

др Божин ВЛАШКОВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

ОБИМ ЗАШТИТЕ ЖИГОВА КОЈИМА ЈЕ ЗАШТИЋЕНА БОЈА У НОВОМ НЕМАЧКОМ ПРАВУ

Резиме

Обим заштитише жигова којима је заштићена боја је ишћање које није још увек у довољној мери разјашњено ни у иравној теорији, ни у судској иракси. За разлику од Европској суда иравде, Савезни врховни суд Немачке је у неколико иресуда указао на моћућа решења. Предмет и одлучивања у овим иресудама били су само жигови који иоседују иовећану моћ обележавања. Мећуиим, још увек није даи генерални одговор на ишћање о одређивању обима заштитише жигова којима је заштићена боја.

Кључне речи: *моћ обележавања, иициракина дисцинктивноси, конкрейна дисцинктивноси, намећање у ирометју, иорекло, оиасноси замене.*

I Увод

На савременом тржишту је све изразитија потреба да производи и услуге буду обележени на адекватан начин у циљу разликовања од других производа и услуга, а последица је да се све већи број ознака различите природе могу заштитити жигом. Тако су у Првој Директиви о хармонизацији правних прописа држава чланица о жиговима у чл. 2, као ознаке које се могу заштити жигом изричито наведене и боје. Наведени члан је имплементиран у ново немачко законодавство у чл. 3, ст. 1,

Закона о жиговима. Нови приступ у заштити боја путем жига се битно разликује од заштите која је била дефинисана у чл. 25, раније важећег немачког Закона о обележавању производа. Наиме, по новој регулативи заштићене су и апстрактне боје, што значи боје као такве, независно од димензионалног или тродимензионалног појавног облика. Апстрактне боје се означавају и као бесконтурне и контурно неодређене. Насупрот томе, по старој регулативи апстрактне боје нису могле да буду заштићене жигом. Заштита се, пак, могла стећи само за конкретни појавни облик у којем се боја употребљава за обележавање производа. Другим речима, могло је бити заштићено индивидуализовано јединство боје и форме, али само под условом да се наметнуло у промету као упућивање на порекло производа.

Питања која се постављају у вези са апстрактним бојама могу се поделити у две групе. Прва се односи на могућност и услове за њихову регистрацију, а друга на обим заштите жига којим су оне заштићене.

У пракси Европског суда правде одлучивано је само о могућностима и условима за регистрацију. Решења овог суда су обавезујућа за државе чланице, али је разумљиво да су општи појмови које је користио овај суд подложни тумачењу и захтевају даље прецизирање.

Савезни врховни суд Немачке је одлучивао и о обиму заштите жигова којима се штити апстрактна боја. Реч је о малом броју случајева чија је специфичност у томе да се апстрактна боја са повећаном моћи обележавања употребљава за означавање истих или врло сличних производа и услуга, а разлике у тоновима боја су биле незнатне.

Полазећи од наведене специфичности, не може се говорити да су успостављена општа правила за утврђивање обима заштите жигова којима је заштићена апстрактна боја. Наиме, основни проблем заштите апстрактних боја је у томе да ли се оне могу користити и у смислу упућивања на порекло, поред уобичајене употребе као естетског и декоративног елемента. Из тог разлога смо у раду настојали да ставове који су изложени у пресудама повежемо са неким од основних принципа права о жигу и да на тај начин покушамо да допринесемо појашњавању ове још увек недовољно расветљене материје.

II Појам и значај моћи обележавања

За одређивање обима заштите сваког жига, па тиме и жига којим је заштићена боја, посебан значај припада моћи обележавања коју жиг поседује. Моћ обележавања заснива се на дистинктивној моћи ознаке која служи идентификацији производа на тржишту. Дистинктивна моћ је истовремено изворна моћ обележавања коју нека ознака поседује на темељу

својих карактеристика као што су, на пример, особитост и упечатљивост. Међутим, моћ обележавања се не може поистоветити са дистинктивном моћи ознаке. Наиме, моћ обележавања неког жига није константна карактеристика ознаке, него је варијабилна величина степена познатости ознаке на тржишту.¹ Сходно коришћењу у промету моћ обележавања жига се повећава или смањује, тј. подложна је сталним променама. Другим речима, као варијабилна величина моћ обележавања зависи од изворне моћи обележавања као и од интензитета коришћења у промету.² Обим заштите жига варира са моћи обележавања коју ознака поседује, тако да се са повећаном моћи обележавања шири и обим заштите.

Према степену моћи обележавања жигови се деле на нормалне, слабе и јаке. Слаби жигови су они чија је моћ обележавања испод просечне, па су и незнатне измене довољне да би се искључила опасност замене. То значи да је напуштено раније емпиријско схватање о опасности замене, које се заснива на искуственом правилу да се у промету познати жиг теже замењује са неком сличном ознаком, него када је реч о неком непознатом жигу.³ Данас постоји сагласност о томе, да жигови са већом моћи обележавања уживају ширу заштиту. Реч је о нормативном схватању опасности замене као функционалног правног појма.⁴ Подобност слабих жигова да у промету делују као ознаке разликовања је значајно мања, него код жигова који поседују просечну моћ обележавања, јер је у другом плану представа у промету да је реч о ознакама разликовања. Међутим, и у случају слабих жигова није довољна било која разлика у ознакама да би се искључила опасност замене.⁵ Наиме, разлике у колизионој ознаци морају да буду подесне да укажу на порекло производа или у смислу идентификације производа.

III Пракса Савезног врховног суда Немачке пре доношења пресуде „*Libertel*“

У пракси Савезног врховног суда Немачке је, такође, првенствено разматрано питање услова који се постављају за регистрацију боје као жига. У начелној пресуди „*Farbmarke gelb/schwarz*“⁶ заступан је став

1 Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht*, 3. Auflage, München, 2001, стр. 767.

2 K. Fezer, *нав. дело*, стр. 767.

3 K. Fezer, *нав. дело*, стр. 767.

4 K. Fezer, *нав. дело*, стр. 768.

5 K. Fezer, *нав. дело*, стр. 773.

6 Пресуда Савезног врховног суда Немачке, *Farbmarke gelb/schwarz* – I ZB 20/98, од 10.12.1998, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 6/1999, стр. 491.

да већ непосредно из текста закона проистиче да се у погледу боја и комбинација боја, у поређењу са другим жиговима, не могу постављати никакви посебни услови за стицање заштите.⁷ Довољно је да боје испуњавају опште услове подобности за заштиту, пре свега услов самосталности ознаке у односу на производ. Не постоји основа за став да су апстрактне боје или њихове комбинације изворно потпуно неподесне да се њима обележавају производи. Напротив, у пословном промету боје и комбинације боја се често користе као средство обележавања. Начелно, када је реч о конкретној дистинктивној моћи боја, довољна је и незнатна дистинктивност да би боја била регистрована, што без изузетка важи за све ознаке за које се захтева заштита жигом. Другим речима, за неконвенционалне жигове не могу се поставити строжи захтеви у поређењу са уобичајеним жиговима.⁸

Оваква либерална пракса регистрације боја као жигова непосредно се одражава и на одређивање обима заштите. Сходно ранијим излагањима, жигове чији је предмет боја, можемо одредити као слабе жигове, с обзиром да је њихова изворна конкретна дистинктивност мала. Другим речима, и незнатне разлике су довољне за негирање опасности замене и тиме повреде регистрованог жига. У том смислу је у пресуди „*Farbmarke violettfarben*“ истакнуто: „Поред тога, Савезни патентни суд ће, такође, морати да узме у обзир да регистрацијом неће бити заштићен сваки тон боје виолет, него само дефинисани тон. Потреба других конкурената за коришћењем исте боје узеће се у обзир приликом оцењивања опасности замене, јер жигу који испуњава минималне захтеве у погледу заштите припада само ограничени обим заштите.

7 Marianne Grabrucker, Elisabeth Fink, „Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2008“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 5/2009, стр. 430; M. Grabrucker, E. Fink, „Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 5/2008, стр. 371; M. Grabrucker, „Der Schutzgegenstand der Farbmarke“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 10/1999, стр. 850; Stefan Völker, Jörg Semmler, „Markenschutz für Farben und Farbkombinationen“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 2/1998, стр. 93; Paul Ströbele, „Die strenge und vollständige Prüfung – „Libertel“ und seine Umsetzung in Deutschland“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, стр. 2/2005, стр. 93–97; Sebastian Frhr. von Bechtolsheim, Philipp Gantenberg, „Die konturlose Farbmarke“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 8/2001, стр. 705–707; Matthias U. Studer, „Eintragung von abstrakten Farben als Marke – Entwicklungen in der Schweiz und im EU-Raum“, *Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht*, бр. 2/2005, стр. 140; Friedrich-Karl Beier, „Ausstattungsschutz für Farben“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 6/1980, стр. 600. Stefan Völker, „Markenschutz für Farben und Farbkombinationen“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 2/1998, стр. 93–102.

8 Пресуда Савезног врховног суда Немачке, *Farbmarke magenta/grau* – I ZB 23/98 од 25.3.1999, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 8/1999, стр. 730.

Сходно томе, конкуренти имају довољно могућности да за обележавање својих производа користе друге тонове виолет боје.⁹ У истом смислу се у једном делу литературе сматра да је обим заштите жигова којима је заштићена апстрактна боја сужен и сведен на најмању меру, због ограничене способности потрошача да у сећању задржи представе о бојама и њиховим варијацијама.¹⁰ У другом делу литературе се, пак, сматра да се сличност боја не оцењује првенствено полазећи од њиховог деловања на потрошача, него на основу формализованог посматрања, што значи да се степен сличности оцењује полазећи од нормиране скале боја.¹¹

IV Пресуда Европског суда правде „*Libertel*“

Европски суд правде је у пресуди „*Libertel*“ у вези са регистрацијом апстрактних боја указао на околност да је број боја ограничен, те се већ малим бројем регистрованих боја може блокирати тржиште. Таква последица је супротна и неспојива са системом конкуренције. На основу тога, Европски суд правде је закључио да се боје могу регистровати само уколико постоје веома неуобичајене околности.¹² У сваком другом случају за регистрацију апстрактне боје захтева се доказ да је боја коришћењем у промету стакла дистинктивну моћ.

Европски суд правде свој став заснива на околности да потрошач боје по правилу опажа само као средство обликовања, јер се оне уобичајено користе као декоративни елеменат или у циљу описивања својства робе, а не као ознака којом се упућује на порекло.¹³ Из тог разлога, боја може поседовати изворну дистинктивну моћ само када су кумулативно испуњени следећи услови: а) меродавно тржиште је веома специфично и односи се само на подручје производа које је прегледно за потрошача; б) на дотичном тржишту употреба боја је сасвим неуобичајена или је конкретна боја нарочито особита; в) промет

9 Пресуда Савезног врховног суда Немачке, *Farbmarke violettfarben – I ZB 57/98: Eintragungsfähigkeit einer konturlosen Farbmarke*, од 1.3.2001, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 12/2001, стр. 1154.

10 AIPPI Group reports, Germany, Bericht Q181, Deutschen Landesgruppe, *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang von nicht-konventionellen Marken*, доступно на адреси: www.aippi-us.org/iplaw.html, 20.3.2013, стр. 34.

11 AIPPI Summary Report, Question 181, *Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks*, стр. 47.

12 Исти услови су наведени и у Закључку Савезног врховног суда Немачке; 24 W (pat) 75/10 од 19.3.2013, доступно на адреси: [dejure.org/.../rechtsprechung?...24%20W%20\(pat\)%2](http://dejure.org/.../rechtsprechung?...24%20W%20(pat)%2), 22.3.2014, стр. 21–22.

13 Felix Hauck, „Aktuelle Entwicklungen bei der Eintragung von Farbmarken“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 5/2005, стр. 364.

је на темељу одговарајуће праксе у бранши дугорочно навикнут на коришћење боја као средства за обележавање производа.¹⁴

V Пракса Савезног врховног суда Немачке после доношења пресуде „Libertel“

Некадашња либерална пракса регистрације је после доношења пресуде „Libertel“ замењена рестриктивнијом, те се зато на нови начин мора размотрити и питање обима заштите жигова којима су заштићене апстрактне боје. Ово питање је било предмет разматрања у пресуди „*Farbmarkenverletzung I*“.¹⁵ У овом спору странке су као конкуренти нудиле услуге на подручју телекомуникација. Немачки Телеком је користио боју *magenta*, тон RAL¹⁶ 4010, за обележавање својих услуга и у рекламирању. Он је титулар жига којим је заштићена та боја, а који је регистрован на основу доказаног наметања у промету за производе и услуге на подручју телекомуникација. Тужена је у својим рекламним огласима користила за обележавање цена и свог мрежног броја боју која је веома слична заштићеној боји, док су други делови огласа, текст и делови у слици, били у белој или у црно-белој боји.

Решавајући по тужби немачког Телекома, Савезни врховни суд Немачке је пошао од чињенице да је боја *magenta* регистрована на основу коришћења и наметања у промету, а не на основу изворне дистинктивности. Наиме, на основу спроведених анкета 68,4% испитаника је ову боју изричито приписивало немачком Телекому, а 70,4% испитаника је познавало боју као упућивање на неко одређено предузеће.¹⁷

За стицање жига на основу коришћења неопходна мера важења жига у промету се не може одредити процентуалним дефинисањем менаџерских прометних кругова у којима мора да буде познато да ознака

14 Пресуда Европског суда правде „Libertel“ C-104/01, од 6.5.2003, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 7/2003, стр. 604–609.

15 Wolfgang Berlit: „Der Schutzzumfang von Farbmarken“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 12/2005, стр. 998;

16 RAL (*Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen*) је каталог нормирања боја који је успостављен 23.4.1927. године у Берлину. Ова стандардизација се у почетку заснивала на табели од 40 боја, при чему је свака боја означена четвороцифреним бројем. Предност стандардизације је да купац и добављач при размени користе само RAL број и то без узорка боје на одређеном материјалу. У међувремену RAL каталог је обогашен са нових 213 тонова. Већина нових нијанси придодата је на захтев најзначајнијих немачких компанија, тако су, на пример, боје телемагента, телесива 1 и телесива 2 увршћене у каталог у 1992. години. Данас обухвата 420 непрозирних боја и, као посебан врхунац, 70 металик боја.

17 Пресуда Савезног врховног суда Немачке, *Farbmarkenverletzung II*, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 2/2004, стр. 154.

за одређене производе или услуге указује на порекло из неког одређеног извора. Напротив, Савезни врховни суд Немачке истиче да се морају узети у обзир околности појединачног случаја. Када је реч о ознакама у боји, од нарочите важности је околност да је интерес заједнице њихово очување за коришћење од стране других конкурената, с обзиром на ограничени број расположивих боја. За признавање заштите на основу коришћења апстрактне боје се зато мора захтевати виши степен важења у промету у поређењу са ознакама које поседују нормалну моћ обележавања, а код којих не постоји никакав нарочити интерес да остану слободне у промету.

Тужена није повредила жиг тужиље коришћењем идентичне ознаке. Наиме, у конкретном случају реч је о коришћењу боје која је веома слична заштићеној. Међутим, постоји повреда жига с обзиром да су у питању идентичне услуге, да се користи боја која је заменљива са заштићеном, као и то да жиг поседује повећану моћ обележавања. Опасност замене повећава се тиме да меродавни потрошач једва може да установи незнатне разлике у тоновима боја.

VI Пресуда „*Lila Schokolade*“

У спору „*Lila Schokolade*“¹⁸ тужиља је титулар жига којим је заштићена апстрактна лила боја, која није била одређена на основу постојећих система класификације. Жиг је регистрован на основу наметања у промету и то за чоколадне производе. Тужена је производила мешавину чајног пецива у којој се налазило и чајно пециво преливено чоколадом. Ову мешавину је продавала у паковању лила боје. Савезни врховни суд Немачке је, најпре, установио да жиг којим је заштићена ова боја поседује повећану моћ обележавања у погледу упућивања на произвођача „*Milka*“ чоколадних производа. Потом је прихватио мишљење жалбеног суда да постоји опасност замене између лила боје паковања тужене, која се у промету схвата као самостално средство обележавања, и жига тужиље. Приликом оцене опасности замене морају се узети у обзир све околности конкретног случаја. При томе постоји узајамно деловање између сличности ознака и сличности производа, као и степена моћи обележавања, тако да нижи степен сличности производа може да буде компензован вишим степеном сличности ознака, или повишеном моћи обележавања старијег жига, као и обрнуто. У конкретном случају постоји сличност између производа од чоколаде са мешавином чајног пецива које се продаје у оспореном паковању. Поред

18 Пресуда Савезног врховног суда Немачке, *Lila-Schokolade* – I ZR 91/02, од 7.10.2004, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 5/2005, стр. 427–430.

тога, заштићени лила тон боје је достигао повишену моћ обележавања као упућивање на порекло „*Milka*“ чоколадних производа. На крају, између заштићене боје и боје коју тужена користи за паковање својих производа постоји јасна сличност. На основу свега, Савезни врховни суд закључује да се жигом тужене повређује жиг тужиље.

VII Употреба у функцији упућивања на порекло

Жиг којим је заштићена апстрактна боја може да буде повређен само када треће лице боју употребљава у смислу упућивања на порекло.¹⁹ У том смислу за жигове којима је заштићена боја не важе другачија правила од оних која важе за жигове којима су заштићене друге ознаке. Међутим, када се у рекламном огласу користи боја, постоји посебан повод за испитивањем да ли се такво коришћење дешава у смислу указивања на порекло. Потрошачи, наиме, нису навикнути да у коришћењу боје у рекламирању, без додавања графичких елемената или речи, сагледају упућивање на порекло, зато што се боја као таква, по правилу, не употребљава за обележавање порекла из неког одређеног предузећа. Меродавно је схватање просечно информисаног, пажљивог и разумног потрошача. Само се изузетно може сматрати да промет боју у неком рекламном огласу схвата као упућивање на порекло, а не као елемент обликовања. Услов за то је да се боја у односу на све остале елементе истиче на такав начин да се схвата као средство обележавања. На пример, то се може десити када жигом заштићена боја поседује повишену моћ обележавања која је стечена на основу коришћења и сходно томе, постоји одговарајућа навика у промету да у заштићеној боји у вези са дотичним производима види упућивање на порекло, или ако боја у оспореној форми представља битни елемент обликовања који није потиснут у позадину уобичајеним средствима којима се упућује на порекло. Употреба у циљу обележавања је правно питање, а оцена је зависна од чињеничног стања конкретног случаја. Уколико је виши степен снаге обележавања жига у боји, утолико пре ће се сматрати да се боја у рекламном огласу користи као упућивање на порекло. Другим речима, боји тада припада самостално обележавајућа функција. Међутим, чињеница да се боја у неком рекламном огласу користи на начин да се поглед потрошача усмерава на њу није још увек довољна да би се говорило о њеној употреби у циљу обележавања порекла производа.²⁰

19 Пресуда Савезног врховног суда Немачке, *Farbmarkenverletzung I – I ZR 23/01*, од 4.9.2003, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 2/2004, стр. 151.

20 Пресуда Савезног врховног суда Немачке, *Farbmarkenverletzung II*, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 2/2004, стр. 155.

Овај став Савезног врховног суда Немачке продубљен је и у наредним пресудама. У пресуди „*Lila Schokolade*“ је истакнуто да је овај изузетак условљен чињеницом да се боја као таква, у оквиру свих других елемената, истиче на такав начин да се у промету схвата као упућивање на порекло, другим речима, као средство обележавања. На пример, о овоме се може говорити када заштићена боја поседује повишену моћ обележавања, коју је стекла коришћењем у промету, па на основу тога постоји одговарајућа навика у промету да у случају дотичних производа у заштићеној боји види упућивање на порекло. Поред тога, неопходно је да боја, такође, у оспореној форми буде суштинско средство обликовања које није потиснуто у други план на основу уобичајених елемената којима се упућује на порекло.

У пресуди „*Dentale Abformmasse*“²¹ поновљени су ставови из већ наведених пресуда. Нарочито је истакнуто да је услов за употребу у сврху обележавања, када је реч о апстрактним бојама, повећана моћ обележавања заштићене ознаке. То значи да се о употреби у сврхе обележавања не може говорити уколико ознака поседује само нормалну моћ обележавања.

VIII Закључак

Обим заштите жига којим је заштићена апстрактна боја је већ претходно условљен тиме да и на подручју на којем делује повредилац мора да постоји навика у промету да се боја сматра као средство упућивања на порекло. Поред тога, неопходно је да се боја у оспореној форми употребе истиче као суштински елемент који није потиснут у други план уобичајеним средствима упућивања на порекло, као што су, на пример, речи или слике. Уколико наведени услови нису испуњени не може се говорити о повреди жига којим је заштићена апстрактна боја. У тако дефинисаном оквиру примењују се општа правила о одређивању обима заштите жига.

У судској пракси су решавани само случајеви у којима је одређиван обим заштите жигова са повећаном моћи обележавања. Посебност ових случајева огледа се у томе да је титулар жига којим је заштићена апстрактна боја дуготрајним и интензивним рекламирањем створио посебну свест у меродавним прометним круговима, која се испољава у чињеници да се одређеним бојама поклања посебна пажња и управо у њима сагледава упућивање на порекло. Нису решавани случајеви у

21 Пресуда Савезног врховног суда Немачке, „*Kennzeichenmäßiger Gebrauch einer die technische Anwendung unterstützende Farbgebung – Dentale Abformmasse*“, од 22.9.2005, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 12/2005, стр. 1044.

којима је реч о жиговима са нормалном снагом обележавања, као ни случајеви у којима се ознака региструје већ на основу изворне дистинктивности, а не на основу дистинктивности која је стечена употребом, што је изузетак. У правној теорији се сматра да је за повреду жигова са нормалном снагом обележавања неопходно да титулар жига боју користи у сврхе обележавања изоловано од других елемената. Уколико то није случај, титулару жига којим је заштићена апстрактна боја једино преостаје могућност да нарочито интензивним коришћењем жига стекне заштиту, као што је то случај у анализираним пресудама.

Прелазак са либералне на рестриктивну праксу регистрације апстрактне боје има, између осталог, за последицу и промену у основном приступу у одређивању обима заштите таквих жигова. Све то указује на неопходност детаљнијих и утемељенијих теоријских истраживања у овој области.

Сматрамо да је реч о отвореном питању и у новом европском праву о жигу. Из тог разлога је неопходно да о овом свој став изнесе и Европски суд правде.

Božin VLAŠKOVIĆ, PhD

Professor at the Faculty of Law University of Kragujevac

PROTECTION SCOPE OF COLOUR TRADEMARKS IN THE NEW GERMAN LAW

Summary

Protection scope of trademarks in colour is an issue that has not yet been sufficiently clarified neither in legal theory, nor in the case law. In contrast to the European Court of Justice, the Federal Supreme Court of Germany in several judgments stressed possible solutions. The subject of decision-making in these judgments were only marks with increased the power of marking. However, this Court has not been given a general answer to the question of determining the scope of protection of trademarks in colour.

Key words: *the power of marking, abstract distinction, a concrete distinction, the imposition of trade, origin, likelihood of confusion.*