

мр Соња СПАСОЈЕВИЋ
асистент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

КОЛИЗИЈА ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА И ЖИГОВА У СМИСЛУ УРЕДБЕ ЕУ БР. 510/2006

Резиме

По својој природи географска ознака је колективни знак који припада свим лицима са географској подручја на које она указује. Из тог разлога није погодна за коришћење као индивидуални знак. Она је погодна за разликовање робе лица која послују на дојичном подручју од робе лица која послују на неком другом подручју. Ипак, у настојању да пронађу што прикладније форме за обележавање својих производа произвођачи користе и географске ознаке. Имајући у виду различиту правну природу жигова и географских ознака, аутор у раду анализира питање њихове колизије у смислу Уредбе ЕУ бр. 510/2006, као и питање усклађености решавања колизије из ове Уредбе са Споразумом о провјинским аспектима права интелектуалне својине.

Кључне речи: жи, географске ознаке, имена порекла.

I Увод

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. Ужу групу чине ознаке које потрошачи схватају као упућивање на порекло робе из наведеног места, и које као такве уживају правну

заштиту.¹ Ове ознаке наш Закон о ознакама географског порекла дефинише као ознаке географског порекла.²

Географске ознаке су важно средство обележавања. Оне су добне 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 се користиле 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 пореклу у ово време није био познат. Изузетна вредност ових ознака утицала је да оне одувек буду изложене разним злоупотребима. Управо 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.

У праву ЕУ ознаке географског порекла штите се на основу Уредбе 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. Уредба 510/2006 прави разлику између географских ознака и имена порекла. Именом порекла штити се географски назив одређене области, места или државе којим се означава производ који из њих потиче, а чији су квалитет или особине претежно или искључиво условљени географском средином која укључује природне и људске факторе. Под географском ознаком подразумева се назив локалитета са кога производ потиче под условом да производ има одређени квалитет, репутацију или изглед који се може приписати области из које производ потиче.³

1 Божин Влашковић, *Дескриптивни знаци у праву о живовима*, Крагујевац, 1996, стр. 119.

2 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, репутација или друге карактеристике суштински могу приписати њеном географском пореклу.

3 У циљу јаснијег излагања, односно избегавања честог понављања одређених појмова, у раду ће појмом географске ознаке бити обухваћене како заштићене географске ознаке и имена порекла, тако и незаштићени географски називи.

II Разлике између жигова и географских ознака

У настојању да пронађу што прикладније форме за обележавање својих производа произвођачи, дакле, користе и географске ознаке. Географске ознаке и жигови су конкурентни и различити знакови.⁴ 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. Ознаке географског порекла немају свог титулара, већ круг овлашћених лица. Другим речима, исту ознаку географског порекла 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. Ознака географског порекла 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 ознаке географског порекла 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 ознака географског порекла таква могућност не постоји.

III Колизија жигова и географских ознака

Географске ознаке се, због своје правне природе, не могу регистровати као жигови по три основа: недистинктивност ознаке, 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

4 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 услуга другог субјекта. Да би се избегло често коришћење синтагме „ознака заштићена жигом“, ради јаснијег излагања у раду ће се уместо ове синтагме користити појам жиг.

по правилу не могу регистровати као жигови. Међутим, ово правило није апсолутно. Под одређеним условима оне се могу регистровати као индивидуални или колективни жиг.

Географске ознаке, које означавају порекло робе из одређеног места или предела често су у колизији са жиговима који садрже односни географски назив, као нпр. „*Philadelphia*“ за сиреве, „*Mora*“ за хрски 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 као таква подесна за регистрацију 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 настаје из различитих разлога. Примера ради, географска ознака може да се региструје као жиг, било да се наметнула у промету као жиг или да је пријављена за регистрацију у комбинацији са елементима који поседују снагу разликовања. Имајући у виду прописе комунитарног права, могуће је да је национални или комунитарни жиг пријављен или регистрован у доброј вери, а да се касније у европски регистар географских ознака, односно имена порекла у смислу Уредбе 510/2006 упише идентична или заменљива географска ознака, и то за исту робу и исту територију. Сукоб може настати и за случај да је предмет заштите жига иста или слична географска ознака пореклом из друге државе, а која је до тренутка њене заштите као географске ознаке у држави у којој је жиг регистрован представљала непознату географску ознаку.

Практични проблеми настају онда када се не поклапа круг овлашћених лица на старији и млађи знак. У том случају намеће се питање обима у коме овлашћена лица могу међусобно истицати своја права.

Као што је познато, незаштићена географска ознака може се регистровати као жиг ако се наметнула у промету као жиг или је пријављена за регистрацију у комбинацији са елементима који поседују снагу разликовања.⁵ И поред испуњености ових услова, посебна сметња за регистрацију жигова постоји онда када је Европској комисији већ поднет захтев за регистрацију географске ознаке или имена порекла или је таква ознака већ уписана у европски регистар имена порекла или географских ознака. У том смислу, Уредба 510/2006 у чл. 14, ст. 1 регулише везу географских ознака и млађих жигова. Знакови, који су пријављени за регистрацију после подношења захтева за регистровање географске

5 Уредба 40/94, односно Директива 89/104 изричито прописују могућност регистрације географске ознаке као колективни жиг. Видети чл. 64, ст. 2 Уредбе 40/94, односно чл. 15, ст. 2 Директиве 89/104.

ознаке Европској комисији за исту класу производа и који се односе на област заштите географских ознака у смислу чл. 13 Уредбе, не могу да се региструју као жиг. За случај да је жиг ипак регистрован, постоји основ за престанак жига. Доказивање наметања знака у промету као жиг у овом случају је без значаја.⁶

Уредба 510/2006 прописује сметње за регистрацију не само за млађе жигове, него и за млађе географске ознаке. Старији жиг представља сметњу за регистрацију географске ознаке коју жиг садржи, ако је регистрација географске ознаке, с обзиром на репутацију, познатост и дужину трајања примене жига, подесна да изазове забуну потрошача о идентитету производа.⁷ Јасно је да је за ускраћивање регистрације млађе географске ознаке потребно више од познатости старијег жига.⁸ 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.⁹

Титулар старијег жига који не испуњава претпоставке прописане у чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006 може подношењем приговора Европској комисији да се супротстави регистрацији заменљиве географске ознаке или имена порекла.¹⁰ Комисија одлучује о приговору у сваком поједином случају, узимајући у обзир све релевантне интересе. То значи да је регистрација географске ознаке или имена порекла могућа и поред постојања старијег заменљивог националног или комунитарног жига.¹¹

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 пре тренутка заштите географске ознаке у земљи порекла или пре

6 Мишљење појединих теоретичара је да старија заштићена географска ознака или име порекла није сметња за њихову регистрацију као колективни жиг, ако општи акт о колективном жигу одговара спецификацији (елаборату) заштићене географске ознаке или имена порекла. Наведено према: Simon Holzer, „Koexistenz von Marken und geografischen Herkunftsangaben“, *Markenrecht*, бр. 02/2008, стр. 55.

7 Видети чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006.

8 Hermann-Josef Omsels, *Geografische Herkunftsangaben*, Berlin, 2007, стр. 318.

9 Н. J. 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 Mühldahl*, Köln, 2005, стр. 107.

10 Видети чл. 7, ст. 3(ц) Уредбе 510/2006.

11 Уредба 510/2006 не регулише колизију старијег колективног жига и млађе географске ознаке. Исто важи и за Уредбу 40/94, односно Директиву 89/104. У литератури постоји мишљење да регистрацију географске ознаке треба дозволити ако њена спецификација (елаборат) одговара општем акту о колективном жигу. Наведено према: S. Holzer, нав. чланак, стр. 55.

1. јануара 1996. године, може и даље да се користи и поред регистрације заменљиве географске ознаке. Међутим, и даље остају да важе разлози за ништавост, односно престанак жига у смислу Уредбе 40/94, односно Директиве 89/104.

Европски суд имао је прилику да у познатој „*Gorgonzola/Cambozola*“ одлучи тумачи појам „добра вера“ у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006.¹² 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 најбоље се може разумети на следећем примеру. Знак који је у држави Х 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 већ потврдио да заштита географских ознака на основу прописа националног или међународног права престаје после стицања одговарајуће заштите према прописима комунитарног права.¹³ 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 озна-

12 Одлука Европског суда од 04.03.1999. („*Gorgonzola/Cambozola*“), предмет бр. С – 87/97, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1999, стр. 443.

13 Одлука Европског суда „*Gorgonzola/Cambozola*“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1999, стр. 443.

ке, 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 510/2006.¹⁴

IV (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.¹⁵ Ново решење за последицу има немогућност даље употребе жига који је пријављен у доброј вери после 1. јануара 1996. године.¹⁶ 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.

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

15 Видети: чл. 24, ст. 5(а) и чл. 65, ст. 1 ТРИПС-а.

16 Roland Knaak, „Die EG/Verordnung Nr. 510/2006 zum Schutz geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, бр. 11/2006, стр. 896, 898.

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 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, произлази 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 у одлуци „*Gerri/Kerry Spring*“ показала је да упркос опасности замене са старијим жиговима, коегзистенција

између старијег жига и млађе географске ознаке може постојати.¹⁷ Коегзистенција ипак постоји на основу права жига, а не на основу одредби Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006.

У горе поменутој одлуци 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 позвао се на чл. 6, ст. 16 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.¹⁸

V Закључак

Питање везе између регистрованих географских ознака или имена порекла и жигова није потпуно решено новом Уредбом бр. 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

17 Одлука Европског суда од 07.01.2004. („*Gerri/Kerry Spring*“), предмет бр. С – 100/02; одлука преузета са сајта: <http://markenmagazin.de/eugh-gerolsteiner-putsch>.

18 S. Holzer, *нав. чланак*, стр. 56.

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.

Mag. Sonja SPASOJEVIĆ

Junior Faculty Member at the Faculty of Law, University of Kragujevac

COLISION BETWEEN GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGINS AND TRADEMARKS IN LIGHT OF EC REGULATION No. 510/2006

Summary

The issue of relation between registered geographical indications and the designations of origin and Trademarks have not been solved yet by the new EC Regulation No. 510/2006. Regarding this, this Regulation could open new issues and discussions. Effort to gain absolute accordance with TRIPS in this field obviously failed to succeed as yet. However, older Trademarks registered in good faith are not always an obstacle for registration of newer replacable geographical indication or the name of origin. It is necessary to fulfill also conditions given in the Article 3, Para 4 of the EC Regulation No. 510/2006, which is the case only with well known Community Trademarks. Harmonization of EC Regulation No. 510/2006 with TRIPS is certainly disputable in situation when the title holder of the older Trademark that was gained in good faith neither fulfills the conditions from the Article 3, Para 4 nor has the right to use it further in the sense of the Article 14, Para 2 of the EC Regulation No. 510/2006. Besides, contrary to the previous EC Regulation No. 2081/92, the new decision contained in the Article 14, Para 2 of the EC Regulation No. 510/2006 questions the right of further usage of the older Trademarks registered in good faith, especially for those registered after 1st January 1996.

Key words: trademark, geographical indications, designations of origin.