

Ксенија ВЛАШКОВИЋ
докторант Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

НОВА КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ОПАСНОСТИ РАЗВОДЊАВАЊА ЖИГА

Резиме

Заштити од ојасности разводњавања је специфичан облик заштите жија. У класичној концепцији заштити од ојасности разводњавања је јурена малом броју жија, под условом да су стekli ејијеи чувенои. Доношењем Директиве број 89/104/ЕЕЗ конциран је нови модел садржине и деловања жија, који је комромисног карактера и резултат је настојања да се знађе нека врста равнотеже између различитих решења у националним законодавствима земаља чланица. У новом светлу се јавља и питање заштите од ојасности разводњавања.

Кључне речи: разводњавање, чувени жиј, јединственоси жија, мисаоно повезивање, јознати жиј, дисинктивноси.

I Увод

Класична концепција заштите жигом је заснована на неколико принципа. Основни принцип је начело специјалности, чија је суштина у томе да се заштита жигом односи само на исте и истоврсне производе, који се данас називају исти или слични производи. Поред тога, заштита се пружа само против употребе која се може квалификовати као „употреба у функцији жига“ или „употреба као жиг“.

Ова концепција заштите показала се непотпуном, јер титулар жига није уживао заштиту против неких привредно значајних облика

коришћења жига. У овом раду биће речи о само једном нарочитом облику коришћења жига против којег титулару није могла да буде пружена заштита по праву жига. У питању је заштита од опасности разводњавања која се у почетку односила само на мали број чувених жигова када се користе за обележавање неистоврсних производа, чиме је прекорачена граница начела специјалности. У немачком праву основи за овакву заштиту јесу прописи права о сузбијању нелојалне конкуренције и грађанског права. Међутим, овакво проширење заштите изазивало је на једној страни дилеме и сумње, као и критике у правној теорији, а на другој страни и даље су остали нерешени бројни проблема употребе жига који су само познати, а не и чувени.

Из тог разлога се показало неопходним да се приступи тражењу потпунијих и међусобно усклађених решења у области заштите не само чувених, већ и познатих жигова. Нова регулатива која је дефинисана у Директиви број 89/104/ЕЕЗ садржи решења која се у неким аспектима у значајној мери разликују од ранијих, те се резултати до којих се дошло у претходном периоду могу користити само уз посебну опрезност и пажњу.

II Појам разводњавања жига

Појам разводњавања жига је, у правној теорији, први употребио *Frank Schechter*. Он је сматрао да се овим појмом обухвата оштећење дистинктивне моћи жига. Ову врсту повреде аутор означава као поступно слабљење или отапање идентитета или познатости неког жига.¹

Суштина разводњавања чувених жигова,² у класичном смислу, састоји се у томе да слабљење дистинктивне моћи жига значи да он

1 Frank I. Schechter, „The historical foundations of the law relating to trade marks“, *Colum. Univ. Press*, 1925, стр. 825. Аутор своје мишљење заснива на одлуци Земаљског суда *Elberfeld* у којој је титулару жига „*Odol*“, пружена заштита са образложењем да би чувени жиг изгубио своју продајну вредност у случају да га свако може користити за обележавање властите робе. Он користи термин „*gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind*“. Међутим, судови у САД, где је титулар одређених жигова већ дуго времена заштићен против разводњавања су овај појам илустровали као „*lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away at a trade mark*“.

2 Жиг је право, којим се, у одређеном контексту, штити нека ознака. У раду није било могуће на сваком месту у пуној мери правити термиолошку разлику између жига, као права, и ознаке која је заштићена жигом, јер би то водило оптерећивању самог текста. У развијеној правној теорији и пракси је уобичајено да се овакво разликовање не спроводи увек, јер се већ подразумева, па у том смислу упућујемо на велики број пресуда Савезног врховног суда Немачке. У истом смислу и проф. Марковић Слободан у свом раду „Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига – правноекономско тумачење“, *Анали Правној факултетна Универзитетна*

више не изазива никакву непосредну мисаону везу са производима за које је регистрован и коришћен. На пример, уколико би се допустило да се *Rolls Royce* региструје за ресторане, кафетерије, панталоне и бомбоне, у наредних неколико година овај жиг, као такав, више не би постојао.

III Циљ заштите против опасности разводњавања у ранијој немачкој судској пракси

У немачкој судској пракси, у којој је и настао појам разводњавања, циљ заштите није био дефинисан на јединствени начин. Тако је у пресуди „4711“³ истакнуто да познатост и рекламна моћ овог жига оправдавају проширење заштите и на неистоврсне производе, јер тужена користи жиг да би подстакла продају своје робе, чиме ослабљује рекламну и дистинктивну моћ жига тужиље.⁴

У пресуди „*Odol*“⁵, у којој је Земаљски суд Елберфелд први пут употребио појам разводњавања, истакнуто је да тужена оштећује рекламну моћ жига. На тај начин она повређује добре обичаје, јер искоришћава „плодове туђег напора и рада“. Тужиља заштиту може да тражи по основу генералне клаузуле права о сузбијању нелојалне конкуренције, као и по основу чл. 826 Грађанског законика Немачке.⁶

Од посебног значаја је пресуда „*Bayer-Kreuz*“⁷, у којој је Врховни суд Немачке сматрао да је чињеница на којој се заснива нелојалност та да треће лице присваја рекламно деловање туђе ознаке и на тај начин задире у туђи конкурентски посед. Поред тога, истиче се и да купац може да буде пољуљан у свом уверењу да је жиг јединствен и са истакнутом

у *Београду*, бр. 1/2011, стр. 35, истиче: „Терминологија коју наш законодавац традиционално користи није најсрећније одабрана, јер је реч „жиг“ хомоним који има и друга значења која су ближа разумевању лаичке публике. С друге стране, правници често користе исту реч да означе не само субјективно право, већ и предмет заштите, односно знак. Ова непрецизност у коришћењу речи „жиг“ је толико раширена да се толерише чак и у стручној литератури, те управним и судским одлукама. Нажалост, стручни српски језик није успео да изнедри погоднију реч којом би се описани проблем превазишао. Утехе ради, англосаксонска правна струка има исти проблем са термином „*trademark*“.

3 Rolf Sack, *Das Recht am Gewerbebetrieb: Geschichte und Dogmatik*, Mohr Siebek, Tübingen, 2007, стр. 274.

4 Helmut Kohl, *Die „Verwässerung“ berühmter Kennzeichen*, Berlin, 1975, стр. 20.

5 R. Sack, *нав. дело*, стр. 380; пресуда Земаљског суда Елберфелд „*Odol*“, од 11.9.1924, *Juristische Wochenschrift* 1925, стр. 502.

6 Amelie Winkhaus, *Der Begriff der Zeichenähnlichkeit beim Sonderschutz bekannter Marken*, Frankfurt am Main, 2010, стр. 31.

7 Пресуда Reichsgericht-a, од 31.10.1942, „*Bayer-Kreuz*“, RGZ 170, стр. 137.

позицијом, јер се појављују сличне ознаке на неком не толико различитом сектору производа.⁸

У периоду после Другог светског рата у немачкој судској пракси је настављено истраживање појма разводњавања и циљева заштите против опасности разводњавања. Тако је Земаљски суд Дизелдорф пружио заштиту хемијском концерну *Reisebüro Henckel & Co.* против компаније *Reisekredit OHG*.⁹ Основ за заштиту је генерална клаузула права о сузбијању нелојалне конкуренције.¹⁰ Први пут је појашњено да је циљ заштите познатих жигова искључиво заштита титулара жига против свих могућих оштећења конкурентне атрактивности њиме заштићене ознаке. Заштита потрошача од заблуда није чак ни споредан циљ ове заштите.

Карактеристично је да је Земаљски суд Берлин у пресуди „*Kaffee – HAG*“¹¹ први пут истакао да у дотадашњој судској пракси није јасно разјашњено који услови морају да буду испуњени да би се говорило о опасности од разводњавања. Суд је сматрао неопходним да се ознака на такав начин наметнула у промету, тако да је у значајној мери постала позната и у деловима промета у којима се не купују производи тужиле.

Претходни примери показују да је у ранијој судској пракси један од основних услова за заштиту јединственост жига. Међутим, није било потпуно јасно шта овај појам тачно значи.

За тумачење појма јединствености ознаке нарочито су карактеристичне пресуде „*Quick*“ и „*Kupferberg*“. У пресуди „*Quick*“¹² заступано је мишљење да се посебна заштита пружа само ознакама које уживају нарочито истакнуто важење у промету, али само онда када су јединствене и то у смислу јединствености на свим подручјима. У пресуди „*Kupferberg*“¹³ је истакнуто да је име *Kupferberg*, као ознака за шампањац, стакло у домаћој земљи највиши могући степен познатости у промету, а жигови у којима је оно садржано уживају посебан углед. Ово име је јединствено, па се са њиме у широкој публици искључиво повезује појам шампањца. Из наведених разлога имену *Kupferberg* припада наро-

8 Н. Kohl, *нав. дело*, стр. 17.

9 Пресуда OLG Düsseldorf, 6 U 152/87, од 26.10.1988, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 4/1989, стр. 270.

10 Anja Meyer, *Der Begriff bekannte Marke im MarkenG*, Frankfurt am Main, 1999, стр. 69.

11 Н. Kohl, *нав. дело*, стр. 38; пресуда Земаљског суда Берлин, 16а. О. 370/51, од 14.5.1952, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 2/1953, стр. 92.

12 Пресуда Савезног врховног суда Немачке „*Quick*“, од 11.11.1958, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1959, стр. 182.

13 Пресуда Савезног врховног суда Немачке „*Kupferberg*“ – Ib ZR 101/63, од 10.11.1965, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 11/1966, стр. 623–625.

чита рекламна моћ, на основу које је оправдана посебна заштита против опасности од разводњавања. Ова заштита није ограничена подручјем опасности замене у ширем смислу, него га напротив превазилази, јер је објекат заштите посебно велика рекламна моћ.¹⁴ Интереси титулара чувеног жига су већ онда повређени, када би био оштећен јединствени положај жига. Међутим, захтев који се односи на јединственост жига се не сме разумети у чисто објективном смислу, тј. да не постоји ни једно друго домаће предузеће које на било ком подручју делатности користи исту или сличну ознаку. Другим речима, одлучујуће је да ли је ознака, са становишта промета, позната у највећој мери и да ли се у промету схвата као жиг одређеног предузећа.¹⁵ Наиме, уколико је ознака у промету позната у највишој могућој мери и уколико се са њом повезују представе о само једном предузећу, које ту ознаку користи, тада се мора сматрати да је она јединствена, иако је у неком, веома ограниченом прометном кругу, познато да у некој удаљеној бранши друго предузеће послује користећи исту ознаку.

IV Појам разводњавања у новом европском праву

Претходна анализа указује да је нерешен велики број питања која су везана за опасност од разводњавања. На пример, нејасно је да ли производи који су обележени познатим жигом морају да поседују нарочито високи квалитет, као и то да ли се посебна заштита може пружити само онда када каснији корисник ужива лош глас. За ранију праксу је, такође, карактеристично и непотпуно раздвајање појма разводњавања од појма искоришћавања гласовитости. Правна заштита против опасности од разводњавања је била, како смо истакли, заснована на правилима различитих грана права.

Доношењем Директиве бр. 89/104/ЕЕЗ¹⁶ успостављени су нови правни оквири за одређивање појма опасности разводњавања, као и однос овог појма према другим облицима повреде познатих жигова. Значајно је да се у Директиви 89/104/ЕЕЗ не помиње појам чувених

14 Hermann L. Harder, „Zeichenschwäche auf Grund Verwässerung und Wahl des Zeichens – Einige weitere Bemerkungen zur Abstandsrechtsprechung“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 6/1964, стр. 299.

15 Божин Влашковић, *Правна заштити славних жигова*, Савезни завод за патенте, Београд, 1992, стр. 131.

16 First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, *Official Journal* L 40, 11.2.1989, стр. 0001–0007. Овај правни акт кодификован је 22.10.2008. године као: Directive 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of Member States relating to trade marks, *Official Journal* L 299, 8.11.2008, стр. 25–32.

жигова, већ само појам познатих жигова. Међутим, разумљиво је да појам познатих жигова обухвата, као свој највиши степен, и појам чувених жигова.

Заштита познатих жигова је факултативног карактера. Наиме, у чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ остављена је могућност државама чланицама да титулару жига дозволе да забрани трећим лицима, без његове сагласности, коришћење у привредном промету ознаке идентичне или сличне жигу за робу или услуге које нису сличне онима за које је жиг регистрован, када је жиг познат у дотичној држави чланици, а коришћењем ознаке се искоришћава или оштећује, без оправданог разлога и на нелојалан начин, моћ разликовања или углед жига.

У новом европском праву ранији појам разводњавања се већином поистовећује са оштећивањем моћи разликовања, тј. дистинктивне моћи жига. За одређивање појма оштећивања дистинктивне моћи у новом праву, од посебног значаја је пресуда „INTEL“¹⁷ Европског суда правде. У овој пресуди решавано је о сукобу жига INTEL, чији је титулар Intel корпорација, и жига INTELMARK чији је титулар CPM United Kingdom Ltd. Апелациони суд Велике Британије и Велса је установио да је жиг INTEL јединствен у том смислу да га нико други не користи за обележавања било којих производа и услуга, сем титулара Intel корпорације, као и то да је овај жиг у Уједињеном Краљевству изузетно познат за обележавања компјутера и производа који се односе на компјутере. Поред тога, утврђено је да компјутери и производи који су везани за компјутере нису слични услугама на које се односи жиг INTELMARK. На крају, суд је сматрао да су жигови INTEL и INTELMARK слични, али да употреба жига INTELMARK није подобна да изазове представе о привредној повезаности са Intel корпорацијом. Апелациони суд Велике Британије и Велса је обуставио поступак и обратио се Европском суду правде.

Европски суд правде, у свом одговору, истиче да се оштећење дистинктивне моћи жига назива и „разводњавање“ или „слабљење“ жига. О њему је реч када се ослабљује подобност жига да производе и услуге, за које је регистрован и коришћен, идентификује као производе и услуге које потичу од титулара жига, јер коришћење млађег жига има за последицу нестајање идентитета старијег жига и његове познатости у промету. То је посебно случај када се старијим жигом више не изазива непосредна мисаона веза са производима и услугама за које је регистрован. Оштећивање дистинктивне моћи старијег жига, везује се за схватање нормално информисаног, примерено пажљивог и разборитог потрошача производа за које је овај жиг регистрован. Европски

17 Пресуда Европског суда правде „INTEL“ од 27.11.2008, C-252/07, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int*, бр. 4/2009, стр. 319–324.

суд правде посебно истиче да жигови могу да стекну и такву познатост која превазилази прометне кругове везане за производе и услуге за које су жигови регистровани. У таквом случају је могуће да се у прометним круговима који су у контакту са производима за које је регистрован млађи жиг, успоставља веза између колидирајућих жигова, иако је реч о сасвим различитој публици у односу на ону која је у контакту са производима за које је регистрован старији жиг. Уколико је жиг јединствен, тј. када га нико други осим титулара не користи за обележавање било којих производа, утолико је већа дистинктивна моћ жига. Другим речима, посебно се мора испитати да ли је старији жиг јединствен или се приближава јединствености. Разводњавање, као и озбиљне опасности будућих оштећења, морају се утврдити на исти начин на који се утврђује и мисаона веза између жигова, а то значи узимајући у обзир све релевантне околности конкретног случаја. Те околности могу да буду: степен сличности међусобно супротстављених жигова; врста производа или услуга за које су регистровани међусобно супротстављени жигови, укључујући и степен сличности ових производа и услуга, као и меродавне прометне кругове; размера познатости старијег жига; степен дистинктивности старијег жига, и то како оригинарни, тако и онај који је стечен коришћењем; постојање опасности замене у промету. Ово проистиче из чињенице да ће се коришћењем млађег жига утолико пре, на нелојалан начин, оштетити дистинктивна моћ, уколико се непосредније и јаче старији жиг враћа у сећање на основу млађег жига.

Европски суд правде посебно истиче да старији жиг не мора да буде јединствен да би се могло доказати постојање таквог оштећења или озбиљне опасности од будућег оштећења. Наиме, и познати жигови, већ по дефиницији, поседују појачану дистинктивну моћ, која може бити стечена и коришћењем. Чак ни онда када познати старији жиг није јединствен, коришћење идентичног или сличног млађег жига може да буде подесно да ослаби дистинктивну моћ старијег жига. Уколико је старији жиг јединствен, разумљиво је да ће утолико пре коришћење истог или сличног млађег жига бити подобно да оштети његову дистинктивну моћ. Поред тога, већ се првим коришћењем идентичног или сличног млађег жига може проузроковати оштећење дистинктивне моћи старијег жига или настанак озбиљне опасности будућег оштећења.

За оштећење дистинктивне моћи старијег жига неопходно је доказати да се променио однос просечног купца производа за које је регистрован старији жиг, а као последица коришћења млађег жига. За оцену да ли се коришћењем млађег жига оштећује или може оштетити дистинктивна моћ старијег жига, без значаја је да ли титулар млађег жига стиче неку стварну привредну корист на основу дистинктивне моћи старијег жига.

Ставове Европског суда правде можемо сажети на следећи начин: коришћењем млађег жига може се оштетити дистинктивна моћ познатог старијег жига, чак и онда када старији жиг није јединствен; првим коришћењем млађег жига може се оштетити дистинктивна моћ старијег жига; коришћењем млађег жига оштећује се или се може оштетити дистинктивна моћ старијег жига, а као последица коришћења млађег жига, само онда када се променио однос просечног потрошача производа или услуга за које је регистрован старији жиг, или постоји озбиљна опасност за будућу промену оваквог односа.

V Закључак

Заштита против опасности од разводњавања чувених жигова настала је у немачкој судској пракси у настојању да се отклоне непотпуности и празнине које су постојале у ранијем праву о жигу. Ова заштита је била ограничена на веома мали број жигова који су достигли највиши степен познатости. Њен циљ је била заштита против оштећивања јединственог положаја чувеног жига. Међутим, сам појам јединствености није био прецизно одређен, као ни прометни кругови у којима жиг треба да буде познат у највећој могућој мери.

Насупрот томе, у новом европском праву заштита против опасности од разводњавања, тј. заштита против оштећивања дистинктивне моћи жига, пружа се познатим жиговима. Познати жиг, такође, нужно поседује дистинктивну моћ, па и у случају када није јединствен, коришћењем идентичног или сличног млађег жига може се ослабити дистинктивна моћ старијег жига. За разлику од ранијег права, појам познатог жига се данас не везује за процентуални степен познатости. Оваква заштита се пружа познатим жиговима, узимајући у обзир све релевантне околности конкретног случаја, као што су: степен сличности међусобно супротстављених жигова; врста производа или услуга за које су регистровани међусобно супротстављени жигови, укључујући и степен сличности ових производа и услуга, као и меродавне прометне кругове; размера познатости старијег жига; степен дистинктивности старијег жига, и то како оригинарни, тако и онај стечен коришћењем; постојање опасности замене у промету.

Генерално се може рећи да оштећивање дистинктивне моћи познатих жигова није већ само по себи довољно да се пружи заштита титулару жига. Неопходно је да коришћење којим се проузрокује оштећивање дистинктивне моћи буде нелојално и без оправдавајућег разлога. Не сме се, ипак, изгубити из вида чињеница да ће и у новом праву чувени жигови пре бити заштићени у поређењу са познатим.

Ksenija VLAŠKOVIĆ

PhD Student at the Faculty of Law, University of Kragujevac

THE NEW CONCEPT OF PROTECTION AGAINST DANGER OF TRADEMARK DILUTION

Summary

Protection against danger of trademark dilution is a specific form of trademark protection. Within the classic concept, protection against danger of dilution was offered to few trademarks, under the condition that they had acquired the status of being well known. By adopting the Directive 89/104/EEC, a new model of trademark content and action was designed, which represents a compromise and is a result of the endeavor to find some sort of balance between different solutions in national legislations of member states. In this light the question of protection against danger of dilution is investigated.

Key words: *dilution, well known trademark, trademark unity, call to mind, famous trademark, distinctiveness.*