

**Мина ЈОВАНОВИЋ**, мастер  
студент докторских студија Правног факултета  
Универзитета у Београду

## **ОЦЕНА ПОЗНАТОСТИ ЖИГОМ ЗАШТИЂЕНИХ ОЗНАКА У СУДСКОЈ, УПРАВНОЈ И АРБИТРАЖНОЈ ПРАКСИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

### **Резиме**

*Институт познатих ознака постоји у домаћем законодавству преко двадесет година. С обзиром на неодређеност норми којима је регулисан, те на значај који има за титуларе жига, често се преиспитују његови домети. Овај рад бави се проблемом правилне идентификације познатих ознака у промету. Аутор настоји да преиспита уједначеност поступања надлежних судских, управних и арбитражних органа у утврђивању степена познатости ознаке који им доноси проширену заштиту. Очекује се да ће се доказати да постоји значајна произвољност у признавању статуса познате ознаке, те правна несигурност у примени овог института. Анализом појединих одлука из праксе настоји се да се правилно уоче недостаци у нормативном регулисању познатог жига, са циљем да се предложи решења која би ублажила ефекат негативних последица узрокованих изложеним проблемом.*

**Кључне речи:** познати жиг, критеријуми за утврђивање познатости, начело специјалности.

### **I Увод**

Проширена заштита познатих<sup>1</sup> ознака као изузетак од начела специјалности уведена је у домаће законодавство Законом о жигу из 1995. године. Данас, након више од двадесет година постојања овог института у домаћој пракси постоји неизвесност о његовој тачној садржини, и стога

---

1 Иако важећи Закон о жиговима користи термин *чувени жиг*, сматрамо да термин познати жиг – који је доминантан у иностраној литератури и пракси, више одговара природи овог института, те ће бити коришћен у даљем тексту рада.

његовим дометима и оправданости. Пре свега, сматрамо да је неопходно јасно дефинисати појам познатог жига. Наиме, према важећем Закону о жигу (*Службени гласник РС*, бр. 104/2009, 10/2013, у даљем тексту: ЗОЖ),<sup>2</sup> познати жиг је онај који ужива високу репутацију, те чији носилац има право да другима забрани да користе исти или сличан знак за обележавање робе, односно услуга које нису сличне онима за које је познати жиг регистрован, уз додатан услов постојања нелојалног извлачења користи из репутације знака, односно штетности по његов дистинктиван карактер или репутацију. У складу са наведеним, путем овог института одступа се од начела специјалности и под прописаним условима појачава се монополски карактер жига, с обзиром да се његово дејство проширује на све робе или услуге.

Уочљиво је да је битан појам који одређује садржину познатог жига његова репутација – међутим у даљим нормама не наилазимо на ближе одређење овог појма. Уместо прецизне дефиниције појма репутације (угледа), у закону су наведени параметри према којима се он има ценити: упознатост релевантног дела јавности са знаком, укључујући и познавање до кога је дошло путем промоције знака.<sup>3</sup> Даље је одређено да релевантан део јавности – подразумева стварне и потенцијалне купце предметне робе, као и лица укључена у канале њене дистрибуције. На овом месту указали бисмо да поменути параметри имају начелно квантитативни карактер, указују на број лица која познају предметни знак – док појам репутације, категорије која је предмет процене има садржински другачију природу, подразумева и извесну квалитативну вредност – представља укупност одређених асоцијација које се везују за конкретан знак.

Осим поменутих параметара, у закону изостају ближи критеријуми на основу којих се има ценити познатост знака, као и смернице за њихово правилно одмеравање – остављено је слободној процени надлежних органа да одреде „меру“ познатости која доноси проширену заштиту жигом заштићеној ознаци.

Поређења ради, указујемо на критеријуме за процену познатости одређене Заједничким препорукама о одредбама о заштити познатих ознака Светске организације за интелектуалну својину,<sup>4</sup> који прописују

---

2 Чл. 5. ст. 1. тч. 12. ЗОЖ.

3 Чл. 5. ст. 5. ЗОЖ.

4 Светска организација за интелектуалну својину, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, Женева, 2000.

шест<sup>5</sup> ближе одређених параметара који се имају узети у обзир. Иако се и оваквом решењу могу упутити битне замерке,<sup>6</sup> јасно је да је једна помену-та одредба у домаћем закону – непотпуно решење, следствено скромног домета. С обзиром на битне последице за положај титулара жига, наред-ни део рада посвећен је покушају да се испита у којој мери су стручњаци у пракси развили поуздано решење, те да ли недостатак прецизније регула-тиве заиста има негативне последице вредне пажње стручне јавности.

## II Арбитражна пракса

Као редак пример арбитражне праксе<sup>7</sup> која је богата споровима из области права жига, разматрали смо праксу Комисије за решавање спо-рова поводом регистрације националних интернет домена.<sup>8</sup> Пре осврта на познатост ознаке у испитиваним одлукама, желимо да укажемо на специфичност овог поступка заштите жига. Поступак који спроводи Ко-мисија регулисан је Правилником о решавању спорова поводом реги-страције националних интернет домена,<sup>9</sup> који садржи и одредбе проце-сног карактера и одредбе материјалног карактера. У складу са тиме, овим прописом регулисана је заштита жига у односу на специфичну радњу употребе заштићеног знака – употреба знака као назива интернет домена. Посебно је занимљиво да се садржински овим нормама жигу пружа шири заштита од оне која је прописана ЗОЖ – титулари уживају заштиту без обзира на контекст у односу на који се спорни знак користи (без обзира на врсту роба или услуга на које упућује предметни интернет домен), и то

---

5 1. Степен познавања или препознатљивост знака од стране релевантног дела јавности, 2. трајање, обим и географско подручје било какве употребе знака, 3. трајање, обим и географско подручје било какве промоције знака, укључујући и рекламирање и представљање на сајмовима или изложбама производа/услуга на које се знак односи, 4. трајање и географска распрострањеност регистрације и/или пријаве знака, у мери у којој се њоме указује на употребу односно препознатљивост знака, 5. успешни поступци у којима је остваривана заштита знака, а посебно они у којима је знак препознат као познат од стране надлежног органа, 6. вредност која се везује за знак.

6 Једна од најчешће истицаних замерки тиче се недостатка мере остварености ових стандарда који доносе проширену заштиту.

7 За сврхе овог рада затражена је помоћ Привредне коморе Србије ради упућивања на релевантне арбитраже које за предмет могу имати одлучивање о познатости жига.

8 Комисија је специјализовано независно тело при Привредној комори Србије.

9 Привредна комора Србије, Правилник о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена, *Службени гласник РС*, бр. 31/2011, 24/2012 и 67/2014.

без обзира на његову познатост.<sup>10</sup> У складу са цитираном одредбом, било би очекивано да се питање познатости жига у овом поступку не појављује, те да Комисија не залази у свом одлучивању у тај домен, а да заинтересоване стране немају потребу за доказивањем посебног статуса. Међутим, неколико анализираних одлука указују на другачију праксу;

У образложењу одлуке у спору поводом домена *ibm.rs*,<sup>11</sup> указано је на то да је тужилац у својим наводима инсистирао да је реч о познатом жигу. Иако ни један од приложених доказа не указује на основаност нити је намењен доказивању такве тврдње, арбитражно веће Комисије је усваја, и у даљем образлагању своје одлуке говори о познатом жигу. Чини се да је арбитражно веће усвојило спорну тврдњу тужиоца по слободној оцени, те у даљем образлагању своје одлуке третирао предметни жиг као познати, рекло би се – и без ваљаног основа и без ваљане потребе. За разлику од наведеног, у одлуци у предмету поводом домена *yahoo.rs*,<sup>12</sup> упркос наводима тужиоца да је носилац чувеног жига, веће је правилно изоставило навођење тог епитета у свом образложењу, с обзиром на недостатак доказа те ирелевантност таквог статуса. Такође, у предмету поводом домена *vogue.rs*,<sup>13</sup> веће је усвојило наводе тужиоца да је реч о познатом жигу, али након оцене приложеног доказа – решења Завода за интелектуалну својину којим се признаје статус познатог жига предметном знаку. Даљи преглед одлука Комисије указује на повремену произвољност у признавању статуса чувености жига на основу пуких навода тужиоца. Можемо закључити да иако нема директних негативних последица у конкретном поступку – постоји недовољна свест о природи и значају овог института.

---

10 Одредбом чл. 22. Правилника, прописано је да ће веће може донети одлуку о преносу или брисању спорног назива домена уколико су испуњени следећи услови: 1. идентичност назива домена са тужиочевим жигом или сличност која може изазвати забуну и довести у заблуду учеснике у промету, 2. недостатак права или легитимног интереса да се користи спорни назив домен, 3. регистровање и коришћење назива домена противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја

11 Одлука 12.пс - 7 /19 (15.), доступна на: [https://www.rnids.rs/registar\\_dokumenata/2015\\_11\\_30-arbitraza-odluka-ibm.pdf](https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2015_11_30-arbitraza-odluka-ibm.pdf).

12 Одлука 49. пс - 3/18 (13.), доступна на: [https://www.rnids.rs/registar\\_dokumenata/2013\\_12\\_06-arbitraza-odluka-yahoo.pdf](https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2013_12_06-arbitraza-odluka-yahoo.pdf).

13 Одлука 12.пс - 1/15 (15), доступна на: [https://www.rnids.rs/registar\\_dokumenata/2015\\_03\\_19-arbitraza-odluka-vogue.pdf](https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2015_03_19-arbitraza-odluka-vogue.pdf).

### III Судска пракса

Када је реч о судској пракси,<sup>14</sup> сматрамо да је питање познатости од знатно већег значаја, с обзиром на то да је Законом о жигу прописана управо судска заштита за случај повреде жига, а питање познатости постаје релевантно тек у односу са другим знаком, чијим коришћењем долази до повреде. Овде указујемо на неколико ставова заузетих у пракси судова који су од значаја за предмет рада.

Поводом могућности подношења тужбе за утврђење познатости жига, Привредни апелациони суд се изјаснио: „У одредбама о тужби за утврђење Закон о парничном поступку не предвиђа дозвољеност тужбе за утврђење неке чињенице, па допуштеност такве тужбе може произаћи само из посебног материјалноправног прописа, а Закон о жиговима не прописује тужбу за утврђење чињенице да је одређени жиг чувени жиг.“<sup>15</sup> У складу са наведеним – у ситуацији неизвесности о обиму свог права, титулар жига не може се обратити суду ради процене познатости свог знака. Прописима који регулишу надлежност Завода такође није отворена таква могућност. Стога остаје закључак да титулари жига могу потврдити статус свог права тек посредно, кроз поступак који се води против неког супротстављеног знака. Даље, Привредни апелациони суд је о утврђивању познатости жига изнео и следећи став:<sup>16</sup> „Носилац жига не може забранити другом лицу да исти или сличан знак користи за обележавање робе, односно услуга друге врсте, осим ако је у питању чувени жиг, а да ли је један жиг чувен може се утврђивати искључиво од стране суда“. Чини се да је суштинска порука овакве одлуке да је познатост искључиво правно питање, те да њено препознавање не спада у домен специјализованих знања вештака.

На овом месту указујемо на ставове у теорији који се залажу за утврђивање познатости искључиво од стране једног специјализованог органа, најприродније – надлежног управног органа.<sup>17</sup> Наиме, то практично значи да би заинтересовани титулари морали да у спроведеном поступку исходују одлуку о статусу свог жига, те би се тек на основу такве одлуке могли обратити суду за проширену заштиту услед повреде права, односно покренути поступак против спорне пријаве или регистрације пред Заводом. Иако би овакво решење у пракси имало несумњивих предно-

14 За потребе овог рада претраживане су базе одлука: *Paragraf Lex, Intermex*.

15 Привредни апелациони суд, одлука Пж 9625/10.

16 Привредни апелациони суд, одлука Пж 9345/04.

17 Више о томе: *Implementing a registration system for famous trademarks*, Lars S. Smith, Trademark Reporter, 2003.

сти,<sup>18</sup> сматрамо да мане у виду променљивости појма познатости, те усложњавања поступка заштите, наводе на опрез при разматрању оваквог система.

Занимљива је и пресуда<sup>19</sup> Управног суда у којој се познатост жига третира као општепозната чињеница: „...обзиром да је општепозната чињеница да је знак „С.С“ чувен, што тужени поткрепљује чињеницом да се на V.W. годишње објављује листа од сто чувених жигова и да се међу њима С.С налази на првом месту“. Цитирана пресуда такође указује на разноликост приступа судова познатости ознака. Овакав став отвара простор за следеће питање: може ли се познатост ознаке сматрати општепознатом чињеницом, те бити утврђена без икаквих доказа? Наиме, општепознате чињенице се не доказују, што би могло отворити врата судовима да питање познатости ознаке цене по слободној оцени, као и постојање општепознатости одређене чињенице. Имајући у виду блиску садржину ова два појма, сматрамо да је одговор на постављену дилему битан, јер управо од њега зависи простор који се оставља за разноликост у примени овог института.

Када је реч о критеријумима који се узимају у обзир приликом утврђења познатости ознаке, занимљива је одлука Привредног суда где је по налогу из одлуке Врховног суда утврђиван статус познатости жига.<sup>20</sup> Суд је нашао да је у конкретном случају жиг тужиоца познат, јер је испуњавао услове прописане поменутом Заједничком препоруком. У обзир су узети следећи докази: уговори о купопродаји закључени између носиоца жига и предузећа која се баве продајом релевантних производа, као и слике из којих се види да је носилац жига био спонзор културних дешавања. У образложењу наведене одлуке суд не иде даље у коментар о процени наведених доказа, већ само сумарно закључује да је увидом у поменуте доказе утврђено да су испуњени услови прописани Препоруком, те да је доказано да жиг ужива статус познатог. Ни на који начин суд се не осврће на питање релевантне јавности. Из наведеног проистиче закључак да се у пракси заправо питање утврђивања познатости жига своди на утисак (и лично искуство) лица које је утврђује, уз споредну потребу за доказима који се оцењују паушално као допринос испуњености прописаних услова.

---

18 Неке од предности: уједначена пракса, извесност о обиму права, стручност надлежног органа.

19 Управни суд, одлука бр. II-4 U 1081/2010

20 Привредни суд у Београду, одлука бр. XXXI II-6699/06.

#### IV Управна пракса

Питање познатости поставља се у управном поступку<sup>21</sup> пред Заводом приликом оспоравања пријаве жига,<sup>22</sup> услед идентичности/сличности са ранијим жигом који је регистрован за другачије робе односно услуге, као и у поступку поништаја жига, уколико је споран знак већ регистрован.<sup>23</sup> Овде указујемо на Методологију<sup>24</sup> Завода, која је за питање утврђивања чувености преузела регулативу из поменуте Заједничке препоруке. У одлуци<sup>25</sup> у поступку по предлогу за оглашавање ништавим жига Завод је утврдио познатост жига узимајући у обзир двадесет и један различит доказ, међу којима и податке о изложбама и чланцима о производима обележеним знаком, податке о извештајима о заступљености производа обележених спорним знаком у Европи, податке о трошковима маркетиншких активности у вези са спорним знаком, извештај агенције *Interbrand* о најбољим светским брендovima... У образложењу одлуке коментарисана је временска, просторна и вредносна димензија употребе испитиваног знака, уз закључак да из приложеног следи да испитивани жиг ужива статус чувеног. Посебно је интересантна дефиниција познатог жига дата у предметној одлуци: познати жиг је онај који је дугом и интензивном употребом достигао такав степен познатости код учесника у промету да је постао не само ознака робе коју обележава, већ симбол компаније као целине. Такође, у даљем образлагању наводи се да су познате ознаке оне које су достигле „култни статус“ у свести потрошача. У овој одлуци најдетаљније је образложена процена приложених доказа у односу на нормама постављене захтеве, стога можемо рећи да је светао пример домаће праксе, без обзира на извесне недостатке (у виду неосвртања на релевантну јавност, те недостатка образложења о мери остварености услова према задатим критеријумима).

21 За потребе овог рада извршен је увид у релевантне одлуке Завода за интелектуалну својину.

22 За разлику од већине земаља у региону и Европи, у Србији још увек не постоји поступак приговора, већ се и релативне сметње испитују по службеној дужности од стране Завода. Прописана је само могућност заинтересованог лица да укаже Заводу на постојање неке од законом прописаних сметњи, али ни у том случају заинтересовано лице не постаје странка у поступку.

23 Чл. 26. ст. 3. и чл. 60. ЗОЖ.

24 Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жигovima 2015, доступно на: [http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf\\_sr/pdf\\_zigovi/Metodologija\\_zigovi\\_dec2014.pdf](http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_zigovi/Metodologija_zigovi_dec2014.pdf).

25 Завод за интелектуалну својину, одлука бр. 2016/12036-Ж-2010/1821-62874.

## V Анализа

Из приказаног следи да постоји неуједначеност и несигурност у утврђивању познатости, те одређивању према неопходној мери остварености критеријума по којима се она цени. Сматрамо да су домаћи стручњаци у недостатку прецизније регулативе склони да прибегну методи слободне оцене овог питања. Овакав исход не изненађује, с обзиром на оскудност решења у важећим нормама.

Приликом разматрања ваљаности прописаних критеријума који се имају узети у обзир, сматрамо да је неопходно поћи од одређивања сврхе овог института. Наиме, проширена заштита познатих жигова постоји као заштита од разводњавања.<sup>26</sup> Не залазећи у тему њене оправданости,<sup>27</sup> што је стално инспиративна тема правницима, мишљења смо да би се при одређивању релевантних критеријума морало поћи од садржине овог појма. Другим речима, уколико је познат, знак је подобан разводњавању употребом сличних, односно истих знакова за другачије робе/услуге. У том смислу, чини се да је суштина утврђивања познатости у процени да ли је конкретна ознака у свести потрошача довољно „присутна“ да изазива директну асоцијацију на конкретан производ односно произвођача, те да ли је то случај са довољним бројем потрошача који би оправдао проширену заштиту. Сматрамо да је први изнети елемент често занемарен, а да се стручњаци задовољавају доказима који указују на оствареност само другог поменутог елемента познатости – назовимо га квантитативном димензијом овог појма. Наиме, ни у једној од анализираних одлука није пронађено да су у ову сврху спроведена испитивања потрошача<sup>28</sup> како би се видело какав је заиста њихов однос према ознаци.

Сматрамо да је за ову тему од значаја указати на информациону револуцију која се догодила – наиме, значај рекламе није исти данас у односу

---

26 У нашем закону заштита се односи на радње нелојалног извлачења користи из стечене репутације знака као и оштећивања дистинктивног карактера или репутације. У праву ЕУ заштита од разводњавања односи се на радње стицање нефер користи од стечене репутације или дистинктивног карактера знака, или наношење штете репутацији или дистинктивном карактеру знака, док када је реч о америчком праву, разводњавање подразумева две радње: *blurring* (оштећивање дистинктивног карактера) и *tarnishment* (оштећивање угледа знака).

27 Више о томе: Alexis Weissberger, „Is Fame Alone Sufficient to Create Priority Rights: An International Perspective on the Viability of the Famous/Well-Known Marks Doctrine“, *Cardozo Arts&Ent. L. J.*, бр. 739/2006, затим и Jonathan E. Moskin, „Dilution or Dilusion: The Rational Limits of Trademark Protection“, *Trademark Reporter*, Vol. 122, 1993.

28 Више о томе: Morin Maureen, Jacoby Jacob, „Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept“, *Journal of Public Polic & Marketing*, Vol. 19, Issue 2, 2000.



на време пре петнаест година. Ово стога што је захваљујући Интернету количина информација која долази до потрошача вишеструко повећана – самим тим мења се и квалитет доживљаја појединих информација у свести потрошача.<sup>29</sup> С друге стране, данас је много једноставније учинити видљивим заштићене ознаке широком кругу потрошача, другим речима, чини се да с обзиром на квалитет и доступност савремених средстава комуникације многе ознаке испуњавају услове (који се односе на квантитативну димензију појма) за познатост. С обзиром на утемељеност ставова који се залажу за то да проширена заштита треба да буде изузетак, резервисана само за мали број ознака изразитог квалитета познатости,<sup>30</sup> чини нам се да је неопходно имати у виду изнето, те посебно обратити пажњу и на квалитативне критеријуме,<sup>31</sup> који нам се чини да су у домаћој пракси неоправдано занемарени.

## VI Закључак

Иако је домаћа пракса о познатим жиговима још увек сиромашна, приметна је неуједначеност у поступању надлежних органа, чини се из недовољног познавања природе и сврхе проширене заштите која се овим жиговима даје. С обзиром на развој свести о важности жигова учесника на домаћем тржишту, те на информациону револуцију услед које потрошачи на другачији начин опажају и усвајају ознаке, очекујемо да ће се у будућности повећати учесталост спорова са овим предметом у домаћој пракси. Стога, мишљења смо да је неопходно очувати карактер познатих жигова као изузетка од уобичајене законске заштите, који би требало да буде доступан уском кругу титулара. Повећавање свести о квалитативној димензији овог појма (квалитету асоцијација које код потрошача настају при опажању предметне ознаке) допринело би поменутом циљу – у скла-

---

29 Више о томе: Henrik Sjodm, Fredrik Torn, „When Communication Challenges Brand Associations: A Framework for Understanding Consumer Responses to Brand Image Incongruity“, *Journal of Consumer Behavior*, Vol. 32, 2006, такође и Rebecca Tushnet, „Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science“, *Texas Law Review*, Vol. 86, 2008.

30 Слободан М. Марковић, „Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига – правноекономско тумачење“, *Анали Правног факултета у Београду*, бр. 1/2011, такође и Thomas J. McCarthy, „Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared“, *The Trademark Reporter*, Vol. 94/2004.

31 Више о односу квалитативних и квантитативних критеријума за процену познатости: Ксенија Влашковић, *Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске уније*, Институт за упоредно право, Крагујевац, 2016.

ду са тиме сматрамо да је важно у доказне поступке укључити и доказе у виду испитивања потрошача и њиховог доживљаја. Сматрамо недовољним утврђивање искључиво испуњености квантитативних услова, на које упућује важеће нормативно решење.

**Mina JOVANOVIĆ, M.A.**

**PhD candidate at the Faculty of Law University of Belgrade**

**WELL-KNOWN TRADEMARKS IN JUDICIAL,  
ADMINISTRATIVE AND ARBITRATION CASE LAW  
IN THE REPUBLIC OF SERBIA**

**Summary**

*The institute of well-known trademarks has been existing in national legislation for more than twenty years. Considering the indeterminacy of regulating norms and its importance for trademark holders, it is frequently being reviewed. This paper regards the problem of proper identification of well-known trademarks. The author aims to question the uniformity of conduct of competent judicial, administrative and arbitration authorities regarding the identifying the degree of fame which brings the broaden protection. It is expected that significant arbitrariness shall be revealed, as well as legal uncertainty in the application of this institute. The analyzis of decisions from practise aims to properly identify imperfections in normative regulation of well-known trademarks, in order to suggest solutions which would decrease the efect of negative consequences caused by the presented problem.*

**Key words:** *well-known trademarks, criteria for determining fame, the principle of speciality*