

*Др Божин Влашковић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
Др Милица Шутова, доцент
Правног факултета Универзитета
„Гоце Делчев“ у Штипу*

*УДК: 347.771(4):(430)
DOI: 10.46793/XVMajsko.539V*

ЗАШТИТА СЛОВА ЖИГОМ У НЕМАЧКОМ И ЕВРОПСКОМ ПРАВУ*

Резиме

По ранијим немачким законским решењима и судској пракси слова и групе слова нису могли бити регистровани као жиг, осим када су се наметнула у промету. Овај рестриктивни приступ напуштен је у европској регулативи, а то значи и у новом немачком законодавству. Другим речима, слова и групе слова су са становишта утоварегистрације изједначени са другим ознакама. Међутим, у вези са утврђивањем опасности замене, жигови којима су заштићена слова показују неке специфичности, јер се сличност слова одређује само на основу визуелног опажања.

Жигови којима су заштићена слова у начелу поседују нормалну снагу обележавања. Међутим, када поред слова постоји и додатна графичка стилизација, сматра се да због краткоће основне ознаке сликовним разликама припада битно већи утицај у поређењу са уобичајеним жиговима у речи. При томе се мора имати у виду да се графичкој стилизацији слова не може придати натпросечно значење, уколико она није неубичајено упадљива.

Кључне речи: *дистинктивност, описујући карактер, стилизација, графички елементи, скраћенице, опасност замене.*

1. Увод

Појединачна слова, као и групе слова, дуго нису могле бити заштићене жигом, или је њихова регистрација била веома рестриктивна и могућа само под посебним условима. На пример, у параграфу 4, ст. 2 (1), ранијег немачког Закона о обележавању производа одређено је да се не могу регистровати ознаке

* Рад је написан у оквиру пројекта Правног факултета Универзитета у Крагујевцу "XXI век – век услуга и Услужног права", бр. 179012, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

које нису дистинктивне или се искључиво састоје из бројева, слова или речи које садрже податке о начину, времену и месту производње, о својствима, намени, цени, количини или тежинским односима¹ производа. У овој одредби је истовремено регулисано питање дистинктивности и потребе да одређене ознаке остану у слободној употреби. То значи и када су слова дистинктивна не могу бити регистрована, јер постоји општа потреба за њиховом слободном употребом. Наиме, сматрало се да су слова неопходна у промету као подаци о типу, количинама, врстама, квалитету или величинама.² Њихова регистрација била је могућа само у случају да су се употребом наметнула у промету. Међутим, повремено су заступана и мишљења да се појединачна слова могу регистровати и без наметања у промету, ако су дистинктивна и не постоји потреба за њиховом слободном употребом. По владајућем схватању у тадашњој литератури, овакав приступ био је неспојив са смислом наведене законске одредбе, с обзиром да је потреба за њиховом употребом имала генерални карактер.³ Фонетски исписана слова такође нису могла бити регистрована, на пример, име грчког слова „омега“.⁴ Исто важи и за фонетски исписане групе слова. Међутим, оне су могле бити регистроване само уколико се у промету схватају као реч која се може изговорити, а нарочито ако делују као јединствена реч, или имају неки општи појмовни садржај или су фантастична реч. Једноставни орнаменти, уоквиривање слова или начин њиховог писања нису довољни за регистрацију ни појединачних слова, ни групе слова, јер не настаје укупна дистинктивна слика у којој би се изгубио утисак ознаке као слова.⁵

Доношењем Прве директиве бр. 89/104/ЕЕЗ за усклађивање закона држава чланица у односу на право жига⁶ о жигу коренито је промењена изложена немачка пракса регистрације слова и групе слова. Наиме, у чл. 2, ове директиве предвиђено је да се жиговима могу заштитити све ознаке, које се могу графички представити, нарочито речи, укључујући лична имена, слике, слова, бројеви и форма или опремање производа, уколико су подесне за разликовање производа и услуга једног предузећа од производа и услуга другог предузећа. Иста одредба садржана је и у чл. 4, Уредбе Савета бр. 40/94 о комунитарном жигу.⁷ Према томе, у раним европским прописима изричито је предвиђено да се слова могу регистровати на исти начин као и све друге ознаке. Ови прописи

¹ Warenzeichengesetz (WZG) vom 5. Mai 1936 (RGBl. II. 134).

² Baumbach, A., Hefermehl, W., *Warenzeichengesetz*, 12. Auflage, München, 1985, стр. 327.

³ Исто, стр. 328.

⁴ Исто, стр. 329.

⁵ Исто, стр. 329.

⁶ Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, *Official Journal* L 40, стр. 1.

⁷ Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, *Official Journal* L 11, 14.1.1994, стр. 1–36.

су у неким елементима касније промењени, али се овај рад не односи на те измене. Европски прописи су унети и у нови немачки Закон о жиговима.⁸

Предмет истраживања у овом раду је првенствено питање регистрације појединачних слова у новој пракси немачких и европских судова. Поред тога, размотрено је и питање обима заштите која се стиче жигом чији су предмет слова, што је у вези и са специфичним начином одређивања опасности замене када је реч о словима. У том контексту изложени су и ставови у деле савремене немачке правне теорије.

2. Заштита појединачних слова жигом у немачкој судској пракси

У почетном периоду по доношењу новог немачког Закона о жиговима пракса нижих судских инстанци била је под снажним утицајем претходних законских решења. То је, на пример, очигледно у закључку Савезног патентног суда који је решавао о регистрацији слова „К“ за обележавање великог броја производа из класа 6, 17 и 19, Ничанског споразума. Наиме, у образложењу суд је истакао да се појам апстрактне потребе за слободном употребом слова не примењује у новом праву. Међутим, то не значи да се слова, према новом Закону, могу регистровати у сваком случају. Другим речима, и по новом праву за све ознаке важе исти услови за регистрацију, што значи да је неопходна њихова дистинктивност, као и то да ознаке нису описујуће са последицом да их може користити сваки конкурент. Овај суд потврђује наводе претходне инстанце по којима је очигледна претпоставка да ознака остане слободна у промету, иако не може да буде детаљно доказана за пријављене производе. Наиме, појединачна слова се у свим подручјима индустрије употребљавају као ознаке типова, серија, величина или модела, што значи да би ограниченим коришћењем слова, на основу њихове заштите жигом, други конкуренти били ометени у њиховом коришћењу. Поред тога, појединачна слова се често користе као скраћеница за ознаке квалитета, ценовних група или одређеног низа модела неког производног погона. У многим подручјима технике слова се користе као варијабиле за вредности, техничке појмове, својства производа или препознавање техничких вредности. На пример, слово „К“ је прихваћена скраћеница за многобројне техничке или грађевинске појмове као што су: „заштита од корозије“, „хладно ваљан“, „хладно обликован“, „калијум“, „зрнаст“ или „кратак“.⁹

Савезни патентни суд сматра да слово, које је једноставно написано машином није дистинктивно када се лексички може доказати као скраћеница, којом се може описати производ. У конкретном случају слово нарочито изабрано у вези са конкретном захтеваним појединачним производима. Поред тога, слово

⁸ Markengesetz vom 25. Oktober 1994, BGBl. I, 3082.

⁹ Закључак Савезног патентног суда Немачке, VPatG vom 20.8.1997, 28 W (pat) 189/96, GRUR, бр. 8-9/1998, стр. 710.

није ни на који начин неуобичајено представљено, на пример, посебним положајима у простору, као што су: хоризонталан, кос, обрнуто постављен или нарочито истакнут у односу на друга слова. У недостатку ових елемената промет није конкретно подстакнут да слово сматра као упућивање на порекло одређених производа или услуга.¹⁰ Суд је дозволио правну жалбу Савезном врховно суду, јер питање заштите појединачних слова, која су репродукована уобичајеним начином писања, има начелни правни значај и још увек није одлучено пред највишом судском инстанцом. Ова жалба је прихваћена, укинута је ожалбени закључак и предмет враћен на поновно одлучивање.¹¹ Образложење Савезног врховног суда Немачке за овакав став је у околности да је у претходној инстанци у директну везу доведено питање дистинктивности слова и опште потребе за њиховом слободном употребом, иако се она не односи на конкретно пријављене производе. Такав став је у супротности са § 8, ст. 2, немачког Закона о жиговима. Поред тога Савезни врховни суд Немачке сматра да се конкретна дистинктивност слова за одређене производе и услуге не може оспорити општим разматрањем да се у промету слова не схватају као ознаке порекла. Напротив, негирање конкретне дистинктивности је и у случају слова условљено јасним и прецизним констатацијама на основу којих се може закључити да се у промету слово за одређене производе или услуге не сматра ознаком порекла. На пример, то ће бити случај када слово има описујуће значење за наведене производе или услуге, као слово „D“ за дизел моторна возила. Оно се, као описујуће, у промету схвата у том значењу, а не у смислу упућивања на порекло.¹² Полазећи од оваквог става суд је наложио нижој судској инстанци да детаљно испита да ли је слово „K“ дистинктивно као ознака типа, серије, модела или као податак о особинама пријављених производа.

Исту праксу Савезни врховни суд Немачке наставио је и у закључку о регистрацији слова „Z“.¹³ Наиме, у овом закључку је решавано о регистрацији слова „Z“ за обележавање дувана, дуванских производа, прибора за дукан и шибица. Немачки уред за патенте и жигове одбио је пријаву, сматрајући да пријављено слово није дистинктивно. Међутим, Савезни патентни суд је ову одлуку укинуо, дозволио правну жалбу, те је спор настављен пред Савезним врховним судом Немачке. У образложењу Савезног патентног суда, које је интегрални део закључка Савезног врховног суда наведено је да се ознаке које се састоје искључиво из слова могу заштити на основу § 3, ст. 1, немачког Закона о жиговима, тј. да су она апстрактно дистинктивна. Поред тога, не може се негирати ни конкретна дистинктивност у смислу § 8, ст. 2, бр. 1, истог закона.

¹⁰ Исто, стр. 711.

¹¹ Закључак Савезног врховног суда Немачке, BGH vom 15.6.2000, I ZB 4/48, GRUR, бр. 3/2001, стр. 161.

¹² Исто, тач. 17.

¹³ Закључак Савезног врховног суда Немачке, BGH vom 19.12.2002, I ZB 21/00, GRUR, бр. 4/2003, стр. 343.

Наиме, слово не садржи никакве описујуће исказе који се односе на одређене особине пријављених производа. Дистинктивност се не може оспорити ни чињеницом да у промету не постоји навика да се појединачна слова сматрају упућивањем на порекло. У погледу дистинктивности појединачних слова не смеју се поставити строжи захтеви. Поред тога, слово „Z“ се не употребљава као непосредно описујући податак, а такође не постоје ни конкретни основи да ће се у будућности трансформисати у описујућу ознаку у вези са дуванским производима. На основу изложеног става Савезног патентног суда може се закључити да су прихваћене констатације Савезног врховног суда Немачке које су изнете у закључку о регистрацији слова „K“.

Правна жалба којој је приступио председник немачког Уреда за патенте и жигове није прихваћена. Наиме, Савезни врховни суд истиче да супротно становишту заступаном у правној жалби не постоје никакви основи да појединачна слова генерално, дакле независно од конкретних производа и услуга за које се захтева заштита, нису подесна да се сматрају као упућивање на порекло. Недостатак апстрактне подобности за разликовање не може се темељити ни на чињеници да је слово „Z“ последње слово алфабета. Смисао који у конкретном случају може да проистекне из такве позиције слова није подесан да искључи апстрактну подобност за регистрацију.¹⁴ Када је реч о конкретној дистинктивност суд наглашава да је и незнатна дистинктивност довољна за регистрацију. При том се суд позива на своју већ утврђену праксу по којој се конкретна дистинктивност не може оспорити у случају да ознака у речи није описујућа и у првом плану за дотичне производе или услуге. Поред тога, конкретна дистинктивност се не може оспорити ни у случају када није у питању уобичајена реч немачког или неког познатог страног језика која се у промету увек разуме само као таква, а не као средство разликовања. То значи да је негирање конкретне дистинктивности и у случају појединачног слова условљено фактичким констатацијама на основу којих се закључује да промет за одређене производе или услуге слово не разуме као упућивање на порекло. Усвојен је и став Савезног патентног суда да се конкретна дистинктивност не може оспорити ни са образложењем да промет није навикнут на жигове који се састоје из појединачног слова које није графички стилизовано.¹⁵

У правној жалби је истакнут и аргумент да је вероватно да ће слово „Z“ бити употребљено, као почетно слово за цигарете и цигаре и као уобичајена скраћеница за појам „Zone“, за обележавање пушачких зона које се налазе у јавним превозним средствима и зградама. Овај аргумент није прихваћен с образложењем да обележавање пушачких зона на општеприступачним местима у зградама и у јавном превозу није ново. При томе се у правној жалби не указује

¹⁴ Исто, тач. 2 (b).

¹⁵ Исто, 3.

на то да је слово „Z“ већ национално или интернационално у употреби за обележавање таквих зона или да ће се ово десити у будућности.¹⁶

Савезни врховни суд Немачке је у пресуди „*Bogner B/Barbie B*“ решавао о питању постојања опасности замене између жигова којима је заштићено исто слово, али графички стилизовано на различите начине.¹⁷ У конкретном случају било је заштићено слово „B“ у различитим графичким стилизацијама. Суд је најпре размотрио питање степена снаге обележавања жига којим је заштићено појединачно слово. При том је прихватио становиште претходне судске инстанце да појединачна слова, као и комбинације слова, изворно поседују нормалну снагу обележавања, уколико не постоје конкретни докази да је реч о неком описујућем садржају. Слову „B“ не припада описујућа функција у модној бранши, јер се не употребљава ни као податак о величини, нити као скраћеница за производе нижег квалитета.¹⁸ Наиме, изворна моћ обележавања одређује се независно од фактичког коришћења, а на основу прикладности жига да се у меродавним прометним круговима упамти као средство разликовања производа и услуга неког предузећа и да их тиме разликује од производа и услуга другог предузећа. Нормална или просечна снага обележавања постоји када нема конкретних доказа којима се утврђује повишена или нижа моћ обележавања. По правилу ово важи и за појединачна слова, која нису нарочито графички стилизована, као и када не постоје други основи за различиту оцену. Међутим, утврђивање изворне снаге обележавања жига којим је заштићено појединачно слово свакако може да буде теже у поређењу са другим жиговима у речи. При том се може десити да за оцену дистинктивне моћи жига буде узето у обзир и стање у регистру. Наиме, у појединачном случају на слабљење снаге обележавања може утицати околност да је на истом или сродном сектору производа или услуга регистрован већи број сличних жигова, а да се титулар жига није томе успротивио.¹⁹ Само околност да су појединачна слова или њихова комбинација у широкој употреби на неком сектору производа или услуга не оправдава закључак да је реч о слабљењу снаге обележавања жига, који се штити од повреде. Такође, изворна снага обележавања не може бити одређена као испод просечна на основу потребе конкурената да слободно употребљавају појединачна слова у модном сектору. Наиме, снага обележавања жига не може да буде из правних разлога одређена на нижем нивоу, а у циљу да се конкурентима омогући коришћење ознаке „као жига“ у идентичној или сличној форми. Потреба конкурената да користе ознаке које су обликоване на сличан начин узима се обзир у оквиру § 23, ст. 2, немачког Закона о жиговима, којим су одређене границе деловања жига. Слабљење снаге обележавања условљено је околношћу да се друге ознаке користе на истом или

¹⁶ Исто, тач. 3.

¹⁷ Пресуда Савезног врховног суда Немачке, BGH vom 2.2.2012, I ZR 50/11 „Bogner B/Barbie B“, GRUR, бр. 9/2012, стр. 930.

¹⁸ Исто, тач. 26.

¹⁹ Исто, тач. 31.

суседно блиском подручју у толиком обиму који је прикладан да се у меродавном промету створи навика на постојање и других ознака у подручју сличности.²⁰

Савезни врховни суд Немачке је у оквиру ове пресуде размотрио и питање сличности истих слова. Закључио је да појединачна слова не поседују никакав конкретан смисао, па је због тога негирана сличност по смислу. Такође је негирана и сличност по звуку. Наиме, у модној бранши не постоји навика промета да жиг који се односи на појединачно слово именује изговором тог слова, а без неких додатака. Напротив, промет ће, изабрати комплетну ознаку да би именовано жиг. У конкретном случају жиг ће бити именован као „*Bogner*“ или „*Bogner B*“, односно „*Barbie*“ или „*Barbie B*“. Када је, пак, реч о визуелној сличности, Савезни врховни суд Немачке није прихватио оцену да је сличност наведених ознака средњег степена. Наиме, у претходној инстанци се сматрало да у ознакама у речи и слици слово „*B*“ такође има прегнантно деловање, јер сликовно стилизовано писање у визуелном смислу не доминира у толикој мери у колидирајућим ознакама да би за последицу имало губљење значаја слова „*B*“ за одређивање општег утиска.²¹

Основни приговор био је да није узета у обзир околност да сликовне разлике у појединачним словима имају битно већи утицај него код речи, а с обзиром на краткоћу слова, У даљем излагању, истиче се и да жиг тужиле поседује графичку стилизацију која се не може занемарити и која одступа од уобичајеног начина писања. На основу такве стилизације Суд је сматрао да се овим жигом изазива статички јак утисак. Насупрот томе, жиг тужене изазива живахан и весео утисак. То значи да је графичка стилизација колидирајућих ознака које се састоје само из једног слова толико различита да је визуелна сличност мала. Поред тога, појединачна слова су у модном сектору уобичајена форма жигова, те ће просечни потрошач нарочиту пажњу посветити управо графичкој стилизацији.²²

3. Коментар пресуде "*Bogner B/Barbie B*" у немачкој правној теорији

Тежиште коментара усмерено је на одређивање снаге обележавања жига којим је заштићено појединачно слово. Реч је о случајевима регистрације слова која су графички стилизована или им је придодат неки графички елемент. У таквим констелацијама, сличност колидирајућих ознака мора се одредити и према томе колико се графичким стилизовањем повећава или пак смањује сама сличност. У наведеној пресуди заступа се становиште да због краткоће ознаке која се састоји из појединачног слова сликовним разликама припада битно већи утицај, него уобичајеним жиговима у речи. Ово становиште је у литератури

²⁰ Исто, тач. 37-40.

²¹ Исто, тач. 47-50.

²² Исто, тач. 53-54.

доведено у питање са образложењем да је жиг којим је заштићено графички стилизовано слово по општем утиску уобичајено одређен обликованим словом. Уколико графичка стилизација није неуобичајено упадљива, незнатним графичким стилизацијама слова готово је немогуће изазвати толико разликовање жигова, које би било довољна основа за искључење опасности замене. Тиме се поступа на исти начин као и у случају жигова у речи које су графички обликоване. Наиме, овим жиговима доминира сама реч, осим када постоји нарочито сликовно или графичко обликовање. Другим речима, једноставно графичко обликовање није довољно да би се негирала опасност замене између колидирајућих ознака.²³ Изворна просечна снага обележавања жигова којима су заштићена слова иста је као и код других жигова, што значи да ће жиг којим је заштићено графички обликовано слово бити повређен конкурентском ознаком, ако је реч о истом слову за обележавање истих производа или услуга.²⁴

У оквиру овог дела правне теорије се још истиче да се став, по којем просечни потрошач нарочиту пажњу посвећује графичком обликовању, може прихватити само када је реч о истом слову као често коришћеном средству за обележавање одређених производа или услуга. Став о нарочитој пажњи коју просечни потрошач посвећује графичком обликовању не може имати за последицу да се сасвим различита слова, која се употребљавају за обележавање производа и услуга у истом сектору, узму у обзир при испитивању опасности замене. Другим речима, теза која је постављена у пресуди може да има за последицу слабљење снаге обележавања само када је реч о употреби истог слова као средства обележавања на одређеном сектору. Ситуација је поредбена са конфликтом два жига у речи на истом сектору производа. Наиме, опасност замене неће бити потврђена само зато што је на дотичном сектору уобичајена употреба жигова у речи, те просечни потрошач нарочиту пажњу поклања разликама у графичком обликовању.

4. Пракса европских судова

Питање регистрације појединачних слова као жига постављено је и у пракси европских судова, па се о томе изјаснио и Европски суд у пресуди „C-265/09 P“. У њој је одлучивано о регистрацији грчког слова „α“ као комунитарног жига за обележавање алкохолних пића, вина и шампањца из класе 33, Ничанског споразума, који је пријавила фирма *BORCO-Marken Import Mathiesen GmbH and Co. KG* (у даљем тексту: *BORCO*).²⁵

²³ Berlit, W., *Der Schutzzumfang von Buchstabenmarken*, Wettbewerb in Recht und Praxis, бр. 11/2012, стр. 1342.

²⁴ Исто, стр. 1345.

²⁵ Пресуда Европског суда, EuGH vom 9.9.2010, Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) C-265/09 P, <http://curia.europa.eu/juris/document C-265/07 P, 12.2.2019>.

Ова пријава је у оквиру тадашњег *HABM*-а одбијена на основу чл. 7, ст. 1 (б) Уредбе 40/94 о комунитарном жигу, због недостатка дистинктивности. Наиме, пријављена ознака је верна репродукција малог грчког слова, а потрошачи који говоре грчким језиком ознаку не сматрају као упућивање на производно порекло њом обележених производа. Против овакве одлуке фирма *BORCO* је поднела тужбу Европском суду прве инстанце и затражила укидање оспорене одлуке, што је и прихваћено. На ову пресуду *HABM* је уложио правну жалбу Европском суду.

У поступку пред Европским судом подносилац правног средства је истакао да, супротно становишту претходне инстанце, за испитивање дистинктивности ознаке према чл. 7, ст. 1 (б) Уредбе 40/94 о комунитарном жигу није увек неопходно на основу конкретног испитивања утврдити подесност ознаке за разликовање међусобно различитих производа. Као потврду за овакав став позвао се на праксу Европског суда у вези са тродимензионалним жиговима, као и на праксу која се односи на регистрацију рекламних слогана. Наиме, овом праксом је дозвољено да се за неке категорије ознака испитивање конкретне дистинктивности заснива на општим исказима о опажању потрошача и њиховом кондиционирању, а при том често изостаје конкретно испитивање пријављених производа и услуга. У том контексту се, такође, истиче да потрошачи уобичајено не могу на основу форме робе да закључе о њеном пореклу, ако недостају графички елементи или нека реч. На основу тога могло би се рећи да потрошачи уобичајено не могу ни на основу једног слова, без графичких елемената, да закључи о пореклу производа или услуга.²⁶ Поред тога, истиче се да је Европски суд утврдио да боје нису од самог почетка дистинктивне, осим у изузетним случајевима, а могу је евентуално стећи употребом у вези са пријављеним производима или услугама. *HABM* сматра да се исти став може применити и на појединачна слова, нарочито због тога што се она, по правилу, опажају као типске ознаке, бројеви кодова, подаци о величини и сл.

Против оваквог тумачења фирма *BORCO* је изнела контра аргумента. Наиме, појам дистинктивности мора се тумачити на исти начин за све категорије ознака. Поред тога, дистинктивност се мора увек оцењивати у вези са пријављеним производима и услугама. Околност да конкретна оцена при утврђивању дистинктивности може бити везана са већим тешкоћама не оправдава претпоставку да такви жигови *apriori* нису дистинктивни. Супротно становишту које заступа *HABM*, начела која се у судској пракси примењују за утврђивање дистинктивности боја или тродимензионалних ознака не могу бити примењена и на појединачна слова. Другим речима, пријављени жиг је жиг у слици којим је уобичајеним начином писања, без икаквог графичког обликовања, репродуковано мало слово грчког алфабета „α“, па се морају применити правила која важе за жигове у речи. На слова се не могу применити

²⁶ Исто, тач. 21.

искуствена правила по којима у недостатку графичких елемената или речи, просечни потрошач на основу форме робе или њеног паковања уобичајено не закључује о пореклу производа. Наиме, слово је управо ознака која је независна од појавног облика производа који су обележени жигом.²⁷

Европски суд је у својој оцени истакао да апстрактна дистинктивност ознаке не значи да је она дистинктивна у вези са свим производима и услугама. Према устаљеној пракси, дистинктивност ознаке оцењује се у вези са производима и услугама за које је пријављена, као и у вези са схватањем меродавних прометних кругова. Овај приступ важи и за испитивање дистинктивности ознака које се састоје само из једне боје као такве, за тродимензионалне жигове, као и за слогане. Суд даље истиче да се за оцену дистинктивности свих ознака примењују исти критеријуми. Међутим, у примени ових критеријума може се показати да се све ознаке у меродавним прометним круговима нужно не опајају на исти начин. У вези с тим, већ је у пракси разјашњено да тешкоће које су због природе ознака повезане са утврђивањем дистинктивности не оправдавају постављање посебних критеријума, којима би се заменио критеријум дистинктивности или којима би се одступило од њега.²⁸ У случају да се ознака састоји из појединачног слова, без икаквог графичког обликовања, Европски суд указује на чињеницу да регистрација неке ознаке као жига не зависи од језичке или уметничке креативности и маште титулара жига. Уколико је утврђивање дистинктивности жига, којим је заштићено једно слово, везано са већим тешкоћама у поређењу са другим жиговима у речи, оцена дистинктивности мора се спроводити конкретним испитивањем у вези са пријављеним производима и услугама. Европски суд је, дакле, потврдио пресуду претходне инстанце, а одбио правно средство које је уложио *HABM*.²⁹

У пресуди „*TDI*“ Европски суд прве инстанце решавао је о регистрацији истоимене ознаке као комунитарног жига.³⁰ У претходном поступку Жалбено веће *HABM* је истакло да је пријављени жиг у вези са моторним возилима јасан и одређен исказ о својствима мотора, јер указује на „*Turbo Diesel Injection*“ (скраћено: „*TDI*“) или „*Turbo Direct Injection*“ (скраћено: „*TDI*“). Оно је истовремено констатовало да се описујући садржај не односи само на аутомобиле, него на моторе уопште. При томе је без значаја да ли се скраћеница већ користи за описивање овог својства, с обзиром да је она подесна да се употреби као описујућа. Другим речима, закључено је да је пријављени жиг описујући у смислу чл. 7, ст. 1 (ц), Уредбе 40/94 о комунитарном жигу за моторе који су обухваћени пријавом. У наставку

²⁷ Исто, тач. 24-26.

²⁸ Исто, тач. 29-34.

²⁹ Исто, тач. 44.

³⁰ Пресуда Европског суда прве инстанце, EuG vom 28.1.2009, Az. T-174/07, GRUR Int, бр. 7/2010, стр. 720.

поступка истакнуто је да су ознаке или подаци, који у промету могу да служе за обележавање својстава производа и услуга за које се тражи регистрација, неподесни да испуне суштинску функцију жига, тј. да идентификују њихово порекло. У основи наведеног члана ове уредбе је општи интерес да све жигове са оваквим карактеристикама слободно могу да користе сва лица. У примени овог члана мора се зато само испитати да ли у вези са одређеним значењем ознаке, са становишта просечног потрошача, постоји довољно непосредна и конкретна веза између ознаке и својстава одређене класе производа и услуга за које се захтева регистрација.³¹

У разматраном контексту, Европски суд прве инстанце подсећа на већ усвојени став да одбијање пријаве, према наведеном члану Уредбе 40/94 о комунитарном жигу, није условљено чињеницом да се у моменту пријаве ознаке и подаци стварно користе за наведене производе или услуге на описујући начин. Напротив, довољно је да се могу употребити у ту сврху. Ознаке у речи биће искључене из регистрације ако се њима и у само једном од могућих значења обележава неко својство пријављених производа или услуга. Суд на крају закључује да се изразима „*Turbo Diesel Injection*“ или „*Turbo Direct Injection*“ означавају својства, која су заједничка одређеном типу мотора, независно од категорије возила у која уграђени. С обзиром да је ознака „*TDI*“ скраћеница ових израза, мора се констатовати да се њоме генерално могу означити својства овог типа мотора.³²

5. Закључак

Појединачна слова, као и групе слова, у дужем периоду нису могла бити заштићена жигом, или је њихова регистрација била веома рестриктивна и везана за испуњавање посебних услова. У ранијем немачком праву била су истовремено регулисана питања дистинктивности и потребе да ознаке остану у слободној употреби. То значи да и у случају када су слова дистинктивна не могу бити регистрована, јер постоји општа потреба за њиховом слободном употребом у промету. Наиме, сматрало се да су слова у промету неопходна као подаци о типу, количинама, врстама, квалитету или другим величинама. Њихова регистрација била је могућа само уколико су се употребом наметнула у промету. Међутим, доношењем Прве директиве бр. 89/104/ЕЕЗ за усклађивање закона држава чланица у односу на право жига и Уредбе 40/94/ о комунитарном жигу, оваква рестриктивна пракса регистрације слова или групе слова је коренито промењена. У овим прописима је изричито промењено да се слова могу регистровати.

У пракси немачких судова нарочита пажња се посвећује одређивању конкретне дистинктивности слова. При томе су потврђени ставови који су већ

³¹ Исто, тач. 8, 24, 27.

³² Исто, тач. 46.

раније изнети у вези са другим ознакама. Другим речима, конкретна дистинктивност се не може оспорити у случају да се ознаци не може приписати никакав описујући садржај који је у првом плану за пријављене производе или услуге. Поред тога, конкретна дистинктивност се може оспорити када је у питању уобичајена реч немачког или неког познатог страног језика, која се у промету разуме увек само као таква, а не као средство разликовања. Овај вид дистинктивности се, такође, не може негирати ни са образложењем да промет није навикнут на жигове који се састоје из појединачног слова које није графички стилизовано.

Поред дистинктивности, разматрано је и питање постојања опасности замене, односно повреде жига којима је заштићено слово. Опасност замене је, пре свега, детерминисана снагом обележавања ознаке, сличношћу ознака и сличношћу производа и услуга. И када је реч о словима, сматра се да она поседују, као средство разликовања, нормалну или просечну снагу обележавања. Слабљење снаге обележавања условљено је околношћу да се друге ознаке појављују на истом или блиском привредном сектору у таквом обиму који је прикладан да се у меродавном промету створи навика да у подручју сличности постоје и друге ознаке.

Утврђивање сличност истих слова показује извесне специфичности. Наиме, појединачна слова не показују никакав конкретан смисао, па се не може говорити о њиховој сличности по смислу. Иста ситуација је и при утврђивању сличности по звуку, јер не постоји навика промета да жиг, који се односи на појединачно слово, именује изговором тог слова, а без неких додатака. У погледу визуелне сличности основни став је да сликовне разлике у појединачним словима имају битно већи утицај него код ознака у речи, а с обзиром на краткоћу слова. Из тог разлога, просечни потрошач ће нарочиту пажњу посветити графичкој стилизацији слова. То значи да се при одређивању визуелне сличности мора узети у обзир и утицај графичког стилизовања. Наиме, уколико графичка стилизација није неуобичајено упадљива, већ само незнатна, она не може да утиче на разликовање жигова у оној мери којом би се могла искључити опасност замене.

У пракси европских судова потврђен је став да се дистинктивност ознаке оцењује у вези са производима и услугама за које је пријављена, као и у вези са схватањем меродавних прометних кругова. Тешкоће које су због природе ознаке повезане са утврђивањем дистинктивности не оправдавају постављање посебних критеријума, којима би се заменио критеријум дистинктивности или којима би се одступило од њега. Ознаке ће бити искључене из регистрације, ако и у само једном од могућих значења обележавају неко својство производа или услуга.

*Božin Vlašković, Ph.D., Full-time Professor
Faculty of Law, University of Kragujevac
Milica Šutova, Ph.D., Assistant Professor
Faculty of Law, University „Goce Delcev” in Štip*

TRADEMARK PROTECTION OF LETTERS IN GERMAN AND EUROPEAN LAW

Summary

According to earlier German legal solutions and court practice, letters and groups of letters could not be registered as a trademark except when they were imposed on the market. This restrictive approach is abandoned in European regulations, which also applies on the new German legislation. In other words, the letters and groups of letters are, from the point of view of registration, equal to other marks. However, in relation to the determination of the risk of substitution, trademarks that protect letters show some specificity, since the similarity of the letters is determined only on the basis of visual observation.

Trademarks that protect letters generally have normal marking power. However, when there is an additional graphic stylization in addition to the letters, it is considered that, due to the shortness of the basic marking, image differences are significantly higher in comparison with the usual trademarks in the word. It must be borne in mind that the graphic stylization of the letters cannot be attributed to a superfluous meaning, unless it is unusually noticeable.

Key words: *distinctiveness, describing character, stylization, graphic elements, abbreviations, likelihood of confusion.*

Литература

- Berlit, W., *Der Schutzzumfang von Buchstabenmarken*, Wettbewerb in Recht und Praxis, бр. 11/2012.
- Baumbach, A., Hefermehl, W., *Warenzeichengesetz*, 12. Auflage, München, 1985.
- Dietrich, N., *Zum Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht*, MarkenR, бр. 7-8/2013.
- Eichelberger, J., *Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine ihrerseits eingetragene abgewandelte Benutzungsform im nationalen und im Gemeinschaftsmarkenrecht*, Wettbewerb in Recht und Praxis, бр. 11/2009.
- Fezer, K. H., *Der Benutzungszwang im Markenrecht*, Duncker & Humboldt, Berlin 1974.

Fezer, K. H., *Markenrecht*, Auflage 3, München, 2001.

Hacker, F., *Der Einfluss von Begleitumständen auf die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr*”, Festschrift für Karl-Heinz Fezer zum 70. Geburtstag, Marktkommunikation zwischen Geistigem Eigentum und Verbraucherschutz, 1. Auflage 2016.

Sack, R., *Die abstrakte Verwechslungsgefahr im Markenrecht*, GRUR, бр. 1/2013.

нормативни акти

Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, Official Journal L 40, 1.

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, Official Journal L 11, 14.1.1994.

попис анализираних пресуда

BPatG vom 20.8.1997, 28 W (pat) 189/96, GRUR 8-9/1998.

BGH vom 15.6.2000, I ZB 4/48, GRUR 3/2001.

BGH vom 19.12.2002, I ZB 21/00, GRUR 4/2003.

BGH vom 2.2.2012, I ZR 50/11 „Bogner B/Barbie B“, GRUR 9/2012.

EuGH vom 9.9.2010, Urteil des Gerichtshofs C- 265/09 P, <http://curia.europa.eu/juris/document C-265/07 P>.

EuG vom 28.1.2009, T-174/07, тач. 8, 24, 27, GRUR Int 7/2010.