

**Ксенија ВЛАШКОВИЋ**  
докторанд Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

## **АСОЦИЈАТИВНЕ ВЕЗЕ У ПРАВУ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**

### **Резиме**

*Евројско право жиџа се може поспайрати и са аспекти асоцијација које се у привредном промету успостављају између ознаке пријављене за регистрацију и ознаке која је већ заштићена жиџом. У том смислу, неопходно је разликовати асоцијације које настају у вези са заштићеном жиџом са уобичајеном снаом обележавања и оних које настају у вези са заштићеном познатих жиџова.*

*У циљу јасне диференцијације, аутор уводи појмове „асоцијативна веза у ужем смислу“ и „асоцијативна веза у ширем смислу“. Први појам се односи на заштићену жиџом са уобичајеном снаом обележавања и укључује опасност замене у ширем смислу, као и опасност замене у вези са серијским жиџовима. Другим појмом се изражава посебност заштићене познатих жиџова, која је уведена новим правом жиџа Евројске уније. Међутим, њиме се не обухватају све асоцијације, већ само оне којима се при перцепцији ознаке пријављене за регистрацију враћа у сећање већ регистрована позната ознака. У оба случаја заједнички и основни услов за остваривање заштићене жиџом је сличност ознака, која се утврђује на основу истих критеријума. С обзиром на различит предмет заштићене, степен сличности ознака може бити и нижи у случају познатих жиџова, јер је њихова заштићена условљена и оштећењем или искоришћавањем дискретивне моћи или уледа.*

**Кључне речи:** *опасност замене, перцепција, мисаоно повезивање, сличност ознака, просечно информисани потрошач.*

## I Увод

Један од основних појмова права жига у већини земаља чланица Европске уније био је појам опасности замене, који се везивао за функцију упућивања на порекло, као тада једино правно заштићену функцију. Садржина овог појма је поступно диференцирана с тенденцијом проширења.

Међутим, у земљама Бенелукса употребљаван је и потпуно специфичан правни институт, који није био у вези са класичном концепцијом заштите жигом, заснованој на начелу специјалности и заштити функције упућивања на порекло. Наиме, реч је о опасности мисаоне везе у правом смислу. Ова опасност постоји када ознаке нису међусобно заменљиве, нити постоји опасност замене у погледу порекла производа или међусобне привредне повезаности одређених предузећа. То значи да је кључни појам у праву жига земаља Бенелукса била међусобна сличност ознака, којом се омогућава да просечни потрошач успостави мисаону везу између млађе ознаке и старијег жига, тако да се, често и несвесно, опажањем млађе ознаке изазива подсећање на старији жиг.

Овако различити приступи изазвали су озбиљне тешкоће у дефинисању јединственог решења, у погледу заштите ознака жигом и њене имплементације, које би било прихватљиво за све државе чланице. После других преговора у текст Директиве 89/104/ЕЕЗ уведен је чл. 5, ст. 1 (б). Међутим, примена овог члана је у судској пракси изазвала значајне проблеме, па се у правној теорији постављало чак и питање самог смисла наведеног члана.

## II Тумачење чл. 5, ст. 1 (б) Директиве

Тумачење синтагме „опасност замене која укључује опасност да ознака и жиг буду доведени у мисаону везу“, садржане у оквиру чл. 5, ст. 1 (б) Прве директиве бр. 89/104/ЕЕЗ од 21. децембра 1988. године о хармонизацији права држава чланица у односу на право жига (у даљем тексту: Директива 89/104/ЕЕЗ),<sup>1</sup> изазивало је бројне неспоразуме и дилеме. Наиме, о односу појмова опасност замене и мисаона веза у теорији и пракси постоје два супротстављена мишљења. По првом, појам мисаона веза има самостално значење у односу на појам опасност заме-

1 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. 1–7. Овај пропис кодификован је 22.10.2008. 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. С обзиром на предмет и циљ овог рада користимо први, изворни облик овог документа.

не и њиме се проширују већ постојећи случајеви опасности замене.<sup>2</sup> То значи да се чл. 5, ст. 1 (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ обухватају и случајеви, који се одликују тиме да нека ознака само побуђује сећање на приоритетно старији жиг, при чему не наступа опасност замене.<sup>3</sup> По другом мишљењу, смисао овог појма је у ближем одређивању обима опасности замене, а случајеви у којима се опажањем једне ознаке побуђује сећање на другу при чему не настаје опасност замене нису обухваћени овом одредбом, јер се она односи на заштиту жигови са нормалном снагом обележавања.

С обзиром да је реч о једном од суштинских питања нове концепције заштите жигом, било је неопходно да се о овом питању изјасни и Европски суд правде. Овај суд је заузео став да појам опасности мисаоне везе није алтернатива појму опасности замене.<sup>4</sup> У образложењу је, као основни аргумент навео тач. 10, Преамбуле Директиве 89/104/ЕЕЗ у којој је посебно наглашено да је опасност замене специфичан услов за заштиту жигом са уобичајеном снагом обележавања.

### III Асоцијативна веза у ужем смислу

Опасност замене у смислу чл. 5, ст. 1 (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ се и према образложењу немачког Закона о жиговима<sup>5</sup> тумачи као опасност погрешних асоцијација потрошача, које настају као последица колизије ознака, јер потрошач који замењује, истовремено погрешно асоцира. Суштина опасности замене како у ужем, тако и у ширем смислу је у могућности настанка погрешних асоцијација од стране по-

2 Под јаким француским утицајем, у јужном подручју земаља Бенелукса, настао је појам „подражавање ознаке“. Начелно се сматрало да је ознака била подражавана уколико је постојала опасност замене у смислу порекла производа. Међутим, када је Јединствени закон о жиговима земаља Бенелукса ступио на снагу 1971. године уведен је појам сличних ознака, који је већина теоретичара поистовећивала са појмом „подражавања ознаке“. Према тадашњој пракси Врховног суда Бенелукса, разликована су три случаја у којима постоји повреда жига. Први случај је, када се употребом млађе ознаке у релевантној јавности изазива опасност замене у вези са пореклом производа. Други је слабљење дистинктивне моћи ознаке. Трећи случај је, када треће лице на нелојалан начин извлачи корист из познатости старијег жига. Charles Gielen, „The Benelux Trademark Act: a guide to trademark law in Europe“, *Trade Mark Reporter*, бр. 5/1996, стр. 543.

3 Heijo E. Ruijsenaars, „Neue Entwicklungen im Muster- und Markenrecht der Benelux-Länder – Hat das Benelux-Geschmacksmustergesetz Überlebenschancen?“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int*, бр. 7/1992, стр. 512.

4 Пресуда Европског суда правде „Springende Raubkatze C-251/95“, од 11.11.1997, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 5/1998, стр. 387.

5 Deutscher Bundestag, 12. Wahlperiode, BT – Drucksache 12/6581, од 14.1.1994, стр. 37, доступно на адреси: [dipbt.bundestag.de/dip21/btd/12/065/1206581.pdf](http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/12/065/1206581.pdf), 11.3.2011, стр. 35.

трошача, а у вези са пореклом производа. Другим речима, опасност замене је асоцијативна опасност, чији се обим одређује на основу правно заштићених функција жига. На основу тога, можемо закључити да свака опасност замене, такође, значи и мисаону везу, али свака мисаона веза није истовремено опасност замене.<sup>6</sup>

Мисаону везу која је обухваћена појмом опасности замене дефинисаћемо као асоцијативну везу у ужем смислу. Њоме се обухватају серијски жигови<sup>7</sup> и опасност замене у ширем смислу.<sup>8</sup> Реч је, дакле, само о једном аспекту могућих асоцијација, и то оних које се односе на: а) порекло производа; б) идентификацију самог производа; в) међусобну повезаност између привредних субјеката.<sup>9</sup>

#### IV Асоцијативна веза у ширем смислу

Појмом асоцијативне везе у ширем смислу обухваћени су случајеви асоцијација које се не односе на порекло производа или на њихову идентификацију, као ни на међусобну повезаност између привредних субјеката, већ искључиво на асоцијације којима се старија ознака враћа у сећање при перцепцији млађе. Овај појам се уобичајено назива и „чиста мисаона веза“, „проста мисаона веза“, „изворна мисаона веза“, „мисаона веза у правом смислу“ или „мисаоно повезивање“, а примењује се у случају заштите познатих жигова.

У тексту Директиве 89/104/ЕЕЗ није садржан појам мисаоног повезивања, као услов за заштиту познатих жигова. Овај појам је први пут употребио Европски суд правде у пресуди „Adidas-Salomon AG u. Adidas Benelux BV/Fitnessworld Trading Ltd“<sup>10</sup> у вези са утврђивањем довољног степена сличности колидирајућих ознака. С обзиром да овај појам није ближе одређен у наведеној пресуди, наметнула се потреба за утврђивањем његовог значења и детаљнијом анализом, што је учињено у пресуди „INTEL“.<sup>11</sup>

6 Amelia Winkhaus, *Der Begriff der Zeichenähnlichkeit beim Sonderschutz bekannter Marken*, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2010, стр. 157.

7 Karl Heinz Fezer, *Markenrecht*, 3. Auflage, München, 2001, стр. 144–148; Michael Goldmann, „Die mittelbare Verwechslungsfahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 3/2012, стр. 234.

8 Пресуда Савезног врховног суда Немачке „Condux – I ZR 63/58“, од 5.6.1959, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 10/1959, стр. 484.

9 A. Winkhaus, *нав. гело*, стр. 159.

10 Пресуда Европског суда правде „Adidas-Salomon AG u. Adidas Benelux BV/Fitnessworld Trading Ltd. C-408/01“, од 23.10.2003, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 1/2004, стр. 484.

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

Европски суд правде је у пресуди „INTEL“ истакао да се мисаоно повезивање поистовећује са околношћу да се нормално информисаном, примерено пажљивом и разборитом потрошачу млађим жигом „враћа у сећање“<sup>12</sup> старији жиг. Процена о томе се заснива на основу свих релевантних околности конкретног случаја, у које се убрајају: степен сличности међусобно супротстављених жигова; врста производа или услуга за које су регистровани међусобно супротстављени жигови, укључујући и степен сличности производа и услуга, као и меродавне прометне кругове; степен познатости старијег жига; дистинктивност старијег жига, како изворна, тако и она која је стечена употребом; постојање опасности замене у промету.<sup>13</sup>

У вези са сличношћу ознака и мисаоним повезивањем на основу наведених пресуда могу се извући следећи закључци: сличност се утврђује на основу уобичајених критеријума, а то су заједничка обележја у визуелном, аудитивном и појмовном смислу; мисаоно повезивање постоји када се перцепцијом млађег жига изазива сећање на старији жиг; постојање мисаоног повезивања је последица извесног степена сличности ознака; идентичност или сличност ознака аутоматски не омогућава непосредно закључивање да постоји мисаоно повезивање, јер је оно, такође, зависно од других фактора; мисаоно повезивање још увек није довољно за утврђивање повреде жига, јер морају бити испуњени и други законом прописани услови. У случају да се у прометним круговима не успоставља мисаоно повезивање у смислу ове пресуде, тада се употребом млађе ознаке не искоришћава, нити оштећује дистинктивна моћ или углед старијег жига на нелојалан начин. Набројани фактори су само најзначајнији и наведени су примера ради, што не искључује и уважавање других.<sup>14</sup>

## V Границе асоцијативне везе у ширем смислу

Европски суд правде је својом формулацијом у пресуди „INTEL“, која се односи на асоцијативну везу у ширем смислу (нем. *Verknüpfung*), успоставио јасну појмовну разлику у односу на појам асоцијативна веза у ужем смислу (нем. *Gedankliche Verbindung*) према чл. 5, ст. 1 (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ. Међутим, у случају асоцијативне везе у ширем смислу

12 У немачком тексту Директиве 89/104/ЕЕЗ употребљава се појам „in Erinnerung rufen“, а у енглеском тексту „to call to mind“.

13 Наведена пресуда „INTEL“, тач. 48, стр. 324.

14 Сличност ознака је одлучујући критеријум у оквиру испитивања чињеничних стања која су садржана у чл 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ. Европски суд правде нарочито истиче да постојање мисаоног повезивања још увек не значи повреду жига, као и то да за примену ове одредбе није неопходна опасност замене.

главно питање је да ли су све могуће асоцијације, изазване употребом млађе ознаке у вези са старијим жигом, обухваћене појмом асоцијативне везе у ширем смислу (нем. *Verknüpfung* и *in Erinnerung rufen*). У одговору на ово питање од велике помоћи може бити Улмерова дефиниција по којој постоје различити степени формирања асоцијација, а у зависности од брзине процеса преношења представа. Најслабија варијанта је случај удаљеног призвука којим се побуђују представе о жељеном производу само уз помоћ дуготрајнијег размишљања и уз укључивање маште. Најјача варијанта је нераздвојно повезивање између представе о производу, о жигу који га обележава и о потреби која се овим производом задовољава.<sup>15</sup>

Полазећи од тумачења Европског суда правде, може се сматрати оправданим да се појмом мисаоног повезивања описује међустепен између наведених варијанти. Најнижи степен асоцијација, у смислу Улмеровог схватања, није у сваком случају обухваћен појмом мисаоног повезивања. Такође, није неопходно ни нераскидиво повезивање са производом једног одређеног предузећа, јер би то значило да асоцијације морају одмах да се наметну посматрачу. Наравно, не постоје никакви ближи елементи за утврђивање границе између дужег и краћег пута интерпретације, тј. о потребном броју етапа тумачења, па је разграничавање веома тешко. На пример, у пресуди „*Adidas*“ мисаоно повезивање постоји када је потрошач при погледу на описане траке, иако мисли на жиг *Adidas*, истовремено свестан да није реч о *Adidas* производима.<sup>16</sup> Другим речима, на основу анализе праксе Европског суда правде, може се закључити да појам „*gedankliche Verknüpfung*“ укључује одређене асоцијације, али да овим појмом нису обухваћене оне до којих потрошач долази само уз помоћ маште и фантазије, тј. које се могу сматрати само као удаљени призвук у смислу Улмерове теорије. Овакве асоцијације су граница појма асоцијативне везе у ширем смислу.

Савезни врховни суд Немачке је коначно у пресуди „*TÜV II*“ прихватио ставове Европског суда правде. У образложењу пресуде истиче да је за заштиту познатости довољно да се у меродавним прометним круговима оспорена ознака мисаоно повезује са познатим жигом, користећи појам „*gedankliche Verknüpfung*“. При том је усвојио и критеријуме Европског суда правде за постојање мисаоног повезивања. Наиме, ознаке које користи тужена добијају смисао само на основу чињенице да читалац приликом коришћења навода „*TÜV*“ мисли на тужилу и њене услуге. Мисаоно повезивање између ознака није условљено оштећењем

15 А. Winkhaus, *нав. дело*, стр. 114.

16 Наведена пресуда „*Springende Raubkatze*“, тач. 39, стр. 389.

функције порекла. Оштећење ове функције захтева се само у случају заштите против опасности замене, а не и за заштиту идентитета и за заштиту познатости.<sup>17</sup>

У овом контексту, неки аутори<sup>18</sup> истичу да се појмови опасност замене која укључује опасност мисаоне везе и појам мисаоног повезивања разликују само у финим нијансама, које се искључиво могу истражити полазећи од различитих функција жига. Из тог разлога се мора утврдити да ли се норма односи на традиционалну функцију упућивања на порекло или на рекламну функцију жига. У првом случају постоји асоцијативна веза у ужем смислу, а у другом случају је довољно да између ознака постоји само асоцијативна веза у ширем смислу.

## VI Сличност ознака као услов за утврђивање асоцијативне везе у ужем и ширем смислу

Сличност ознака је услов за заштиту не само жигова са уобичајеном дистинктивном моћи, него и познатих жигова. Овај заједнички услов нормиран је чл. 5, ст. 1, (б) и чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ, као и чл. 8, ст. 1, (б) и чл. 8, ст. 5, Уредбе Савета бр. 40/94 од 20.12.1993. године о комунитарном жигу<sup>19</sup> (у даљем тексту Уредба о комунитарном жигу 40/94/ЕЗ). Наиме, сличност ознака се не може изоставити ни у случају заштите познатих жигова, јер би се тиме она проширила у непримереној мери, што би за последицу имало значајно ограничење слободе трећих лица у избору ознака за обележавање сопствених производа.<sup>20</sup> Међутим, с обзиром на различитост циљева заштите жигова са уобичајеном снагом обележавања и познатих жигова, постављају се два питања. Прво је

17 Пресуда Савезног врховног суда Немачке „I ZR 108/09 TÜV II“ од 17.8.2011, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 11/2011, стр. 1043.

18 David Slopek, „Die Grenzen des Bekanntheitsschutzes“, *MarkenR*, бр. 2/2008, стр. 189–195; Christian Schumacher, „Besonderer Schutz der bekannten Marke“, *Ecolex*, бр. 4/2004, стр. 384–385; Helmut Gamerith, „Schutz einer bekannten Marke gegen Assoziationsgefahr“, *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 2/2004, стр. 142–143.

19 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, *OJ L 11*, 14.1.1994, стр. 1–36, кодификоване везије су: Council Regulation (EC) No 422/2004 of 19 February 2004 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, *OJ L 70*, 9.3.2004, стр. 1–7, а потом Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, *OJ L 172*, 5.7.2005, стр. 4–21. У раду ћемо користити изворни пропис.

20 Пресуда Земаљског суда Köln, „33 O 803/11 – Markenähnlichkeit bei dreidimensionaler Ausgestaltung des in der Wortmarke – Goldbären“, од 18.12.2012, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht RR*, бр. 3/2013, стр. 102–106.

да ли се сличност ознака и у једном и у другом случају утврђује на исти начин. Друго питање је да ли се у оба случаја захтева исти степен сличности ознака.

Утврђивање сличности ознака у случају заштите познатости заснива се на истим критеријумима који се примењују и при утврђивању опасности замене ознака са уобичајеном снагом обележавања.<sup>21</sup> Другим речима, за утврђивање сличности меродаван је општи утисак ових ознака, који се одређује на основу њиховог визуелног, аудитивног и појмовног смисла.

Међутим, с обзиром на различите циљеве наведених норми, сматра се да је за заштиту познатости довољан нижи степен сличности ознака у поређењу са оним који се захтева за заштиту против опасности замене. Наиме, услов за заштиту према чл. 5, ст. 1, (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ и чл. 8, ст. 1, (б) Уредбе о комунитарном жигу 40/94/ЕЗ је изазивање опасности замене у вези са пореклом, на основу идентичности или сличности ознака. Насупрот томе, опасност замене није услов за примену чл. 5, ст. 2, Директиве 89/104/ЕЕЗ и чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94/ЕЗ. Оштећења која су наведена у чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94/ЕЗ могу да буду проузрокована и нижим степеном сличности ознака, уколико се у меродавном промету ознаке мисаоно повезују.

Када се утврди да ознаке међусобно нису довољно сличне у смислу чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94/ЕЗ, испитивање да ли наступају оштећења која су наведена у овом члану се не може наставити. Насупрот томе, ако су ознаке међусобно сличне, испитивање се наставља у смислу да ли је утврђени степен сличности довољан да се примени чл. 8, ст. 1, (б) или чл. 8, ст. 5, Уредбе о комунитарном жигу 40/94/ЕЗ.

## VII Закључак

У земљама чланицама Европске уније заступане су различите концепције заштите жигом. У неким је основни појам био опасност замене, везан за функцију упућивања на порекло. У другим земљама кључни појам била је међусобна сличност ознака, којом се омогућава успостављање мисаоне везе између млађе ознаке и старијег жига.

С обзиром на овако различите приступе, било је веома тешко пронаћи јединствено решење које би било прихватљиво за све држа-

21 Пресуда Савезног врховног суда „I ZR 172/01 – Unterscheidungskraft eines Bildmotivs mit Ferrari-Pferd“, од 19.2.2004, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 7/2004, стр. 596.



ве чланице Уније. После других преговора дефинисан је чл. 5, ст. 1 (б) Директиве 89/104/ЕЕЗ у којем је садржана синтагма „опасност замене која укључује опасност да ознака и жиг буду доведени у мисаону везу“. Полазећи од става да се право жига у неким аспектима може посматрати у смислу асоцијативних веза, Европски суд правде ову синтагму тумачи као опасност погрешних асоцијација потрошача у вези са пореклом производа. Мисаону везу која је обухваћена појмом опасности замене дефинисали смо као асоцијативну везу у ужем смислу.

Када је реч о заштити познатих жигова, увели смо појам асоцијативне везе у ширем смислу. Њиме су обухваћене асоцијације које се не односе на порекло производа или на њихову идентификацију, већ искључиво асоцијације којима се старија ознака враћа у сећање при перцепцији млађе. Овај облик асоцијација назива се и „мисаоно повезивање“ или „мисаона веза у правом смислу“. Асоцијације до којих потрошач долази само уз помоћ маште и фантазије су граница појма асоцијативне везе у ширем смислу, па тиме и заштите познатих жигова.

Сличност ознака је услов за заштиту не само жигова са уобичајеном дистинктивном моћи, него и познатих жигова. С обзиром на различите циљеве заштите, за заштиту познатости је довољан нижи степен сличности ознака у поређењу са оним који се захтева за заштиту против опасности замене.

**Ksenija VLAŠKOVIĆ**

**PhD Student at the Faculty of Law University of Kragujevac**

## **ASSOCIATIVE LINKS IN THE TRADEMARK LAW OF THE EUROPEAN UNION**

### **Summary**

*European trademark law can also be seen in terms of associations which are established in the course of trade between the mark registered for the registration and the mark that is already a protected trademark. In this regard, it is necessary to distinguish associations that arise in connection with the protection of trademarks with the usual power marking and those that arise in connection with the protection of famous trademarks.*

*Aiming to clear differentiation, the author introduces the concepts “associative links in the strict sense” and “associative connections in a broader sense”. The first term refers to the protection of trademarks with the normal marking strength and includes replacement hazard in a broader sense, as well as replacement risk in connection with serial trademarks. The second term expresses the specialty of protection of famous trademarks, which was introduced by the new Trademark Law of the European Union. However, it does not include all the associations, but only those to which, in the perception of the mark registered for the registration, an already registered, known mark returns to memory. In both cases, the common and fundamental condition for the realization of trademark protection is the similarity of marks, which is determined on the basis of the same criteria. Due to the different subjects of protection, the degree of similarity tags may be even lower in the case of well-known marks, because their protection is conditioned by damage or by taking advantage of the distinctive power or prestige.*

**Key words:** *likelihood of confusion, perception, thought-linking, similarity of marks, averagely informed consumer.*