово пиће производи ирска фирма „*Kerry Spring*“, за чију производњу користи воду из извора *Kerry Spring* у ирској грофовији *Kerry*.<sup>477</sup>

Титулар старијег немачког жига „*Gerry*“ поднео је надлежном суду у Минхену тужбу због повреде жига против предузећа које је у Немачку увозило освежавајуће

---

<sup>475</sup> Видети пресуду Европског суда правде „*Gerri/Kerry Spring*“, (C-100/02), *GRUR International*, 2004, стр. 320.

<sup>476</sup> Појам *Kerry Spring* био је заправо истакнут на етикету пића као жиг. „*Kerry Spring*“ је иначе ирска географска ознака.

<sup>477</sup> Извор *Kerry Spring* је, у смислу Директиве 80/777, на листи природних минералних вода признатих од стране држава чланица ЕУ.

пиће пореклом из ирске грофовије *Kerry*, а које је било обележено знаком „*Kerry Spring*“. Увозник ирског освежавајућег пића позвао се на одговарајућу одредбу Директиве 89/104, по којој титулар жига не може забранити другом лицу да у складу са добрим пословним обичајима користи податке о географском пореклу робе или услуга.<sup>478</sup> Власник немачког жига је ипак оспорио право позивања на ове границе заштите када се спорна ознака (у овом случају географска ознака „*Kerry Spring*“) користи у функцији жига, дакле за разликовање означене робе према њеном пореклу из одређеног предузећа, што у конкретном случају није било спорно.<sup>479</sup> Спор је у међувремену доспео до немачког Савезног суда. Овај Суд је пошао од опасности звучне замене између старијег жига „*Gerrri*“ и географске ознаке „*Kerry Spring*“, и Европском суду правде поставио два питања, наиме, да ли се чл. 6 Директиве 89/104, који је преузет у чл. 23 немачког Закона о жиговима, примењује и у случају употребе спорног знака у функцији жига, и у случају потврдног одговора, да ли се употреба у функцији жига узима у обзир приликом оцене претпоставке „поступања у складу са добрим пословним обичајима“.

Европски суд правде се бавио историјом чл. 6 Директиве 89/104 и истакао да је у првој верзији Директиве било предложено да употреба знакова у колизији треба да се дозволи само када није уследила у функцији жига. У коначној верзији Директиве ипак се одустало од појма употреба у функцији жига, тако да коришћење колидирајуће географске ознаке представља повреду жига само када је уследила на нелојалан начин, тј. супротно добрим пословним обичајима.<sup>480</sup> На постављена питања Суд је, дакле, одговорио да је употреба у функцији жига без значаја за одређивање домена чл. 6, ст. 1, (б) Директиве 89/104.<sup>481</sup> За одређивање овог домена, довољно је да се податак односи на географско порекло или неко друго обележје робе које је тамо наведено. Једини критеријум за разграничење дозвољене од недозвољене употребе географске ознаке је да ли је употреба супротна добрим пословним обичајима. Европски суд правде је, додуше, признао опасност звучне замене између спорних знакова, пошто према искуству потрошачи приликом наручивања пића користе скраћеницу *Kerry*. Ипак, чиста опасност звучне замене која постоји између спорних знакова није довољна да се закључи да је употреба географске ознаке супротна добрим пословним обичајима. У

---

<sup>478</sup> Видети чл. 6, ст. 1 (б) Директиве.

<sup>479</sup> S. Holzer, *нав. чланак*, *MarkenR*, 2/2008, стр. 56.

<sup>480</sup> D. Ohlgart, *нав. чланак*, *Festschrift für Alexander Muhlendal*, стр. 102.

<sup>481</sup> Roland Knaak, *Schutzschränken im harmonisiert Markenrecht bei Verwendung von Handelsnamen und geographischen Herkunftsangaben*, *Festschrift für Alexander Muhlendahl*, Köln, 2005, стр. 88.

заједници од 25 држава са мноштвом различитих језика, вероватноћа постојања звучне сличности између жига у речи регистрованог у једној држави и географског имена које постоји у другој држави је велика и у будућности ће бити већа.

У складу са својим ранијим одлукама, Европски суд правде је и овом одлуком акценат ставио на јачање заштите географских ознака. У „*Chiemsee*“ одлуци Суд је широко тумачио појам географске ознаке као сметње за заштиту жига и осигурао заштиту географских ознака од монопола. У „*Warsteiner*“ одлуци област важења Уредбе 2081/92 ограничена је на ознаке пријављене и регистроване у складу са овом Уредбом, чиме је остављен слободан простор за националну заштиту географских ознака.<sup>482</sup> Коначно, у „*Turrones*“ одлуци призната је билатерална заштита географских ознака и истовремено означена као сагласна са европским прописима о слободном промету робе.<sup>483</sup>

Појашњавајући опасност замене између жигова и географских ознака Суд је, без обзира на постојећу заштиту жига, начелно признао интерес за слободном употребом географске ознаке. Случајни конфликт између географског имена у једној земљи и жига регистрованог у другој земљи титулар жига по правилу треба да трпи. Заштита жига почиње тек када паковање робе које садржи и географску ознаку говори да се корисник географске ознаке свесно наслања на робу која се продаје под сличним жигом.<sup>484</sup>

По мишљењу Суда усклађеност примене географске ознаке са добрим пословним обичајима одређује се на основу облика и етикетирања „*Kerry Spring*“ флаша. Етикетирање обухвата и одређивање да ли се географска ознака на етикети користи у функцији жига или не. У том смислу, по нашем мишљењу, употреба у функцији жига ипак има значај за одређивање граница заштите права жига. Облик флаше при том не игра посебну улогу. Заштита жига се у овом случају своди на заштиту од подражавања. Искључиво дејство жига у вези са географским ознакама је на тај начин ограничено. Географске ознаке као описни подаци имају привилегију, премда без обзира на постојећу заштиту жига, могу да се користе на лојалан начин.

„*Kerry Spring*“ одлука је отворила питање одређивања случајева у којима је оправдано ограничење заштите жига у корист географских ознака. Изгледа да је намера Суда била да овом одлуком у ширем обиму помери границе заштите жига у корист географских ознака. Ипак, интерес за употребу географских ознака нема увек исту

---

<sup>482</sup> Текст пресуде „*Warsteiner*“ Европског суда правде доступан је у: *GRUR International*, 2001, стр. 51.

<sup>483</sup> Текст пресуде „*Turrones*“ доступан у: *GRUR International*, 1993, стр. 76.

<sup>484</sup> R. Knaak, *нав. чланак, Festschrift für Alexander Mühlendahl*, стр. 89.

тежину. „*Kerry Spring*“ одлука управо ствара дилему да ли границе заштите жига налазе примену у конкретном случају. Наиме, у овом случају се не ради о примени географске ознаке за производ који као такав потиче из дотичног географског подручја. Напротив, реч је о роби чији саставни део води порекло из дотичног географског подручја. Ознака „*Kerry Spring*“ је ознака за минералну воду. Конфликт који је доспео до Европског суда правде односи се на примену ознаке „*Kerry Spring*“ за освежавајућа пића која се састоје од „*Kerry Spring*“ минералне воде са воћним укусом. Очигледно је да је интерес за примену географске ознаке „*Kerry Spring*“ за освежавајуће пиће вредан заштите подједнако као и за минералну воду која се добија из „*Kerry Spring*“ извора.

Предметна одлука отворила је и питање одређивања круга лица која се могу позвати на ограничења жига. Право на употребу географске ознаке признаје се на првом месту лицима која послују на дотичном географском подручју. Предузећима која послују ван дотичног географског подручја, и поред постојања колидирајућег жига, признаје се, додуше, ограничено право коришћења географске ознаке као указивање на порекло робе произведене на дотичном подручју. У „*Kerry Spring*“ одлуци интерес ирског предузећа за коришћење „*Kerry Spring*“ ознаке за минералну воду оцењен је већим у односу на интерес немачког предузећа да под овом ознаком продаје воду из *Kerry Spring* извора. Овде ипак не треба изгубити из вида да Директива 89/104 обавезује државе чланице да у случају националне заштите тзв. географских колективних жигова обезбеде да треће лице слободно користи географске ознаке, под условом да употреба није супротна добрим пословним обичајима.<sup>485</sup> Ово се нарочито односи на лица која су овлашћена на коришћење географске ознаке. Ипак, у поступку пред Савезним судом, односно Европским судом правде није покренуто питање права коришћења „*Kerry Spring*“ географске ознаке за освежавајуће пиће од стране немачког предузећа које се бави увозом и продајом робе. На основу стања ствари описаног у самој одлуци остаје нејасно да се освежавајуће пиће пуни и етикетира у Ирској од стране ирског предузећа или је етикетирање извршило немачко предузеће. Ипак, реч је о ирелевантним околностима конкретног случаја које треба узети у обзир у оквиру испитивања лојалне употребе у смислу чл. 6, ст. 1 Директиве 89/104.

Европски суд правде је, дакле, признао право титулара жига да у смислу чл. 5 и 6 Директиве 89/104 забрани употребу географске ознаке само када је та употреба

---

<sup>485</sup> Видети чл. 15, ст. 2 Директиве 89/104.

супротна добрим пословним обичајима.<sup>486</sup> При том национални суд треба да, узимајући у обзир све релевантне околности, да општу оцену да ли је употреба спорног знака лојална или није. У те околности убраја се свакако форма и начин обележавања паковања робе, у овом случају флаше. Мишљење Суда је да се ипак границе права жига у смислу чл. 6 Директиве одређују независно од тога да ли се спорна географска ознака користи у функцији жига или не. Наше мишљење је, пак, да правни и систематски разлози говоре против оваквог става. Наиме, јасно је да границе права жига добијају на значају тек када се спорни знак користи у функцији жига. Да ли се приликом формулисања чл. 6, ст. 1, тачка б Директиве, односно чл. 12 (б) Уредбе 94/40 довољно водило рачуна о интересима титулара жига, како то захтева чл. 16 ТРИПС-а, до сада озбиљније није истраживано.

Такође је нејасно питање коју општу оцену треба да да национални суд. Сигурно је да Европски суд правде није мислио да национални суд колизију спорних знакова треба да оцењује на основу страног стања ствари. Колизија између немачког жига *Gerri* и ирске географске ознаке *Kerry Spring* очигледно постоји само у Немачкој. У конкретном случају, испитивање како се ознака *Kerry Spring* користи у земљи порекла и другим земљама ЕУ не сме бити од значаја, нарочито када се географска ознака у тим земљама користи на исти начин као и у Немачкој - у функцији жига. (Не)лојална употреба географске ознаке оцењује се према околностима конкретног случаја у земљи у којој колизија постоји. Овде би стога од значаја могла бити чињеница да ли се жиг *Gerri* обимно користи и да ли се оштећује његова вредност. Наравно, не би било оправдано потврдити нелојалну употребу географске ознаке, само када је у колизији са познатим знаком.

Одлука Европског суда правде изненађује и што нигде не помиње чл. 17 ТРИПС споразума.<sup>487</sup> Ван сваке сумње је да се приликом тумачења европског права жига морају узети у обзир одговарајуће одредбе ТРИПС-а. Наиме, овај споразум обавезује ЕУ, тј. њене органе. Тумачење чл. 6 Директиве 89/104 које није у складу са чл. 17 ТРИПС-а супротно је овом споразуму и може се санкционисати на одговарајући начин.<sup>488</sup> Лојална употреба описног податка помиње се додуше само примера ради у чл. 17 ТРИПС-а. Ипак, изузеци од права забране титулара жига морају водити рачуна о

---

<sup>486</sup> То би нпр. био случај када се продавцу освежавајућег пића „*Kerry Spring*“ може приписати искоришћавање гласа или омаловажавање знака *Gerri*.

<sup>487</sup> На везу између чл. 17 ТРИПС-а и чл. 6 Директиве 89/104 Европски суд правде је указао у својој каснијој „*Budweiser*“ одлуци од 16.11.2004 (C-245/02). По мишљењу Суда, чл. 6 Директиве 89/104 је усклађен са чл. 17 ТРИПС-а.



оправданим интересима титулара жига и трећих лица. С обзиром на дословни текст чл. 17 ТРИПС-а у поређењу са чл. 6 Директиве 89/104, не би смело бити несумњиво да ли је употреба знака у форми жига на етикети оправдана у смислу чл. 17 ТРИПС-а.

Географске ознаке могу да се, примера ради, примене описно као „из извора *Kerry Spring*, Ирска“. Употреба знака *Kerry Spring* у форми жига на етикети тако да се може обухватити погледом једва да узима у обзир оправдане интересе титулара жига „*Gerrit*“. После одлуке Европског суда правде једино преостаје нада да ће немачки Савезни суд приликом оцене свих околности које Европски суд правде захтева доћи до резултата да напред описана употреба знака „*Kerry Spring*“ без других описних додатака вређа оправдане интересе титулара жига и да је извршена на нелојалан начин.

Наиме, у смислу актуелног законског решења, и коришћење у функцији жига титулар жига не може забранити трећим лицима, уколико није противно добрим обичајима. На тај начин је сужено право титулара жига на подручју коришћења дескриптивних ознака у односу на раније право. Осим тога, критеријум „добри пословни обичаји“ је комплексан и захтева опрезност у његовој примени.<sup>489</sup>

---

<sup>489</sup> Повреда добрих пословних обичаја у смислу чл. 41 Закона о жиговима постоји у случају описне употребе туђег знака које представља својеволно приближавање или наслањање на туђи знак, тј његов дизајн, као на пример начин писања, употребљене боје или слике. Употреба која је супротна добрим пословним обичајима је и наслањајућа реклам, на основу које се искоришћава рекламна снага туђег знака или ометање титулара жига, које за последицу има оштећење рекламне снаге туђег знака.

## Закључак

У раду је анализирано питање колизије жигова и географских ознака, како у поступку њихове регистрације, тако и након што је регистрација извршена. Поред увода и закључка, рад садржи пет глава.

1. У првој глави су обрађена питања која се односе на појам, правну заштиту и привредни значај географских ознака. Поред нејединственог обима заштите, и правна терминологија која се користи за географске ознаке у националним и наднационалним прописима је различита. Разлике постоје и у погледу правне заштите географских ознака. Најопштије говорећи, постоје два главна концепта заштите. Један облик заштите се остварује на основу правила о сузбијању нелојалне конкуренције. Циљ овог облика заштите је да се спречи преварно означавање робе или услуге географском ознаком. Другим речима, лице које своју робу или услугу обележи називом географског локалитета са којег роба не потиче, чини дело нелојалне конкуренције. Други облик заштите остварује се на основу посебних прописа за заштиту географских ознака. Ови прописи регулишу услове и поступак за установљење географских ознака, као и услове и садржину заштите субјеката који су овлашћени на њихово коришћење. Субјективно право које се стиче на основу ових прописа убраја се у права индустријске својине.

Наднационални систем права, који је у ЕУ успостављен Уредбом 2081/92 (сада Уредба 510/2006) решио је многе проблеме у вези са међународном заштитом географских ознака. Овај систем подразумева једну пријаву, један поступак, једну одлуку о признању права, једно субјективно право на целој територији ЕУ. Право на подношење пријаве и стицање права није ограничено на лица из држава ЕУ, већ се простире на сва лица, без обзира на држављанство или пребивалиште/седиште. Ипак, све државе чланице су задржале сопствени (национални) систем заштите, тако да и у овој области права влада релативно компликована коегзистенција националног и наднационалног права.

Географске ознаке представљају значајан фактор за развој многих привредних грана. Њихов економски значај долази до изражаја пре свега на домаћем тржишту. Ипак, ове ознаке данас значајно утичу и на пораст извоза једне земље. Побољшани услови транспорта и дистрибуције допринели су да се производи са географским пореклом пробију на тржишта многих земаља. Производи са географским пореклом имају на тај начин потенцијал да подстакну привредни развој једне земље, нарочито у

области пољопривредног сектора. Већина ових производа спада у категорију вина, ракија и других пића, минералних вода, пољопривредних и прехранбених производа. Ипак, географске ознаке могу имати нарочити привредни значај и за природне производе (камен, мермер, стакло), занатске (ћилим, опанак), индустријске и производе домаће радиности. Осим тога што обезбеђује вишу цену на тржишту, производ са географским пореклом доприноси руралном и туристичком развоју, спречава миграцију сеоског становништва и генерално афирмише државу у целини.

Због економског значаја и репутације коју уживају међу потрошачким круговима, производи са географским пореклом се врло често кривотворе. Пиратерија географских ознака нагони, пак, произвођаче из области на коју ознака указује да нешто предузму, да спрече да се производ са другог подручја продаје под том ознаком и да се сачува препознатљиви квалитет њихових производа. Најважнији корак у том смислу је правна заштита географских ознака порекла. У Србији право на ознаку географског порекла признаје се као посебно право индустријске својине које ужива заштиту на основу Закона о ознакама географског порекла из 2010. године. Овај Закон обезбеђује високу заштиту за ознаке географског порекла и у великој мери је усклађен са Уредбом 510/2006.

2. У другој глави су анализирани основи по којима се ускраћује регистрација географске ознаке као жиг. Географске ознаке су се одувек користиле за обележавање робе. Ипак, географска ознака није подесна да буде коришћена као индивидуална ознака. Наиме, географска ознака је колективни знак који припада свим лицима с тог географског подручја. Она је усмерена на разликовање робе лица која се налазе на том подручју и робе лица која послују на неком другом подручју.

И поред различите правне природе географских ознака и жигова, регистрација географских појмова који не изазивају у промету представу о географском пореклу тако означених производа не изазива дилеме и спорове. Такви појмови се, као ознаке фантастичног карактера могу регистровати као жигови. Најпознатији примери из праксе су Триглав за означавање ципела и Гренланд за означавање јужног воћа. Међутим, проблеми се јављају у вези са регистрацијом географских ознака, са којима је у промету везана представа о пореклу тако означених производа.

Питање регистрације географских ознака као жигова може се поставити у две различите ситуације У првој ситуацији реч је о регистрацији географских ознака као жигова за обележавање производа који не потичу из дотичног географског подручја. У

другој је реч о регистрацији географских ознака за производе који потичу из дотичног географског подручја.

Географске ознаке за производе који не потичу из дотичног подручја не могу да се региструју као индивидуални жигови по три основа: одсуство снаге разликовања, потреба да ознака остане слободна у промету и изазивање заблуде у погледу географског порекла производа. Реч је о општим основима који су предвиђени законима, односно наднационалним прописима, и који су кроз судску праксу ближе расветљени и конкретизовани у вези са специфичним проблемима који се јављају у контексту регистрације географских ознака као жигова.

Полазећи од колективног карактера географске ознаке, дистинктивност ознаке као услов за регистрацију ће бити испуњен само у неким случајевима. У односу на одсуство снаге разликовања као сметње за регистрацију, уобичајено не могу да се региструју позната географска имена. Промет њих у начелу не сматра као упућивање на порекло производа из неког привредног субјекта, него у њима једино види навод о месном пореклу робе. Са друге стране, по правилу, могу се регистровати само ознаке које садрже име места, ако их промет не схвата као навод о пореклу робе, него као фантастични знак. То је најчешће случај онда када ознака места, као таква, није препознатљива у промету или када ознака места, која је по себи позната, за промет не указује ни на какву везу са производњом или продајом робе, било због особености места или робе која је обележена на тај начин.

Снага разликовања пријављеног знака се не може оспорити ако релативно мали број учесника у промету препознаје географску ознаку као такву, а велика већина сматра да је у питању фантастична ознака. Генерално, не може се унапред процентуално прецизирати део промета који је потребан за ускраћивање регистрације у напред наведеном смислу. Наиме, и када највећи део промета знак сматра подобним да укаже на порекло производа из неког извора, регистрација се може ускратити ако се установи потреба учесника у промету да знак остане у слободном коришћењу.

Жигом се не може заштитити знак који, између осталог, искључиво означава географско порекло робе, односно услуга. Реч је о дескриптивним ознакама које представљају апсолутну сметњу за регистрацију жига. Дескриптивне ознаке због свог карактера нису подесне да индивидуализују робу у вези са њеним пореклом, што је суштинска карактеристика жига. Управо због одсуства дистинктивности у пракси се ускраћује њихова регистрација као жиг. Међутим регистрација се ускраћује и онда када је утврђена дистинктивност ознаке, али истовремено и потреба да ознака остане

слободна у промету. У питању је потреба не само пријавиоца, него и других учесника у промету да неку ознаку користе у циљу описивања робе или њених својстава. То ће, између осталог, и под одређеним условима, бити у случају пријаве за регистрацију географске ознаке која није позната домаћим потрошачима.

Регистрација географских ознака као жигова нарочито је била развијена у немачкој пракси, и као таква имала је различите развојне фазе. Најпре је важила начелна претпоставка потребе за слободном употребом на географским ознакама. За то је био довољан „могући, не ван сваке вероватноће будући развој привредних веза“. Овај став нарочито је дошао до изражаја у пресудама „Nola“ и „Samos“ немачког Савезног суда. Осамдесетих година прошлог века, почев од „Capri-Sonne“ одлуке Савезног суда, пракса регистрације географских ознака као жигова постаје далеко либералнија. Наиме, чиста могућност будућег развоја није се више сматрала довољном за одређивање потребе за слободном употребом географске ознаке. Напротив, неопходно је било да у тренутку одлучивања постоје сигурни показатељи потребе за слободном употребом на конкретном географском знаку који је пријављен за регистрацију као жиг. За ускраћивање регистрације географске ознаке као жиг неопходно је било да односно место неспорно, тј. озбиљно долази у обзир као географски податак за пријављене производе или нарочито због његове величине, односно привредног значаја би могло доћи у обзир у будућности. Практика је на тај начин поставила строге захтеве за утврђивање потребе за слободном употребом на географским ознакама. Тачније речено, у пракси се није правила разлика између актуелне и будуће потребе за слободном употребом. То је имало за последицу регистрацију као жиг имена и релативно већих и значајнијих места. Довољна је била потврда или чиста тврдња странке да у односној географској области не постоји погон за производњу пријављене робе, нити да се у најближој будућности очекује његово отварање.

Либералну праксу регистрације географских ознака као жигова немачка пракса је напустила и вратила се на своју ранију рестриктивну праксу после „Chiemsee“ пресуде Европског суда правде. У овој пресуди јасно је истакнуто да се приликом испитивања подесности за заштиту географске ознаке као жиг морају узети у обзир не само актуелне прилике. Напротив, неопходно је расправити могућност, тј. утврдити да ли се у будућности очекује примена пријављене географске ознаке, тако да пријављена ознака може да послужи за обележавање географског порекла робе. Начелна претпоставка негирања постојања потребе за слободном употребом, карактеристична за ранију немачку праксу, која је само изузетно побијана у случају

постојања сигурних садашњих показатеља, промењена је у корист не само садашњих околности. Напротив, мора се узети у обзир и могући, не ван сваке вероватноће будући привредни развој, на основу којег се вероватно може очекивати опасна примена пријављеног знака.

Садашња подесност пријављеног знака, да послужи као податак о месту, образлаже, дакле, актуелну потребу за слободном употребом, чак и када опасна примена још увек није уследила. У том случају се будућа потреба за слободном употребом, тачније потреба која се односи на будући развој, расправља само у изузетним случајевима, у којима се подесност за описивање може претпоставити тек у будућности. У том смислу већина националних и наднационалних прописа о жиговима предвиђа да се као жиг не може заштитити знак који се искључиво састоји из ознаке или податка који у промету може да послужи за обележавање врсте, особина, количине, вредности, географског порекла, времена производње или пружања услуга или за обележавање других обележја робе или услуга. Дакле, у поступку регистрације се не испитује да ли се пријављени знак већ користи као опасна ознака, него да ли је за такву примену подесан. Овај закључак управо произилази из „*Chiemsee*“ пресуде Европског суда правде.

У смислу „*Chiemsee*“ пресуде Европског суда правде веза између робе и места на које пријављена ознака указује, а која је неопходна за потврду потребе за слободном употребом, не мора се нужно заснивати на производњи робе у том месту. Довољно је, примера ради, да планови, рецепти или употребљене сировине могу потицати из односног места. Потреба за слободном употребом не постоји само на географским ознакама које се непосредно односе на конкретне особине пријављене робе, него и на ознаке које на други начин могу утицати на нарочиту наклоност потрошача (примера ради, потрошачи повезују робу и место, о коме већ имају нарочите представе). Подесност да послужи као податак о географском пореклу постоји, пре свега, на страни познатих места, које учесници у промету вероватно могу повезати са пријављеним производима. Са друге стране, против потребе за слободном употребом говоре околности да место на које ознака указује није седиште предузећа за производњу, односно продају робе, нити се рачуна на неке друге релевантне околности, пошто је одговарајући привредни развој, због особина места или његове величине, мање вероватан. Значајну улогу, при том, игра врста пријављене робе или услуга. Наиме, што је у односној бранши безначајније указивање на географско порекло робе или услуга,

утолико постоји даља могућност да се име односног места у промету разуме и као такво примени и да се због тога мора задржати у слободној употреби.

„*Chiemsee*“ пресуда Европског суда правде је, дакле, значајно побољшала заштиту географских ознака, тиме што се строжије цене услови за њихову регистрацију као жиг. У прилог томе говори и став који је Суд изрекао у пресуди, наиме да није дозвољено разликовање снаге разликовања према установљеној потреби за слободном употребом географске ознаке од стране других предузећа. Суд, дакле, захтева раздвајање апсолутних сметњи за регистрацију жига (снаге разликовања и потребе за слободном употребом). Немачка пракса је дуго правила везу између ове две сметње за регистрацију жига, тако што је снагу разликовања чинила зависном од (јачине) потребе за слободном употребом. Тако, код ознака код којих је установљена јака потреба за слободном употребом, били су постављени строги услови за постојање снаге разликовања. Обрнуто, код ознака код којих је установљена незнатна потреба за слободном употребом (или она уопште не постоји), услови за постојање снаге разликовања су значајно редуковани. Имајући у виду да су ове две сметње појмовно раздвојене, и полазећи од напред изнетог става Европског суда правде, ова пракса захтева преиспитивање, и као таква се не може одржати. Наиме, снага разликовања се одређује искључиво према томе да ли учесници у промету пријављени знак схватају као указивање на порекло робе из одређеног погона. Са друге стране, потреба за слободном употребом одређује се према интересу конкурената. Веза између ове две сметње своди се само на чисто чињенично искуство да знак на коме није установљена потреба за слободном употребом промет чешће схвата као фантастичну ознаку, него као знак који упућује на производно порекло робе. Ипак, други разлози могу говорити против оваквог утиска. Паушално одређивање снаге разликовања, пошто је претходно установљено одсуство потребе за слободном употребом, није дозвољено. С обзиром на њихов самостални карактер, ове две апсолутне сметње за заштиту захтевају одвојено испитивање.

У циљу обимније и боље заштите географских ознака Европски суд правде је у „*Chiemsee*“ пресуди направио јасну разлику између забране регистрације дескриптивних ознака, као апсолутне сметње за регистрацију жига, и њихове слободне примене у оквиру ограничења жига. Наиме, дуго је став немачке праксе био да забрану регистрације дескриптивних ознака не треба уско тумачити, пошто законска ограничења жига представљају подесан коректив против последица могућих погрешних монопола. Овај став је одбацио Европски суд правде, уз образложење да

ограничења жига не налазе примену у поступку регистрације. Са друге стране, забрана регистрације дескриптивних ознака управо има за циљ да већ у поступку регистрације спречи настајање погрешних монопола у односу на дескриптивне ознаке и тако заштити кориснике таквих ознака од могућих правних спорова о допуштености њихове примене. Аргумент, да слободна примена дескриптивних ознака у оквиру законских ограничења жига треба да оправда њихову регистрацију као жиг, изазвао би несагледиве последице. Наиме, и чисто описне ознаке, које се као такве препознају и чија примена редовно подпада под ограничења жига, морале би се заштитити као жиг (са позивом на њихову слободну примену у оквиру ограничења жига). Слободна примена дескриптивних ознака у оквиру ограничења жига налази примену углавном у случајевима када се као жиг региструју измењене дескриптивне ознаке, или у комбинацији са деловима који су подесни за заштиту или када ознака нема описни карактер у односу на пријављену, већ у односу на сличну робу. Регистрација непосредно по себи описне ознаке (у које спадају и географске ознаке) не може да се правда ограничењима жига. Напротив, сметња за такву регистрацију је законска забрана регистровања дескриптивних ознака због постојања потребе за слободном употребом.

Жигом се не може заштитити и знак који својим изгледом или садржајем може да створи забуну у промету и да доведе у заблуду учеснике у промету у погледу географског порекла робе, односно услуга. Жиг је подесан да изазове забуну у промету у вези са географским пореклом робе ако су кумулативно испуњена два услова. Први услов је садржинска неисправност жига, која постоји када роба означена географском ознаком не потиче из дотичног географског подручја, при чему промет познаје географску ознаку и разуме као такву, тј. у вези са робом која је њоме означена схвата је као указивање на порекло. Други услов је да садржинска нетачност жига узрокује опасност забуне промета о географском пореклу робе. За забуну о којој је реч није неопходно да потрошачки кругови са местом на које ознака указује везују посебне појмове о квалитету и вредности тамошњих производа. Опасност забуне постоји онда када су нетачне представе, које су у промету изазване у погледу географског порекла робе, на било који начин подесне да утичу на купца да се определи баш за куповину тако означених производа.

Географску ознаку учесници у промету не схватају као такву ако је непозната, услед чега се разуме као фантастична реч. Знак који садржи такву географску ознаку



подесан је за заштиту као жиг, чак и када тако означена роба не потиче из дотичног географског подручја.

Забуну о географском пореклу производа могу изазвати и стране речи које се користе за обележавање производа. Страна реч као посредна географска ознака може изазвати забуну у промету у вези с пореклом робе само ако је значајан део учесника у промету схвата и препознаје као страну реч. За ову претпоставку није довољно што употребљена реч не постоји у домаћем језику. Наиме, у пракси се као жигови региструју фантастичне речи које немају никакво значење у домаћем језику, а да при том имају страно звучање. Стране речи се, дакле, региструју као жигови ако их домаћи промет не схвата као такве. Осим тога, на појединим секторима робе уобичајена је употреба страних речи. На пример, учесници у промету су навикнути на употребу страних енглеских и француских појмова за обележавање козметичких производа или одевних предмета који не потичу из земаља које припадају енглеском говорном подручју. То је довољан основ да се искључи забуна у промету о географском пореклу робе.

Регистрација географске ознаке као жига у корист лица које послује на тој територији се не може ускратити по основу изазивања забуне у промету у погледу географског порекла робе. Са друге стране, снага разликовања пријављеног знака се не може оспорити ако релативно мали број учесника у промету препознаје географску ознаку као такву, а велика већина сматра да је у питању фантастична ознака. Међутим, и када највећи део промета знак сматра подобним да укаже на порекло производа из неког извора, регистрација се може ускратити ако се установи потреба да знак остане у слободном коришћењу учесника у промету.

У страној пракси се веома ретко, само под посебним условима, дозвољава регистрација географске ознаке као жига у корист појединца који послује на дотичном подручју. Наиме, право других лица са исте територије да користе исту или сличну ознаку за обележавање географског порекла својих производа не може бити ускраћено регистрацијом у корист само једног појединца са тог подручја. Имајући у виду начела која је Европски суд правде изрекао у „*Chiemsee*“ пресуди, мора се истражити будућа потреба лица са територије на коју географска ознака указује да се служе истом или сличном ознаком за обележавање географског порекла својих производа.

**3.** Трећа глава је посвећена питањима везе жигова и географских ознака у смислу Уредбе 510/2006 (раније Уредба 2081/92). Веза између географских ознака, регистрованих на основу Уредбе 510/2006, и пријављених (још увек нерегистрованих

жигова) регулисана је у чл. 14, ст. 1 Уредбе. У том смислу, захтев за регистрацију жига, који испуњава чињенична стања набројана у чл. 13 Уредбе и који се односи на исту врсту производа као и географска ознака регистрована према овој Уредби, се одбија, под условом да је захтев за регистрацију жига поднет после подношења захтева за регистрацију географске ознаке код Европске комисије. Уколико су испуњене претпоставке из чл. 14, ст. 1 Уредбе, онда постоји апсолутна сметња за регистрацију како националног, тако и комунитарног жига. Жигови, који су упркос постојању ове сметње регистровани, се гасе.

Чл. 14, ст. 1 Уредбе 510/2006 има самостално дејство упркос прописивању апсолутних сметњи за регистрацију жига у чл. 7, ст. 1 (ц) Уредбе 40/94, као и у националним законима о жиговима.

Уредба 510/2006 у чл. 14, ст. 2 ограничава заштиту географских ознака у односу на старије жигове стечене у доброј вери. У смислу овог прописа, старији жиг пријављен, регистрован или стечен употребом у доброј вери у ЕУ пре тренутка заштите географске ознаке у земљи порекла или пре 1. јануара 1996. године, може и даље да се користи и поред регистрације заменљиве географске ознаке, осим ако постоје разлози за неважност, односно престанак жига у смислу Директиве 89/104, односно Уредбе 40/94. Старији жиг у овом случају није сметња за регистрацију млађе географске ознаке. Ипак, у односу на старији жиг не може се више доказивати да се његовим коришћењем испуњава неко од чињеничних стања повреде заштићене географске ознаке из чл. 13 Уредбе 510/2006. Са друге стране, титулар жига не може да врши овлашћења која чине садржину његовог права у односу на овлашћене кориснике заштићене географске ознаке. Другим речима, титулар жига мора да толерише коришћење жига од стране сваког овлашћеног корисника заштићене географске ознаке, јер жиг не делује у том конкретном случају. Ипак, титулар жига се и даље може супротстављати сваком трећем неовлашћеном лицу које вређа његово право.

Старији жиг само изузетно представља сметњу за регистрацију млађе географске ознаке коју жиг садржи. Уредба 510/2006 у чл. 3, ст. 4 прописује да је регистрација географске ознаке забрањена ако је, с обзиром на репутацију коју жиг ужива, његову познатост и трајање примене, подесна да превари учеснике у промету о стварном идентитету производа.

Јасно је да је за ускраћивање регистрације млађе географске ознаке потребно више од познатости старијег жига. Другим речима, Уредба 510/2006 у чл. 3, ст. 4 регулише везу између старијег, у најширем смислу речи познатог жига, и млађе

географске ознаке коју жиг садржи. Мишљење појединих теоретичара је да је за ускраћивање регистрације географске ознаке потребно да репутација, познатост и трајање примене жига постоји у значајном делу заједнице, а не само у једној држави чланици.

4. У четвртој глави су представљена колизиона решења у појединим националним и наднационалним прописима.

Заштита географских ознака на националном и наднационалном плану није уједначена. Тако, постоје различити модели заштите географских ознака: посредна заштита преко општих правила права нелојалне конкуренције, права заштите потрошача и животних намирница, заштита у оквиру права жига, као и *sui-generis* систем заштите, на основу специјалних закона о заштити географских ознака. У појединим државама паралелно се примењује више система заштите. Осим тога, различити модели заштите се примењују за различите производе (посебна правила нарочито важе за вина и алкохолна пића).

Владајући облик заштите географских ознака је на основу правила права нелојалне конкуренције и заступљен је у немачком праву. Право на географску ознаку се у оквиру овог модела заштите не признаје као субјективно право. Напротив, само се обезбеђује посредна заштита преко забране преварне употребе знакова. Конкретно, лице које своју робу или услугу обележи називом географског локалитета са којег роба, заправо, не потиче, чини дело нелојалне конкуренције. У оквиру овог модела заштите схватање промета је одлучујући фактор за одређивање подесности за заштиту и обима заштите.

У немачком праву географске ознаке се штите на основу Закона о жиговима. Овај Закон познаје две могућности непосредне заштите географских ознака: регистрација као индивидуални и као колективни жиг. Географска ознака може бити предмет индивидуалног жига под условом да не постоји потреба за њеном слободном употребом или је ова потреба ишчезла на основу наметања знака у промету, или ако је географска ознака део сложеног знака, као и под условом да ознака није подесна да превари значајан део промета о географском пореклу робе. Колизија жигова и географских ознака у немачком праву решава се према принципу првенства (*prior tempore potior jure*). У том смислу, прави се разлика између две колизионе ситуације. Први случај је колизија старије географске ознаке и млађег жига. Други случај односи се, пак, на конфликт старијег жига и млађе географске ознаке. У овом другом случају

титулар жига једино може поднети тужбу због повреде жига у смислу чл. 14 Закона о жиговима.

Други облик заштите географских ознака је тзв. *sui-generis* систем заштите, који се врши путем специјалних закона и поступка регистрације. Овај систем се најпре развио у Француској и првенствено има за циљ заштиту ознака (имена) порекла. Заштита географских ознака у оквиру овог система се заснива на административном испитивању испуњености услова за заштиту и упису у одговарајући регистар. Карактеристике овог система заштите су прецизно одређивање граница региона чији се назив штити, детаљно одређивање стандарда квалитета и начина производње, утврђивање порекла сировина као и контрола усклађености производа са спецификацијом (елаборатом). Овај систем заштите, поред Француске, заступљен је и у другим земљама, пре свега у Италији, Португалији, Шпанији, Кини, Индији. Такође је карактеристичан и за европску заштиту географских ознака на основу Уредбе 510/2006, као и у нашем праву.

Колизиона решења у нашем праву у великој мери су усклађена са релевантним европским прописима, пре свега са Уредбом 40/94 и Уредбом 510/2006. Ипак питање везе између регистрованих географских ознака или имена порекла није потпуно решено актуелном Уредбом 510/2006. У том смислу ова Уредба могла би да отвори нова питања и дискусије. Покушај да се у овој области постигне потпуна сагласност са ТРИПС-ом, очигледно није постигнут. Наиме, старији жиг стечен у доброј вери није увек сметња за регистрацију млађе заменљиве географске ознаке или имена порекла. Потребно је и да кумулативно буду испуњени услови из чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006, што је случај само код познатих комунитарних жигова. Усклађеност Уредбе бр. 510/2006 са ТРИПС-ом нарочито се доводи у питање у ситуацији када титулар старијег жига који је стечен у доброј вери не испуњава услове из чл. 3, ст. 4, нити има право даље употребе у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе бр. 510/2006. Осим тога, за разлику од раније Уредбе бр. 2081/92, ново решење у чл. 14, ст. 2 Уредбе бр. 510/2006 доводи у питање право даље употребе за старије жигове стечене у доброј вери, нарочито ако су стечени после 1. јануара 1996. године.

**5.** У последњој петој глави било је речи о случајевима у којима титулар жига мора да толерише коришћење заштићене ознаке од стране трећег лица. Реч је о ограничењима жига која познају већина националних и наднационалних прописа. У том смислу, наш Закон о жиговима прописује да носилац жига не може да забрани

другом лицу да у складу са добрим пословним обичајима користи у привредном промету, између осталог, назначење географског порекла робе, односно услуга.

Према ранијим страним прописима, укључујући и наше прописе, употреба дескриптивних ознака је била дозвољена конкурентима титулара жига под условом да није имала за сврху обележавање производа с обзиром на порекло. Другим речима, употреба дескриптивних података која није одговарала њиховој основној природи, већ је вршена у циљу указивања на производно порекло робе, била је у искључивој надлежности титулара жига. Међутим, данас већина националних законодавстава, укључујући и наш Закон о жиговима, напушта појам „употреба у функцији жига“ приликом формулисања ограничења жига у корист норме конкурентско-правне природе. У том смислу дозвољено је коришћење знака који је идентичан или сличан жигу, а који се користи за означавање својстава или обележја робе, посебно њене врсте, квалитета, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње, уколико коришћење није противно добрим пословним обичајима.

Појам „употреба у циљу обележавања порекла производа“ у оквиру ограничења жига замењен је комплексним и несигурним критеријумом „добри пословни обичаји“. На тај начин је сужено право титулара жига на подручју коришћења дескриптивних ознака у односу на раније стање. То показује пракса Европског суда правде исказана у „*Kerry Spring*“ пресуди.

Концепт заштите географских ознака, као и питање везе између жигова и географских ознака у нашем праву је у великој мери усклађен са релевантним европским прописима. Циљ заштите географских ознака у ЕУ није само заштита потрошача од преваре. Напротив, примарни циљ заштите географских ознака у ЕУ је економске природе, што се постиже путем заштите произвођача од нелојалне конкуренције. Осим тога, приликом формулисања заштите географских ознака, европски законодавац је водио рачуна и о културним аспектима, односно потребама држава чланица. Наиме, многе државе чланице ЕУ страхују од губитка културног и националног идентитета у текућем процесу хармонизације и глобализације. Само јака, самостална заштита географских ознака обезбеђује опстанак традиционалних процеса производње, који се често сматрају културним добром и извором нарочитог националног поноса.

У позадини заштите географских ознака у ЕУ налазе се вековима развијане и неговане традиционалне методе производње, пре свега у пољопривреди, и потрошачке навике које се наслањају на такав облик производње. Са непрекидним растом квалитета

живота, у Европи расте и потражња за пољопривредним производима, којима се на основу географског порекла приписује нарочити квалитет. Због тога ознаке које указују на географско порекло робе садрже додатну вредност у односу на друге ознаке производа. Примера ради, према извештају Европске комисије 2003. године у ЕУ је регистровано укупно 4800 ознака порекла и географских ознака. Од тога су 593 француске ознаке, чија је вредност процењена на око 19 милијарди евра.

Географске ознаке у ЕУ развијале су се, дакле, како за произвођаче тако и за потрошаче, у неопходну и драгоцену категорију индустријске својине, премда обезбеђују опстанак стотине хиљада пољопривредних погона. Оне не утичу само на функционисање унутрашњег тржишта, него и на извоз из ЕУ и интерну потрошачку политику. Отуда се европски законодавац с правом определио за самосталну заштиту географских ознака и ознака порекла, како у ранијој, тако и у актуелној Уредби 510/2006.

За разлику од ЕУ, САД нису заинтересоване за јаку и самосталну националну и међународну заштиту географских ознака. Ипак, против заштите географских ознака само у оквиру права жига (тј. као жигова), која је присутна у америчком праву, говоре бројни набројани разлози: привредни значај географских ознака, неуједначена национална и наднационална правна терминологија, облици и обим заштите. Осим тога, за разлику од других категорија индустријске својине, географске ознаке нису резултат стваралачког процеса. Напротив, оне настају као резултат дугогодишњих обимних привредних и људских инвестиција више генерација. Управо дугогодишње и јединствено настајање географских ознака оправдава њихову јаку и самосталну заштиту. За разлику од жигова, који су по природи ствари повезани са физичким и правним лицима, географске ознаке, које су нераздвојно повезане са одређеним географским подручјем, не могу бити предмет располагања. Жигови морају периодично (по правилу сваких десет година) да се продужавају и не могу спречити њихово претварање у генеричну ознаку. Временско трајање географских ознака практично је неограничено. Ипак, производи за чије обележавање се користе географске ознаке морају се производити у тачно одређеном и ограниченом подручју. Управо ова чињеница објашњава због чега у међународној трговини постоји више жигова него географских ознака. Она, пак, иде у прилог јакој и самосталној, од жигова независној заштити географских ознака.

Међународна заштита географских ознака први пут је установљена у ЛА. Овај споразум ипак није решио проблеме у вези са међународном заштитом географских

ознака. Наиме, овом споразуму је приступило само неколико држава. Осим тога, он регулише заштиту само ознака (имена) порекла. У међувремену, донет је ТРИПС, који садржи самостална, тј. одвојена правила за заштиту географских ознака. Ово је било могуће само захваљујући подршци великог броја држава чланица СТО. Наиме, већина држава чланица СТО признала је приликом доношења ТРИПС-а да је међународна заштита географских ознака корисна и неопходна. Од доношења ТРИПС-а значајно је порастао број земаља (нарочито земаља у развоју) које географске ознаке штите као самосталну категорију индустријске својине. Не само у ЕУ, него и у оквиру СТО све више је заступљено схватање да су географске ознаке успешан маркетиншки инструмент, од огромног значаја у глобалној трговини. Осим тога, полазећи од узајамног утицаја, тј. дејстава између трговине и културе, у оквиру СТО влада мишљење да се културни аспекти не смеју занемарити приликом обликовања заштите индустријске својине као део међународног трговачког права. Сврставањем географских ознака у другу категорију индустријске својине великим делом би био поништен и њихов културни аспект. Самостална заштита географских ознака између осталог чува њихову културну димензију.

Нарочита веза са одређеним географским подручјем, и високи захтеви у погледу квалитета, нарочито особина или гласа робе, географске ознаке од почетка квалификују као ексклузивну, лимитирану групу индустријске својине. Географске ознаке су заправо више од категорије индустријске својине. Оне су израз културног идентитета једне земље или региона. За потрошаче, који су у циљу квалитетнијег живота заинтересовани за квалитетне и вредне производе из одређеног региона и који у том смислу све више цене традиционалне процесе производње, географске ознаке постају неизбежно средство обележавања производа. За произвођаче, чија традиционална производња је скупља у односу на масовну, географске ознаке представљају егзистенцијалну основу. У глобалном свету, који, између осталог, карактеришу свуда присутни супермаркети, географске ознаке су неопходне за разликовање и опстанак традиционалних производа са посебним квалитетом. Ове циљеве жигови не могу далекосежно да испуне.

Разлике у погледу националне и наднационалне заштите географских ознака, као и спор који се под окриљем СТО води између ЕУ и САД о питању обима и начина заштите географских ознака, говоре да се још увек нису стекли услови за самостални глобалну заштиту географских ознака. Ипак, због огромног привредног значаја географских ознака све више се размишља и испитује међународна потреба за *sui*

*generis* системом заштите географских ознака. У прилог томе говори рестриктивна пракса регистрације географских ознака као жигова коју је Европски суд правде поставио у „*Chiemsee*“ пресуди. Ову праксу су прихватили и немачки судови. Полазећи, пре свега од самосталне заштите географских ознака у нашем праву индустријске својине, привредног значаја и специфичне природе географских ознака, сматрамо да је неопходно и корисно да ову праксу следе и наш Завод за интелектуалну својину и надлежни судови. У сваком случају строга, рестриктивна пракса регистрација географских ознака као жигова спречава евентуалне касније конфликте између жигова и географских ознака.

Упркос до сада малог степена коришћења колективних жигова којима су заштићене географске ознаке, сматра се да ће колективни жигови у блиској будућности бити од велике важности за мање развијене и земље у развоју, у које спада и наша земља. Колективним жигом се обележавају и разликују производи или услуге које производе, односно пружају чланови удружења које је титулар права. Ови производи, односно услуге морају да испуне одређене заједничке услове који могу да се тичу порекла производа или сировина за његову производњу, затим да производ има одређене карактеристике у вези са нпр. производњом, припремом, паковањем или дистрибуцијом, да се услуге пружају на одређеној територији и на унапред дефинисан начин, да је контролу одређених карактеристика извршила надлежна установа или да се испуне други битни услови.

Једна од специфичности овог права је да колективни жиг не може бити предмет преноса права, уговора о лиценци или залогe. На тај начин, све користи настале ефикасним коришћењем колективног жига остају у подручју где је основано удружење које је носилац права, односно где његови чланови раде. Друга специфичност овог права која се односи на поступак регистрације, а чији значај долази до изражаја у функционисању овог права јесте постојање општег акта о колективном жигу. Општим актом се често прописује да сировине које се користе у производњи неког производа, финални производ или производња морају да буду са одређеног географског подручја, које утиче на квалитет производа. Ово је битан аргумент у прилог заштити географских ознака колективним жигом, посебно у ситуацији када због неиспуњености законских услова није могуће регистровати ознаку географског порекла. Осим тога, поступак регистрације колективних жигова је једноставнији и економичнији.

Колективни жигови који за предмет имају географске ознаке могу, дакле, битно утицати на развој географског подручја и земље у целини.



СПИСАК ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА РЕГИСТРОВАНИХ У ЗАВОДУ ЗА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ<sup>490</sup>

**Ознаке географског порекла регистроване на име домаћих лица**

Говеђа ужичка пршута

Свињска ужичка пршута

Ужичка сланина

Сремски кулен

Сремска домаћа кобасица

Сремска салама

Пожаревачка кобасица

Ртањски чај

Кривовирски качкаваљ

Хомољски овчији сир

Хомољски козји сир

Хомољски крављи сир

Банатски ризлинг

Јагодинска ружица

Вршачко шампион пиво

Косово поље (*Amselfeld, Field of the black bird, Champ de merle*)

Косовско вино (*Amselfelder*)

Призрен

Метохија (*Metohy*)

Кладовски кавијар (*Caviar of Kladovo*)

Вода Врњци

---

<sup>490</sup> Стање на дан: 30. август 2013. године.

Апатинско јелен пиво  
Бујановачка минерална вода *AQUA HEBA*  
Пиротски ћилим  
Сирогојно  
Минерална вода Дубока  
Бисерно острво, мускат крокан  
Књаз Милош Буковичка бања  
Петровска Клобаса (Петровачка кобасица)  
Лесковачко роштиљ месо (за пљескавице и ћевапчиће)  
Ваљевски дуван чварци  
Бермет  
Сврљишки качкаваљ  
Карловачки ризлинг  
Футошки свежи кисели купус  
Хомољски мед  
Ариљска малина  
Сврљишки белмуж  
Бездански дамаст  
Старопланински качкаваљ  
Лесковачки домаћи ајвар  
Фрушкогорски липов мед  
Качерски мед  
Сјенички овчији сир  
Сјеничка јагњетина  
Пиротски качкаваљ од крављег млека

Сомборски сир

Ечански Шаран

Златарски сир

Укупно 49 домаћих ознака географског порекла.

**Ознаке географског порекла регистроване на име страних лица**

Дингач - Хрватска

Поступ – Хрватска

*CESKO BUDEJOVICKE PIVO*

*BUDEJOVICKE PIVO - BUDVAR*

*BUDEJOVICKE PIVO*

*BUDEJOVICKY BUDVAR*

*BUD* оглашен ништавним

Црногорски крстач

Црногорски вранац

Црногорски совињон (*Crnogorski sauvignon*)

Црногорски каберне (*Crnogorski cabernet*)

Црногорски мерло (*Crnogorski merlot*)

Црногорски шардоне (*Crnogorski chardonnay*)

Његушки пршут

Црногорска лозова ракија

Укупно 64 регистрованих ознака географског порекла у Заводу.

## ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

### Извори

Закон о жиговима, „Сл. чласник РС“, бр. 104/2009

Закон о ознакама географског порекла, „Сл. гласник РС“ бр. 18/2010

Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова

Протокол уз Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова

Уредба бр. 40/94 о комунитарном жигу

Директива 89/104

Лисабонски аранжман о заштити ознака порекла и њиховом међународном регистровању

Мадридски споразум о сузбијању лажних и преварних ознака на производима

Уредба 2081/92

Уредба 510/2006

Париска конвенција о заштити интелектуалне својине

Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (ТРИПС споразум)

### *Монографије, уџбеници, коментари законских текстова*

**1. Busche, Jan – Stoll, Peter-Tobias**, TRIPS – Internationale und europäische Recht des geistigen Eigentums, Köln, Berlin, München, 2007

**2. Верона Алберт.**: Право индустријског власништва, Загреб, 1972

**3. Влашковић, Б.**: Дескриптивни знаци у праву о жиговима, Крагујевац 1996

**4. Dickertmann, W.C.**: Die geografische Herkunftsangabe zwischen gewerblichem Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2001

**5. Dräger, D.**: Entwicklung im Berich der mittelbaren geographischen Herkunftsangaben, Frankfurt am Main 2002

**6. Ergon, T.R.**: Die geografische Herkunftsangabe nach dem Markengesetz unter Berücksichtigung internationaler Regelungen, 1999

**7. Kahler, J.**: Die geografische Herkunftsangabe an der Schnittstelle zwischen Markenrecht und Wettbewerbsrecht, Frankfurt am Main 2002

8. **Klingstein, D.:** Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen in Europa, 2001
9. **Lorenz, H.:** Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Bern 2003
10. **Loschelder, C./Loschelder, M.:** Geografische Angaben und Ursprungbezeichnungen, 2002
11. **Марковић, С.:** Право интелектуалне својине, Београд 2000
12. **Michel, W.F.:** Der Schutz geografischer Herkunftsangaben durch das Markenrecht und certification marks, 1995
13. **Mikorey, C.:** Der Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in der Europäischen Gemeinschaft nach der VO 2081/92, Frankfurt am Main 2001
14. **Omsels, H.J.:** Geografische Herkunftsangaben, Köln, 2007
15. **Ramirez, C.A.L.:** Der Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel nach der Verordnung (EG) Nr. 510/2006, Köln 2007
16. **Reinhard, T.:** Die geografische Herkunftsangaben nach dem Markengesetz unter Berücksichtigung internationaler Regelungen, 1999
17. **Rauffus Gunnar,** Der internationale Schutz geografischer Herkunftsangaben, 2010
18. **Urs Glaus,** Die geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen, Basel, Frankfurt am Main, 1996
19. **Tilmann, W.:** Die geografische Herkunftsangabe, Würzburg 1976
20. **Fezer, K.H.:** Markenrecht, Kommentar, 2001

### *Чланци*

21. **Ahrens H.J.,** Geographische Herkunftsangaben - Tätigkeitsverbot für den BGH? - Über gemeinschaftsrechtlichen Eigentumsschutz und Importbehinderungen kraft Irreführungsschutzes, GRUR Int. 1997-6
22. **Berg G.,** Die geographische Herkunftsangabe - ein Konkurrent für die Marke?, GRUR Int. 1996/4
23. **Bawendamm H.H.,** Ende der geographischen Herkunftsbezeichnungen? -- "Brüsseler Spitzen" gegen den ergänzenden nationalen Rechtsschutz-, GRUR 1996-10
24. **Beier F.K.,** Unterscheidungskraft und Freizhaltebedürfnis zur Markenschutzfähigkeit individueller Herkunftsangaben nach § 4 WZG und Art. 6 quinquies PVÜ, GRUR Int. 1992-4

25. **Beier F.K./Knaak R.**, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft, GRUR Int. 1992-6
26. **Beier F.K./Knaak R.**, Der Schutz der geographischen Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft - Die neueste Entwicklung, GRUR 1993/8-9
27. **Büscher W.**, Geographische Herkunftsangaben als Gegenstand des gewerblichen Eigentums oder als Steuerungsinstrument von Wirtschaft und Politik, GRUR International, 2008.
28. **Büscher W.**, Der Schutz geografischer Herkunftsangaben nach der Warsteiner-Entscheidung des EuGH, Festschrift für Erdmann, Köln, Berlin, Bonn, München 2002
29. **Büscher W.**, Neuere Entwicklungen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof und des Bundesgerichtshof zu den geographischen Herkunftsangaben, GRUR Int. 10/2005
30. **Влашковић Б.**: Појам географских навода и њихова регистрација као жигова, Правни живот, 11/1996.
31. **Danwitz T.**, Ende des Schutzes der geographischen Herkunftsangabe? -- Verfassungsrechtliche Perspektiven, GRUR 1997-2
32. **Dietrich G.**, Markenrecht und geographische Herkunftsangaben bei Lebensmitteln, GRUR 1996-7
33. **Fezer K.H.**, Kennzeichenschutz und Wettbewerbsschutz geographischer Herkunftsangaben, Festschrift für Horst Helm zum 65. Geburtstag, München 2002
34. **Goebel F.P.**, Schutz geographischer Herkunftsangaben nach dem neuen Markenrecht - Die Regelungen für das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt unter besonderer Berücksichtigung der Verordnung ( EWG/Nr. 2081/92), GRUR 1995-2
35. **Gorny**, Markenrecht und geographische Herkunftsangabn bei Lebensmitteln, GRUR 1996
36. **Horst H.**, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach dem Markengesetz, FS für
37. **Honig G.**, Ortsnamen in Warenbezeichnungen, WRP 1996-5
38. **Heine, J.F.**, Das neue gemeinschaftsrechtliche System zum Schutz geographischer Bezeichnungen, GRUR 1993-2
39. **Hieronimi H.**, Das Weinbezeichnungsrecht im Jahre 2000, WRP 5/2000
40. **Holzer S.**, Koexistenz von Marken und geographische Herkunftsangaben, MarkenR 02/2008
41. **Kahler J.**, Die kennzeichenrechtliche Schutzmöglichkeiten geografischer Herkunftsangaben im Markenrecht neben den §§ 126 ff. MarkenG, GRUR 2003/1
42. **Knaak R.**, Der Schutz geographischer Herkuftsangaben im neuen Markengesetz, GRUR 1995-2

- 43. Knaak R./Tilmann W.**, Marken und geographische Herkunftsangaben (Q 118) - Bericht für die Deutsche Landesgruppe, GRUR Int 1994-2
- 44. Knaak R.**, Der Schutz geographischer Angaben nach dem TRIPS-Abkommen, GRUR Int. 1995-8-9.
- 45. Knaak R.**, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach der EG-Verordnung Nr. 2081/92, GRUR Int. 2000.
- 46. Knaak R.**, Schutzranken im harmonisiert Markenrecht bei Verwendung von Handelsnamen und geographischen Herkunftsangaben, FS für Mühlendahl, Köln, Berlin, München 2005
- 47. Knaak R.**, Die EG-Verordnung Nr. 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen, GRUR Int. 11/2006, ctp. 898.
- 48. Krieger A.**, Die internationale Schutz von geographischen Bezeichnungen aus deutscher Sicht, GRUR Int. 1984-2.
- 49. Krüger C.**, Produktformmarken im Verletzungsprozess, FS für Erdmann,
- 50. Leckmann A.**, Zur Problematik der Cassis de Dijon-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, GRUR Int. 1986-3
- 51. Loschelder M.**, Die sogenannte einfache geografische Herkunftsangabe, FS für Winfried Tilmann, Köln 2003
- 52. Meyer Alfred Hagen**, Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen, WRP 1995.
- 53. Müller-Graff P.C.**, Branchenspezifischer Wettbewerbsschutz Geographischer Herkunftsbezeichnungen -- Die aktuelle Problemlage bei Brot- und Backwaren, GRUR 1988
- 54. Mühlendahl A.**, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach der VO (EWG) Nr. 2081/92, ZLR, 1993.
- 55. Niedermann A.**, Empirische Erkenntnisse zur Verkehrsdurchsetzung, GRUR 2006/5
- 56. Obergfell E.I.**, "Warsteiner" - ein fall für den EuGH -- zugleich eine Anmerkung zu BGH, Beschl. vom 2.7.1998 - I ZR 54/96 - und BGH, Urt. vom 2.7.1998. - ZR 55/96, GRUR 1999/7
- 57. Obergfell E.I.**, Bayerisches Bier aus Italien? - Zum Konfliktfeld von Gattungsbezeichnungen, geografischen Herkunftsangaben und prioritätsälteren Marken im europäischen Recht, GRUR 2010.
- 58. Ohlgart D.C.**, Der Schutz von Marken im Verhältnis zu geografischen Herkunftsangaben nach dem TRIPS-Abkommen, FS für Tilmann, Köln 2003

- 59. Ohlgart D.C.**, Neue Entwicklungen im Verhältnis von Marken zu geographischen Herkunftsangaben in Europa, FS für Mühlendahl
- 60. Omsels H.J.**, Versuch einer Neuorientierung des Schutzes der geografischen Herkunftsangaben im deutschen Recht, Hermann-Josef Omsels, WRP 4/2006
- 61. Oppenhoff W.**, Geographische Bezeichnungen und Warenzeichen, GRUR Int. 1977-6
- 62. Plaß G.**, Die gesetzliche Neuregelung der vergleichenden Werbung, NJW 2000/43
- 63. Rieke J.**, Parmesan und Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, ZLR 1/2003.
- 64. Riemer B.**, Ist „Parmesan“ Gattungsbezeichnung?, EWS 8/2002.
- 65. Schricker G.**, Der Schutz der Ursprungsbezeichnungen und Herkunftsangaben gegen anlehende Bezugnahme, GRUR Int. 1982-8/9
- 66. Seidel M.**, Die sogenannte Cassis de Dijon-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der Schutz von Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft, GRUR Int. 1984-2
- 67. Sosnitza O.-Frölich S.**, Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen - Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?, MarkenR 2006/9
- 68. Спасојевић С.**, Колизија географских ознака и жигова у смислу Уредбе ЕУ бр. 510/2006, Право и привреда, 2010
- 69. Ströbele P.**, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht - Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen, GRUR 2001/7
- 70. Ströbele P.**, Chiemsee - Aufbruch zu neuen Ufern?, (Anmerkung zum neuen "Chimsee" - Urteil des EuGH vom 4.Mai 1999, WRP 2000/9
- 71. Tilmann W.**, Grundlage und Reichweite des Schutzes geographischer Herkunftsangaben nach der VO-EWG 2081-92, GRUR Int. 1993/8-9
- 72. Tilmann W.**, EG Schutz für geographische Herkunftsangaben, GRUR 1992-12
- 73. Tilmann W.**, Aktuelle Probleme des Schutzes geographischer Herkunftsangaben-- Zur Entscheidung "Dresdner Christstollen" des Oberlandesgerichts München, GRUR 1986-8
- 74. Tilmann W.**, Ausschlieflicher Schutz für geographische Herkunftsbezeichnungen nach der EG-VO 2081/92, GRUR 1996-12
- 75. Tillman W.**, Schutz von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken (72) - Bericht im Namen der deutschen Landesgruppe von Dr. Winfried Tillman , GRUR Int. 1980/8-9
- 76. Tilmann W.**, Die Ausschließungsregeln der EG-VO 2081/92 und TRIPS, WRP 2000  
Tilmann W., Zur Bestimmung des Kreises der an einer geographischen Herkunftsangabe Berechtigten, GRUR, 5/1980.



- 77. Teplitzky O.**, Aktuelle Probleme der Abmahnung und Unterwerfung sowie des Verfahrens der einstweiligen Verfügung im Wettbewerbs- und Markenrecht, WRP 2005/6
- 78. Ulmann E.**, Der Schutz der Angabe zur geographischen Herkunft - wohin? - - Die geographische Herkunftsangabe im Wettbewerbsrecht und im Markenrecht -, GRUR 1999-8/9
- 79. Wichard J.C.**, Von Warstein nach Europa?, Was verdrängt die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, WRP 1999.

## СКРАЋЕНИЦЕ

**BGH** – Bundesgerichtshof

**BpatG** – Bundespatentgericht

**GRUR** – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

**GRUR Int.** – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil

ЕУ – Европска унија

**EuGH** – Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

**MG** - Markengesetz

**WRP** – Wettbewerb in Recht und Praxis

## САДРЖАЈ

Увод.....	1
-----------	---

### Глава I

<b>1. Појам, правна заштита и значај географских ознака.....</b>	<b>8</b>
1.1. Појам, терминологија и подела географских ознака.....	8
1.2. Правна заштита географских ознака (међународни извори и поједина национална законодавства).....	16
1.3. Функције географских ознака.....	30
1.3.1. Функција разликовања.....	30
1.3.2. Функција означавања порекла.....	31
1.3.3. Гарантна функција.....	31
1.3.4. Рекламна и функција комуникације.....	32
1.4. Узрочна веза између одређених квалитативних својстава робе или услуге и географског локалитета са којег роба потиче.....	32
1.5. Привредни значај географских ознака.....	34
1.6. Појам жига у међународном, комунитарном и домаћем праву жига.....	37
1.6.1. Међународно право жига.....	37
1.6.2. Комунитарно право жига.....	39
1.6.3. Домаће право жига.....	39

### Глава II

<b>2. Географска ознака као сметња за регистрацију жига.....</b>	<b>41</b>
2.1. Веза географских ознака и жигова у поступку регистрације.....	41
2.1.1. Одсуство снаге разликовања као сметња за регистрацију жига.....	42
2.2. Географске ознаке као жигови за означавање производа који не потичу из тог географског подручја.....	50
2.2.1. Потреба да ознака остане слободна у промету.....	51
2.2.2. Потреба за слободном употребом географске ознаке.....	

(„ <i>Chiemsee</i> “ пресуда Европског суда правде).....	55
2.2.3. Изазивање забуне у промету у погледу географског порекла робе.....	79
2.2.4. Стране речи и забуна у погледу географског порекла робе.....	81
2.3. Географске ознаке као жигови за означавање производа који потичу из тог географског подручја.....	84
2.4. Наметање знака у промету као жиг.....	85
2.5. Веза географских ознака и колективних жигова у поступку регистрације.....	93
2.6. Жиг као сметња за регистрацију географске ознаке.....	96

### Глава III

<b>3. Веза жигова и географских ознака у смислу Уредбе 510/2006.....</b>	<b>97</b>
3.1. Историјски развој чл. 14 Уредбе 2081/92.....	97
3.2. Веза између (не)заштићених географских ознака и жигова.....	101
3.3. Апсолутне сметње за регистрацију жига (чл. 14, ст. 1 Уредбе 510/2006).....	101
3.3.1. Погрешна примена регистроване географске ознаке.....	103
3.3.2. Исцрпљење права на географску ознаку.....	106
3.3.3. Присвајање, имитација и позивање на географску ознаку.....	107
3.3.4. Податак о правом пореклу производа и употреба делокализирајућих података.....	111
3.3.5. Додатна заштита од преваре.....	111
3.3.6. Временски ограничена заштита поверења (чл. 13, ст. 3 Уредбе 510/2006).....	112
3.3.7. Временски ограничена коегзистенција географских ознака (чл. 13, ст. 4 Уредбе 510/2006).....	115
3.4. Коегзистенција колидирајућег старијег жига и млађе заштићене географске ознаке (чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006).....	117
3.4.1. (Не)усклађеност Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006 са ТРИПС-ом.....	120
3.5. Старији жиг као сметња за регистрацију млађе географске ознаке.....	122
3.6. Веза Уредбе 510/2006 са националним правом за заштиту географских ознака и жигова.....	126
3.7. Случај „ <i>Bayerisches Bier</i> “.....	128
3.8. Случај „ <i>Cognac</i> “.....	135

3.9. Случај „ <i>Budweiser</i> “ .....	139
----------------------------------------	-----

#### Глава IV

<b>4. Колизиона решења у националним и наднационалним прописима.....</b>	<b>143</b>
4.1. Појам, правна заштита и колизиона решења у немачком, француском и домаћем праву.....	143
4.1.1. Немачко право.....	143
4.1.2. Француско право.....	150
4.1.3. Домаће право.....	152
4.2. Колизиона решења у међународним споразумима.....	158
4.2.1. ТРИПС. Промена Уредбе 2081/92 и њена веза (усклађеност) са ТРИПС-ом.....	161
4.2.2. Ширење заштите за географске ознаке - Доха декларација.....	167
4.2.3. Лисабонски аранжман.....	168

#### Глава V

<b>Ограничења жига.....</b>	<b>170</b>
<b>Закључак.....</b>	<b>178</b>
<b>Списак ознака географског порекла регистрованих у Заводу за интелектуалну својину.....</b>	<b>193</b>
<b>Извори и литература.....</b>	<b>196</b>
<b>Скраћенице.....</b>	<b>202</b>

