

*Msr Nemanja Janković, asistent
Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
ORCID: 0009-0008-5083-9513*

*Pregledni naučni rad
UDK: 347.942*

DOI: <https://doi.org/10.46793/XXIIMajsko.677J>

UPOREDNOPRAVNA ANALIZA KRITERIJUMA ZA OCENU POZNATOSTI ČUVENIH ŽIGOVA*

Rezime

Čuveni žig zbog stepena poznatosti koji je dostigao, uživa proširenu pravnu zaštitu, koja predstavlja odstupanje od načela specijalnosti. Stepenn poznatosti potreban za postojanje čuvenog žiga se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju. U tom cilju, razvijeni su odgovarajući kriterijumi za ocenu poznatosti. Autor u radu analizira kriterijume za ocenu poznatosti čuvenih žigova koji postoje u pravnim aktima međunarodnih organizacija i pojedinih država. Deo rada je posvećen kriterijumima za ocenu poznatosti čuvenih žigova u Evropskoj uniji, gde su se ovi kriterijumi razvijali kroz praksu Evropskog suda pravde. U kontekstu srpskog prava, ovo pitanje je od naročitog značaja imajući u vidu da u Zakonu o žigovima Republike Srbije nisu, ni primera radi, dati kriterijumi za ocenu poznatosti čuvenih žigova. Rad pokazuje da uprkos normativnoj razuđenosti postoji zajedničko jezgro kriterijuma, ali i ukazuje na potrebu da se u srpskom pravu oni jasnije formulišu radi veće predvidivosti i ujednačene primene.

Ključne reči: čuveni žigovi, proširena pravna zaštita, kriterijumi za ocenu poznatosti, Evropski sud pravde.

1. Uvod

Žigom zaštićenim robnim i uslužnim znacima pruža se pravna zaštita nezavisno od stepena njihove poznatosti u javnosti. Jedan od aspekata pravne zaštite se odnosi i na ovlašćenje nosioca žiga da drugome zabrani upotrebu istog ili sličnog znaka za obeležavanje istih ili sličnih roba i usluga. Nasuprot tome, upotreba istog ili sličnog znaka za označavanje različitih roba i usluga, po pravilu, je dozvoljena. To je suština načela specijalnosti koje važi u pravu žiga.

* Rad je rezultat naučnoistraživačkog rada autora u okviru Programa istraživanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za 2026. godinu, koji se finansira iz sredstava Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Ipak, u prometu su se pojavili robni i uslužni znaci koji su se svojom poznatošću izdvojili u odnosu na ostale robne i uslužne znakove. Njihova poznatost prevazilazi robe i usluge koje se njima obeležavaju. Ekonomski posmatrano, njihova posebnost je u tome što ispoljavaju eksterni efekat specifičan za javna dobra, jer njihova reputacija i privlačnost prelaze i na nekonkurentsku robu, ukoliko je ta roba označena tim čuvenim znakovima, što znači da isti robni ili uslužni znak može da proda bilo koju vrstu proizvoda koji se njime označi.¹ Reč je o čuvenim žigovima², koji se mogu definisati kao robni i uslužni znaci koji su dostigli najveći mogući stepen snage obeležavanja.³ Kod zaštite čuvenog žiga dolazi do odstupanja od načela specijalnosti i pruža se proširena pravna zaštita koja se odnosi na sve robe i usluge u prometu. Ovako uspostavljena zaštita ne služi pravnom sankcionisanju funkcije ukazivanja na poreklo robe, nego cilja na zaštitu reklamne funkcije žiga.⁴ Princip je jednostavan i može se svesti na sledeću tvrdnju: snažniji znak traži i snažniji režim zaštite.⁵

I srpsko pravo poznaje institut čuvenog žiga. Odredbom čl. 6 st. 1 tač. 4 Zakona o žigovima⁶, kao relativni razlog za odbijanje zaštite žigom, naveden je znak koji je, bez obzira na robu ili usluge na koje se odnosi, istovetan ili sličan ranije zaštićenom

¹ Marković, S., *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, drugo izdanje, Beograd, 2018, str. 203.

² Istorijski posmatrano, čuveni žig je u pravo industrijske svojine uveden haškom revizijom Pariske konvencije. Odredbom čl. 6bis Pariske konvencije, države članice Pariske unije obavezane su da, Naredni značajan međunarodni sporazum je TRIPS sporazum – Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine iz 1994. godine. U domenu zaštite poznatih žigova, TRIPS predstavlja korak napred u odnosu na Parisku konvenciju. Neka pitanja koja su ostala nerešena Pariskom konvencijom, dobila su svoj odgovor u TRIPS sporazumu. Inače, odredbe TRIPS sporazuma se, kada je o čuvenim žigovima reč, direktno oslanjaju na Parisku konvenciju. Tako je odredbom čl. 16 st. 2. predviđeno da će se član 6bis Pariske konvencije primenjivati *mutatis mutandis* na usluge. Ovime je proširen domašaj primene člana 6bis Pariske konvencije. To proširenje je značajno jer uslužni žigovi, koji se koriste stavljanjem znaka na poslovni lokal ili na predmete koji se koriste za pružanje usluga, se često poklapaju sa firmom titulara žiga. Suštinska novina je to što su istom odredbom propisan kriterijum koji će se uzimati u obzir pri oceni da li je žig nesumnjivo poznat, a to je upoznatost relevantnog dela javnosti sa žigom, uključujući i poznavanje do koga je u toj članici došlo putem promocije žiga. Dakle, ne traži se da čitava javnost jedne države bude upoznata sa znakom. U stavu 3 člana 16 dolazi do dodatnog proširenja primene člana 6bis Pariske konvencije na robe i usluge koje nisu slične onima za koje je raniji žig registrovan, ali uz dodatni uslov da bi korišćenje tog žiga moglo da ukaže na vezu između nesličnih roba i usluga i vlasnika registrovanog žiga i pod uslovom da bi takvom upotrebom interesi vlasnika žiga verovatno bili oštećeni. Ovom odredbom je na eksplicitan način učinjeno odstupanje od načela specijalnosti čuvenog žiga.

³ Šokinjov, S., *Pravo industrijske svojine*, Kragujevac, 2023, str. 231.

⁴ Marković, S., *Povreda žiga – vodič kroz lavirint ključnih instituta prava žiga*, Pravo i privreda, br. 7-9/2019, str. 14.

⁵ Torremans, P., *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, Oxford, 9th edition, 2019, str. 463.

⁶ Zakon o žigovima Republike Srbije, Sl. glasnik RS, br. 6/2020.

znaku drugog lica, koji je kod učesnika u prometu u Republici Srbiji nesumnjivo poznat kao znak visoke reputacije, ako bi se korišćenjem takvog znaka nelojalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji. Ovakvo zakonsko rešenje je u skladu sa pravom Evropske unije⁷ i može se sresti u drugim nacionalnim zakonodavstvima.⁸

Da bi se ishodovala proširena pravna zaštita za čuveni žig, potrebno je dokazati poznatost robnog ili uslužnog znaka koji je žigom zaštićen. Postojanje poznatosti je prvi uslov čije se postojanje mora dokazati da bi se izdejstvovala posebna zaštita za žig.⁹ Da li je jedan robni ili uslužni znak poznat ili ne, faktičko je pitanje. Suština utvrđivanja poznatosti je u proceni da li je konkretna oznaka u svesti potrošača dovoljno prisutna da izaziva direktnu asocijaciju na konkretan proizvod, odnosno proizvođača, te da li je to slučaj sa dovoljnim brojem potrošača koji bi opravdao proširenu zaštitu.¹⁰ Vremenom su razvijeni brojni kriterijumi za ocenu poznatosti čuvenih žigova. Mogu se podeliti na kvalitativne i kvantitativne kriterijume za određivanje poznatosti žigova, pri čemu se kvalitativni odnose na sve okolnosti koje mogu da utiču na dobar glas, ugled žiga, kao oličenje pozitivnih očekivanja publike, dok se kvantitativni odnose na neophodan stepen poznatosti u prometu.¹¹ Uporednopravno posmatrano, može se uočiti visok stepen usaglašenosti kada je reč o odabiru ključnih kriterijuma koji se uzimaju u obzir prilikom ocene poznatosti čuvenog žiga. Cilj ovog rada je da se analizom pravnih akata međunarodnih organizacija, pojedinih država i Evropske unije, identifikuju ti zajednički kriterijumi, kao i da se oceni u kojoj je meri srpsko pravo usklađeno sa savremenim tendencijama u ovoj oblasti.

Kada je reč o kriterijumima za ocenu poznatosti čuvenih žigova u srpskom pravu, odredbom čl. 6 st. 7 Zakona o žigovima, propisano je da se, kod utvrđivanja da li je žig čuven, uzima u obzir upoznatost relevantnog dela javnosti sa znakom, uključujući i poznavanje do koga je došlo putem promocije znaka. Dalje je pojašnjeno da se relevantnim delom javnosti smatraju stvari i potencijalni korisnici

⁷ Videti čl. 4 st. 3 Direktive Saveta Evropske unije 89/104/EES od 21. decembra 1988. godine, čl. 8 st. 2 tač. c Uredbe Veća 207/2009 od 26. februara 2009. godine, čl. 5 st. 3 tač. a Direktive Evropskog parlamenta i veća 2015/2436 od 16. decembra 2015. godine i čl. 8 st. 5 Uredbe Evropske parlamenta i veća 2017/1001 od 14. juna 2017. godine.

⁸ Videti čl. 6 st. 3 tač. a Zakona o žigovima i oznakama geografskog porekla Rumunije (84/1998), čl. 10 st. 1 tač. 3 Zakona o žigu Hrvatske (NN 14/19), čl. 7 st. 6 Zakona o žigu Crne Gore (Sl. list CG, br. 72/2010, ..., 40/2016), čl. 7 st. 1 tač. s Zakona o žigu BiH (Sl. glasnik BiH, br. 53/10). Zanimljivo je da se u navedenom članu Zakona o žigu BiH, zakonodavac direktno poziva na čl. 16 st. 3 TRIPS sporazuma.

⁹ Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 5th edition, 2017, str. 1054.

¹⁰ Jovanović, M., *Ocena poznatosti žigom zaštićenih oznaka u sudskoj, upravnoj i arbitražnoj praksi u Republici Srbiji*, Pravo i privreda, br. 7-9/2017, str. 360.

¹¹ Vlašković, K., *Zaštita poznatih žigova po Direktivi broj 89/104/EEZ*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, god. 61, br. 1/2013, str. 268.

robe i usluga, koje se obeležavaju tim znakom, kao i lica uključena u distributerske tokove te robe, odnosno usluga. Čuveni žig mora biti poznat ne samo potrošačima kojima su namenjene robe i usluge koje su znakom označene, nego mora biti poznat i drugim potrošačima.¹² Domaći zakonodavac nije ni *exempli causa* naveo spisak kriterijuma koji mogu biti uzeti u obzir prilikom ocene poznatosti robnog i uslužnog znaka. Sudska praksa je zauzela stav da znak ne mora da bude korišćen na teritoriji Republike Srbije da bi bio čuven.¹³ Ovo je naročito značajno imajući u vidu da je u današnje vreme, zahvaljujući razvoju interneta, moguće da znak stekne visok nivo poznatosti na svetskom nivou. Tako se robe i usluge često reklamiraju, čak i unapred prodaju, i pre nego što postanu fizički dostupni u određenoj državi, te su njihovi reputacija i ugled postali odvojeni od nacionalnih i lokalnih granica.¹⁴

2. Kriterijumi međunarodnih organizacija za ocenjivanje poznatosti

Međunarodni biro Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO)¹⁵ je 1997. godine, na trećoj sesiji održanoj u Ženevi, usvojio Memorandum Komiteta eksperata o čuvenim žigovima (u daljem tekstu: Memorandum).¹⁶ Sam dokument je napisan u formi mini-zakona sa komentarom, obzirom da se sastoji od svega četiri člana, uz odgovarajuća teorijska objašnjenja za svaki od tih članova. Predmet ovog Memoranduma su tri pitanja vezana za čuvene žigove: uslovi zaštite, kriterijumi za ocenjivanje poznatosti i sadržina ovlašćenja nosioca žiga. Odredbom čl. 3 Memoranduma je predviđeno da bi, prilikom ocene poznatosti, posebno trebalo uzeti u obzir sledeće kriterijume:

1. trajanje, obim i geografsko područje bilo koje upotrebe znaka, a naročito trajanje, obim i geografsko područje bilo koje promocije znaka, uključujući i oglašavanje ili reklamiranje, i izlaganje dobara i/ili usluga na sajmovima ili izložbama na koje se odnosi taj znak;

¹² Lučić, S., *Pravo znakova razlikovanja*, Kragujevac, 2023, str. 18.

¹³ Presuda Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije Prevl 25/2015 od 30.06.2016. godine.

¹⁴ Mostert, F., *The Protection of Well-Known Marks under International Intellectual Property Law*, u: Calboli I, Ginsburg JC. (ur.), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*. Cambridge Law Handbooks. Cambridge University Press; 2020, str. 84.

¹⁵ Svetska organizacija za intelektualnu svojinu je osnovana 1967. godine i ima sedište u Ženevi. Globalni je forum za usluge, javne politike, informacije i saradnju u oblasti intelektualne svojine čija je misija razvijanje balansiranog i efikasnog međunarodnog sistema intelektualne svojine koji će omogućiti inovacije i kreativnost u opštem interesu. To je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija sa 193 države članice. Videti: <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>.

¹⁶ WKM/CE/III Committee of Experts on Well-Known Marks, Geneva, October 20 to 23, 1997.

2. tržišni udeo dobara i/ili usluga na koje se odnosi znak, kako na teritoriji na kojoj se znak treba štititi kao čuven, tako i na drugim teritorijama;
3. stepen inherentne ili stečene prepoznatljivosti znaka;
4. svest o kvalitetu koju je znak stekao;
5. obim registrovanja znaka u svetu;
6. ekskluzivitet registracije koju je znak postigao u svetu;
7. obim upotrebe znaka u svetu;
8. ekskluzivitet upotrebe koju je znak postigao u svetu;
9. komercijalnu vrednost koja se pripisuje znaku u svetu;
10. istoriju uspešne zaštite prava na znak;
11. ishod sudskih postupaka koji za svoj predmet imaju ispitivanje poznatosti znaka;

12. prisustvo ili odsustvo identičnih ili sličnih znakova uspešno registrovanih ili korišćenih za identične ili slične robe i usluge, a koji su u vlasništvu drugih lica.

Značaj ovog Memoranduma je u činjenici da se, u propratnim napomenama, po prvi put priznaje značaj interneta u oblasti čuvenih žigova. Naime, u tački 3.5 napomene uz čl. 3, je prepoznat sve veći značaj upotrebe znakova na internetu, posebno kao delova internet domena, čemu je posvećen poseban sastanak u okviru organizacije. U kontekstu čuvenih žigova, značajno je pitanje da li upotrebu znakova na internetu, bilo kao internet domena, bilo u nekom drugom obliku, treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja da li je znak poznat. Ponuđena su dva rešenja. Prvo, da upotreba oznake na internetu potpada pod kriterijum trajanja, obima i geografskog područja bilo koje upotrebe znaka, ali da je na vlastima svake od država članica ostaje da odrede, u skladu sa svojim pravilima i praksom, u kojoj meri upotreba znaka na internetu može stvoriti saznanje o znaku u relevantnom delu javnosti i da li je to znanje dovoljno da bi se znak smatrao poznatim. Drugo moguće rešenje je predviđanje upotrebe znaka na internetu kao posebnog kriterijuma ocene poznatosti. U svakom slučaju, u Memorandumu je prepoznato da korišćenje robnog i uslužnog znaka na internetu treba uzeti u obzir prilikom ocene poznatosti robnog ili uslužnog znaka. Dilema postoji samo u načinu formulisanja ovog kriterijuma: da li ga smestiti u okviru već postojećih kriterijuma ili ga izdvojiti kao zaseban kriterijum.

Dobro polazište za ocenu poznatosti žiga je postavila Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO). Skupština Pariske unije i Generalna skupština WIPO su 20. septembra 1999. godine usvojile Zajedničku preporuku koja se odnosi na odredbe o zaštiti čuvenih žigova (u daljem tekstu: Preporuka).¹⁷ Odredbom čl. 2 st. 1 te Preporuke su nabrojani, *exempli causa*, faktori koje treba razmotriti pri oceni da li je žig čuven ili ne. To su:

1. stepen poznavanja ili prepoznatljivost znaka od strane relevantnog dela javnosti;
2. trajanje, obim i geografsko područje bilo kakve upotrebe znaka;

¹⁷ WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2000.

3. trajanje, obim i geografsko područje bilo kakve promocije znaka, uključujući i reklamiranje i predstavljanje na sajmovima ili izložbama proizvoda/usluga na koje se znak odnosi;

4. trajanje i geografska rasprostranjenost registracije i/ili prijave znaka, u meri u kojoj se njome ukazuje na upotrebu odnosno prepoznatljivost znaka;

5. uspešni postupci u kojima je ostvarivana zaštita znaka, a posebno oni u kojima je znak prepoznat kao poznat od strane nadležnog organa;

6. vrednost koja se vezuje za znak.

Odredbom čl. 2 st. 2 Preporuke, predviđeno je da bi relevantan deo javnosti trebalo da obuhvati: stvarne i/ili potencijalne kupce robe i usluga za čije se označavanje žig koristi, lica uključena u distributerske tokove robe i usluga za čije se označavanje žig koristi i poslovne krugove koji se susreću sa robom i uslugama za čije se označavanje žig koristi. Uvođenje pojma relevantni deo javnosti u kriterijume za određivanje poznatosti predstavlja suštinski novitet koji ova Preporuka donosi i u odnosu na Parisku konvenciju i u odnosu na Memorandum. To znači da nije potrebno da je celokupna javnost upoznata sa žigom da bi se on smatrao čuvenim. Time je omogućeno da status čuvenog žiga steknu i oni robni i uslužni znakovi koji služe za označavanje roba i usluga koje nisu u masovnoj upotrebi, već su namenjene ograničenom krugu potrošača.

Konačno, odredbom čl. 2 st. 3 Preporuke, izvršeno je nabranje faktora koje ne bi trebalo uzimati u obzir prilikom ocene poznatosti, a to su: činjenica da li je znak korišćen, registrovan ili u procesu registracije u državi članici u kojoj se zaštita traži ili u bilo kojoj drugoj državi članici ili da li je znak poznat većinskoj populaciji države članice. Može se zaključiti da su Preporukom državama date praktične i korisne smernice o tome kako ceniti poznatost žiga. Preporuka predstavlja najniži standard zaštite i države članice su slobodne da predvide širu zaštitu.¹⁸

U poređenju sa Memorandumom iz 1997. godine, očigledno je da je ovom Preporukom navedeno manje kriterijuma za ocenu poznatosti. S druge strane, formulacije u tačkama 4 i 6 su veoma široko postavljene i ostavljaju prostora za ekstenzivno tumačenje. Ipak, vredno je primetiti još dve stvari: kriterijum iz Memoranduma koji se odnosi na tržišni udeo dobara i usluga na koje se znak odnosi, nije naveden u Preporuci i uslov iz tačke 1 Memoranduma je u Preporuci redigovan u formi dva uslova. Takođe, potpuno je zanemaren komentar Memoranduma o internetu i čuvenim žigovima, tako da se u Preporuci to pitanje ne pominje.¹⁹ Odnos internet – pravo žiga je interesantan i problematičan, jer postoji kontrast između

¹⁸ Zlatović, D., *Posebna zaštita dobro poznatih i čuvenih žigova*, Zbornik Pravnog fakulteta Svjeučilišta u Rijeci, god. 28, br. 1/2007, str. 15.

¹⁹ U upravnoj praksi je oglašavanje preko interneta, preciznije preuzimanje sadržaja sa interneta, uzeto kao faktor koji je doprineo poznatosti žiga, videti: EUIPO, decision of 12 November 2014, B 1898751-YELLOW LABEL, navedeno prema von Bomhard, V., Geier A., *Unregistered Trademarks in EU Trademark Law*, The Trademark Reporter, vol. 107, no. 3/2017, str. 685.

globalnog karaktera interneta, s jedne strane, i teritorijalno ograničenog važenja žiga, s druge strane.²⁰ Taj dualizam se još bolje vidi u odnosu na čuvene žigove, čiji ugled i inače „preleće“ državne granice bez problema, a u informatičkom društvu je to nikad brže i jednostavnije.

3. Kriterijumi pojedinih država za ocenu poznatosti

Određivanje kriterijuma za ocenu poznatosti čuvenih žigova u nacionalnim pravima pokazuje visok nivo usklađenosti, ali uz postojanje značajnih razlika. Te razlike su uslovljene različitim političkim, kulturnim, socijalnim i ekonomskim razlikama, zbog čega je nastao pravni mozaik kada je reč o zaštiti čuvenih žigova.²¹

3.1. Narodna republika Kina

Jedan od retkih nacionalnih zakona koji nabroja kriterijume koji će se uzeti u obzir pri oceni poznatosti žiga je kineski Zakon o žigovima.²² I tamo su, slično kao i u Preporuci, faktori ocene poznatosti dati kao otvoreni katalog, tako da se mogu uzeti u obzir i drugi faktori. Odredbom čl. 14 st. 1 Zakona o žigovima NR Kine, propisano je da se prilikom ocene poznatosti čuvenog žiga uzimaju u obzir sledeći faktori:

1. Koliko je dobro znak poznat publici;
2. Period upotrebe žiga;
3. Razdoblje, obim i geografski opseg bilo kakve promocije tog znaka;
4. Evidencija tog znaka kao čuvenog; i
5. Drugi faktori koji potkrepljuju poznatost znaka.

Dve stvari treba istaći kada je reč o kineskom modelu. Prvo, u Kini je sudovima preneti isključiva i puna nadležnost u predmetima koji se tiču čuvenih žigova.²³ Drugo, na ovoj listi iz kineskog zakona se našao jedan suštinski novi kriterijum, a to je evidencija znaka kao čuvenog. Ovaj kriterijum je odraz tendencije koja ukazuje na institucionalizaciju i formalizaciju čuvenog žiga. Osnovna ideja je da čuveni žigovi treba da budu posebno evidentirani.²⁴ Registar čuvenih žigova doprinosi pravnoj sigurnosti. Kroz evidenciju se ostali privredni subjekti mogu informisati koji je žig

²⁰ Marković, S., *Pravo intelektualne svojine ...*, str. 204.

²¹ Phan Ngoc, T., *Well-known trademark protection. A comparative study between the laws of the European Union and Vietnam*, University of Lund, Lund, 2011, str. 57.

²² Trademark Law of the People's Republic of China (adopted at the 24th Session of the Standing Committee of the Fifth National People's Congress on August 23, 1982, and amended according to the Decision of April 23, 2019).

²³ Mu, X., *The Evolution of Well-Known Trademark Protection in China*, University of Manchester, Manchester, 2016, str. 105.

²⁴ Registri čuvenih žigova već postoje u nekim zemljama, a njihov pravni značaj je različit. Detaljnije u Liu, K., Wang, E., Tao, X., *The use and misuse of well known marks listings*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 40, iss. 6/2009, str. 685-697.

čuven, a sudovi u slučaju spora ne bi trošili vreme na utvrđivanje poznatosti žiga, već bi jednostavnim uvidom u evidenciju utvrdili da li je žig čuven.²⁵ Ovakvo rešenje doprinosi pravnoj sigurnosti, ali istovremeno nosi rizik od preterane formalizacije, koja može biti u suprotnosti sa dinamičnom prirodom tržišne reputacije.

3.2. Ruska Federacija

U Ruskoj Federaciji su kriterijumi za ocenu poznatosti čuvenih žigova uređeni Uredbom Ministarstva trgovine o prepoznavanju čuvenih žigova.²⁶ Odredbom čl. 17 st. 3 Uredbe, propisano je da je podnosilac zahteva, prilikom dokazivanja poznatosti znaka, dostavlja Federalnom zavodu za intelektualnu svojinu (*Rospatent*) sledeće podatke: o intenzivnoj upotrebi žiga ili oznake, naročito na teritoriji Ruske Federacije, pri čemu se po inicijativi podnosioca mogu navesti: datum početka upotrebe žiga, spisak naseljenih mesta u kojima se vršila prodaja robe u vezi sa kojom je žig korišćen; obim prodaje te robe; načini upotrebe žiga ili oznake; prosečan godišnji broj potrošača; položaj proizvođača na tržištu u odgovarajućem sektoru privrede i slično; o državama u kojima je žig ili oznaka stekla široku poznatost; o troškovima oglašavanja žiga ili oznake (na primer, godišnji finansijski izveštaji); o vrednosti žiga, prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja; o rezultatima istraživanja potrošača u pogledu opštepoznatosti žiga ili oznake, sprovedenog od strane specijalizovane nezavisne organizacije, koji mogu biti sačinjeni u skladu sa preporukama objavljenim na internet stranici nadležnog organa. Ovaj spisak nije iscrpnog karaktera, što znači da se prilikom donošenja ocene o poznatosti znaka mogu uzeti u obzir i drugi kriterijumi, koji nisu na spisku.²⁷

Kroz sudsku praksu su kriterijumi za ocenu poznatosti dodatno precizirani. Tako su sudovi u Ruskoj Federaciji zauzeli stav da odsustvo oglašavanja na radiju i televiziji ne znači nužno odsustvo aktivne i široke reklamne kampanje na federalnom nivou, budući da i drugi oblici oglašavanja mogu, u konkretnom slučaju, obezbediti visok nivo obuhvata ciljne publike²⁸; da se kao kriterijum za ocenu poznatosti može

²⁵ Mostert, F., *nav. delo*, str. 30.

²⁶ Prikaz Ministerstva ekonomičeskogo razvitija RF № 602 ot 27.08.2015 g. «Ob utverždenii Administrativnogo reglamenta predostavlenija Federal'noj služboj po intellektual'noj sobstvennosti gosudarstvennoj uslugi po priznaniju tovarnogo znaka ili ispol'zuemogo v kačestve tovarnogo znaka oboznačeniya obščezvestnym v Rossijskoj Federacii tovarnym znakom» (s izmenenijami, vnesennymi v sootvetstvii s Postanovleniem Prikaz Ministerstva ekonomičeskogo razvitija RF № 274 ot 07.06.2017 g.).

²⁷ Presuda Vrhovnog suda Ruske federacije br. N 300-ЭС18-14926 od 01.10.2018. godine (Opredelenie Verhovnogo Suda RF ot 1 oktyabrya 2018 g. № 300-ЭС18-14926, delo № SIP-556/2017).

²⁸ Presuda Suda za intelektualnu svojinu Ruske federacije br. SIP-684/2017 od 13.08.2018. godine (Postanovlenie Suda po intellektual'nyim pravam ot 13.08.2018 po delu № SIP-684/2017), navedeno prema: Goryan, E.V., Rakhmankulov, I. R., *Criteria for the recognition of a well-known trademark or designation in the Russian Federation*, The Territory of New

uzeti i trajanje obavljanja privredne delatnosti, kojim se ukazuje na intenzitet upotrebe znaka.²⁹ U sudskoj praksi je potvrđeno i da se poznatost znaka može zasnivati na prethodnoj upotrebi znaka u drugačijem obliku, pod uslovom da se radi o manjim razlikama koje ne privlače pažnju potrošača, a popularnost je preneti sa ranijeg na kasniji znak.³⁰ Svojstvo poznatosti se procenjuje u odnosu na onog privrednog subjekta koji se u relevantnoj javnosti percipira kao izvor porekla robe. To može biti nosilac žiga, ali i licencoprimci i zavisno privredno društvo, ukoliko relevantna javnost znak povezuje sa nekim od tih privrednih subjekata i zaključuje da se radi o međusobno povezanim privrednim subjektima.³¹

3.3. Indija

U Indiji su kriterijumi za ocenu poznatosti čuvenih žigova prvo razvijeni u sudskoj praksi. Tako, je Vrhovni sud Indije zaključio da je prekogranična reputacija žiga dovoljna za sticanje svojstva poznatosti i bez korišćenja na indijskom tržištu³², te da poznati žig može steći reputaciju i putem intenzivnog međunarodnog oglašavanja, bez stvarne prodaje, jer savremene komunikacione tehnologije omogućavaju da žig postane poznat i preko nacionalnih granica.³³ Žig status poznatosti može steći u drugom pravnom sistemu i kao takav može biti evidentiran kao čuveni žig u Indiji samo pod uslovom da se tako stečena poznatost „prelije“ na indijsko tržište.³⁴

Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service, Vol. 14, No. 2/2022, str. 134-147.

²⁹ Goryan, E.V., Rakhmankulov, I. R., *Criteria for the recognition of a well-known trademark or designation in the Russian Federation*, The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service, Vol. 14, No. 2/2022, str. 138-142.

³⁰ Presuda Suda za intelektualnu svojinu Ruske federacije br. SIP-196/2019 od 17.01.2020. godine (Postanovljenje Suda po intelektualnim pravima ot 17.01.2020. po delu № SIP-196/2019). Navedeno prema: *Criteria for Determining the Well-known Character of a Trademark*, GRUR International, Volume 70, Issue 2/2021, str. 185–188.

³¹ Isto. U konkretnom slučaju, podnosilac zahteva je bilo privredno društvo SOREMARTEC S.A, a korisnik znaka na ruskom tržištu je bilo privredno društvo „Ferrero Russia“. Oba privredna društva posluju u okviru italijanske multinacionalne kompanije Ferrero International SpA.

³² Presuda Vrhovnog suda Indije br. 5201 od 26.10.1998. godine (Supreme Court of India, Whirlpool Corporation v. Registrar of Trade Marks Mumbai (1998) 8 SCC 1 on 26 October, 1998).

³³ Presuda Vrhovnog suda Indije br. 10703 od 30.08.1996. godine. (Supreme Court of India, N.R. Dongre And Ors vs Whirlpool Corporation And Anr (1996) 5 SCC 714 on 30 August, 1996).

³⁴ Presuda Višeg suda u Nju Delhiju br. 5843 od 10.11.1993. godine (High Court of Delhi, Daimler Benz Aktiengesellschaft And ... vs Hybo Hindustan, I.A. No. 5843 on 10 November, 1993).

Kriterijumi koji su razvijeni u sudskoj praksi su kasnije uneti i u Zakon o žigovima Indije.³⁵ Tako je, odredbom čl. 11 st. 6 Zakona o žigovima Indije propisano da se, prilikom utvrđivanja da li je znak poznat, uzimaju u obzir sve relevantne činjenice, uključujući naročito:

1. stepen poznavanja ili prepoznavanja tog žiga u relevantnom delu javnosti, uključujući poznavanje u Indiji stečeno kao rezultat promocije žiga;
2. trajanje, obim i geografsko područje svake upotrebe tog žiga;
3. trajanje, obim i geografsko područje svake promocije žiga, uključujući oglašavanje ili publicitet i predstavljanje na sajmovima ili izložbama robe ili usluga na koje se žig odnosi;
4. trajanje i geografsko područje svake registracije ili svake prijave za registraciju tog žiga, u meri u kojoj odražavaju upotrebu ili prepoznavanje žiga;
5. evidenciju uspešnog ostvarivanja prava na tom žigu, a naročito stepen u kojem je žig priznat kao opštepoznat od strane bilo kog suda ili registratora na osnovu takve evidencije.

Dodatno, prilikom utvrđivanja da li je žig poznat ili prepoznat u relevantnom delu javnosti, uzima se u obzir:

1. broj stvarnih ili potencijalnih potrošača robe ili usluga;
2. broj lica uključenih u kanale distribucije robe ili usluga;
3. poslovni krugovi koji se bave robom ili uslugama na koje se taj žig odnosi.

Navedena je i lista kriterijuma koji se neće uzimati u obzir prilikom ocene poznatosti znaka. Reč je o sledećim kriterijumima: korišćenje znaka na teritoriji Indije, registracija ili podnošenje prijave za registraciju znaka u Indiji, opšta poznatost znaka u široj javnosti u Indiji.

3.4. Sjedinjene Američke Države

U Zakonu o žigovima SAD³⁶, takođe su nabrojani kriterijumi za određivanje nivoa poznatosti. Pritom, u zakonu je naglašeno da tamo dati kriterijumi nisu jedini, te se sud na njih ne mora ograničavati. Tako, prema odredbi čl. 43 st. s tač. 2 Zakona o žigovima SAD, prilikom utvrđivanja da li je žig karakterističan i čuven, sud može uzeti u obzir sledeće faktore:

1. Trajanje, obim i geografski domet oglašavanja i promocije žiga, bilo da su oglašavani od strane vlasnika ili trećih lica
2. Količinu, obim i geografski domašaj roba i usluga koje su žigom obeležene;
3. Stvarni stepen prepoznavanja žiga;
4. Da li je žig registrovan.

³⁵ The Trade Marks Act, Act No. 47 of 1999, amended up to Act No. 18 of 2023.

³⁶ The Lanham (Trademark) Act, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq, enacted by Congress in 1946.

Kroz sudsku praksu američkih sudova je utvrđeno da se pri ispitivanju poznatosti žiga kao merilo uzima opšta javnost.³⁷ Ovaj uslov predstavlja odstupanje od kriterijuma relevantne javnosti koji je prihvaćen u uporednom pravu. Još jedno odstupanje od međunarodnih standarda predstavlja uslov registracije žiga u SAD. Većina država u uporednom pravu ne traži uopšte registraciju da bi žig bio prihvaćen kao poznat, već je dovoljna faktička poznatost u relevantnom delu javnosti.³⁸ Ipak, kroz sudsku praksu je razvijena doktrina opštepoznatih znakova kojom je omogućena zaštita poznatih robnih i uslužnih znakova koji nisu registrovani u SAD. Opravdanje za njihovu zaštitu leži u priznavanju činjenice da su neki robni i uslužni znaci toliko poznati da njihova reputacija prelazi granice pojedinačnih jurisdikcija. Međutim, i dalje se ne može reći da je doktrina opštepoznatih znakova apsolutno prihvaćena u sudskoj praksi SAD.³⁹

U pravu SAD je postavljen stroži kriterijum opšte javnosti, u odnosu na kriterijum relevantne javnosti koji se u uporednom pravu najčešće sreće. Na ovaj način je značajno otežano priznavanje svojstva čuvenih žigova za one registrovane robne i uslužne znakove koji su dostigli visok stepen poznatosti u užim, specijalizovanim krugovima.

4. Kriterijumi za ocenu poznatosti čuvenih žigova u pravu Evropske unije

Kriterijumi za ocenu poznatosti čuvenog žiga razvijeni su u praksi Evropskog suda pravde (u daljem tekstu: Sud). Ključna sudska odluka u ovoj oblasti je presuda u predmetu *General Motors*.⁴⁰ Prilikom ocene poznatosti, Sud je raspravljao o relevantnom delu javnosti i o teritorijalnom aspektu poznatosti žiga. Sud je zauzeo stav da je prvi uslov za zaštitu registrovanog znaka za neslične robe i usluge dovoljan nivo poznatosti da kod javnosti može da stvori asocijaciju između dva znaka, čak iako se koriste za različite robe i usluge i da bi to, konsekventno, oštetilo stariji znak. Javnost koja se traži je javnost koje se znak tiče, i koja, zavisno od širine upotrebe robe ili usluge, može biti i široka i specijalizovana javnost, na primer trgovci u određenom privrednom sektoru.

³⁷ Presuda Apelacionog suda SAD br. 2011-1129 (United States Court of Appeals, Federal Circuit. *Coach Servs., Inc., v. Triumph Learning L.L.C.*, No. 2011-1129).

³⁸ Treba istaći činjenicu da je stav o čuvenim žigovima u SAD veoma nacionalno orijentisan. Zanimljiva je presuda *Person's* (CAFC 1990), kada je vlasnik žiga registrovanog u Japanu je želeo da poništi isti znak registrovan u SAD, i bio je odbijen jer nema poslovne aktivnosti u SAD. Videti: U.S. Court of Appeals — Federal Circuit. *Person's Co., Ltd. v. Christman*, 900 F.2d 1565, 14 U.S.P.Q.2d 1477 (Fed. Cir. 1990).

³⁹ Detaljnije o sukobu stavova koji postoji u sudovima u SAD u vezi doktrine opštepoznatih znakova videti u: Xuan-Thao Nguyen, *The Other Famous Marks Doctrine*, *Transnational Law & Contemporary Problems*, Vol. 17/2008, str. 757-773.

⁴⁰ Presuda Evropskog suda pravde br. C-375/97 od 14.09.1999. godine (European Court of Justice, case C-375/97, *General Motors Corporation and Yplon SA*, 14.09.1999).

Dakle, važno je primetiti da Sud ne postavlja uslov opšte javnosti, što znači da je moguće obezbediti proširenu zaštitu, po osnovu poznatosti, za žigove kojima se obeležavaju robe i usluge koje nisu u širokoj upotrebi.⁴¹ Uprkos ovim navodima, Sud zauzima izričit stav da ne postoji nikakav unapred određen procenat javnosti kojoj znak mora biti poznat da bi se žig mogao smatrati čuvenim.⁴² U ovom stadijumu je ključno dokazati koliko je potrošača upoznato sa znakom, dok se u sledećoj fazi uzimaju u obzir kvalitativni kriterijumi poznatosti koji se odnose na vrednosne stavove potrošača povodom znaka.⁴³ Prilikom provere da li je ispunjen uslov relevantne javnosti, nacionalni sudovi moraju uzeti u obzir sve faktore i napraviti opštu procenu svih dokaza koji su predloženi,⁴⁴ a naročito udeo na tržištu koji znak zauzima, intenzitet, geografski opseg i dužinu trajanja upotrebe tog znaka i količinu sredstava investiranih u promociju znaka. Prostorni uslov je ispunjen onda kada je žig poznat u značajnom delu EU. Pritom se ne traži poznatost na celoj teritoriji EU, već je dovoljna poznatost na njenom značajnom delu. Šta je značajni deo jedne teritorije je faktičko pitanje i zavisi od slučaja do slučaja. Tako, Sud je zauzeo stav da je uslov značajnog dela zajednice ispunjen kada je znak poznat na značajnom delu teritorije Beneluksa⁴⁵ ili samo u Austriji.⁴⁶ Deluje da je Sud postavio nizak prag pri utvrđivanju relevantne javnosti pri oceni da li je jedan žig čuven ili ne.⁴⁷

⁴¹ Znak Predator je u Engleskoj prepoznat kao čuven za obeležavanje jahti i luksuznih brodova. EUIPO, decision of 15 April 2014, 8221 C-PREDATOR, p. 5, 6.

⁴² Ovaj stav je prihvaćen i u nemačkoj sudskoj praksi. Zemaljski sud Dizeldorfa i Viši zemaljski sud Dizeldorfa su odbili da pruže zaštitu oznaci Faberge kao čuvenom žigu jer je utvrđeni stepen poznatosti žiga bio 12%, da bi Savezni vrhovni sud Nemačke presudu ukinuo, uz obrazloženje da nije tačno osnovno polazište po kojem je neophodno postojanje određenog stepena poznatosti u prometu da bi se moglo govoriti o poznatom žigu. Više u: Vlašković, K., *Razvoj pravne zaštite poznatih žigova u nemačkom pravu i pravu Evropske unije*, Kragujevac, 2015, str. 91.

⁴³ Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P., *nav. delo*, 2017, str. 1054.

⁴⁴ Presuda Suda pravde EU br. C-100/11 od 10.05.2012. (Court of Justice of the EU (First Chamber), Case C-100/11 P Helena Rubinstein and L'Oréal v OHIM, 10 May 2012), par. 72.

⁴⁵ Sud čini i dalje rasparčavanje zauzimajući stav da značajan deo Beneluksa može činiti i samo jedna od država koje čine ovaj prostor. Videti: European Court of Justice, case C-375/97, *General Motors Corporation and Yplon SA*, par. 29. Ozbiljno je pitanje kako je sud došao do zaključka da poznatost na ovim teritorijama predstavlja značajan deo teritorije EU. Sigurno je da u kvantitativnom smislu, ni površinski ni po broju stanovnika, Beneluks i Austrija ne predstavljaju značajan deo Evropske unije.

⁴⁶ Presuda Evropskog suda pravde br. S-301/07 od 06.10.2009. godine, par. 29 (European Court of Justice, case S-301/07, *PAGO International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, 6. 10. 2009).

⁴⁷ Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P., *nav. delo*, str. 1055.

5. Zaključak

Jedno od osnovnih načela prava žiga je načelo specijalnosti. Ipak, postoje situacije kada je opravdano odstupiti od načela specijalnosti i pružiti proširenu pravnu zaštitu onim žigom zaštićenim robnim i uslužnim znakovima koji su na tržištu postali naročito poznati. Radi se o institutu čuvenih žigova.

Brojnim međunarodnim aktima, ali i zakonskim i podzakonskim aktima pojedinih država, izvršeno je nabranje kriterijuma na osnovu kojih se može utvrditi poznatost. Međutim, ti kriterijumi nisu dati *numerus clausus* i po pravilu njihova primena nije obavezna, ali su izvršili nesumnjiv praktični uticaj. U pravu Evropske unije, kriterijumi za ocenu poznatosti čuvenih žigova su razvijeni kroz sudsku praksu Suda pravde Evropske unije, gde je ključnu ulogu odigrala presuda Evropskog suda pravde u predmetu *General Motors Corporation vs Yplon SA*, C-375/97 od 14. septembra 1999 u kojoj je Sud definisao kriterijume ocene poznatosti koji se i danas primenjuju.

Kada je o srpskom pravu žiga reč, dobro rešenje iz Zakona o žigovima Republike Srbije je jasno određivanje kruga lica kojima znak mora biti poznat. Naime, da bi žig bio čuven, nije potrebno da je sa izgledom znaka upoznata opšta javnost, već relevantni deo javnosti, koji je takođe jasno definisan.

Ipak, čini se da su potrebne i izvesne normativne korekcije u vezi čuvenih žigova. Kriterijumi koji su nabrojani u međunarodnim dokumentima bi mogli biti uneti i u zakonski tekst, uz napomenu da se ne radi o zatvorenom katalogu kriterijuma. To bi pomoglo sudovima i Zavodu za intelektualnu svojinu prilikom određivanja da li jedan registrovani robni ili uslužni znak može biti tretiran kao čuveni žig ili ne. Osim toga, korisno bi bilo izričito naglasiti da znak ne mora biti korišćen na teritoriji Republike Srbije da bi se smatrao čuvenim. Ono što je manje realno, ali bi takođe moglo koristiti sudovima i Zavodu za intelektualnu svojinu, jeste vođenje posebnog registra čuvenih žigova. Naime, nosioci žiga koji smatraju da su ispunjeni uslovi za priznanje svojstva čuvenog žiga, mogli bi da pokrenu poseban postupak pred Zavodom za intelektualnu svojinu u kome bi podneli dokaze koji ukazuju da je znak dostigao visok stepen poznatosti u relevantnom delu javnosti. Zavod bi dalje, nakon ocene svih dokaza, mogao da izvrši upis žiga u poseban registar čuvenih žigova. Postojanje jednog ovakvog registra bi značajno doprinelo pravnoj sigurnosti i sprečilo zlonamerne pokušaje registracije i korišćenja tuđeg čuvenog žiga. Takođe bi olakšalo posao sudovima koji u sporovima u vezi sa povredom čuvenog žiga ne bi morali da se bave pitanjem poznatosti registrovanog znaka, već bi, prostim uvidom u registar, mogli doneti ocenu o tome da li čuveni žig postoji ili ne.

*Nemanja Janković, L.L.M., Assistant
Faculty of Law, University of Kragujevac*

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE CRITERIA FOR ASSESSING THE RECOGNITION OF WELL-KNOWN TRADEMARKS

Summary

A well-known trademark, by virtue of the level of recognition it has achieved, enjoys extended legal protection, which constitutes an exception from the principle of speciality. The degree of recognition required for a trademark to qualify as well-known is determined on a case-by-case basis. To that end, appropriate criteria for assessing recognition have been developed. In this paper, the author analyzes the criteria for assessing the recognition of well-known trademarks as established in the legal instruments of international organizations and certain countries. A part of the paper is devoted to the criteria for assessing the recognition of well-known trademarks in the European Union, where these criteria have been developed through the case law of the Court of Justice of the European Union. In the context of Serbian law, this issue is of particular importance, given that the Trademarks Act of the Republic of Serbia does not provide, even by way of example, criteria for assessing the recognition of well-known trademarks. The paper demonstrates that, despite normative fragmentation, there exists a common core of criteria, while also pointing to the need for their clearer formulation in Serbian law in order to ensure greater predictability and consistent application.

Key words: *well-known trademarks, extended legal protection, criteria for assessing recognition, Court of Justice of the European Union.*

Literatura

- Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 5th edition, 2017.
- Goryan, E.V., Rakhmankulov, I.R., *Criteria for the recognition of a well-known trademark or designation in the Russian Federation*, The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service, Vol. 14, No. 2/2022.
- Zlatović, D., *Posebna zaštita dobro poznatih i čuvenih žigova*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, god. 28, br. 1/2007.

- Jovanović, M., *Ocena poznatosti žigom zaštićenih oznaka u sudskoj, upravnoj i arbitražnoj praksi u Republici Srbiji*, Pravo i privreda, br. 7-9/2017.
- Liu, K., Wang, E., Tao, X., *The use and misuse of well known marks listings*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 40, iss. 6/2009.
- Lučić, S., *Pravo znakova razlikovanja*, Kragujevac, 2023.
- Marković, S., *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, drugo izdanje, Beograd, 2018.
- Marković, S., *Povreda žiga – vodič kroz lavirint ključnih instituta prava žiga*, Pravo i privreda, br. 7-9/2019.
- Mostert, F., *The Protection of Well-Known Marks under International Intellectual Property Law*, u: Calboli I, Ginsburg JC. (ur.), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*. Cambridge Law Handbooks. Cambridge University Press; 2020.
- Mu, X., *The Evolution of Well-Known Trademark Protection in China*, University of Manchester, Manchester, 2016.
- Phan Ngoc, T., *Well-known trademark protection. A comparative study between the laws of the European Union and Vietnam*, University of Lund, Lund, 2011.
- Torremans, P., *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, Oxford, 9th edition, 2019.
- Vlašковиć, K., *Zaštita poznatih žigova po Direktivi broj 89/104/EEZ*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, god. 61, br. 1/2013.
- Vlašковиć, K., *Razvoj pravne zaštite poznatih žigova u nemačkom pravu i pravu Evropske unije*, Kragujevac, 2015.
- Von Bomhard, V., Geier A., *Unregistered Trademarks in EU Trademark Law*, The Trademark Reporter, vol. 107, no. 3/2017.
- Šokinjov, S., *Pravo industrijske svojine*, Kragujevac, 2023.

Propisi i službeni propisi

- Prikaz Ministerstva ekonomičeskogo razvitija RF № 602 ot 27.08.2015 g. «Ob utverždenii Administrativnogo reglamenta predostavlenija Federal'noj služбой po intellektual'noj sobstvennosti gosudarstvennoj uslugi po priznaniju tovarnogo znaka ili ispol'zuemogo v kačestve tovarnogo znaka oboznačeniya obščezvestnym v Rossijskoj Federacii tovarnym znakom» (s izmenenijami, vnesennymi v sootvetstvii s Postanovleniem Prikaz Ministerstva ekonomičeskogo razvitija RF № 274 ot 07.06.2017 g.).
- The Lanham (Trademark) Act, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq, enacted by Congress in 1946.
- The Trade Marks Act, Act No. 47 of 1999, amended up to Act No. 18 of 2023.
- Trademark Law of the People's Republic of China (adopted at the 24th Session of the Standing Committee of the Fifth National People's Congress on August 23, 1982, and amended according to the Decision of April 23, 2019).
- WKM/CE/III Committee of Experts on Well-Known Marks, Geneva, October 20 to 23, 1997.
- WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2000.
- Zakon o žigovima Republike Srbije, Sl. glasnik RS, br. 6/2020.

Sudska praksa

- Presuda Apelacionog suda SAD br. 2011-1129 (United States Court of Appeals, Federal Circuit. *Coach Servs., Inc., v. Triumph Learning L.L.C.*, No. 2011-1129).
- Presuda Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije Prev 25/2015 od 30.06.2016. godine

- Presuda Višeg suda u Nju Delhiju br. 5843 od 10.11.1993. godine (High Court of Delhi, Daimler Benz Aktiengesellschaft And ... vs Hybo Hindustan, I.A. No. 5843 on 10 November, 1993).
- Presuda Vrhovnog suda Indije br. 5201 od 26.10.1998. godine (Supreme Court of India, Whirlpool Corporation v. Registrar of Trade Marks Mumbai (1998) 8 SCC 1 on 26 October, 1998).
- Presuda Vrhovnog suda Indije br. 10703 od 30.08.1996. godine. (Supreme Court of India, N.R. Dongre And Ors vs Whirlpool Corporation And Anr (1996) 5 SCC 714 on 30 August, 1996).
- Presuda Vrhovnog suda Ruske federacije br. N 300-ЭС18-14926 od 01.10.2018. godine (Определение Верховного Суда РФ от 1 октября 2018 г. № 300-ЭС18-14926, дело № СИП-556/2017).
- Presuda Suda za intelektualnu svojinu Ruske federacije br. SIP-684/2017 od 13.08.2018. godine (Postanovlenie Suda po intellektual'nyim pravam ot 13.08.2018 po delu № СИП-684/2017)
- Presuda Suda za intelektualnu svojinu Ruske federacije br. SIP-196/2019 od 17.01.2020. godine (Postanovlenie Suda po intellektual'nyim pravam ot 17.01.2020. po delu № СИП-196/2019).
- Presuda Suda pravde EU br. C-100/11 od 10.05.2012. (Court of Justice of the EU (First Chamber), Case C- 100/11 P Helena Rubinstein and L'Oréal v OHIM, 10 May 2012)
- Presuda Evropskog suda pravde br. C-375/97 od 14.09.1999. godine (European Court of Justice, case C-375/97, General Motors Corporation and Yplon SA, 14.September.1999).
- Presuda Evropskog suda pravde br. S-301/07 od 06.10.2009. godine, par. 29 (European Court of Justice, case S-301/07, PAGO International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, 6. October. 2009).