

др Божин ВЛАШКОВИЋ  
редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

## НОВИ ПРИСТУП У ОДРЕЂИВАЊУ ОПАСНОСТИ ЗАМЕНЕ У ШИРЕМ СМISЛУ

### Резиме

*У новој судској пракси проширен је значај опасности замене у ширем смислу, што је последица околности да се на свеобухватнији начин одређује појам „самостално обележавајућа улога“ њодударној или сличној дела комплексној знака. Овај појам се односи само на млађи комплексни знак, а не и на жиом заштићен старији знак који је садржан у млађем. Другим речима, сличној старијем и млађем знака се не може заснивати на томе да њодударном делу припада самостално обележавајућа улога у оквиру жиом заштићеној старијем знака.*

**Кључне речи:** *ошти уписак, теорија прећанћности, мисаона веза, знак њредужећа, серија жиова, сличној знакова.*

### I Уводне напомене

Појам опасности замене се у Праву о жигу употребљава у два значења. Прво значење је замена између знака који је заштићен жигом и приоритетно млађег знака. Друго се односи на заблуду у погледу порекла производа или услуга, изазвану употребом неког знака који је у извесној мери сличан приоритетно старијем жигу. Управо у овом смислу опасност замене је један од кључних појмова у Праву о жигу.

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

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

Посредна опасност замене постоји када просечни потрошачи не замењују саме жигове. Они увиђају да је реч о различитим жиговима, али на основу заједничких елемената извлаче закључак да је каснији жиг модификација старијег, па сматрају да њима обележени производи потичу из истог извора.

Поред наведених облика опасности замене, разликујемо и опасност замене у ширем смислу о којој је реч када се у промету сматра да постоје организационе или привредне везе између предузећа, које морају поседовати посебне карактеристике. Изложена подела опасности замене потиче из праксе ранијег Врховног суда Немачке. За разлику од ње, Савезни врховни суд Немачке употребљава другу терминологију. Тако се непосредна опасност замене означава као непосредна опасност замене у ужем смислу, а посредна опасност замене као непосредна опасност замене у ширем смислу. Појам опасности замене у ширем смислу се и данас користи као такав. У пракси Европског суда правде, појам непосредне опасности замене се и даље користи као такав, а појам опасности замене у ширем смислу се означава као посредна опасност замене. Појам посредне опасности замене је садржан у појму непосредне опасности замене.

Изучавање појма опасности замене у ширем смислу је данас актуелно и са аспекта чл. 5, ст. 1 (б) Директиве бр. 89/104 ЕЕЗ од 21. децембра 1988. године, с обзиром на формулацију да опасност замене укључује и опасност да знак буде мисаоно доведен у везу са жигом. Наиме, према пракси Европског суда правде, појам опасности да знак буде мисаоно доведен у везу са жигом односи се само на посредну опасност замене, тј. на случај серијских жигова и опасност замене у ширем смислу, а не и на друге могуће асоцијације које се не односе на порекло производа. Кључно питање за одређивање опасности замене у ширем смислу је

данас дефинисање појма „самостално обележавајућа улога“ дела знака, чиме је проширен домашај заштите жигова по овом основу замене.

## II Појам опасности замене у ширем смислу

У теорији и пракси се сматра да опасност замене у ширем смислу постоји када се у промету разликују међусобно супротстављени знаци и предузећа која су њихови корисници, али се на основу сличности знакова и блискости производа погрешно претпоставља да између ових предузећа постоје посебне привредне везе или уско организационо јединство. Ова врста опасности замене има своје порекло у прописима, који се односе на право о фирми, а у праву о жиговима се мора опрезно тумачити. Наиме, опасност замене у ширем смислу могућа је само на темељу додатних посебних околности на основу којих се у промету логично формира претпоставка о постојању привредних или организационих веза.

На основу анализе раније немачке судске праксе може се закључити да се овај облик опасности замене у изворном смислу односио само на ознаке фирме. Међутим, пошто и регистровани жигови могу да буду идентични са ознакама које су заштићене по тадашњем чл. 16, Закона о сузбијању нелојалне конкуренције, или по чл. 12, Грађанског законика, а да поврх тога веома познати жигови могу у промету да стекну карактер знака предузећа и онда када нису преузети из фирме тог предузећа, оправдано је у овим посебним случајевима појам опасности замене у ширем смислу применити и у праву о жигу. Зато је разумљиво да је овом облику опасности замене придаван мањи значај, јер је у начелу долазио у обзир само када се жиг развио у карактеристичну ознаку фирме.<sup>1</sup>

## III Опасност замене у ширем смислу у пракси Европског суда правде

У данашњој судској пракси питање опасности замене у ширем смислу решава се у новом светлу. Главна група случајева ове опасности замене односи се на питање самостално обележавајуће улоге неког дела знака. Оваква пракса је отпочела пресудом *THOMPSON LIFE*,<sup>2</sup> која је донета у спору поводом коришћења жига *LIFE* у сложеном знаку

1 Савезни врховни суд Немачке, Пресуда *Ardia/Widia* од 19.6.1951, предмет бр. I ZR 77/56, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 1/1952, стр. 35.

2 Европски суд правде, Пресуда *THOMPSON LIFE* од 6.10.2005, предмет бр. C-120/04, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 12/2005, стр. 1042.

*THOMSON LIFE*. Тужила је захтевала да се туженој забрани употреба знака *THOMSON LIFE*. Врховни земаљски суд Дизелдорфа упутио је питање Европском суду правде, истичући да по пракси Савезног врховног суда Немачке одлука у овом спору зависи од тога да ли између жига *LIFE* и сложеног знака *THOMSON LIFE* постоји опасност замене у смислу чл. 5, ст. 1, тач. (б) Директиве. Наиме, према актуелној судској пракси, која је заснована на теорији доминације, за оцену сличности спорног знака мора да буде дефинисан општи утисак који изазивају и један и други знак, и да при том буде истражено да ли подударни део у тој мери доминира сложеним знаком да се други делови могу занемарити при одређивању општег утиска. За утврђивање опасности замене није довољно само да се подударни део узима у обзир при одређивању општег утиска знака. Карактеристично за ову теорију је да нема значаја околност да преузети жиг задржава у сложеном знаку самосталну позицију обележавања. Актуелна судска пракса Савезног врховног суда Немачке је доведена у питање у делу правне теорије у којем је подржана ранија пракса Савезног врховног суда Немачке. У њој је опасност замене потврђивана када подударном делу у спорном знаку припада самостално обележавајућа позиција, тј. није толико стопљен у сложеном знаку да губи своју способност да побуди сећање на регистровани жиг. Уколико се ово мишљење прихвати, морала би се потврдити опасност замене између жига *LIFE* и знака *THOMSON LIFE*, јер жиг *LIFE* задржава самостално обележавајућу позицију.

На основу изложеног стања, Врховни земаљски суд Дизелдорфа је Европском суду правде упутио следеће питање: „да ли се чл 5, ст. 1, тач. (б) Директиве мора тумачити тако да за публику постоји опасност замене, у случају идентичности производа и услуга, такође и онда када је старији жиг са нормалном снагом обележавања преузет у млађи сложени знак, тако да старијем жигу претходи ознака фирме трећег лица и старији жиг сам не опредељује општи утисак сложеног знака, али у њему задржава самостално обележавајућу позицију“.<sup>3</sup>

Комисија је заступала схватање да су појмови који су употребљени у сложеном знаку једнаке важности, јер делу *LIFE* не припада потпуно потчињена улога. Пошто ознака *THOMSON* није искључиво доминантна за општи утисак, то су сложени знак и регистровани жиг слични.

Насупрот томе, тужена сматра да тумачење Директиве мора да буде у складу са теоријом доминације. То значи да између сложеног знака и жига тужиле не постоји опасност замене, јер као део садржи име произвођача *THOMSON* коме припада исто значење као и другом делу знака.

3 Европски суд правде, Пресуда *THOMSON LIFE* од 6.10.2005, предмет бр. С-120/04, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 12/2005, стр. 1043.

Европски суд правде прво истиче да оцена сличности два жига не значи да се у обзир узима само један део неког комплексног жига и да се он пореди са неким другим жигом. Напротив, жигови се увек морају међусобно упоредити као целина, што не искључује да сходно околностима један или више делова неког комплексног жига могу да буду прегнантни за општи утисак који жигови изазивају у сећању меродавних прометних кругова. Поред овог уобичајеног случаја, ни на који начин није искључено да старији жиг, који треће лице користи у неком комплексном жигу, поред ознаке предузећа овог трећег лица, задржи самостално обележавајућу улогу у комплексном жигу, а да при том није доминирајући саставни део. Утврђивање опасности замене није условљено околношћу да је општи утисак комплексног жига доминантно одређен делом знака који је идентичан знаку заштићеном старијим жигом. Таквим условљавањем титулар старијег жига био би лишен права која му припадају према чл. 5, ст. 1 Директиве, без обзира што овај жиг у каснијем комплексном жигу није доминантан, али задржава самостално обележавајућу улогу. На пример, овакво оштећивање интереса титулара старијег жига постојало би када титулар познатог жига користи комплексни знак у којем је садржан тај жиг и неки старији, који није познат. То би, такође, био случај и онда када се комплексни знак састоји из овог старијег жига и неког познатог трговачког имена. Наиме, општи утисак би у овим случајевима био доминантно одређен познатим жигом, или познатим трговачким именом, као деловима комплексног жига. Зато је за утврђивање опасности замене довољно да публика, на основу самостално обележавајуће улоге старијег жига, доведе у везу титулара овог жига са пореклом производа или услуга, које су обележене комплексним жигом. Другим речима, у таквом случају општи утисак који у публици изазива комплексни знак може бити такав да се мисли да дотичне робе или услуге потичу макар из привредно међусобно повезаних предузећа, што је опасност замене у ширем смислу.

Из ове пресуде произлази да опасност замене може, такође, да постоји и када општи утисак који изазивају оба знака подстиче промет на претпоставку да дотични производи или услуге потичу из привредно међусобно повезаних предузећа. Није, дакле, реч о непосредној опасности замене у смислу да се у публици међусобно замењују знаци, него је реч о опасности замене у ширем смислу. У случају да дотични део, који је садржан и у оспореном млађем жигу, доминира његовим општим утиском било би речи о непосредној опасности замене.<sup>4</sup>

У образложењу ове пресуде садржан је и став да се опасност замене у ширем смислу не ограничава само на случајеве у којима је неко

4 Mathias Kochendörfer, „Zweitmarke oder selbstständig kennzeichnende Stellung“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 3/2010, стр. 197.

лице старијем знаку придодало ознаку свог предузећа, као и то да се не захтева повећана дистинктивна моћ дотичног дела, него да самостално обележавајућа улога може припадати и делу који поседује само нормалну дистинктивну моћ. Логично је да ће меродавни просечни потрошач неки део комплексног знака утолико пре идентификовати као самостално обележавајући, уколико је његова дистинктивна моћ већа. Међутим, могући су и случајеви да се већ према обичајима у погледу обележавања производа на дотичном подручју, или једноставно на основу конкретног обликовања сложеног знака, побуди утисак о постојању више самостално обележавајућих знакова. Питање да ли се у промету неком делу комплексног знака приписује самостално обележавајућа улога је зависно од околности конкретног случаја и она се не може установити само на основу чињенице да је дотични део подударан, или заменљив по сличности, са приоритетно старијим жигом. То значи да је за утврђивање овакве улоге меродавно схватање промета и да је реч о фактичком, а не о правном питању.

Последица ове пресуде је да се у новом светлу мора сагледати и ранија немачка судска пракса у којој је претпоставка за опасност замене у ширем смислу била да је обележавајући део, на темељу кога промет макар претпоставља привредне везе између предузећа, морао стећи статус знака којим се упућује на предузеће.<sup>5</sup>

#### IV Опасност замене у ширем смислу у садашњој немачкој судској пракси

У немачкој пракси и теорији се данас сматра да је најважнији критеријум за одређивање самостално обележавајуће улоге неког дела знака то да ли промет уочава да је оспорени знак комбинација више знакова, тј. да ли промет распознаје да су други делови оспореног знака неки знак предузећа или стални део неке серије знакова.<sup>6</sup> У судској пракси је уочљив диференцирани приступ одређивању наведеног појма, те се у конкретним случајевима долазило до различитих резултата.

Тако је у оквиру оспореног жига *KOHLERMIXI* негирана самостално обележавајућа улога дела *MIXI*. Наиме, тужиља је титулар регистрованог жига у слици и речи *MIXI*. Тужена је пословала под фирмом *KOHLER Küchenmaschinen L.*, а своје производе је обележавала ознаком

5 Alfred Bergmann, „Ein Jahrzehnt deutsche Rechtsprechung zum Markenrecht“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 10/2006, стр. 798.

6 Rohnke Christian, Thiering Frederik, „Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht in der Jahren 2009 und 2010 (Teil I)“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 1/ 2011, стр. 17.

*KOHLERMIXI*. Савезни врховни суд Немачке је у пресуди истакао: „Када је у питању знак који је стопљен у једну реч (овде *KOHLERMIXI*), промет не приписује појединачним деловима ове речи (овде *KOHLER* и *MIXI*) самостално обележавајућу улогу, уколико не постоји повод да овакав знак опажа рашчлањено. Без укључивања посебних околности, не може се поћи од рашчлањеног опажања комплексног жига, када је навод о произвођачу, који није познат у промету, спојен у једну реч са неким старијим, а непознатим жигом.“<sup>7</sup> Другим речима, жиг *MIXI* поседује само незнатну дистинктивну моћ, тј. није познат, нити је фирма *KOHLER Küchenmaschinen L.* позната у промету. Посебне околности које подстичу промет да комплексни жиг рашчлани на саставне делове и да га не посматра као јединствену целину могу да постоје у случају када се неки познати жиг комбинује у спојени знак са неким старијим жигом. У конкретном случају не постоји основ да део *MIXI* из спојеног жига *KOHLERMIXI* буде издвојен и да му се припише самостално обележавајућа улога у оквиру жига као целине, јер име фирме, као такво, није познато. Другим речима, промет није подстакнут да у знаку *KOHLERMIXI* у делу *KOHLER* сагледа навод о произвођачу, а у делу *MIXI* ознаку производа.<sup>8</sup> Према томе, сама чињеница да се неки део распознаје као знак предузећа није била довољна за утврђивање самостално обележавајуће улоге дела знака.<sup>9</sup>

О самостално обележавајућој улози неког дела може се говорити само онда када је дотични део оспореног знака идентичан или сличан старијем жигу у његовој укупности. Уколико се овај део подудара само са неким од делова старијег жига, неопходно је да само овај део делује прегнантно у вези са старијим жигом. Суштина је у томе да се појам самостално обележавајуће улоге везује само за оспорени знак, а не и за старији жиг. Сличност знакова се не може засновати на околности да подударном делу у оквиру старијег жига припада самостално обележавајућа улога, јер би се тиме пружила самостална заштита елементима неког знака, што није могуће у праву обележавања. Ово схватање је јасно изражено у пресуди *SIERRA ANTIGUO*.<sup>10</sup> Регистрован је жиг *1800 ANTIGUO*, а регистрацији се успротивио титулар старијег жига *SIERRA ANTIGUO*. Савезни врховни суд Немачке истиче: „У конкретном случају већ изостаје чињеница да је старији жиг преузет у

7 Савезни врховни суд Немачке, Пресуда *MIXI* од 19.11.2009, предмет бр. I ZR 142/07, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 8/2010, стр. 729.

8 C. Rohnke, F. Thiering, *нав. чланак*, стр. 18.

9 C. Rohnke, F. Thiering, *нав. чланак*, стр. 19.

10 Савезни врховни суд Немачке, Пресуда *SIERRA ANTIGUO* од 3.4.2008, предмет бр. I ZB 61/07, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 10/2008, стр. 903.

идентичној или сличној форми у млађи жиг. Старији жиг је састављен из делова *SIERRA* и *ANTIGUO*, а ни један од ових делова није доминантан или прегннантан. Део старијег жига *ANTIGUO*, с обзиром да није доминантан у старијем жигу, не може да у млађем жигу поседује самостално обележавајућу улогу. У супротном случају, за старији жиг била би пружена самостална заштита једном елементу, што је у начелу супротно нормама права обележавања.<sup>11</sup>

Утврђивање опасности замене у ширем смислу укључује две етапе испитивања. У првој етапи се мора утврдити зашто се у промету опажа да подударни део испуњава самостално обележавајућу улогу. Друга етапа подразумева утврђивање да ли у промету постоји разлог да се изведе закључак о постојању веза између оба предузећа. Међутим, и када се утврди да део испуњава самостално обележавајућу улогу, опасност замене у ширем смислу биће негирана уколико овај део показује јасне разлике у поређењу са старијим жигом.<sup>12</sup>

Оваква схватања су изражена, на пример, у пресуди *Maalox/Melox – GRY*.<sup>13</sup> У овом спору титулар жига *Maalox* супротставио се регистрацији жига *Melox – GRY*. Савезни патентни суд Немачке је одбио захтев титулара жига са образложењем да се оба жига јасно разликују у акустичком и визуелном смислу. Такође је негирао и опасност замене у ширем смислу, јер део *Melox* у оспореном жигу *Melox – GRY* не испољава самостално обележавајућу улогу. Ово схватање је у ревизионом поступку потврдио и Савезни врховни суд Немачке. Наиме, део *GRY*<sup>14</sup> оспореног жига, иако је реч о делу фирме титулара жига, поседује функцију обележавања производа и његова улога није занемарљива у промету, јер је посебно уочљиво обликован. С обзиром да део фирме *GRY* титулара жига, као такав, по правилу није познат у општој публици, она није ни на који начин подстакнута да само у делу *Melox* види праву ознаку производа. Када је, пак, реч о стручној публици, коју чине лекари и апотекари, њима је део *GRY* познат као знак предузећа. Међутим, део *Melox* је наслоњен на знак *Meloxicam*, па из тог разлога ни стручни кругови нису подстакнути да део *Melox* сматрају прегннантним и да из тог разлога занемаре део *GRY*. С обзиром да у општој публици није занемарен део *GRY* млађег жига, он учествује у уобличавању млађег жига као целине.

11 Савезни врховни суд Немачке, Presuda *SIERRA ANTIGUO* од 3.4.2008, предмет бр. I ZB 61/07, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 10/2008, стр. 904.

12 Rohnke Christian, Thiering Frederik, „Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht in der Jahren 2009 und 2010 (Teil II)“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 10/ 2012, стр. 972.

13 Савезни патентни суд Немачке, Пресуда *Maalox/Melox-GRY* од 1.6.2011, предмет бр. I ZB 52/09, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 1/2012, стр. 64.

14 У стручним круговима позната је фирма *GRY – Pharma GmbH*.



Из тог разлога се не може говорити о самосталној обележавајућој улози, нити дела *GRY*, нити дела *Melox*.

Када је реч о стручној медицинској публици, такође је негирана опасност замене у ширем смислу између наведених жигова. Једино је тачно да се у стручним круговима део *GRY* идентификује као део фирме титулара жига. Међутим, ни ова публика није подстакнута да претпостави привредне или организационе везе између предузећа. Наиме, жиг *Maalox* није преузет у идентичној форми у делу *Melox*. Између ових делова постоје значајне разлике, којима се придодаје и околност да је жиг *Maalox* фантастични појам, а део *Melox* је наслоњен на реч *Meloxicam*. Савезни врховни суд Немачке истиче и да је услов за утврђивање самостално обележавајуће улоге неког дела знака посебна околност којом је промет подстакнут да сложени жиг растави у делове и да га не посматра као јединствену целину.

Исто схватање заступљено је и у пресуди *METRO/ROLLER's Metro*.<sup>15</sup> Титулар жига *METRO* припада групи предузећа Метро, која ознаку *METRO* користи у ознаци предузећа и као кључну реч фирме. Тужена своје производе обележава ознакама *ROLLER's Metro 22*, *ROLLER's Metro 32* и *ROLLER's Minimetro A*. Савезни врховни суд Немачке је усвојио тужбени захтев титулара старијег жига. Суд је истакао да се при оцени сличности супротстављени жигови посматрају као целина и међусобно се упоређују по свом општем утиску. То не искључује могућност да један или више саставних делова неког сложеног знака могу да буду прегнантни за општи утисак, који је знаком изазван у сећању дотичних прометних кругова. Надаље је могуће да неки знак, који је преузет као део у неки комплексни жиг задржи самостално обележавајућу улогу, а да при том не доминира, или није прегнантан за комплексни жиг. У случају идентитета, или сличности овог дела знака са неким старијим знаком може да се потврди опасност замене, јер се на тај начин у ме-родавним прометним круговима може изазвати утисак да дотични производи, или услуге потичу из макар привредно међусобно повезаних предузећа. Самостално обележавајућа улога у комплексном жигу произилази из искуственог правила да промет у дистинктивном делу знака у начелу идентификује истинску ознаку производа, када је овај део поред неке препознатљиве ознаке предузећа. Међутим, о самостално обележавајућој улози се не може говорити када се тај део у промету схвата као описујући. Претпоставка за опасност замене у ширем смислу је да се у промету, додуше, препознају разлике између знакова, али се претпостављају привредне или организационе везе између предузећа, због делимичне подударности знакова.

15 Савезни врховни суд Немачке, Пресуда *METRO/ROLLER's Metro* од 22.3.2012, предмет бр. I ZR 55/10, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 6/2012, стр. 635.

У истом смислу је у пресуди *Metrobus/HVV Metrobus*<sup>16</sup> Савезни врховни суд Немачке истакао да се о опасности замене у ширем смислу може говорити када промет разликује саме ознаке као и њима обележена предузећа, али на основу својстава супротстављених знакова закључује о постојању организационих или привредних веза. Када је реч о ознаци *HVV Metrobus*, промет ће њоме бити подсећан на услуге линијског превоза лица аутобусима, а не на ланац метро-концерна. Из тог разлога се неће сматрати да постоје привредне и организационе везе између предузећа.

У пресуди *Pantogast*<sup>17</sup> решавано је о приговору титулара жига *PANTO* против регистрације жига *Pantogast*. У образложењу пресуде Савезни врховни суд Немачке је најпре поновио квалификацију о опасности замене у ширем смислу, а затим је размотрио питање самостално обележавајуће улоге дела *Panto* у млађем жигу *Pantogast*. Заступао је схватање да делу *Panto* не припада оваква улога, јер су делови *Panto* и *gast* спојеним исписивањем прерасли у жиг у једној речи, а жиг *PANTO* поседује само дистинктивну моћ која је испод просечне. Из тих разлога у промету не постоји никакав повод да у оспореном комплексном жигу препозна жиг *PANTO*. Према томе, делу *Panto* у млађем жигу *Pantogast* не припада самостално обележавајућа улога.

У закључку Савезног врховног суда Немачке *Pantohexal*<sup>18</sup> решавано је о приговору титулара жига *Panto* против регистрације жига *Pantohexal*. Савезни врховни суд Немачке је заступао становиште да делу *Panto* припада у млађем жигу *Pantohexal* самостално обележавајућа улога. Наиме, део *hexal* је у промету позната или макар препознатљива ознака предузећа титулара млађег жига. У случају повезивања овог дела млађег жига са старијим жигом *Panto*, очувана је самостално обележавајућа улога знака предузећа *hexal*, као и дела *Panto* у млађем жигу, и када су они спојени у једну реч. У млађем жигу промет ће у познатом или макар препознатљивом знаку предузећа идентификовати упућивање на предузеће, а у његовом другом делу упућивање на производ. С обзиром да се самостално обележавајући део млађег жига, који се односи на производ, подударно са жигом *Panto*, начелно постоји опасност да се у промету старији жиг припише титулару знака предузећа и да се мисли да се старијим жигом обележавају производи или услуге тог предузећа. Услов за овакво схватање у промету није да старији жиг

16 Савезни врховни суд Немачке, Пресуда *Metrobus/HVV Metrobus* од 5.2.2009, предмет бр. I ZR 176/06, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 5/2009, стр. 485.

17 Савезни врховног суда Немачке, Пресуда *Pantogast* од 29.5.2008, предмет бр. I ZB 55/05, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 10/2008, стр. 909.

18 Закључак Савезног врховног суда Немачке, *Pantohexal* од 29.5.2008, предмет бр. I ZB 54/05, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 10/2008, стр. 906.

поседује макар нормалну дистинктивну моћ. Напротив, она може бити и испод просечне дистинктивне моћи по пореклу.

Старији жиг се подудара са самостално обележавајућим делом *Panto* млађег жига. За подручје идентичних производа, а то су препарати за лечење желуца и црева на једној страни, и фармацеутски производи на другој страни, постоји опасност да промет старији жиг мисаоно доведе у везу са титуларом млађег жига. Да ли ово важи и за друге производе за које је регистрован млађи жиг није могуће коначно оценити, јер у претходној судској инстанци није одређен степен сличности између производа за које су жигови регистровани.

Савезни врховни суд Немачке је и у закључку *Malteserkreuz II*<sup>19</sup> детаљно размотрио питање самостално обележавајуће улоге неког дела жига. За регистрацију је био пријављен знак осмостреличастог крста у зеленој боји на белој подлози у комбинацији са речју *LAZARUS*. Регистрацији овог жига супротставио се титулар већ регистрованог жига, који се састојао од осмостреличастог крста беле боје на црној подлози. Суд је у овом спору најпре истакао да се питање опасности замене процењује свеобухватно, узимајући у обзир све околности конкретног случаја. Основни критеријуми су идентитет или сличност производа и услуга, степен сличности жигова и дистинктивна моћ приоритетног старијег жига. Ови критеријуми су у узајамном међусобном деловању. Приликом оцене опасности замене примарни момент је општи утисак, који је изазван знацима, при чему се нарочито узимају у обзир њихови дистинктивни и доминирајући елементи. Општи утисак је меродаван зато што просечни потрошач, по правилу, жиг опажа као целину и не обраћа пажњу на различите детаље у његовом обликовању. У конкретном случају потврђена је сличност између жигова. Остало је отворено питање да ли је сликовни део млађег комплексног жига прегнантан, а пошло се од претпоставке да сликовни део у млађем жигу поседује самостално обележавајућу улогу, што проистиче из чињенице да се малтешки крст старијег жига у промету схвата као знак предузећа. У млађем жигу се реч *LAZARUS* сматра као ознака предузећа. Пошто је ова реч комбинована са још једним делом, а то је сликовни део који се у промету такође схвата као знак предузећа, закључак је да оба саставна дела у млађем жигу поседују самостално обележавајућу улогу. Због сличности самостално обележавајућег дела млађег жига са старијим жигом, у промету ће се претпоставити макар постојање привредних и организационих веза између предузећа титулара жигова. Суд своју одлуку није засновао на непосредној опасности замене, него на опасности замене у ширем смислу. Поново је истакнуто да опасност замене у

19 Закључак Савезног врховног суда Немачке, *Malteserkreuz II* од 25.2.2010, предмет бр. I ZB 19/08, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 9/2010, стр. 833.

ширем смислу постоји онда када је део подударан са старијим жигом у идентичном или сличном облику преузет у комплексни млађи жиг, који још садржи неки знак предузећа или серијски жиг. Неопходно је да овај део остварује самостално обележавајућу улогу, а због његове подударности са старијим жигом у меродавним прометним круговима се изазива утисак да дотични производи или услуге потичу из привредно међусобно повезаних предузећа.

Опасност замене у ширем смислу потврђена је полазећи од чињенице да сликовни део млађег жига поседује самостално обележавајућу улогу. Поред тога, узете су у обзир и околности да је старији жиг просечне дистинктивне моћи, да су знаци слични и да је реч о идентичним или макар високо сличним производима и услугама.

Очигледно је да Савезни врховни суд Немачке, у случају самостално обележавајуће улоге неког дела жига, по правилу потврђује постојање опасности замене у ширем смислу, али под одређеним и посебним условима. Међутим, и даље је отворено питање да ли се у оваквим случајевима може такође говорити о непосредној опасности замене у ужем смислу, првенствено када у промету титулар старијег жига није поименично познат.<sup>20</sup>

У пресуди *Zwilling/Zweibruder*<sup>21</sup> исти суд је негирао опасност замене у ширем смислу, истакавши да она постоји само када је реч о посебним околностима. У конкретном случају за опасност замене у ширем смислу у обзир долази само околност да се жиг *Zwilling* употребљава и као карактеристични део фирме тужиље и да је као такав познат. Међутим, изостаје довољно сагласан општи утисак који изазивају супротстављени знаци, на основу којег би се просечном потрошачу наметнуло да се знаци односе један према другом у смислу обележавања постојећих веза између предузећа. Таквом утиску супротстављају се већ различити начини конструкције знакова, као и разлике у погледу семантичког значења употребљених речи.

## V Закључак

Пресудом *THOMSON LIFE* проширен је домаћај теорије прегнантности и омогућена је заштита и за случајеве у којима се раније није могла стећи. Наиме, на основу ове теорије било је могуће присвајање туђег жига само на основу простог додавања у неки комплексни знак имена произвођача, иако је на тај начин била оштећена функција означавања порекла.

20 С. Rohnke Christian, F. Thiering, *нав. чланак*, стр. 973.

21 Савезни врховни суд Немачке, Пресуда *Zwilling/Zweibruder* од 29.4.2004, предмет бр. I ZR 191/01, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 9/2004, стр. 779.

Међутим, ова теорија и даље у пуној мери важи за уобичајене случајеве, а и даље је меродаван општи утисак. То важи и за констатацију да појединачна обележја могу да доминирају општим утиском. Наведено проширење заштите односи се на шири приступ одређивању самостално обележавајуће улоге неког подударног или сличног дела комплексног знака, преузетог из приоритетно старијег знака, што за последицу има и потенцирање појма опасности замене у ширем смислу. Да ли неком делу комплексног знака припада самостално обележавајућа улога је фактичко, а не правно питање и решава се у зависности од схватања која постоје у меродавном промету. Основни услов за утврђивање самостално обележавајуће улоге је да се у промету, за разлику од правила, знак не опажа као целина, него да се на основу посебних околности раздваја на саставне делове и тек онда се оцењује њихова улога у датом оквиру. Овај услов је нарочито наглашен у пресуди *Pantogast* и закључку *Pantohexal* у којима је одлучено потпуно супротно.

У судској пракси су постављени неки од критеријума за дефинисање појма самостално обележавајуће улоге. На пример, када је реч о неком препознатљивом или познатом знаку предузећа, вероватна је претпоставка да оваквом делу знака припада самостално обележавајућа улога. Поред тога, последица повећане дистинктивне моћи старијег жига је да ће се у промету пре закључити да знак поседује овакву улогу у млађем комплексном знаку. У сваком случају, реч је о новом изазову, који се намеће теорији и пракси, а за који ће тек бити тражена потпунија решења. Појам самостално обележавајуће улоге примењује се само када је реч о млађем комплексном знаку, а не и на старији знак. Другим речима, сличност знакова се не може заснивати на томе да подударном делу припада самостално обележавајућа улога у оквиру старијег знака.

**Božin VLAŠKOVIĆ, PhD**

**Professor at the Faculty of Law University of Kragujevac**

## **A NEW APPROACH TO DEFINING THE RISK OF REPLACEMENT IN A BROADER SENSE**

### **Summary**

*What has been extended in the latest case law is a role and significance of the risk of replacement in a broader sense. It is considered to be a consequence of circumstances leading to defining the concept of “an independently signifying*

*role” of a congruent part of a complex trademark or the one similar to it, and it is being defined in a more thorough manner. This concept refers to the later complex trademark exclusively, and it does not refer to the earlier trademark covered by the later one. In other words, a similarity between an earlier and later trademark cannot be based solely upon the conclusion that an independently signifying role covered by the earlier trademark belongs to the congruent part.*

**Key words:** *overall impression, the theory of pragnanz, association, a company’s sign, trademark series, trademark similarity.*