

Siniša Varga*

UDK: 347.772(4-672EU)

str. 87-108.

PREVARNI ZNAKOVI U PRAVU ŽIGA EVROPSKE UNIJE**

Apstrakt

Da bi robni ili uslužni znak bio registrovan kao žig mora biti podesan za grafičko predstavljanje i razlikovanje istih ili sličnih roba i usluga različitih prodavaca. Međutim i kad su ovi uslovi ispunjeni, robni i uslužni znak neće biti registrovan ako za priznanje žiga postoje Zakonom propisane smetnje. Jedna od njih je prevarnost znaka. Znak je prevaran ako se njime u svesti potrošača koji čine relevantan deo javnosti stvara pogrešna predstava o vrsti, kvalitetu, geografskom poreklu i drugim okolnostima koje se odnose na robu i usluge za čije obeležavanje je znak prijavljen. U radu je analizirana administrativna i sudska praksa primene prava Evropske unije o prevarnom karakteru znakova sadržanih u prijavama za priznanje žiga.

Ključne reči: pravo Evropske unije, robni i uslužni žigovi, apsolutne smetnje za priznanje žiga, prevarni znakovi.

* Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

** Rad je napisan u okviru naučnog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu: "Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije", koji se finansira iz sredstava Fakulteta.

1. Uvod

Robni i uslužni znakovi su simboli koji se na tržištu koriste radi komunikacije prodavaca s jedne i kupaca, a naročito krajnjih potrošača, s druge strane. Predstavljaju sažeti izraz skupa informacija na osnovu kojih se odlučuje o kupovini. Pošto se robnim i uslužnim znacima deluje na svest potrošača, njima se ostvaruje psihološko dejstvo. Upravo zbog toga, zbog psihološkog dejstva robnih i uslužnih znakova, moguće ih je kreirati ili upotrebiti radi zbunjivanja potrošača o okolnostima bitnim za odluku o kupovini. Kreiranje ili upotreba robnih znakova u svrhu obmanjivanja kupaca protivno je javnom interesu, pa ne može biti tolerisano ni u pravu o žigovima u kojem postoji više pravnih normi kojima se sankcioniše stvaranje zabune u prometu. Tako se sa sprečavanjem stvaranja zabune u prometu počinje već u fazi registracije žigova. Naime, pravom žiga je izričito propisano da priznanje žiga za prevarni znak nije dopušteno. U pravu žiga Evropske unije to je predviđeno čl. 3(1)g Direktive o harmonizaciji prava država članica koje se odnosi na žigove¹ i čl. 7(1)g Uredbe o komunitarnom žigu.² Prevarni karakter znaka je u smislu ovih odredaba apsolutna smetnja za priznanje žiga.

Za primenu odredaba o prevarnom karakteru znaka kao apsolutnoj smetnji za priznanje žiga najvažnije je predvideti jasne kriterijume prema kojima se utvrđuje koji je znak prevaran, a koji ne. Osnovno pitanje koje se u vezi s tim postavlja jeste da li se prevarnost znaka određuje isključivo objektivno ili se ocena prevarnosti znaka vrši i prema: shvatanju, nameri, te tržišnom ponašanju podnosioca prijave i drugim subjektivnim faktorima. Drugo bitno pitanje je određenje okolnosti u pogledu kojih se u svesti potrošača stvara pogrešna predstava. Da li je za primenu odredbe o prevarnosti znaka kao apsolutne smetnje za priznanje žiga spisak tih okolnosti ograničen na okolnosti koje se isključivo tiču roba i usluga ili ne. S obzirom na navedeno, a imajući u vidu da se prevarnost znaka uvek utvrđuje prema shvatanju relevantnog dela javnosti,³ u ovom radu ćemo prvo obraditi pojam prevarnog znaka, zatim ćemo pisati o okolnostima u pogledu kojih je prevarni karakter znaka kao smetnje za priznanje

¹ Directive (EC) No 95/2008 of the European Parliament and of the Council of 22nd October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ EU L 299 of 8th November 2008 (u daljem tekstu: Direktiva).

² Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26th February 2009 on the Community trade mark, OJ EU L 78 of 24th March 2009 (u daljem tekstu: Uredba).

³ R 551/2006-2 (*Peracilin*) od 15. septembra 2006. godine, tač. 14.

žiga pravno relevantan, da bismo u trećem delu rada razmotrili odnos prevarnosti znaka i drugih apsolutnih smetnji za priznanje žiga.

2. Pojam prevarnog znaka

U pravu žiga Evropske unije jedino aktuelna prevarnost znaka ili postojanje dovoljno ozbiljnog rizika da potrošači budu prevareni, čini robni ili uslužni znak prevarnim.⁴ To znači da je prevaran znak samo onaj robni ili uslužni znak koji je prevaran *per se*.⁵ Prevaran *per se* je onaj robni ili uslužni znak koji se u prometu robe ili usluge za čije obeležavanje je namenjen ne može koristiti na način koji ne bi bio prevaran. Npr. znak *TITAN* je neotklonjivo prevaran za obeležavanje građevinskog materijala od nemetala iz klase 19 Ničanske klasifikacije,⁶ kao i sve druge robe iz klase 6 Ničanske klasifikacije koja nije izrađena od titanijuma, niti ga sadrži.⁷

Dakle, prevarnim znakom smatra se znak koji je prevaran kao takav, pa su sve moguće komercijalne upotrebe takvog znaka, u odnosu na robu ili uslugu prijavljenu radi obeležavanja takvim znakom, prevarne. I obrnuto, ukoliko je moguća upotreba znaka koja nije prevarna, znak se ne smatra prevarnim.⁸ Pošto se prevarnost znaka ocenjuje u odnosu na robu i usluge za čije obeležavanje je znak namenjen,⁹ to znači da isti znak u odnosu na neke robe i usluge jeste, a u odnosu na druge robe i usluge nije prevaran. Tako je npr. žig *BREAKFAST PASTA*, prevaran za pirinač, tapioku i sago,¹⁰ registrovan za: kafu, čaj, šećer, med, šećerni sirup, kvasac, so, senf, sirće i začine.¹¹ *Pink pomelo* je prevaran za sveže povrće, ali ne i za: kukuruz, žive životinje i ječmeni slad.¹² Iako prevaran za čaj i kakao, žig *White iced coffee* je priznat za obeležavanje: mesa, ribe i živine,

⁴ J. Davis, *Intellectual Property Law*, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 204.

⁵ A. Michaels, A. Norris, *A Practical Approach to Trade Mark Law*, 4th ed., Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 41. Autori pojašnjavaju da je znak *per se* prevaran ako predstavlja realnu pretnju za nastanak zablude.

⁶ R 789/2001-3 od 23. januara 2002. godine, tač. 26.

⁷ *Ibid.*, tač. 28.

⁸ C 3381 (*Rugby*) od 31. oktobra 2011, tač. 32.

⁹ *Ibid.* Što su robe i usluge određenije prevarnost znaka je lakše ustanoviti. I obrnuto, što je spisak roba i usluga uopšteniji, teže je utvrditi da je znak prevaran.

¹⁰ Tapioka i sago su tropske biljke.

¹¹ Appl. No. 010157808; odluka od 25. januara 2012. godine.

¹² Appl. No. 012314481; odluka od 19. februara 2014. godine. Pomelo je južno voće veoma slično grejfru.

konzerviranog, smrznutog, sušenog i kuvanog voća i povrća, jaja, mleka i mlečnih proizvoda.¹³

Ovako određenim pojmom prevarnog znaka nije obuhvaćena hipotetička zabluda. "To je jasan, objektivni test i ne zahteva ocenu verovatnoće da će zabluda nastati."¹⁴ U tom smislu se u pravu žiga Evropske unije pravna norma o zabrani priznanja žiga za prevarni znak usko tumači.

Određenje prevarnog robnog ili uslužnog znaka kao inherentno prevarnog, ustanovljeno je u odluci Suda pravde Evropske unije (dalje u tekstu: ECJ) u predmetu *Gorgonzola*.¹⁵ Odluka u predmetu *Gorgonzola* doneta je po zahtevu suda zemlje članice za odlučivanje po prethodnom pitanju. Spor je pred austrijskim sudom pokrenulo udruženje proizvođača sira *Gorgonzola* protiv titulara žiga *Cambozola* i veletrgovinskog preduzeća koje je u Austriji, u najvećoj meri, distribuiralo sir prvotuzenog. *Gorgonzola* je kremasti sir išaran plavom buđi. Ime je dobio po mestu proizvodnje. Nekadašnje selo, *Gorgonzola* je danas predgrađe Milana. Tuženi je žigom obeležavao meki plavi sir proizveden u Nemačkoj. U Austriji sir je počeo da prodaje 1977. godine.

Spor je pokrenut maja 1994. godine. *Gorgonzola* je kao ime porekla za sir ustanovljeno na osnovu tzv. Stresa konvencije iz 1951. godine.¹⁶ U Austriji se Stresa konvencija primenjivala od 11. jula 1955. pa do 9. februara 1996. godine. Po prestanku važenja Stresa konvencije u Austriji, *Gorgonzola* je kao ime porekla za sir bilo zaštićeno na osnovu bilateralnog ugovora između Italije i Austrije zaključenog u Rimu 1. februara 1952, dopunjenog protokolom iz Beča od 17. decembra 1969. godine. Tuženi je za teritoriju Austrije žig stekao 7. aprila 1983. godine. *Gorgonzola* je kao ime porekla za sir na osnovu Uredbe br. 2081/92¹⁷ ustanovljeno 21. juna 1996. godine. Iako su se svi bitni događaji u vezi sa ovim slučajem desili za vreme važenja Stresa konvencije na teritoriji Austrije, kao i bilateralnog međunarodnog ugovora Italije i Austrije, nacionalni sud 18. jula

¹³ Appl. No. 010216372; odluka od 29. novembra 2011. godine.

¹⁴ H. Mc Queen, C. Waelde, G. Laurie, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 601.

¹⁵ C-87/97 *Gorgonzola* [1999] ECR I 1301, tač. 41.

¹⁶ *Convention for the Use of Appellations of Origin and Denominations of cheeses*. Konvenciju su 1951. godine u italijanskom gradu Stresa potpisale: Francuska, Italija, Holandija i Švajcarska. Konvencija je stupila na snagu 1. septembra 1953. godine.

¹⁷ *Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14th July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs* (OJ L 208 of 24th July 1992).

1996. godine upućuje *ECJ* zahtev za odlučivanje po prethodnom pitanju tražeći uputstvo o tumačenju odgovarajućih odredaba pozitivnog prava Evropske unije (*current state of Community law*). U odluci o prethodnom pitanju, *ECJ* je, između ostalog, pomenuo i odredbu o odnosu oznake geografskog porekla prema ranije registrovanom žigu sadržanu u čl. 14(2) Uredbe br. 2081/92 prema kojoj titular žiga može nastaviti sa korišćenjem stečenog prava ako je prijava robnog znaka podneta u dobroj veri pre utvrđenog datuma podnošenja prijave oznake geografskog porekla i ako nisu ispunjeni uslovi za poništaj ili prestanak žiga predviđeni posebno čl. 3(1)c i g i 12(2)g Prve direktive.¹⁸ Razmatrajući mogućnost poništaja (ranijeg) žiga priznatog za prevarni znak utvrđeno je da takva odluka pretpostavlja postojanje stvarne prevare ili dovoljno ozbiljnog rizika da će potrošač biti prevaren.

Iako se slučaj *Gorgonzola* primarno odnosio na zaštitu registrovanog imena porekla, određenje pojma prevarnog znaka utvrđeno u ovom sudskom predmetu reafirmisano je u slučaju *Elizabeth Emanuel*,¹⁹ prvom slučaju pred *ECJ* u kojem su predmet (odlučivanja o prethodnom pitanju) bile odredbe o nemogućnosti priznanja žiga za prevarni znak i o ukidanju registrovanog žiga zbog obmanjujućeg korišćenja tog žiga u prometu.

Inherentna prevarnost znaka znači da se namera korišćenja znaka ne utvrđuje.²⁰ Znak se smatra prevarnim onda kada je prevaran bez obzira na nameru podnosioca prijave. S tim u vezi ustanovljena je pravna pretpostavka da će podnosilac prijave žig koristiti u dobroj veri. Tako prijava znaka koji bi sadržao naziv zemlje, podneta od strane subjekta prava koji nema prebivalište ili sedište na teritoriji te države, ne bi bila odbijena po osnovu prevarnosti znaka na okolnost geografskog porekla, jer se pretpostavlja da će titular prava ovim znakom obeležavati robu proizvedenu u zemlji čiji je naziv sadržan u žigu.²¹ Ukoliko se tokom upotrebe znaka dokaže drugačije, registrovani žig može biti ukinut, ali po nekom drugom pravnom osnovu. U svakom slučaju, ponašanje podnosioca prijave, pa makar to bila i prevarna reklama, ne čini robni ili uslužni

¹⁸ *First Council Directive of 21st December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks* (L 40 of 11th February 1989).

¹⁹ C-259/04 *Elizabeth Emanuel* [2006] ECR I 3089, tač. 47.

²⁰ "Podobnost znaka da bude prevaran utvrđuje se objektivno." (C. Wilson, *Intellectual Property Law*, 2nd ed., Sweet and Maxwell, London, 2005, p. 51).

²¹ "To što je podnosilac prijave iz Libana ne čini znak prevarnim ... kompanije koje se bave međunarodnom trgovinom slobodne su da smeste svoje sedište bilo gde." (R 1200/2013-5 (*Colombiano coffee house*) od 27. marta 2014. godine, tač. 41).

znak inherentno prevarnim.²² Međutim, osnovano se može postaviti pitanje da li je dokazano obmanjujuće korišćenje znaka koji je predmet prijave pravno relevantno za primenu odredbe o prevarnim znacima? Naime, moguće je, pogotovo ako je podnosilac prijave iz neke od zemalja anglosaksonskog prava, da se znak koji je predmet prijave već koristi u prometu i da je to korišćenje u prometu obmanjujuće. To je npr. dokazano u slučaju *International Star Registry*.

International Star Registry je osnovao kanadski farmer *Ivor Downie*. Nakon što je izgubio kćerku, pokušao je da uspomenu na nju ovekoveči tako što bi izdejstvovao da neka od novootkrivenih zvezda bude nazvana po njoj. Pošto to nije mogao da postigne putem Međunarodne astronomske unije, zvanično ovlašćene međunarodne institucije za imenovanje nebeskih tela, osnovao je sopstveni registar zvezda i slavnima, visokim zvaničnicima i svima koji su tako hteli iskazati ljubav prema voljenima, uz naknadu ponudio uslugu imenovanja zvezda. U postupku je dokazano da je podnosilac prijave, subjekt privatnog prava, stvarao utisak da su imena zvezda koja su davana po imenima klijenata zvanično priznata. Tako je na svom veb sajtu na italijanskom jeziku naveo da je "*International Star Registry* američka organizacija ovlašćena da 'krsti' zvezde u celoj galaksiji. U tom smislu je moguće imenovanjem zvezde ovu posvetiti licu, paru, preduzeću ili stvari... Sva imena nadenuta zvezdama evidentirana su u Univerzalnom nebeskom registru deponovanom u Švajcarskoj gde ostaju permanentno registrovana." Reklamni materijal *International Star Registry* sadržao je izjavu NASA zvaničnika da je ideja imenovanja zvezda "veoma prigodna" (na stranici gde je tekst u kojem se imenovanje zvezde preporučuje kao spomen na bližnje koji više nisu među živima), kao i navod da vodič, koji se u slučaju imenovanja zvezde dobija uz sertifikat i mapu sazvežđa sa koordinatama zvezde, priprema dr *James Rickard*, član Međunarodne astronomske unije. Zbog svega ovoga je u SAD protiv *International Star Registry* reagovao komesar za zaštitu potrošača.

U ovom slučaju je obmanjujuće korišćenje znaka uzeto u obzir, kao "otežavajuća okolnost", jer je znak inherentno prevaran pošto se njime kao takvim stvara zabluda da se radi o službenom registru zvezda. Ali šta ako se dokaže obmanjujuća upotreba znaka koji nije sam po sebi prevaran? S jedne strane, smatra se da žigovi čije je korišćenje obmanjujuće nikad ne bi bili registrovani, da je namera obmanjujućeg korišćenja tog znaka bila prezentovana prilikom

²² R 468/1999-1 (*International Star Registry*) od 4. aprila 2001. godine, tač. 29.

prijavljivanja.²³ S druge strane, samo se znak koji je stvarno i objektivno prevaran smatra prevarnim znakom. Ukoliko znak nije inherentno prevaran on se, bez obzira na nameru podnosioca prijave, može koristiti i na način koji nije prevaran. Zato se u slučajevima obmanjujuće upotrebe znaka kojem nije svojstvena prevarnost, zahtev za priznanje žiga ne može odbiti po osnovu odredbe o prevarnom karakteru znaka kao smetnji za priznanje žiga. Iako razmatranje o tome koja bi se odredba u tom slučaju primenila nije obuhvaćeno temom ovog rada, slobodni smo izneti mišljenje kako bi u ovakvim slučajevima osnov za odbijanje zahteva za priznanje žiga mogla biti odredba o podnošenju prijave znaka u zloj veri iz čl. 3(2)d Direktive,²⁴ pošto je prijava podneta u nameri da se za nepoštenu poslovnu praksu ishoduje pravno priznanje i sudska zaštita. Za materiju komunitarnog žiga je u tom smislu relevantan čl. 52(1)b Uredbe gde je prijava znaka u zloj veri predviđena kao osnov za poništaj žiga.

Mada se u pravu žiga EU prevarnim smatra stvarno, a ne hipotetički prevaran znak, ako je "prevara" očigledna - znak nije nepodoban za registraciju.²⁵ Tako je znak *Choc-o-laté* registrovan za: jestiva biljna ulja i biljne masti,²⁶ *Gumboots* za: odeću i pokrivala za glavu,²⁷ *Wine oh*²⁸ za kompjutere, hardver i softver. S tim u vezi postavlja se pitanje osnovanosti odluke donesene u slučaju *Hot pants*.²⁹ Zahtev za priznanje komunitarnog žiga je odbijen iako se uski šortsevi vidno razlikuju od srednje dugih sportskih šortseva, dokolenica i donjih delova trenerki za čije obeležavanje je znak bio prijavljen. Razlog može biti shvatanje da, kad je u pitanju očiglednost prevarnosti znaka u odnosu na vrstu robe, što su, između ostalog, robe i usluge raznorodnije u odnosu na značenje prijavljenog znaka, to je očiglednost prevarnosti odn. fantastičnost reči lakše dokazati (npr. *apple* - kompjuteri). Šortsevi i trenerke su odevni predmeti i kao sportska oprema (uske šortseve koriste npr. biciklisti) po nameni su veoma bliski. Kad su u pitanju karakteristike roba i usluga to ne mora da bude tako, pa se navođenje svojstva

²³ P. Torremans, *Intellectual Property Law*, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 429.

²⁴ Zla vera kao razlog za odbijanje zahteva za priznanje žiga inkorporirana je u zakonodavstvo 27 država članica EU (A. Rački Marinković, Žigovi prijavljeni u zloj veri u hrvatskom pravu i u pravu Europske unije, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, br. 2-3/2009, str. 320).

²⁵ L. Bentley, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 844.

²⁶ Appl. No. 005360722; odluka od 21. novembra 2007. godine.

²⁷ Appl. No 003564457; odluka od 5. jula 2005. godine.

²⁸ R 1074/2005-4; odluka od 7. marta 2006. godine.

²⁹ Appl. No. 011050689; odluka od 18. decembra 2012. godine.

robe koje je očigledno lažno ipak smatra prevarnim. Tako je npr. znak kojim se nesumnjivo indicira boja - *Chalk paint* - prevaran za bezbojni lak.³⁰ Naime, "iskaz o karakteristikama robe mora biti istinit, jer u suprotnom potrošač može biti prevaren".³¹ Time se može objasniti odbijanje zahteva za priznanje komunitarnog žiga za znak *Wireless* za obeležavanje klasičnih (*wired*) fiksnih telefona iako je očigledno da ovi telefoni nisu bežični.³² Ipak, jedan od najupečatljivijih primera je odluka *OHIM*-a po prijavi znaka *Power strip* u kojoj je navedeno da bi čak i profesionalci bili zbunjeni kad bi na ambalaži za svetleće diode, *LED* lampe i *LED* sijalice videli ovaj znak, s obzirom da se uvezivanje *LED* komponenata u električno kolo ne vrši pomoću električnog gajtana (niti utičnica u slučaju da se *power strip* shvata kao izraz za produžni kabel).³³ Prema tome, znak ostaje prevaran kad je objektivni iskaz o karakteristikama roba i usluga u izrazitom kontrastu prema realnosti sadržanoj u spisku roba i usluga.³⁴

Za ocenu znaka kao prevarnog nije bitno to što je znak već registrovan u nekoj od država unutar ili izvan Evropske unije. Ovo stoga što se nacionalnim zakonima prevarni karakter znaka kao smetnja za priznanje žiga propisuje kako bi se sprečilo stvaranje zabune na domaćem, ali ne i na inostranom ili zajedničkom tržištu.

3. Okolnosti u pogledu kojih se u svesti potrošača stvara zabluda

U određenju prevarnog znaka u pravu Evropske unije navedene su okolnosti u pogledu kojih nije dopušteno relevantan deo javnosti dovoditi u zabludu. To je, pre svega, informacija o vrsti robe. Tako je u praksi *OHIM*-a utvrđeno da su prevarni sledeći znakovi: *I love olive* za sušeno voće i povrće,³⁵ *est CREAM SODA FLAVOR* za voćne sokove i sokove sa aromom južnog voća,³⁶ *Summer sky* za Afrički ljiljan (*agapanthus*),³⁷ *Pea protein* za riblje ulje,³⁸ *Mistelle* za pivo, voćne

³⁰ Appl. No. 011832367; odluka od 8. aprila 2014. godine.

³¹ R 888/2006-4; odluka od 18. oktobra 2006. godine, tač. 27.

³² Appl. No. 008514028; odluka od 16. septembra 2010. godine.

³³ R 827/2010-2; odluka od 15. februara 2011. godine, tač. 36 i 37.

³⁴ C 3381 (*Rugby*) od 31. oktobra 2011. godine, tač. 32.

³⁵ Appl. No. 012218491; odluka od 12. marta 2014. godine.

³⁶ Appl. No. 011958287; odluka od 29. novembra 2013. godine. *Cream Soda* je gazirano bezalkoholno piće sa aromom vanile.

³⁷ Appl. No. 011002111; odluka od 30. avgusta 2013. godine. Ispitivač je utvrdio da je znak prevaran jer je *Summer sky* naziv za hibrid Geranijuma i *Agastache*.

³⁸ Appl. No. 011689379; odluka od 28. juna 2013. godine.

sokove, bezalkoholna pića i mineralne vode,³⁹ *GIN and TEA* za (druga) bezalkoholna pića, voćne sokove, voćne sirupe i ostale preparate za pravljenje sokova,⁴⁰ *Twist ice tray* za neonske lampe,⁴¹ *Edamame* za meso,⁴² *Radical skin care* za sredstva i supstance za veš, čišćenje, poliranje, ispiranje i struganje (abraziju),⁴³ *Toute la richesse des meilleurs thés du monde* za aparate za zagrevanje mleka i kuvanje kafe, delove i komponente ovih aparata, filtere, kertridže i električne cediljke,⁴⁴ *Soy dream* za pića na bazi kokosa,⁴⁵ *Williams* za piva, mineralne i gazirane vode i druga bezalkoholna pića,⁴⁶ *Rock Shandy* za pića sa niskim sadržajem alkohola,⁴⁷ *Choc-o-laté* za mešana mlečna pića, a pogotovo aromatizovano mleko i mleko obogaćeno kofeinom, prerađene bademe i lešnike, a pogotovo džemove, voćna punjenja i voćni žele, hleb, pecivo, namaze od jezgrastog voća, kolače sa lešnikom i praline,⁴⁸ *Biocoal* za dizel,⁴⁹ *JUS* za alkoholna pića,⁵⁰ *Eau de vie* za flaširanu, mineralnu, banjsku i izvorsku vodu,⁵¹ *Chipotle* za hranu pripremljenu od mesa, svinjetine, ribe i živinskog mesa, konzerviranog i

³⁹ Appl. No. 011596699; odluka od 25. juna 2013. godine. Mistel je "groždani sok u kome je prekinuta fermentacija dodavanjem alkohola tako da je koncentracija neprevrelog šećera izuzetno visoka. Pošto je mistel izuzetno sladak koristi se uglavnom kao baza za aperitive, posebno za vermut". (<http://www.creativeartmagazine.rs/Vinski%20recnik.html>, pristupljeno oktobra 2014. godine).

⁴⁰ Appl. No. 10 198 241; odluka od 26. januara 2012. godine.

⁴¹ Tj. uređaje za osvetljavanje, proizvodnju pare, grejanje i kuvanje iz klase 11 Ničanske klasifikacije. Appl. No. 10 308 237; odluka od 25. januara 2012. godine. *Ice tray* je posuda za led.

⁴² Appl. No. 009957267; odluka od 28. septembra 2011. godine. Edamame je japanska reč za zelenu (nezrelu) soju u mahuni.

⁴³ Appl. No. 9455081; odluka od 04. maja 2011. godine.

⁴⁴ Appl. No. 9083106; odluka od 17. avgusta 2010. godine. Izraz *Toute la richesse des meilleurs thés du monde* odnosi se na najbolje svetske čajevе.

⁴⁵ Appl. No. 012514592; odluka od 30. aprila 2014. godine.

⁴⁶ Appl. No. 008289481; odluka od 09. marta 2010. godine. *Williams* tj. Viljamovka.

⁴⁷ Appl. No. 008479669; odluka od 13. novembra 2009. godine. *Rock Shandy* je naziv koji se u Irskoj koristi za gazirano bezalkoholno piće napravljeno od jednake količine soka od pomorandže i limuna.

⁴⁸ Praline su glatka slatka supstanca koja se pravi kuvanjem oraha u šećeru i mlevenjem tako nastale mešavine, a služi kao punjenje za čokolade.

⁴⁹ Appl. No. 005455191; odluka od 14. maja 2007. godine.

⁵⁰ Appl. No. 005654967; odluka od 14. maja 2007. godine.

⁵¹ Appl. No. 005226113; odluka od 14. februara 2007. godine. *Eau de vie* je francuska reč za rakiju.

kuvanog voća, jaja, sir, deserte, sendviče sa mesom, keks, hleb, kolače, senf, ovsenu kašu i peciva.⁵²

Kad je reč o oznakama kojima se u svesti potrošača stvara pogrešna predstava o vrsti robe, posebna pažnja se u Evropskoj uniji poklanja sprečavanju prevarnog označavanja vina. Sprečavanje prevarnog označavanja vina u Evropskoj uniji je posebno regulisano Uredbom o zajedničkoj organizaciji tržišta vina.⁵³

Često se prevarnost odnosi na karakteristike, a pogotovo na sastav, pa i namenu robe za čije obeležavanje je znak predviđen. Tako je *OHIM* kao prevarne ocenio sledeće znakove: *Optique*⁵⁴ za slušne aparate, uređaje i instrumente, maloprodaju ovih uređaja i opreme i zdravstvene usluge koje nisu u vezi sa optikom, vidom i zdravstvenom negom očiju, *Micro-mesh*⁵⁵ za abrazive koji ne sadrže mrežice, niti bilo kakav drugi tkani ili pleteni materijal, *Relaxin*⁵⁶ za nutricionalne dodatke ishrani životinja i hranu za životinje koji ne sadrže ovaj hormon, *Buffered Creatine*⁵⁷ prijavljen za dijetetske i dijetalne proizvode koji se odnose, ali nisu ograničeni, na preparate koji sadrže kreatin, *Purely cotton*⁵⁸ za papir, toaletni papir, papirne maramice, papirne ubruse i salvete, *Lisicon*⁵⁹ za hemikalije koje se koriste u industriji i nauci, a ne sadrže jone litijuma, *Sonic alert*⁶⁰ za vizuelne uzbunjivače, satove sa svetlosnim i/ili vibracionim efektom i sve druge alarme i detektore iz klase 9 i 14 Ničanske klasifikacije koji ne proizvode zvuk, *Relay*⁶¹ za gasne turbine i elisno-mlazne motore koji ne sadrže elektromagnetne prekidače.

⁵² Appl. No. 003288222; odluka od 01. februara 2006. godine. *Chipotle* je u Meksiku generičan izraz za konzervirano i kuvano povrće.

⁵³ Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17/5/1999 on the common organization of the market in wine (OJ EC L 179 of 14/07/1999, p. 1). Na opisivanje, označavanje i predstavljanje vina se odnosi deo II ove uredbe (čl. 47-53) i aneksi VII i VIII. Izričita zabrana korišćenja lažnih i zbunjujućih indikacija za vino propisana je čl. 48 ove Uredbe.

⁵⁴ Appl. No 012145926; odluka od 6. februara 2014. godine.

⁵⁵ Appl. No 012023917; odluka od 20. decembra 2013. godine.

⁵⁶ Appl. No 009493693; odluka od 30. maja 2011.

⁵⁷ Appl. No 006022371; odluka od 6. novembra 2007. godine. Reč *buffered* se u medicini odnosi na lekove koji služe za ublažavanje stomaćnih tegoba, a *creatin* je jedinjenje koje proizvodi telo radi skladištenja energije u obliku molekula fosfata.

⁵⁸ Appl. No 003693231; odluka od 17. februara 2005. godine.

⁵⁹ R 675/2007-1; odluka od 31. januara 2008. godine. *Lisicon* je litijum jonski provodnik.

⁶⁰ R 2341/2011-2; odluka od 31. avgusta 2012. godine.

⁶¹ R 186/2012-2; odluka od 17. juna 2013. godine.

Preduslov za utvrđenje prevarnosti znaka na okolnost karakteristika roba i usluga za čije obeležavanje je znak prijavljen je da je iskaz o svojstvima tih roba i usluga "dovoljno specifičan".⁶² "Znak koji je samo sugestiv, ne može biti prevaran."⁶³ Tako je npr. znak *Wine oh* priznat kao žig za usluge obezbeđenja hrane i pića, dok je znak *Armadillo*, iako se može shvatiti kao nagoveštaj za materijal od kojeg je roba napravljena, ipak priznat kao žig za čebad i pokrivače,⁶⁴ jer asocijacija na sirovinski sastav robe nije prisutna u tolikoj meri da znak čini prevarnim.

Posebna pažnja se mora obratiti prilikom prijave znakova koji sadrže izraze kao što su bio i eko. Pomenuti izrazi se, kada se koriste za obeležavanje poljoprivrednih proizvoda, sami ili u kombinaciji (pre svega kao prefiksi), na osnovu čl. 23 Uredbe o organskoj proizvodnji,⁶⁵ mogu koristiti za obeležavanje samo onih proizvoda koji se smatraju ekološkim. U suprotnom, ako poljoprivredna proizvodnja označenog proizvoda nije organizovana po pravilima organske proizvodnje, korišćenje ovih reči smatra se prevarnim.

Bitna okolnost za odluku o kupovini je geografsko poreklo robe. Najčešće pominjan primer prevarnosti po pitanju geografskog porekla robe je znak *Arcadia*⁶⁶ za vina iz Italije. Iz istog razloga je, osim za lampe, delove i pribor za njih, odbijena registracija znaka *Sheffield* za obeležavanje proizvoda od metala.⁶⁷ Da bi znak bio prevaran u odnosu na geografsko poreklo robe, prvo, potrošači moraju percepirati znak kao upućivanje na geografsko područje. Ako to nije slučaj, kao u predmetu *La Martina*,⁶⁸ žig se ne smatra prevarnim. Drugo, čak i da nema sumnje o geografskom značenju izraza, ako je to naziv geografskog područja na kojem se ne može obavljati privredna delatnost, odn. proizvodnja

⁶² R 124/2004-4 (*I.T.@ Manpower*) od 5. aprila 2005. godine, tač. 18.

⁶³ R 314/2002-1 (*Metaljacket*) od 23. oktobra 2002. godine, tač. 15.

⁶⁴ R 167/2002-4 od 19. marta 2003. godine. *Armadillo* je gušter koji živi na američkom kontinentu čija se koža naročito koristi za proizvodnju kaubojskih čizama.

⁶⁵ Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28th June 2007 on organic production and labeling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.07.2007, p. 1). Označavanje ekoloških proizvoda regulisano je odredbama sadržanim u glavi IV ove Uredbe (čl. 23-26).

⁶⁶ R 246/1999-1 od 27. marta 2000. godine. Arkadija je region u Grčkoj, na Peloponezu, poznat po proizvodnji vina.

⁶⁷ Appl. No. 002434553; odluka od 13. jula 2004. godine. Šefild je mesto u Južnom Jorkširu svetski poznato po proizvodima od čelika i srebrnom escajgu.

⁶⁸ R 20/2006-1 od 18. aprila 2007. godine.

roba i pružanje usluga za čije obeležavanje je znak namenjen, kao u slučaju *Great China Wall*,⁶⁹ žig se ne smatra prevarnim.

Ponekad su znakovi prevarni u odnosu na više okolnosti. Npr. znak *Tequilero*, prijavljen za vina i likere, prevaran je i po pitanju vrste robe i po pitanju geografskog porekla.⁷⁰ dok je oznaka *Armagnac* prijavljena za obeležavanje pića koja nisu niti sadrže Armanjak, osim na okolnost geografskog porekla, prevarna i na okolnost vrste i na okolnost sastava odn. karakteristika robe.⁷¹

Znak može biti prevaran i u odnosu na druge okolnosti koje nisu izričito navedene u odredbi 7(1)g Uredbe odn. 3(1)g Direktive uključujući i cenu,⁷² pa se postavlja pitanje da li se znak smatra prevarnim ako je prevaran u odnosu na izvor iz koga robe i usluge potiču. Odgovor je odričan. Sve okolnosti u pogledu kojih znak može biti prevaran ograničene su na robu i usluge (vrsta, količina, kvalitet, namena, mesto proizvodnje itd). Zabuna u pogledu trgovačkog porekla roba i usluga odnosi se na tuđe subjektivno pravo. Zbog toga se zabuna u odnosu na pravnog subjekta od koga roba i usluga potiču, rešava po pravilima o relativnim smetnjama za priznanje žiga.⁷³

Graničan slučaj predstavljaju žigovi koji sadrže lično ime. Tim žigovima se može osim na subjekta od kojeg potiče obeležena roba ili usluga ukazivati i na kvalitet obeležene robe i usluge, ako je to ime osobe koja je poznata po umeću u vezi sa izradom robe ili pružanjem usluge. Ovo se kao pitanje pojavilo i u slučaju *Elizabeth Emanuel*. Elizabet Emanuel je slavu svetski poznatog modnog dizajnera stekla time što je odabrana da dizajnira venčanicu princeze Dajane. Međutim, to što je neko čak i vrhunski stručnjak u svojoj profesiji ne znači da je vešt

⁶⁹ R 281-2009-1; odluka od 26. januara 2010. godine. Žig je priznat za obeležavanje proizvoda od kože i imitacije kože, čaršava za krevete i stolove i odeće. Podnet je predlog za poništaj žiga koji je odbijen. Protiv odluke o odbijanju predloga za poništaj registrovanog žiga podneta je žalba koja je ovom odlukom odbijena. Protiv ove odluke je podneta tužba Sudu opšte nadležnosti Evropske unije. U momentu pisanja ovog rada o ovoj pravnoj stvari još nije presuđeno.

⁷⁰ R 333/2009-1; odluka od 29. aprila 2010. godine, tač. 52.

⁷¹ Appl. No 011585635; odluka od 14. marta 2013. godine. Armanjak je koncentrisano piće - destilisano vino (*brandy*) koje se proizvodi u jugozapadnoj Francuskoj. Pravni status imena porekla datira iz 1936. godine.

⁷² R 511/2008-1 (*50 cent*) od 4. jula 2008. godine. U tački 22 ove odluke navedeno je da navod o ceni ne čini znak prevarnim ako publika cenu ne percipira kao realnu.

⁷³ Tako i D. Bainbridge, *Intellectual Property*, 6th ed., Pearson Education Limited, Harlow, 2007, p. 622.

biznismen. Pošto je nekoliko privrednu delatnost obavljala samostalno, Elizabet Emanuel je 1996. godine, u cilju obezbeđenja finansijske podrške, sa *Hamlet International plc.* zaključila ugovor o osnivanju zajedničkog preduzeća *Elizabeth Emanuel plc.* u koje je kao udeo unela svu svoju poslovnu imovinu uključujući i pravo iz prijave žiga koji se sastojao od njenog imena i prezimena i heraldičkog simbola nacrtanog iznad verbalnog dela znaka, na sredini. Finansijski problemi nisu prestajali pa je Elizabet Emanuel prodala svoj udeo, uključujući i u međuvremenu registrovan žig, preduzeću *Frostprint* koje menja naziv u *Elizabeth Emanuel International Ltd* i postaje njen poslodavac. Elizabet je ubrzo dala otkaz, a žig koji je sadržao njeno ime biva nakon toga prenet na *Oakridge Trading Ltd.* koji podnosi zahtev za priznanje žiga za znak *Elizabeth Emanuel*, verbalni, u uobičajenom fontu, bez heraldičkog simbola. Elizabet reaguje tako što podnosi zahtev za opoziv verbalnog žiga, koji sadrži njeno ime. Osim toga, zahteva i prestanak žiga koji joj je svojevremeno priznat, a koji je ona kasnije ustupila uz naknadu. Zahtevi su se zasnivali na tvrdnji da su žigovi, koji su u međuvremenu preneseni na *Continental Shelf 128 Ltd.*, postali prevarni jer ona više nije ni u pravnoj ni u faktičkoj vezi sa proizvođačima robe koja se obeležava žigom koji sadrži njeno ime. Oba zahteva su u prvom stepenu odbijena. U odlukama je navedeno da su potrošači, imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja, zaista dovedeni u zabunu, ali da to nije protivzakonito i da predstavlja neizbežnu posledicu otuđenja celokupne imovine preduzeća koje je nekad vodila Elizabet Emanuel, uključujući i *goodwill*. Elizabet je podnela žalbu. Pre odlučivanja o žalbi, Evropskom sudu pravde je podnet zahtev za odlučivanje o prethodnom pitanju u vezi sa tumačenjem čl. 3(1)g (prevarnost znaka kao smetnja za priznanje žiga) i čl. 12(2)b (ukidanje žiga koji inače nije prevaran, ali se koristi na prevaran način) Prve direktive. U zahtevu je precizirano da je žig prenet zajedno sa preduzećem; da je pre prenosa značajan deo relevantne javnosti znao da prenosilac kreira robu obeleženu žigom, a da nakon prenosa žiga i podnošenja prijave novog žiga veći deo te iste javnosti pogrešno veruje da ustupilac prava još uvek kreira robu obeleženu žigom koji sadrži njeno ime, a to ih verovatno može motivisati pri donošenju odluke o kupovini; te da li je imajući u vidu ove okolnosti žig prevaran u smislu čl. 3(1)g Prve direktive, a ako odgovor nije bezrezervno potvrđan, koje se druge okolnosti moraju uzeti u obzir za ocenu prevarnosti znaka kao smetnje za priznanje žiga, a posebno da li je od značaja to što će se vremenom konfuzija smanjivati?

Generalni pravobranilac je u datom mišljenju istakao da su žigovi predmet pravnog prometa, te da se u državama članicama EU mogu ustupati i bez istovremene prodaje preduzeća u kojima se proizvodi roba koja je njima obeležena. On dalje smatra da je u savremenom društvu prosečan potrošač svestan činjenice da korišćenje ličnih imena u žigu ne mora da znači da je

imenovana osoba lično angažovana u proizvodnji roba ili pružanju usluga tog preduzeća. Tvrdi da promena vlasništva nad žigom koji sadrži lično ime nije sama po sebi prevarna, kao i da Direktivom nije propisano da žig prestaje ako roba više ne odgovara očekivanjima kupaca jer je prestalo radno angažovanje onog koji je robu proizvodio.

Sud je u odluci naveo da je Prvom direktivom izričito predviđeno da se lično ime može registrovati kao žig,⁷⁴ te da je žig *Elizabeth Emanuel* podoban za ukazivanje na subjekta od koga roba potiče, pogotovo kad je ustupljen preduzeću koje proizvodi robu koja je iste vrste kao i ona za čije se obeležavanje žig prvobitno koristio.⁷⁵ Doduše, u situacijama kada žig sadrži lično ime, može se postaviti pitanje stvaranja zabune u javnosti, pogotovo ako je osoba čije se ime koristi kao žig služila kao personifikacija označene robe (venčаницe). Međutim, u ovom slučaju Sud smatra da se ime *Elizabeth Emanuel* ne može samo po sebi smatrati prevarnim⁷⁶ *uprkos tome što prosečni potrošač može biti naveden na kupovinu odeće označene predmetnim žigom time što uobražava da tužilac učestvuje u proizvodnji obeležene robe.*⁷⁷ Drugo je pitanje prezentacije žiga javnosti, odn. na nacionalnom sudu je da utvrdi da li podnosilac prijave lažno predstavlja javnosti da je dizajner još uvek angažovan u njegovom preduzeću. Ali čak i u slučaju netačnog prezentovanja javnosti činjenice o angažmanu dizajnera, znak ne bi bio prevaran u smislu čl. 3(1)g Prve direktive, već bi se stekli uslovi za prestanak žiga zbog obmanjujućeg korišćenja.⁷⁸ Imajući to u vidu, Sud je zaključio da znak koji sadrži ime prvog dizajnera robe za čije je obeležavanje znak namenjen, a koji je svojevremeno ustupio sličan znak zajedno sa svojim preduzećem, nije sam po sebi prevaran. Stav da tzv. patronimski žigovi nisu sami po sebi prevarni, da je korišćenje patronima široko raširena praksa i da je javnost svesna da robu obeleženu patronimskim žigom ne dizajnira uvek modni dizajner tog imena potvrđen je i u presudi *Elio Fiorucci*.⁷⁹

Odluka *ECJ* je osnovana jer i nakon prekida pravne i faktičke veze lica čije se ime koristi kao žig sa robom koja se tim žigom označava i dalje postoji nosilac prava

⁷⁴ Tač. 43.

⁷⁵ Tač. 45.

⁷⁶ Tač. 49.

⁷⁷ Tač. 48 (naglasio autor).

⁷⁸ Tač. 50.

⁷⁹ T-165/06 [2009] ECR II - 01375, tač. 30 и 31. Doduše, žig je poništen, ali ne kao prevaran, već po osnovu zaštite prava na lično ime. Protiv ove odluke podneta je žalba Sudu pravde Evropske unije.

na žig koji garantuje za karakteristike i kvalitet obeležene robe. Drugim rečima, žig se i dalje može upotrebljavati tako da ne bude prevaran po pitanju kvaliteta i drugih karakteristika obeležene robe. U protivnom bi posledice bile dalekosežnije i negativno bi se odrazile na raspolaganje žigovima. Osim toga, poznatima, koji su svoja imena registrovali kao žigove koje su potom otuđili, bila bi omogućena zloupotreba prava i pravno neosnovano obogaćenje. Ipak, sve to ne znači da robni ili uslužni znak ne može kao posledica prenosa žiga postati prevaran. Zato nije zgoreg ovom prilikom pomenuti čl. 17(4) Uredbe. Predmet regulisanja čl. 17 Uredbe je transfer komunitarnog žiga. U stavu 4 ovog člana propisano je da prenos žiga neće biti registrovan ako se na osnovu dokumentacije o prenosu žiga može jasno zaključiti da je zbog prenosa komunitarnog žiga verovatno da će u javnosti nastati zabluda po pitanju vrste, kvaliteta ili geografskog porekla roba i usluga za koje je žig registrovan. Registracija prenosa komunitarnog žiga u ovom slučaju moguća je jedino ako se pravni sledbenik saglasi da ograniči spisak roba i usluga na one robe i usluge u pogledu kojih verovatnoća nastanka zabune ne postoji. Razlog ukazivanja na normativno rešenje u čl. 17 Uredbe je i to što se ova odredba, za razliku od odredbe o smetnji za priznanje žiga, bazira ne na izvesnosti, već na verovatnoći nastanka zablude u javnosti.

4. Odnos prevarnog karaktera znaka i drugih apsolutnih smetnji za priznanje žiga

Mnogi prodavci pokušavaju da kao robne i uslužne žigove registruju oznake u kojima su (manje ili više) sadržana obaveštenja o robi i uslugama za čije obeležavanje su ove oznake namenjene.⁸⁰ Oni na taj način pokušavaju da kao žigove registruju znakove izražene početne komunikativnosti u marketinškom smislu.⁸¹ Time postižu sniženje kako početnih tako i ukupnih reklamnih troškova i ne trpe od protoka vremena potrebnog za "instaliranje i dekodiranje" simbola u svesti potrošača, pošto je saznanje o robi i uslugama na koje se takav znak odnosi trenutno. U vezi sa ovakvim znakovima karakterističan je odnos deskriptivnosti i prevarnosti znakova. Ove dve apsolutne smetnje za priznanje žiga su u pravu žiga za znakove koji sadrže opšte tržišne informacije o robi i uslugama kao Scila i Haribda za moreplovce u grčkoj mitologiji. Gotovo po pravilu, kad po prijavi

⁸⁰ L. Bentley, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 805.

⁸¹ D. Brownlie, Protecting Marketing Intelligence: The Role of Trademarks, *Marketing Intelligence & Planning* No. 4/1988, p. 26.

znaka ispitivač prigovori deskriptivnost, podnosilac prijave menja ili skraćuje spisak roba i usluga tako da znak više nije deskriptivan, ali zato postaje prevaran, pa zahtev za priznanje žiga svejedno bude odbijen. U slučaju *THE SILENT FILM COMPANY*⁸² znak je bio prijavljen za obeležavanje filmova, uređaja za snimanje, pokretnih slika, DVD-jeva, te usluga zabave, snimanja i projekcije filmova. Nakon što je prigovorena deskriptivnost, podnosilac prijave je spisku roba dodao napomenu: *pri čemu se ništa od pomenutog ne odnosi na neme filmove*, zbog čega je znak postao prevaran, pa je zahtev za priznanje komunitarnog žiga odbijen. Znak *PGS* prijavljen je radi obeležavanja medicinskih usluga. Ispitivač je utvrdio da je *PGS* skraćunica za *Pre-implantation genetic screening*, pod čime se podrazumeva postupak praćenja i kontrole razvoja embriona (pogotovo u slučajevima veštačke oplodnje) kako bi se još u ranoj fazi razvoja ploda uočile deformacije i u tom slučaju blagovremeno prekinula trudnoća. Zato je prigovorio deskriptivnost. Podnosilac prijave je izmenio spisak usluga i znak predvideo za obeležavanje usluge postporođajnog genetskog testiranja, čime je znak učinio prevarnim, što je rezultiralo odbijanjem zahteva za priznanje žiga.⁸³ Za znak *Beer lolly*⁸⁴ prijavljen za obeležavanje poslastica nije bilo teško utvrditi da je deskriptivan. Podnosilac prijave je pokušao da izbegne odbijanje zahteva za priznanje komunitarnog žiga tako što je spisku roba i usluga dodao napomenu da lizalice ne sadrže ni pivo ni alkohol. Time je znak učinio prevarnim, pa žig ipak nije priznat. Znak *Slot game*⁸⁵ prijavljen je za obeležavanje poluprovodničkih memorijskih uređaja, integrisanih kola, kartica sa čipom, kertridža, fleš memorijskih kartica i memorijskih kartica podesnih za digitalni multimedijalni sadržaj i drugih elektronskih komponenata. Prigovorena je deskriptivnost jer se sva navedena roba može koristiti u slot mašinama za igre na sreću. Podnosilac prijave je zbog toga dopunio spisak roba napomenom da se ništa od navedenog ne odnosi na igre na sreću i slot mašine. Nakon ove korekcije znak se više nije smatrao deskriptivnim. Zahtev za priznanje žiga je ipak odbijen jer je nakon preciziranja spiska roba znak postao prevaran. Sličan primer je i slučaj *School dinners*.⁸⁶ Znak je prijavljen, između ostalog, za: usluge obezbeđenja hrane, restoranske usluge, usluge kafića i kafeterija, dostavljanje hrane i pića, informisanje o pripremi hrane i pića, informisanje o restoranima i usluge rezervacije. Nakon što je prigovorena

⁸² Appl. No. 012045977; odluka od 31. januara 2014. godine.

⁸³ Appl. No. 106 15 301; odluka od 13. decembra 2012. godine.

⁸⁴ Appl. No. 10655331; odluka od 27. juna 2012. godine.

⁸⁵ Appl. No. 008683344; odluka od 15. aprila 2011. godine.

⁸⁶ Appl. No. 006167555; odluka od 03. marta 2008. godine.

deskriptivnost, jer sve ove usluge mogu da se pružaju (u) školama, podnosilac prijave je u spisku roba i usluga precizirao da se ništa od navedenog ne odnosi na školstvo, čime je znak, imajući u vidu reči iz kojih se sastoji, učinio prevarnim. Još jedan sličan slučaj je i postupak po prijavi znaka *Post office bills online*⁸⁷ za obeležavanje usluga poslovnog menadžmenta i poslovne administracije. Nakon što je prigovorena deskriptivnost, spisku roba je dodata rečenica da se ništa od navedenih usluga ne odnosi na račune izdate od strane pošte. To nije rezultiralo registracijom znaka, pošto je ovaj zbog teksta dopune postao prevaran.

Kao što se iz ovih primera može videti, prevarnost je pratilja deskriptivnosti, njena logička posledica odn. zaključak koji kao neizbežna posledica proizlazi iz dokazane (ne)deskriptivnosti znaka. Ako se ova zakonitost ne poštuje onda je ishod kao u slučaju *IFS*.⁸⁸ Sve je počelo uobičajeno. Znak je prijavljen za obeležavanje vozila i rezervnih delova. U postupku po prijavi je sasvim pravilno uočeno da je znak deskriptivan jer predstavlja skraćenicu za *independent front suspension*. Podnosilac prijave menja spisak roba i usluga na šablonski pogrešan način tako što navodi da se znak odnosi na obeležavanje servo sistema i mehanizma za upravljanje vozilima i rezervne delove za njih, isključujući nezavisne prednje amortizere. Iako je znak ovom izmenom učinjen prevarnim, zahtev za priznanje žiga odbijen je s obrazloženjem da je znak deskriptivan i u celosti lišen distinktivnog karaktera. Sud je takvu odluku ukinuo, uz nagoveštaj prevarnog karaktera znaka i konstataciju da Žalbena veće odluku nije baziralo na čl. 7(1)g Uredbe.⁸⁹

Osim omaškom, u ovim slučajevima, "Haribda" se može izbeći jedino ako je znak u odnosu na prijavljene robe i usluge fantastičan, kako je utvrđeno u odluci o priznanju žiga *Metaljacket* za obeležavanje: hemijskih preparata za premazivanje metala, antikorozivnih sredstava, hemijskih preparata za skidanje rđe i drugih hemijskih proizvoda za tretiranje metalnih površina. To nas usmerava na odnos nedistinktivnosti i prevarnosti znaka. Dok se deskriptivnost i prevarnost znaka odnose na iste okolnosti, (ne)distinktivnost i prevarnost znaka se odnose na dijametralno suprotne okolnosti. Okolnost koja je za pitanje prevarnosti znaka pravno irelevantna, ključna je za pitanje distinktivnosti, jer se znak smatra distinktivnim ako je podoban za ukazivanje na subjekta prava kao izvor roba i usluga predviđenih za obeležavanje prijavljenim znakom. Sličnost između

⁸⁷ Appl. No 002400034; odluka od 21. jula 2004. godine.

⁸⁸ T-462/2005 *IFS* [2008] ECR II 307.

⁸⁹ *Ibid.*, tač. 41.

prevarnosti znaka i potpune lišenosti znaka distinktivnog karaktera je što su obe smetnje apsolutnog karaktera i što se ispituju u odnosu na prijavljenu robu i usluge. U vezi sa distinktivnim karakterom, jedno od najvažnijih pitanja je da li je stečena distinktivnost osnov za prevazilaženje prevarnosti kao smetnje za priznanje žiga. U pravnoj teoriji je zauzet stav da znak koji je stekao distinktivnost upotrebom u prometu i dalje može biti prevaran.⁹⁰ Uostalom, u čl. 7(3) Uredbe se stečena distinktivnost pominje u vezi sa tačkama: b, c i d prvog stava čl. 7 (nedistinktivnost, deskriptivnost i generičnost), ali ne i u kontekstu čl. 7(1)g - prevarnost znaka.

Odredba o prevarnom karakteru znaka i odredbe sadržane u čl. 7(1)j i k međusobno se dopunjuju. Smetnje propisane ovim odredbama odnose se na oznake za vina i jaka alkoholna pića koje sadrže ili se sastoje od geografskih oznaka kojima se netačno ukazuje na geografsko poreklo (čl. 7(1)j), kao i na sve ostale oznake prijavljene za obeležavanje poljoprivrednih proizvoda koje su podobne za povredu registrovanih oznaka porekla za te iste proizvode (čl. 7(1)k). Npr. odluke u slučajevima *Armagnac* i *Tequilero* zasnivaju se i na čl. 7(1)g i na čl. 7(1)j Uredbe, dok se odluka u slučaju *Colombiano coffee house* zasniva i na čl. 7(1)g i na čl. 7(1)k Uredbe. Smatramo da je i odluka o odbijanju registracije oznake *Madierense vqprd*,⁹¹ registrovane za visokokvalitetna vina sa kontrolisanim geografskim poreklom iz Madeira regiona, za obeležavanje stonih vina, primer za komplementarnu primenu odredaba o navedenim smetnjama za priznanje žiga.

Posebno je interesantan odnos odredbe o prevarnosti znaka i odredaba o korišćenju zastava, grbova i drugih državnih amblema zemalja članica Pariske unije, te grbova, zastava i drugih amblema, skraćenica ili naziva međunarodnih međudržavnih organizacija protivno čl. 6^{ter} Pariske konvencije (čl. 7(1)h Uredbe) i drugih službenih znakova, amblema i grbova od posebnog javnog interesa (čl. 7(1)i Uredbe). Korišćenjem zastava, grbova i drugih obeležja subjekata javnog prava stvara se utisak da je titular žiga (ako bi ovaj bio priznat) javnopravni subjekt čija se obeležja koriste ili da postoji neka posebna pravna veza između titulara žiga i tog javnopravnog subjekta. Kad ovaj podatak nije tačan, žig je prevaran. Ovo se naročito odnosi na usluge, jer se tada u svesti potrošača stvara pogrešan utisak o službenom karakteru usluga koje pruža titular žiga. Do koje mere podnosioci prijava mogu biti spremni da iskorišćavaju pouzdanost i

⁹⁰ A. Michaels, A. Norris, *op. cit.*, p. 40.

⁹¹ Appl. No. 003541001; odluka od 24. januara 2005. godine.

autoritet institucija javnog prava primer je slučaj *EIT*.⁹² Znak je prijavljen za obeležavanje usluga iz klase 41 Ničanske klasifikacije (obrazovanje i obučavanje) i klase 42 Ničanske klasifikacije (naučne i tehnološke usluge, istraživanje i projektovanje sa tim povezano, industrijske analize i istraživačke usluge, dizajn i razvoj kompjuterskog hardvera i softvera). Prijavu uslužnog znaka podnelo je fizičko lice iz Belgije nakon što je Evropska Komisija objavila da je u pripremi osnivanje Evropskog instituta za tehnologiju kao vodećeg istraživačkog univerziteta za izvrsnost u visokom obrazovanju. U ovom slučaju zahtev za priznanje komunitarnog žiga je odbijen. Ali, čl. 7(1)g o prevarnosti znaka ne primenjuje se u slučaju svakog nagoveštaja javnopravne prirode statusa podnosioca prijave robnog ili uslužnog znaka. Znak se smatra prevarnim samo onda kada se njime stvara jak utisak da su roba i usluge povezane sa organom državne vlasti ili subjektom na koga su preneti javnopravna ovlašćenja. Tako je npr. izvršena registracija znakova *THE ECOMMERCE AUTHORITY*⁹³ i *GNR*.⁹⁴ Znak *THE ECOMMERCE AUTHORITY* prijavljen je za obeležavanje poslovnih usluga iz klase 35 i istraživačkih i savetodavnih usluga i informisanja u oblasti elektronske trgovine iz klase 42 Ničanske klasifikacije. Iako se izrazom upućuje na regulatorno telo u oblasti elektronske trgovine, *THE ECOMMERCE AUTHORITY* se može protumačiti i kao izraz kojim se titular žiga (s obzirom na stručnost, poslovnost itd.) u prometu nametnuo kao autoritet u oblasti elektronske trgovine. U drugom pomenutom slučaju bilo je još manje osnova za priznanje žiga. Naime oznaka je skraćena za *Guarda Nacional Republicana* (portugalska policijsko-bezbednosna jedinica nadležna za kontrolu saobraćaja i patroliranje na autoputu), a znak je prijavljen za obeležavanje radara iz klase 9 i proizvoda za bezbednost u saobraćaju iz klase 19 Ničanske klasifikacije. Navedeni slučajevi dokaz su da se utvrđivanje prevarnosti znaka kojim se nagoveštava javnopravno pokroviteljstvo nad robama i uslugama za čije je obeležavanje znak namenjen karakteriše priličnim stepenom nejasnoće i odsustva izvesnosti. Indikator za to je i činjenica da je u oba slučaja u prvom stepenu zahtev za priznanje komunitarnog žiga odbijen. Uzrok neizvesnosti bi mogao biti to što se u ovakvim slučajevima uočava preplitanje prevarnosti po pitanju pravnog statusa izvora sa prevarnošću po pitanju karakteristika roba i usluga, kao i korišćenje pravnog standarda *jak utisak*. Neizvesnost se uveliko smanjuje jedino onda kada se koriste zvanična obeležja država i međunarodnih

⁹² Appl. No. 006061998; odluka od 20. novembra 2007. godine.

⁹³ R 803/2000-1 od 11. jula 2001. godine.

⁹⁴ R 1718/2013-4 od 13. marta 2014. godine.

međudržavnih organizacija kao u slučaju znaka *pl mobile.eu*⁹⁵ koji sadrži zastavu Evropske unije. Ali i tada je bitno naglasiti da, prema stavu *OHIM*-a koji će biti predmet sudskog preispitivanja, ako zahtev za poništaj žiga nije bio zasnovan na čl. 52(1)a u vezi sa čl. 7(1)g Uredbe, prevarni karakter žiga se ne može isticati kao žalbeni razlog (nakon što je na njega ukazano u (odbijajućoj) odluci po zahtevu za poništaj žiga protiv koje je podneta žalba).⁹⁶

5. Zaključna razmatranja

Prevarni karakter znaka je apsolutna smetnja za priznanje žiga. To znači da prevarni znak ne može biti registrovan kao žig. U pravu žiga Evropske unije se odredba o prevarnom karakteru znaka tumači usko pa se pod prevarnim znakom podrazumeva, ne onaj robni i uslužni znak koji je hipotetički, nego samo onaj robni i uslužni znak koji je realno prevaran ili u pogledu kojeg postoji dovoljno ozbiljan rizik stvaranja zabune u javnosti. Ukoliko postoji makar jedna situacija u kojoj se oznaka može upotrebiti na način koji nije prevaran - oznaka se ne smatra prevarnom. U javnosti se prevarnim znakom zabuna može stvoriti po pitanju vrste, kvaliteta, geografskog porekla i drugih okolnosti koje se odnose na robu i usluge. Za pojam prevarnog znaka, zabuna po pitanju trgovačkog porekla roba i usluga je pravno irelevantna. Prevarnost znaka utvrđuje se u odnosu na prijavljene robe i usluge prema shvatanju relevantnog dela javnosti.

U okviru zaključnih razmatranja osvrnućemo se na domaća normativna rešenja o prevarnosti znaka kao smetnje za priznanje žiga (što je uostalom bio motiv za pisanje ovog rada). Sudeći po formulaciji sadržanoj u čl. 5 st. 1 tač. 7 Zakona o žigovima R. Srbije iz 2009. godine, prema kojoj je prevaran znak onaj znak koji svojim izgledom i sadržajem može da dovede u zabludu učesnike u prometu..., ne može se sa sigurnošću ustanoviti da li je u pozitivnom pravu R. Srbije zastupljena koncepcija hipotetičke ili stvarne prevarnosti znaka. Nije isto da li znak može da dovede u zabludu učesnike u prometu i da li znak dovodi u zabludu učesnike u prometu. Drugim rečima, nije isto da li znak: može biti (prevaran) ili jeste (prevaran). Upotrebom glagola moći slabi se zaključak o izvesnosti prevarnog karaktera znaka, a naglašava procena mogućnosti stvaranja zabune, kojom mogu da budu obuhvaćeni i subjektivni faktori kao što je namera

⁹⁵ R 1401/2011-1 od 6. septembra 2012. godine. Protiv odluke Žalbenog veća kojom je usvojena žalba protiv odluke kojom je odbijen zahtev za poništaj žiga, podnosilac prijave podneo je tužbu Sudu opšte nadležnosti EU. Postupak je u vreme pisanja ovog rada još uvek bio u toku.

⁹⁶ R 5/2011-4 (*Ten*) od 11. oktobra 2011. godine, tač. 28 i R 1991/2010-4 (*EASI*) od 11. oktobra 2011. godine, tač. 27.

podnosioca prijave. U tom smislu se odredba Zakona o žigovima može protumačiti tako da se u našem pravu žig neće priznati za znak koji se može upotrebiti na način kojim se dovode u zabludu učesnici u prometu, iako sam po sebi nije prevaran. Pri svemu ovom treba imati u vidu da novost nije uslov za priznanje žiga, tako da (prevarni) znak koji je predmet prijave može biti znak koji se već koristi u prometu.

Ono što je, međutim, izvesno, to je da se u pravu Evropske unije u zabludu dovodi javnost, odn. relevantan deo javnosti, dok se u pravu Republike Srbije u zabludu dovode učesnici u prometu. Smatramo da je pojam učesnika u prometu širi od pojma javnosti, jer učesnici u prometu roba i usluga za čije obeležavanje je žig namenjen nisu samo potrošači i drugi kupci, već i konkurenti podnosioca prijave, kao i njihovi dobavljači i snabdevači, a u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja to mogu biti i drugi (tržišno)pravni subjekti. S obzirom na navedeno moglo bi se zaključiti da je u kontekstu regulisanja apsolutnih smetnji za priznanje žiga, pojam prevarnog znaka u pravu Republike Srbije širi od pojma prevarnog znaka u pravu Evropske unije.

Siniša Varga*

Deceptive trademarks in the European Union Law

Summary

Deceptive trademarks shall not be registered. Deceptiveness of trademarks is the absolute ground for refusal to grant a trademark right. To be deemed deceptive, there must be actual deceit or a sufficiently serious risk that the consumer will be deceived must exist. It indicates deceptive trademarks as deceptive per se only. Intention of the applicants, even their market behavior and all other subjective factors are irrelevant as to the conclusion about the trademark deceptiveness. It means that deceptiveness as a ground for refusal is interpreted strictly. Therefore, deceptive trademarks are those signs in respect of which no one non-deceptive use is possible.

Assessment of trademark deceptiveness is made in relation to the specification of goods and/or services and relevant public understanding of the sign. Trademark

* Associate Professor at the Faculty of Law University of Kragujevac.

can be deceptive as to the nature, quality, geographical origin and other features of the applied goods/services but not as to the source the marked goods/services originate from. Confusion as to the commercial origin of the goods/services is important for enforcement of provisions on relative grounds to refuse trademark registration.

Keywords: European Union law, trademarks, absolute grounds for refusal, deceptive signs.