

др Божин ВЛАШКОВИЋ

редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

О ЗАБРАНИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ОЗНАКА КОЈЕ СУ ПОСТАЛЕ УОБИЧАЈЕНЕ У СВАКОДНЕВНОМ ГОВОРУ ИЛИ У ДОБРИМ И СТАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ОБИЧАЈИМА

Резиме

Забрана регистрације ознака које су постале уобичајене у свакодневном говору или у добрим и сталним пословним обичајима је у пракси немачког Савезног патентног суда тумачена екстензивно, па се нису могле регистровати ни речи које се у меродавним потрошачким круговима схватају само као општи похвални искази, иако нису у конкретној вези са пријављеним производима. Овакву праксу није прихватио ни Савезни врховни суд Немачке, ни Европски суд правде.

Кључне речи: *ознака врсте, конкретна веза између ознаке и производа, рекламирање, функција означавања порекла, конотација, просечни потрошач.*

І Увод

У праву жига предвиђен је већи број случајева у којима се ознака не може регистровати, тј. заштити жигом. Реч је о забранама регистрације које су различите по својој природи и циљевима. У том контексту, посебну пажњу изазивају недистинктивне ознаке, описујуће ознаке и ознаке које су постале уобичајене у свакодневном говору или у добрим и сталним прометним обичајима. Забраном регистрације ових ознака одсликавају се супротстављени интереси учесника у промету у вези са слободним коришћењем ознака за обележавање сопствених производа. Међутим, њихова заједничка карактеристика је да могу бити отклоњене наметањем ознаке у промету.

Историјски посматрано наведене одредбе су биле формулисане на различите начине, што је, поред осталог, било детерминисано и општом

концепцијом која је у њиховој основи. На пример, према чл. 4, ст. 1. немачког Закона о обележавању производа из 1936. године из регистрације су биле искључене слободне ознаке, а према чл. 4, ст. 2. истог закона биле су искључене и ознаке које нису дистинктивне. По становишту које је било заступано у тадашњој немачкој правној теорији слободним ознакама сматрале су се оне ознаке које су изворно биле дистинктивне, али су ту особину временом изгубиле, јер их је велики број предузећа, која нису ни правно, ни привредно повезана, користио за одређене производе или групе производа.

Према важећем немачком Закону о жиговима чл. 8, ст. 2, бр. 1, из регистрације су искључене ознаке које нису дистинктивне, а према чл. 8, ст. 2, бр. 3, из регистрације су искључени и жигови које се искључиво састоје из ознака или података који су уобичајени у говору или постојаним и поштеним прометним обичајима. У формулацији закона није употребљен ни појам слободних ознака, ни појам ознаке рода. Према образложењу закона ознаке рода су само ознаке у општој језичкој употреби. Међутим, ознаке које су постале уобичајене у промету нису истакнуте као ознаке рода. Другим речима, може се заступати став да су ознаке које су опште уобичајене у језику ознаке рода у ширем смислу, а да су ознаке рода у ужем смислу оне које су уобичајене у промету.

Предмет рада је забрана регистрације ознака које су постале уобичајене у свакодневном говору и у сталним и постојаним трговачким обичајима. Ова одредба изазвала је бурне полемике у пракси немачких судова, који су у дужем временском периоду заступали потпуно супротна схватања. С обзиром да је реч и о питању које је значајно за хармонизацију права жига њиме се бавио и Европски суд правде.

II Тумачења чл. 8, ст. 2, бр. 3. немачког Закона о жиговима у судској пракси

Ова одредба је тумачена на потпуно супротне начине у пракси Савезног патентног суда Немачке и Савезног врховног суда Немачке. Разлог за такво поступање су разлике у формулацији чл. 8, ст. 2, бр. 3. немачког Закона о жиговима¹ и чл. 3, ст. 1. (д) Прве директиве бр. 89/104/ЕЕЗ од 21. децембра 1988. године за усклађивање закона држава чланица у односу на право жига² (у даљем тексту: Прва Директива). Наиме, чл. 3, ст. 1.

1 *Marken G* - dejure.org, доступно на адреси: dejure.org/gesetze/MarkenG/8.html, 23.1.2016, пар. 8.

2 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, 0001 - 0007. Пропис је кодификован 22. 10.

(д) из регистрације су искључени жигови који се искључиво састоје из ознака или података који су уобичајени у општем говору или у сталним и поштеним прометним обичајима. Међутим, према чл. 8, ст. 2, бр. 3. немачког Закона о жиговима, којим је имплементиран наведени пропис Прве Директиве, из регистрације су искључени жигови који се искључиво састоје из ознака или података који су постали уобичајени у општем говору или у сталним и поштеним прометним обичајима за обележавање производа или услуга.

1. Тумачење чл. 8, ст. 2, бр. 3. немачког Закона о жиговима у пракси Савезног патентног суда Немачке

У пракси немачког Патентног уреда и Савезног патентног суда апсолутне сметње за регистрацију ознака рода тумачене су екстензивно, па се нису могли регистровати ни општи изрази у оквиру привредног говора, када се њима у рекламирању указује на значајне околности у вези са производима или услугама. То значи да се не захтева непосредна повезаност ознаке и производа, као услова за примену анализиране одредбе. На пример, нису регистровани следећи искази: *Compliment* за обућу, *AVANTI* за намештај, *CAPITO* за одевне предмете, *ABSOLUT* за вотку итд. Поред тога, не могу се регистровати ни поздравни облици из страних језика, који су прихваћени у немачком језику и за меродавне потрошачке кругове представљају само исказ којим се побуђује општа пажња. На пример, реч *CIAO* сматрана је неподесном за обележавање дуванских производа.³

Исти став поновљен је и у случају регистрације ознаке *FOR YOU*.⁴ Савезни патентни суд Немачке је сматрао да чл. 8, ст. 2, бр. 3. немачког Закона о жиговима нису обухваћене само ознаке рода, него и опште рекламне препоруке, које су без непосредне и специфичне везе са производима. Другим речима, пропис се примењује и на податке којима се непосредно не описују својства производа или услуга, али који су уобичајени

2008. године (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, 25 – 32). Новом реформом права жига усвојена је и Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, *Official Journal L* 336, 23.12.2015, 1–26. С обзиром на циљ овог рада користићемо изворни облик овог прописа.

3 Karl - Heinz Fezer, *Markenrecht*, Auflage 3, München, 2001, 533.

4 Пресуда Савезног патентног суда Немачке од 10.07.1996, 26 W (pat) 90/96: Löschung eines englischen Werbe-slogans „FOR YOU”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 4/1997, 279.

у општем језику или у пословним обичајима у вези са производњом или пласманом пријављених производа, што нарочито важи у случају општих елемената рекламе. Пријављени жиг не поседује никакву конкретну везу са производима, али је ипак подесан да се примени на пријављене производе, као уобичајено рекламно препоручивање. Овакве речи се не могу монополизovati жигом ни онда када се њима конкретно не обележавају захтевани производи или услуге. Заступајући овакав став, Савезни патентни суд Немачке је у случају *Bravo*⁵ обуставио поступак и обратио се Европском суду правде. Наиме, за регистрацију је пријављена реч *Bravo* за обележавање прибора за писање. Немачки патентни уред је одбио регистрацију са образложењем да се пријављена реч у меродавним прометним круговима аутоматски препознаје као узвик одобравања. Меродавни прометни кругови реч сматрају као хваљење и као рекламни шлагворт у вези са пријављеним производима. Такве речи похвале и рекламне речи се не могу заштити жигом, јер нису дистинктивне. Међутим, пре коначног одлучивања, суд је прекинуо поступак и затражио претходно мишљење Европског суда правде, сматрајући да је реч о тумачењу чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве.

Савезни патентни суд је установио да се реч *Bravo* употребљава у Немачкој и у другим европским земљама као изјава одобравања и као похвално истицање за различите производе и услуге, што је нарочито случај у вези са услугама у туризму, интернет презентацијама и слично. Међутим, суд није могао да установи употребу ове речи у вези са прибором за писање. Према дословном тексту чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве за одбијање регистрације довољно је да је реч *Bravo* уобичајена у општем језику или у поштеним и сталним прометним обичајима, при чему није неопходно да се њоме конкретно описује сам производ или услуга.⁶

5 Пресуда Савезног патентног суда Немачке од 20.10.1999, 25 W (pat) 293/98 Werbe-slogans „Bravo“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 5/2000, 424.

6 Савезни патентни суд Немачке се позива и на одлуку „SUPREME“. У овој одлуци је истакнуто: „Према чл. 7, ст. 1. (д) Уредбе о комунитарном жигу за ускраћивање регистрације довољно је да су ознаке или подаци постали уобичајени у општем језику и у постојаним и поштеним обичајима у промету. Није неопходно да се пријављена реч фактички већ користи у промету за одређене производе или услуге. SUPREME значи „са највишим квалитетом“, у „највишој мери“. У промету се ова реч употребљава као податак о квалитету за сваки производ или услугу и њоме се не може изазвати никакав конкретан угасак у односу на пријављене производе. Реч није подобна за регистрацију, јер је постала уобичајена у општем језику и у постојаним и поштеним прометним обичајима.” Вид. *Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt* од 28.7.1998 - R 44/98-3 „SUPREME“, Mitt. 1998, 396). Исти став је, наглашава овај суд, заступан и у одлуци R 122/98-3 „HELLGRÜN“, према којој се наведена одредба, пре

Полазећи од чињенице да није установљена употреба ове речи у вези са прибором за писање, суд сматра да према немачком Закону о жиговима пријављена реч не може бити обухваћена чл. 8, ст. 2. (3), јер се њиме захтева да је пријављена реч постала уобичајена за обележавање производа или услуга за које је пријављена. Међутим, према дословном тексту нејасно је да ли је довољна општа веза према производима или услугама или је неопходна специфична веза према производима и услугама који се захтевају у конкретном случају. Из тог разлога се и поставља питање тумачења овог члана. Наиме, по становишту Савезног патентног суда Немачке у пракси Савезног врховног суда је нејасно да ли ће се ускратити регистрација неке речи, као недистинктивне или описујуће, у случају да се њоме непосредно не описују пријављени производи или услуге, њена примена чисто рекламног карактера се не може доказати за конкретно пријављене производе и услуге, али је уобичајена као хваљење за друге производе или услуге и њена таква примена се такође намеће и за производе на које се односи пријављени жиг.

2. Тумачење чл. 8, ст. 2, бр. 3. немачког Закона о жиговима у пракси Савезног врховног суда Немачке

Изложену рестриктивну праксу регистрације није прихватио Савезни врховни суд Немачке. У закључку „BONUS” суд истиче да се дословни текст чл. 8, ст. 2. немачког Закона о жиговима разликује од чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве по додатом делу, који гласи „за обележавање производа или услуга”.⁷ Према образложењу немачког Закона о жиговима на овај начин је само појашњено да су из регистрације искључене ознаке рода, као и уобичајене ознаке *за одређене производе или услуге*. Међутим, оне се могу регистровати за друге производе и услуге у односу на које не поседују таква својства. При таквом разумевању овог члана нема противречности према Директиви. Наиме, и у Првој Директиви је, као неопходан, садржан одређени смисаони однос између ознаке и производа.

свега, примењује на опште елементе рекламе којима се првенствено побуђује сама пажња, а у мањој мери предочава неки специјални описујући исказ. Конкретна веза са производом или неко описујуће значење при томе није неопходно. Вид. *Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)* од 18.12.1998, R 122/98-3 „HELLGRÜN“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* 6/1999, 543).

7 Закључак Савезног врховног суда Немачке од 23.10.1997. године, I ZB 18/95 „BONUS“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 6/1998, 465.

Смисао наведеног члана немачког Закона о жиговима ограничава се на искључивање из регистрације оних ознака које су у општој језичкој употреби или су уобичајене у промету за обележавање одређених производа или услуга. При том је реч о недистинктивним слободним ознакама које велики број предузећа користи за обележавање одређених производа и зато оне више немају обележавајући карактер. Поред тога, реч је и о ознакама рода које се не могу регистровати с обзиром на свој описујући карактер. Међутим, ни из немачког Закона о жиговима, ни из Прве Директиве не проистиче да се из регистрације, поред тога, могу искључити и друге речи и појмови општег језика, које су дистинктивне и за које не постоји потреба да остану слободне у промету. Такво шире тумачење не може се заснивати ни на чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве. Чињеница да у овој одредби није изричито наведен однос са пријављеним производима или услугама не значи да таква веза уопште није неопходна. У том смислу Савезни патентни суд наводи као пример да се ознака *Panzer* не може регистровати за возила са погоном на гусенице, јер је реч о ознаци рода, али да се, свакако, може регистровати за обележавање бицикала.⁸ Сходно томе, на основу Прве Директиве се не може закључити да су из регистрације генерално искључене речи и појмови који су уобичајени у промету, а нису ни у каквој вези са производима или услугама, на које се односе, у смислу њиховог обележавања.

Исти став Савезни врховни суд Немачке заступао је и у закључку „YES”.⁹ Суд истиче да се ова забрана регистрације не примењује на податке који садрже опште и уобичајене речи или појмове, који немају никаквих додирних тачака са пријављеним производима у смислу њиховог обележавања.

III Тумачење Европског суда правде

У ранијим излагањима смо истакли да је Савезни патентни суд Немачке прекинуо поступак у случају регистрације жига *Bravo* и обратио се Европском суду правде. Општи правозаступник сматра да је Савезни патентни суд Немачке поставио претходно питање у погледу тумачења чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве, у смислу да ли се наведени члан мора ограничено тумачити тако да су из регистрације искључене само оне ознаке и подаци којима се непосредно описују конкретно пријављени производи или услуге, односно њихове битне особине или обележја; или се пропис мора разумети у смислу да су поред слободних ознака и ознака

8 Исто, тач. 22, 467.

9 Закључак Савезног врховног суда Немачке од 15.7.1999. године, I ZB 16/97 „YES“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 12/1999, 1089.

рода из регистрације, такође, искључене и оне ознаке или подаци који су уобичајени у општој језичкој употреби или у поштеним и сталним прометним обичајима меродавних или поредбених бранши. Овде се, на пример, убрајају рекламне речи, упућивања на квалитет, позиви на куповину и слично, иако се њима непосредно не описују конкретне особине пријављених производа или услуга.

Општи правозаступник *Damaso Ruiz-Jarabo Colomer* сматра да је чл. 3, ст. 1. (б) Прве Директиве прописано да се не могу регистровати жигови који нису дистинктивни, а затим су регулисана два посебна случаја у којима подаци нису дистинктивни.¹⁰ Реч је о описујућим и уобичајеним подацима. Појам дистинктивности је неодређени правни појам, који се у сваком појединачном случају мора одређивати према околностима и њему својственим обележјима. Аргумент за овај закључак заснива се на главној функцији жига, тј. на разликовању производа и услуга једног предузећа од производа или услуга другог. То значи да права титулара жига могу да само толико буду обухватна у мери у којој је то неопходно за испуњење наведеног основног задатка. Разумљиво је да није неопходно да жиг делује према свим ознакама, него само према ознакама којима се може изазвати замена. Оваква констатација логично подразумева да се не могу узети у обзир само међусобно супротстављене ознаке, него и производи који се таквим ознакама обележавају.

На основу наведених аргумената може се закључити да је услов за примену чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве да су ознаке или подаци постали уобичајени у општој језичкој употреби или у поштеним и сталним прометним обичајима у вези са производима и услугама за које је затражена њихова регистрација. Другим речима, услов за примену овог прописа је веза између ознаке и производа и услуга за чије обележавање је пријављена.

Сасвим друго питање је интензитет везе између производа или услуга и ознака и података који су постали уобичајени. То значи да се мора разјаснити да ли ознаке или подаци морају бити уобичајени за непосредно описивање производа или услуга или њихових обележја и битних својстава, или је довољно да су они у некој вези са производима и услугама и какав је облик и природа те везе.

10 Мишљење општег правозаступника *Damaso Ruiz-Jarabo Colomer* поводом спора С 517/99, од 18.1.2001. године, доступно на адреси: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...C-517/99, 27.1. 2016, тач. 48.

Искључивање свих података или ознака, којима се описују производи или услуге на које се односе, регулисано је чл. 3, ст. 1. (ц) Прве Директиве.¹¹ Другим речима, забрана регистрације описујућих ознака и података регулисана је чл. 3, ст. 1. (ц), а не чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве. На основу тога се може закључити да чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве није прописано да се ознакама или подацима, на које се односи наведени члан, непосредно описују конкретни производи или услуге за које је захтевана регистрација жигом. Овим чланом је, наиме, захтевано само да су ознаке у промету постале уобичајене у вези са одговарајућим производима или услугама, а да конкретно није одређено који степен повезаности мора да постоји између ознака и производа.

По мишљењу општег правозаступника, ознаке и подаци нису дистинктивни уколико су постали уобичајени у општој језичкој употреби или у прометним обичајима у односу на одређене производе или услуге, које се евоцирају и враћају у сећање просечног потрошача. Европска Комисија овај процес означава појмом „конотација”. Другим речима, ознака се аутоматски и чак несвесно доводи у везу са производом или услугом која се њоме репрезентује. На пример, ознака *Bravo*, која је у већини језика држава чланица израз одушевљења, може се регистровати за обележавање машина за куцање. Међутим, могуће је да постоји сметња за регистрацију ове ознаке у вези са спортским одевним предметима, јер се наведена реч на том сектору уобичајено употребљава. У пракси Европског патентног уреда наведена реч је још 1999. године регистрована за обележавање дизел мотора.¹²

На основу изложеног, општи правозаступник закључује да је значење чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве ограничено на ознаке или податке који су уобичајени у вези са производима и услугама које се репрезентују жигом, при чему је довољно да просечни потрошач на основу ознаке или податка може да мисли на ове производе и услуге. При том није неопходно да се њима непосредно описују конкретни производи или услуге, за које је захтевана регистрација жигом, као ни њихове особине и битна својства.¹³

11 Божин Влашковић, „Описујуће ознаке и сложенице у поступку регистрације жига”, *Правни живот*, бр. 11/2015, 507.

12 Мишљење општег правозаступника *Damaso Ruiz-Jarabo Colomer* поводом спора С 517/99, од 18.1.2001. године, доступно на адреси: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...C-517/99, 27.1. 2016, тач. 22.

13 Исто, тач. 33.

На постављена питања одговор је дао Европски суд правде у пресуди „Merz -Krell”.¹⁴ Суд је, наиме, истакао да се оцена о дистинктивности ознака или података не може дати апстрактно, без узимања у обзир производа или услуга који би требало да овим ознакама или подацима буду разликовани. Поред тога, суд нарочито указује на чињеницу да се подручја примене чл. 3, ст. 1. (ц) и чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве међусобно преклапају. Међутим, жигови на које се односи чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве нису искључени из регистрације због своје описујуће природе, него због уобичајеног коришћења у прометним круговима у којима се тргује производима и услугама за које је жиг пријављен. Да би ова одредба имала практични значај, њена важност се не може ограничити на жигове којима се описују својства или особине производа и услуга на које се они односе. Међутим, регистрација жигова који се састоје из ознака или података који се иначе користе као рекламни слогани, упућивања на квалитет или подстицаји на куповину производа или услуга на које се жиг односи, није искључена само на основу неке од таквих примена. Ствар је националних судова да у конкретном случају утврде да ли су ове ознаке или подаци постали уобичајени у општем језику или у поштеним и устаљеним прометним обичајима за обележавање производа или услуга на које се жиг односи.

IV Закључак

Ознаке које су у општој употреби у језику и постојаним и поштенним прометним обичајима не могу бити заштићене жигом. Међутим, забрана регистрације је у пракси различито тумачена.

Немачки Савезни патентни суд је забрану тумачио екстензивно, чиме је смањен број ознака које се могу регистровати. Овај суд је сматрао да чланом 8, ст. 2, бр. 3. немачког Закона о жиговима нису обухваћене само ознаке рода, него и опште рекламне препоруке, које су без непосредне и специфичне везе са производима, али које су уобичајене у општем језику или у пословним обичајима, што нарочито важи у случају општих елемената рекламе.

Међутим, по становишту Савезног врховног суда Немачке смисао наведеног члана немачког Закона о жиговима ограничава се на искључивање из регистрације оних ознака које су у општој језичкој употреби или су уобичајене у промету за обележавање одређених производа или услуга. При

14 Пресуда Европског суда правде од 4.10.2001. године, C-517/99: Voraussetzungen für Markeneintragung - Merz & Krell, Bravo, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 12/2001, 1148.

том, је реч о недистинктивним слободним ознакама које велики број предузећа користи за обележавања одређених производа и зато оне више немају обележавајући карактер. Поред тога, реч је и о ознакама рода које се не могу регистровати с обзиром на свој описујући карактер. Међутим, ни из немачког Закона о жиговима, ни из Прве Директиве не проистиче да се из регистрације, поред тога, могу искључити и друге речи и појмови општег језика, које су дистинктивне и за које не постоји потреба да остану слободне у промету. Ова одредба се, такође, не примењује на податке који садрже опште и уобичајене речи или појмове, који немају никаквих додирних тачака са пријављеним производима у смислу њиховог обележавања.

У пракси Европског суда правде значење чл. 3, ст. 1. (д) Прве Директиве ограничено је на ознаке или податке који су уобичајени у вези са производима и услугама које се репрезентују жигом, при чему је довољно да просечни потрошач на основу ознаке или податка може да мисли на ове производе и услуге. При том, није неопходно да се њима непосредно описују конкретни производи или услуге, за које је захтевана регистрација жигом, као ни њихове особине и битна својства.

Božin VLAŠKOVIĆ, PhD

Professor at the Faculty of Law University of Kragujevac

ON PROHIBITION OF REGISTRATION SIGNS WHICH HAVE BECOME CUSTOMARY IN THE CURRENT LANGUAGE OR IN GOOD AND CONSTANT BUSINESS PRACTICES

Summary

The prohibition of registration of designations, which have become customary in the current language or in good and constant business practices, have been interpreted extensively in the practice of the German Federal Patent Court, which is why even the words considered as general laudatory statements in authoritative consumer circles could not be registered, although not being in concrete conjunction with registered products. This practice was not accepted by the Federal Supreme Court of Germany, nor by the European Court of Justice.

Key words: *sign of the class, concrete link between the mark and the product, advertising, the origin function, connotation, the average consumer.*