PRAVNA ZAŠTITA MARKE

LEGAL PROTECTION OF BRANDS

Nebojša Gijić

Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi, Novi Sad, Srbija

Zoran Jerotijević

“Union” Univerzitet - Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Beograd, Srbija

Aleksandar Matić

“Union” Univerzitet - Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Beograd, Srbija

© MESTE NGO

JEL category: **K11, K22, K23**

Apstrakt

Aktivan odnos prema robnoj marki i kreiranje njenog identiteta na stranom tržištu predstavlja dobar način da kompanija zauzme svoje mesto među jakom konkurencijom. Uz relativno mali trošak, autorsko pravo ili pravo industrijske svojine treba zaštititi. U suprotnom, postoji mogućnost da konkurencija nastupi sa istim proizvodom ili nazivom, i ubere plodove mukotrpnog rada i ulaganja. Zaštitu treba potražiti u državnom Zavodu za zaštitu intelektualne svojine. Svaka zemlja danas ima zavod za registraciju u smislu pravne zaštite maraka. Danas, kad prevladavaju globalizacijski procesi, marke se najčešće štite istovremeno u više zemalja. Potrebno je ukazati na značaj samog razvoja ali i angažovanja i stvaranja kako nekih novih trgovačkih marki / robnog žiga tako i očuvanja već postojećih, koji u današnjem vremenu, u vremenu povećanje konkurencije predstavljaju jedan od osnovnih uslova za ostvarivanje konkurentne prednosti. Sama konkurentna prednost nam ujedno i predstavlja jednu od dominantnih pretpostavki uspešnog poslovanja, uveliko nam u ovome pomaže mnogobrojna legislativa.

U aktuelnoj ekonomiji znanja, domaći subjekti će se sve više suočavati sa trgovačkim žigom i kao ekonomskim i pravnim institutom. Ova činjenica obavezuje nas, na ovladavanje znanjima i informacijama koje se bave pravnim i ekonomskim aspektima trgovačkih žigova. Za žig kažemo da je pravno zaštićen znak kojim fizičko i pravno lice obeležava svoje robe i usluge u prometu, kako bi potrošači mogli da ih razlikuju od istovrsnih ili sličnih roba i usluga koje na tržištu nudi neko drugo fizičko ili pravno lice. Trgovački žig postaje brend, onda kada se dobro pozicionira u svesti potrošača i kada obezbeđuje visoku lojalnost potrošača.

Ključne reči: marka, žig, pravo, zaštita, vlasništvo, registracija.

Abstract

Adresa autora zaduženog za korespondenciju:

Nebojša Gijić

nebojsa.gijic@fpsp.edu.rs

Active attitude towards the brand and creation of its identity on the international market is a good way the company takes its place among strong

competition. With a relatively small cost, copyright or industrial property rights should be protected. Otherwise, there is a possibility that competition appears with the same product or title, and collects the fruits of hard work and investment. Protection should be sought in the State Department for protection intellectual property. Each country has its Intellectual Property Office for registration in terms of legal protection of marks. Today, when the globalization processes are prevailing, the brands are usually protected simultaneously in several countries. It is necessary to point out the importance not only of the development, but also of engagement and creation of some new commercial brands / trademarks, as well as preservation of existing, because this days, in the time of increasing competition, they represent one of the basic conditions for the realization of competitive advantages. The competitive advantage is at the same time one of the dominant assumptions of successful business. This greatly supported by numerous legislation.

In the current knowledge economy, domestic entities will be increasingly faced to the trademarks as economic and legal concepts. This fact obliges us to master the knowledge and information dealing with the legal and economic aspects of trade marks. For registered trademark we say that it is legally protected sign used to identify the goods produced by a particular manufacturer or distributed by a particular dealer and to distinguish them from products associated with competing manufacturers or dealers. A trademark becomes a brand when it is well positioned in the minds of consumers and when provides high customer loyalty.

Keywords: brand, mark, right, protection, ownership, registration.

1 UVOD

Najveće robne marke, pogotovo te koje su svetski poznate, ne nastaju preko noći. Sama komunikacija robne marke prema potrošačima danas se zahvaljujući pisanim medijima, televiziji i sve više internetu, može postići znatno brže i efikasnije nego pre 20 ili 40 godina. No, i pored te činjenice u Srbiji ne postoji kultura zaštite intelektualne svojine. Ipak, u poslednje vreme sve je veći broj prijava za zaštitu međunarodnog žiga koje podnose mala i srednja preduzeća. Najveću šansu za uspešan plasman na stranom tržištu, imaju proizvodi koji su proizvedeni na tradicionalan način, ali i sve ono što predstavlja određenu vrstu koncepta zdrave hrane i proizvoda visokog kvaliteta. Kod nas, po pravilu, kada neko izadje na tržište njegov proizvod je visokog kvaliteta, ali kako počinje da osvaja tržište njegov kvalitet počinje da opada.

Čvrsti stavovi o vrednostima koje neka robna marka ima kod potrošača grade se kontinuirano kroz dugi niz godina. Da bi se to postiglo, potrebna su znatna ulaganja u marketing, prodaju i distribuciju kako bi se postigla što veća prisutnost proizvoda na prodajnim mestima. Potrebno je konstantno sprovoditi istraživanja stranih tržišta kako bi se razvoj novih proizvoda kretao u smeru trendova u potrošnji proizvoda i tako zadovoljavao zahteve potrošača.

Pri razmišljanju o registrovanju i zaštiti trgovačkog znaka uobičajena je praksa obratiti se savetnicima i advokatima specijalizovanim u tom području. Upit mora pratiti posebna dokumentacija, među kojom su mnogobrojni primeri (uzorci) trgovinskog znaka koji se želi registrovati. Tokom procedure za registraciju obavezno je ispuniti određene zahteve ili dostaviti dokaze o njihovom ispunjavanju. U slučaju da upit za registraciju bude odbijen, a razlozi odbijanja trebaju biti dokumentovani, moguće je, unutar trideset dana, zatražiti preispitivanje odluke. Ako je upit za registraciju prihvaćen, potražilac dobija potvrdu. Dobijena registracija, međutim, ne znači da znak u bilo kojem trenutku ne može biti opovrgnut: njegova pravovaljanost može se ne prihvatiti na višim instancama zbog postojanja nepoznatih okolnosti u trenutku registracije, premda je prošao proceduru registracije. Trgovinski znak koji se nalazi u procesu registracije pravno je zaštićen jednako kao i onaj koji je već registrovan, a registracija ima retroaktivan efekt počevši od dana predaje upita.

2 NEOPHODNOST ZAŠTITE MARKE

PRAVNE

Dok reč „brend“ upućuje na „brendiranje“, termini „marka“ i „žig“ upućuju na markaciju, markiranje i žigosanje – uglavnom identične aktivnosti. Svetska organizacija za intelektualno vlasništvo promatra marku kao određeni „simbol koji ima

namenu da ukaže ko je odgovoran za određenu robu u javnosti”.

Definisanje pojma „robna marka“, koji se koristi u Srbiji, sa pravnog stanovišta je neadekvatan. To što se kod nas najčešće naziva robnom markom, u stvari ima pravni pojam - žig. Žig je pravno zaštićen znak koji služi za obeležavanje međusobno sličnih roba ili usluga od strane jednog učesnika u prometu, da bi se razlikovale od identičnih ili sličnih roba ili usluga drugog učesnika u prometu. (WIPO, 2008, p. 3) Po svojoj definiciji žig uvek ima dva dela. To su sam znak, kao i spisak roba i usluga na kojima se primenjuje i za koje je zaštićen. Priznato pravo na žig, isključivo je pravo njegovog nosioca. Nosilac može to pravo sačuvati za sebe, može ga upotrebljavati, prodati, iznajmiti ili dati dozvolu za njegovo korišćenje i slično.

Zaštitni znak, u smislu trgovačkog ili trgovinskog znaka („trademark“), je sledeći termin koji se često koristi kad se govori o markama proizvoda. U skladu sa definicijom koja govori da je zaštitni znak svaka reč, ime/naziv, simbol, moto ili njihova kombinacija koju je usvojio i koju upotrebljava proizvođač ili trgovac u svrsi identifikovanja njegove robe i razlikovanja od robe koju proizvode ili prodaju drugi, moguće je zaključiti da se u velikoj meri radi o sinonimima. Termin „zaštitni znak“ (uz već navedeni „žig“) se više upotrebljava u pravnoj, a marka u marketinškoj praksi. (Radosavljević, 2006, pp. 95-96) Trgovinski znak („trademark“) definisan je upravo kao znak raspoznavanja nekog proizvoda/usluge nastalog iz vlasničkog odnosa, i mora služiti za razlikovanje i prepoznavanje proizvoda i usluga neke firme. Trgovinski znak štiti ekskluzivnost koja pripada njegovom vlasniku (preduzeću), ali isto tako ne treba zanemariti funkciju zaštite klijenata.

Trademark („trgovačka marka“) tokom vremena je od signala prerastao u simbol odnosno od jednostavne poruke koju je proizvođač slao potrošaču, prerastao je u simbol koji ima višedimenzionalno značenje za klijenta. Formalno gledano, trademark je zaštićen znak marke i kao takav je osnova identiteta. Elementi koji okružuju trademark čine vidljivim odlike identiteta. To često uključuje vizuelnu metaforu, oglašavačke kampanje, slogane i ostale komunikacijske aktivnosti koje se upućuju klijentima. Marka (brand) podrazumijeva složenost svih tih

aktivnosti, proizvoda, pakovanja i trgovačke marke (oznake, „žiga“). Ponekad preduzeća iz određenih razloga ne štite, odnosno ne registruju svoje marke, tako da na tržištu mogu uz zaštićene trgovinske znakove postojati i nezaštićeni znakovi ili marke. Marka je nadređena kategorija trgovinskom znaku jer ima i dodatne elemente identiteta kojima se želi dobiti jedinstvenost. Važno je naglasiti razliku između nezaštićene marke i zaštićenog trgovinskog znaka. Vrednost nezaštićene marke usko je vezana za prepoznatljivost u javnosti kao razlikovne funkcije proizvoda ili usluga preduzeća. Ako nezaštićena marka ima veliku poznatost i prepoznatljivost, niko drugi ne bi mogao registrovati isti ili sličan trgovinski znak na tom tržištu u okviru sličnih delatnosti. Usprkos tome prednosti registracije trgovinskog znaka i/ili žiga su očigledne:

1. izbegava se mogućnost da drugi registruju i koriste se istim ili izrazito sličnim trgovinskim znakom, profitirajući od već realizirane poznatosti i reputacije stvarne a nezaštićene, neregistrovane marke,
2. pravna zaštita registrovanog trgovinskog znaka mnogo je lakša nego nezaštićene, neregistrovane marke,
3. kako ga je lakše štiti, registrovani trgovinski znak poprima i veću vrednost s obzirom na to da se sa njim može lakše trgovati,
4. samo registrovani trgovinski znak može biti objekat overe pristanka vlasnika pređašnjih prava.

Trgovinski znak, treba pre svega biti prepoznatljiv entitet, povezan sa proizvodom ili uslugom, koji ima sposobnost diferencijacije, ali koji je istovremeno različit od samog objekta i njegovih kvaliteta. Treba, dakle, barem u idealnom slučaju, biti odvojiv od proizvoda, a da mu se ne promeni priroda. Da nije tako, više se ne bi moglo govoriti o trgovinskom znaku već samo o još jednoj karakteristici proizvoda. U osnovi marka se može štiti putem zaštite njenih elemenata. To su: naziv, znak-logo, slogani, pakovanje, boja, zvuk... Ključno je da ti elementi moraju biti po nečemu jedinstveni i različiti da bi mogli biti zaštićeni. Njihova kombinacija je izazov jer moraju iskazivati jedinstvenu marketinšku poruku.

3 RAZVOJ PRAVNE ZAŠTITE MARKE

Počeci pravne zaštite maraka se nalaze u zakonima iz 1857. (Francuska) i 1875. godine (Engleska). Prvi međunarodni kodeks zaštite maraka usvojen je na Pariskoj konvenciji 1883. godine, a usvajanje Madridskog aranžmana za međunarodnu registraciju fabričkih i trgovačkih maraka iz 1891. godine polazno je odredište međunarodne pravne registracije i zaštite maraka. Prvi registrovani znak (TM – trademark) u UK bio je Bass "Red Triangle". (Clifton & Simmons, 2003, p. 15) Prijava registracije je primljena 01. januara 1876. godine.

Svaka zemlja danas ima zavod za registraciju u smislu pravne zaštite maraka. Danas, kad prevladavaju globalizacijski procesi, marke se najčešće štite istovremeno u više zemalja. Pariska konvencija za zaštitu intelektualnog vlasništva je sporazum među oko sto pedeset zemalja kojima su se države EU obvezale stvoriti neophodnu minimalnu zaštitu trgovinskih znakova unutar vlastitog sudskog sistema. Konvencija posebno obrađuje pravo prioriteta, koje se sastoji u pravu podnošenja upita registracije i mogućnosti potpisivanja tog upita u bilo kojoj zemlji potpisnici Konvencije, i to tako da sve registracije vrede retroaktivno od dana podnošenja upita. Među ostalima taj dogovor predviđa i zaštitu opšepoznatih trgovinskih znakova i represivne mere protiv upita u lošoj nameri.

U poslednje vreme, uopšte, brojni su pokušaji harmonizacije pravnih aspekata zaštite intelektualnog vlasništva u okviru Madridskog sporazuma i Sporazuma o trgovačkim markama (Treaty of Madrid i Trade Mark Treaty). Usprkos tome, u praksi, zaštita koja se proteže na više država je nedovoljna te je uglavnom potrebno registrovati marku u svakoj zemlji u kojoj se namerava prodavati. Izuzetak je registracija u Evropskoj uniji gde se mogu prepoznati dva smera. Jedan se ogleda u nastojanju pojednostavljenja postupka i smanjenja troška mnogobrojnih upita kako bi se dobila registracija u više država, i to tako da se uz pokretanje postupka kod domicilnog ureda istovremeno pokreće postupak i u instituciji Evropske unije, da bi se registracija obavila u svim željenim državama. Tu se radi o posebnoj proceduri koja dopušta, podnošenjem jedinstvene molbe, traženje

registracije pojedinog znaka u više država. To pretpostavlja da će podnosilac zahteva biti vlasnik onoliko trgovinskih znakova koliko je država u kojima je prihvaćena registracija. Drugi smer je ideja o jedinstvenom trgovinskom znaku Evropske unije, što je posebna vrsta znaka koji ostvaruje pravo ekskluzivnosti u svim državama Unije. Radi se o novoj vrsti trgovinskog znaka, stvorenog prema zajedničkoj regulativi. Zajednički trgovinski znak, svuda unutar država članica, daje jednaka prava specificirana u zajedničkoj regulativi, traje deset godina i može se beskonačno obnavljati. Uzroci gašenja zajedničkog znaka istovetni su onima predviđenim za gašenje nacionalnog trgovinskog znaka.

U Evropi se trgovinski znak može registrovati preko dveju organizacija. Tradicionalno se to radilo preko WIPO-a (World Intellectual Property Organization) u Ženevi (Anon, 2014). Uz tu organizaciju, u Evropskoj uniji je od 1.1.1996. moguće registrovati marku u svim zemljama članicama putem OHIM-a (Office for Harmonization in the Internal Market) u Alikanteu (OAMI, 2014).

4 REGISTRACIJA MARKE PREKO WIPO-A

World Intellectual Property Organization (WIPO), međudržavna trademark registracija zasniva se na Madridskom sporazumu (Madrid Treaty) u kome sudeluje više od 60 država. Sporazum je pojednostavnio proceduru međunarodnog registrovanja. (WIPO, WIPO-Administered Treaties, 2014) Proces registracije moguće je slikovito prikazati primerom francuskog proizvođača nameštaja koji namerava prodavati nameštaj pod novom markom Titan. (Riezebos, 2003, pp. 173-175) Namera je prodavati nameštaj u Francuskoj, Holandiji, Španiji, Italiji, Portugalu i Austriji. U nameri zaštite naziva marke u različitim zemljama, proizvođač mora najpre podneti zahtev za zaštitu naziva „Titan” u Francuskoj. Međunarodna registracija putem WIPO-a biće moguća ako postoji registracija u domicilnoj zemlji, u ovom slučaju u Francuskoj.

Kad je registracija u Francuskoj obavljena, može se zatražiti međunarodna registracija, u ovom slučaju preko WIPO-a, uz objavu da se prijava zasniva na registraciji u Francuskoj te da se želi registrovati marka u gore navedenim zemljama. U

WIPO-u će najpre proveriti jesu li ispunjeni svi formalni uslovi, pa će poslati zahtev za registrovanjem u svim navedenim zemljama. Svaka zemlja se nadalje vodi vlastitom procedurom odnosno pravilima. Npr., ako u Nemačkoj postoji registrovana marka Titan proizvođača stolica, tada će verovatno odbiti registrovanje, odnosno zaštitu u Nemačkoj, ali to može biti zaštićena marka u drugim navedenim zemljama. Ukoliko se želi zaštititi marka u zemljama koje nisu potpisale Madridski sporazum, tada treba svakoj od njih slati pojedinačne zahteve. Ukupni troškovi za WIPO registraciju za navedenih šest zemalja iznosili bi oko 3000 evra, dok bi otprilike sličan iznos bio potreban za registraciju u pojedinačnim državama koje nisu potpisnice Madridskog sporazuma. Uobičajeno je u cenu uračunato pravno savetovanje i pomoć ovlašćenih predstavnika.

5 REGISTRACIJA MARKE PREKO OHIM-A

Sve zemlje članice EU-a su manje-više uskladile svoje zakone u skladu sa Trademark Harmonisation Directive (1988.). (LaFrance & Gail, 2008) Valja očekivati da će uskoro taj proces zahvatiti i sve države kandidate za pridruživanje. 1. 1. 1996., OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market OHIM) otvorio je ured u Alikanteu pa je od tada moguće na jednom mestu zaštititi trademark u svim zemljama Evropske unije jednom registracijom, što znatno pojednostavljuje proceduru. Koristeći se istim primerom francuskog proizvođača nameštaja Titan, sad se procedura sastoji od podnošenja zahteva uredu u Alikanteu za registraciju u Evropskoj uniji. U OHIM-u se proveravaju formalni uslovi i donosi zaključak je li npr. marka Titan jedinstvena za tu vrstu proizvoda odnosno delatnost.

Po proceni ispunjavanja tih uslova i u slučaju da nema većih prepreka, prijava se prosleđuje svim zemljama članicama koje samo proveravaju postoji li možda već registrovano ime Titan u njihovim registrima. Rezultati pretrage dostavljaju se podnosiocu zahteva koji donosi odluku o tome ide li u daljnju proceduru. Odluči li ići u dalju proceduru sa zahtevom za registracijom, to se javno objavi nakon čega vlasnici slične ili iste marke, ako smatraju da to ugrožava njihova prava, mogu podneti prigovor. Ako nema prigovora, marka se registruje u celoj EU i zaštićena je u svim

zemljama članicama. U slučaju da marka Titan za istovrsnu delatnost već postoji i kao marka je zaštićena u jednoj zemlji članici Unije (npr. Grčkoj) i ako je podnesen prigovor, tada marka ne može biti zaštićena kao jedinstvena već u ovom slučaju proizvođaču nameštaja Titan preostaje mogućnost da štiti marku zasebno u svakoj pojedinoj zemlji, što dodatno komplikuje proceduru i troškove. Trošak registrovanja putem OHIM-a kreće se na nivou oko 3000 evra za celu EU.

6 POSTUPAK ZAŠTITE MARKE

Vlasništvo nad markom spada u intelektualno vlasništvo, pa ima pravo na zakonsku zaštitu. Marku nije neophodno registrovati da bi se imala određena zakonska zaštita. Međutim, ako se registruje, ta je zaštita znatno jača jer je u slučaju zloupotrebe lakša borba i verovatnija pravednija naknada štete, budući da je lakše identifikovati razloge za sudske procesuiranje. Registrovanjem se sužavaju mogućnosti potencijalnih falsifikatora i imitatora. Kompanije koje propuste da registruju svoju marku mogu se suočiti sa tim da će neko drugi (is)koristiti blagodati te marke i da može pokušati i uspeti registrovati tu marku kao svoju i ostvariti sve koristi od toga, pa i zabraniti svima drugima da se njome koriste u označavanju svojih proizvoda i usluga.

Vlasništvo nad time šta se želi zaštititi, u određenom smislu nad time šta označava vlasništvo u smislu trgovačke marke, reputacije, znanja, a što sve može biti „trademark”, potrebno je javno iskazivati korišćenjem jednog od sledećih simbola (Alin, 2003, p. 97):

1. TM – „trademark” upućuje da je delo zaštićeno vlasništvo ali nije registrovano na nekim ili svim tržištima,
2. (R) – „registered” pokazuje da je delo zaštićeno i registrovano na tom tržištu, nekom ili na svim tržištima,
3. (C) 2002 – „copyright” pokazuje da je delo zaštićeno od kopiranja i mora uvek biti označeno odgovarajućom godinom. „Copyright” nije zamena za registrovanje već je više usmereno pružanju dodatne zaštite u borbi protiv neovlašćene upotrebe pisanih i muzičkih dela i pojedinih elemenata identiteta marke odnosno nekog dela: znaka, slogana, zvuka...

4. SM – „servicemark” je novina u označavanju vlasništva i upućuje na vlasništvo nad markom jedinstvene usluge. SM se prvenstveno koristi u komunikacijske, promotivne svrhe pokazivanja vlasništva nad jedinstvenom uslugom, i ne mora podrazumevati registraciju na tržištu.

Kada firma odluči da registruje marku, mora doneti odluke na koje će se proizvode i usluge odnositi zaštita. Registrovana marka uvek se odnosi na specifične proizvode i usluge. U većini zemalja za opis proizvoda i usluga koristi se klasifikacija pod nazivom „International Classification of Good and Service” koja je usvojena Sporazumom u Nici (Nice Agreement, 1957.). Prema toj klasifikaciji svi proizvodi i usluge su podeljeni u 45 razreda pa je tokom procesa registrovanja potrebno odrediti za koji se razred (ili razrede) marka registruje. (WIPO, WIPO International Classifications, 2014)

Postupak zaštite žiga je vrlo jednostavan. Potrebno je da se podnese prijava žiga koja sadrži nekoliko osnovnih elemenata: zahtev za priznavanje žiga, izgled znaka za koji se traži zaštita i spisak roba i usluga na koje se taj žig odnosi. Takva prijava dobija svoj redni broj i nakon toga ulazi u redovan postupak koji po pravilu traje oko godinu i po dana. U slučaju da se podnosi međunarodna prijava žiga moguće ga je zaštititi po hitnom postupku koji se završava u roku od dve do tri nedelje. Postupak međunarodne prijave žiga sličan je našem s obzirom na to da je Država Srbija članica Madridskog aranžmana, po osnovu kojeg se samo jednom prijavom može zatražiti zaštita žiga u čak 70 zemalja u svetu. Postupak registrovanja žiga u inostranstvu pokreće se podnošenjem domaće prijave kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine.

Ukoliko su na prijavi naznačene zemlje članice Madridskog aranžmana, onda prijava može da se podnese samo u slučaju kad je domaći žig registrovan. Po dobijanju nacionalne prijave, vrši se njeno ispitivanje po hitnom postupku. Ukoliko se utvrdi da prijava ispunjava sve propisane uslove preduzeće je, u daljem postupku, dužno da uplati određeni iznos takse za registraciju i objavljivanje žiga, kao i taksu Međunarodnom birou svetske organizacije za intelektualnu svojinu u Ženevi za podnošenje međunarodne prijave. Po izvršenoj uplati, registrovani nacionalni žig se prosledjuje Međunarodnom birou koji ima

obavezu da žig registruje kao međunarodno priznat i kao takav objavi u svojoj publikaciji Medjunarodni žigovi.

Troškovi zaštite žiga zavise od broja zemalja od kojih se traži zaštita. Troškovi su mnogo viši kad se znak štiti samo u pojedinim zemljama gde se prijava podnosi na osnovu Madridskog protokola, nego kad se to čini za sve zemlje potpisnice Madridskog aranžmana. U tom slučaju troškovi registracije jednog znaka iznose između 25.000 i 30.000 švajcarskih franaka. Naravno, preduzeće može zaštititi znak samo za ona tržišta za koja je zainteresovana i za onoliki broj klasa za koje mu je to potrebno.

Ako bi neko hteo da zaštititi znak u 50 zemalja Madridskog aranžmana onda bi troškovi bili znatno niži i iznosili bi oko deset hiljada švajcarskih franaka što je relativno skroman iznos za određenu vrstu monopolskih prava koja se dobijaju. To što je značajno da se kaže, jeste da su sva prava koja su priznata ograničena vremenskim periodom, i podležu, pod određenim uslovima, poništavanju, odnosno prestanku važenja. Žig, dakle, može da traje i deset godina, a nakon tog perioda može da se obnovi.

7 KATEGORIJE KOJE SE ŠTITE

Smernice za registraciju trademarka u okviru Evropske unije date su u Council Regulations on the Community Trademark (1993.). European Court of Justice ustanovljen je kao najviše pravno telo u EU-u, odgovorno za tumačenje i testiranje pravila navedenih zakonskih akata pri čemu definišu da “trademark uključuje sve oznake koje mogu biti korišćene u grafičkoj prezentaciji, uključujući reči, imena osoba, crteže, znakove, brojeve i oblike robe ili pakovanja, ako imaju razlikovnu sposobnost za robu ili usluge neke organizacije” (Europeantrademark, 2013). Dakle, ako su klijenti sposobni razlikovati proizvod ili uslugu od drugih proizvoda ili usluga pomoću njima dodeljenih funkcija, znakova ili oznaka, tada to može biti predmet registrovanja i zaštite, tj. može u celini predstavljati trademark.

Vrste trademarka koji mogu biti zaštićeni jesu (Riezebos, 2003, pp. 170-171):

1. Nazivi marke – reči, nazivi, imena najčešće su korišćeni za označavanje proizvoda i usluga. Primeri reči jesu: Mars, Intel, Nike. Jednako tako uz reči izgovor reči moguće je zaštititi i

- određeni tip slova odnosno način na koji je napisan naziv marke – npr. Coca Cola, Marlboro.
2. Kombinacija slovnih znakova, slova i brojeva – primeri BMW, IBM, 4US, 501, 911, 4711, WD 40, AB 80.
 3. Znakovi odnosno logo – takođe su često predmet zaštite, npr. znakovi Nikea, Applea.
 4. Slogani – često se registruju jer služe za dodatno razlikovanje trademarka. Primeri mogu biti slogani koji sadrže naziv proizvoda („Bilo kuda Kiki svuda“,) ili ga pak nemaju („Just do it“ – Nike).
 5. Boja – pod određenim uslovima i nakon dugotrajnog sistematskog korišćenja, boja ili kombinacija boje može takođe biti zaštićena. Npr., ljubičasta boja Milka čokolada.
 6. Natpis na pakovanju – klijenti često prepoznaju proizvod po načinu natpisa reči ili slika, prikaza na pakovanju. Tipični prikazi su pakovanje Marlboroa čokoladnog deserta After Eight.
 7. Dizajn pakovanja – poseban dizajn pakovanja može takođe obavljati funkciju trademarka. Kao udžbenički primer može se navesti boca Coca Cole ili Orangine, ili pak boca vodke Absolut.
 8. Dizajn, oblik proizvoda – poseban oblik, dizajn proizvoda može poslužiti za razlikovanje te se može zaštititi kao trademark. Primer može biti oblik čokolade Toblerone koji je jedinstven u svetu čokolada.
 9. Gestikulacije – određene gestikulacije takođe mogu služiti za razlikovanje i, ako ispune navedene pretpostavke (jedinstvenost, učestalost i dugotrajnost korišćenja u svrhu identifikacije proizvoda), mogu se registrovati kao trademark. Kao slikovit primer može poslužiti pokazivanje „makaza“ prstima za štapiće čokoladnog deserta marke Twix.
 10. Zvuk – kao i ostali elementi koji su jedinstveni i koriste se za razlikovanje proizvoda, tako i zvuk može biti zaštićen. Kad govorimo o zvuku moguće je razmišljati i o napevima (džinglovima) ili kompoziciji nekoliko tonova. U takvim slučajevima registracija se odnosi na iskaz teme notnim zapisom, ali zaštita se odnosi na zvučni izraz. Zaštita zvuka je nov izazov uopšte. Za primere moguće je navesti pokušaj zaštite jedinstvenog zvuka motora Harley-Davidson ili zaštićenu riku lava najavne „špice“ proizvođača filmova MGM-a.
 11. Miris – verovatno će, uz zvuk, i miris biti područje intenzivne zaštite u pokušaju razlikovanja i upozoravanja na jedinstvenost proizvoda. Zaštita mirisa biće moguća putem njegovog hemijskog zapisa praćena verbalnim opisom. Kao primer moguće je navesti „miris tek pokošene trave“, a što pokušava registrovanjem zaštititi proizvođač teniskih loptica (zahtev za registrovanjem je 1999. primio OHIM). Crayone/Crayola boje su zaštitile svoj jedinstveni miris (jer nisu mogli zaštititi ostale elemente identiteta kao što su boja i oblik...) kako bi imale efikasno oruđe protiv imitacije njihovih proizvoda. (Lindstrom, 2005)
 12. Svako ima mogućnost registracije trgovačkog znaka. Isto tako, zaštita vlasništva može tražiti i postići i onda kad znak nije registrovan, ali registrovani znak znači znatno veću verovatnost ostvarivanja prava iz vlasništva. Kako bi se mogla ostvariti registracija i zaštita, onaj ko pokreće postupak mora dokazati da deluje u dobroj nameri, da predmet zaštite ima razlikovnu sposobnost, i da je novost na području za koje se traži zaštita.
- Dobra namera dokazuje da znak nije u suprotnosti sa zakonom, javnim redom i dobrim običajem. Zaštita znaka nije dopuštena kad je lažna njegova geografska pripadnost, sastojci ili izrazito krivo navođen kvalitet (ovo je dosta upitno jer je teško merljivo pri zaštiti znaka, ali može biti osnova budućih sporenja).
- Razlikovna sposobnost kao funkcija jeste „udaljenost“ od generičkih funkcija proizvoda/usluga na koje se odnosi. Cilj razlikovne sposobnosti je da sprečiti ostvarivanje monopola na znakove koji su potrebni za tržišnu komunikaciju. Širina i intenzitet prava ekskluzivnosti na trgovinski znak zavise, međutim, uveliko od snage samog znaka. Zaštita jakog trgovinskog znaka koji nema nikakve veze sa proizvodom ili uslugom je potpuna, dok je za zaštićene sugestivne znakove dovoljno da se drugi znak neznatno razlikuje, pa da se može registrovati.
- Novost čini izostanak asocijativnosti i sličnosti, pa zato i različitost od već postojećih znakova. Ako je znak koji se namerava registrovati vrlo sličan ili identičan nekom trgovinskom znaku koji je bio pre registrovan ali njegova registracija nije obnovljena

već nekoliko godina (po isteku desetogodišnjeg razdoblja) i nije znatno korišćen u tržišnoj aktivnosti, tada je velika verovatnoća da će se trgovinski znak koji se želi registrovati smatrati novim, bez obzira na moguću sličnost i njegovu asocijativnost. Upravo zato veliku važnost ima zaštita trgovinskog znaka.

8 ZAKLJUČAK

Stvaranju dobre robne marke mora da prethodi detaljno urađena analiza tržišta i postavljanje ciljeva koje kompanija želi njom da postigne. Svakako je lakše i prihvatljivije da se robna marka uvodi na strano tržište u onom asortimanu proizvoda i na onaj način kako to ne radi konkurencija, jer je tada potrošači mogu brže i kvalitetnije primetiti. Takođe, treba pažljivo odabrati vreme i način komuniciranja sa potrošačima kako bi robna marka bila zapažena i prihvaćena na adekvatan način. U daljem razvoju robne marke proizvoda na stranom tržištu ključnu ulogu ima kontinuitet u kvalitetu proizvoda kako bi potrošač uvek znao šta kupuje za svoj novac.

Stvarna, nezaštićena, neregistrovana marka verovatno neće moći ostvariti zaštitu u svim delatnostima već samo u onoj delatnosti i na onom tržištu na kojem je poznata. Za registrovane trgovinske znakove verovatnoća zaštite je veća, i to čak i na tržištima i delatnostima za koje nije zatražena zaštita – ako se uvidi loša namera i/ili ako njihova (zlo)upotreba donosi nezasluženu korist „novim vlasnicima” i/ili štetu legalnom vlasniku. Prava koja se odnose na vlasnika registrovanog trgovinskog znaka „sastoje se u pravu dobijanja ekskluzivnog korišćenja trgovinskog znaka”, što treba shvatiti kao pravo na upotrebu i ustupanje trgovinskog znaka. Onaj ko povređuje prava vlasnika nekog registrovanog trgovinskog znaka, čini nedopušteno delo, a koje se dokazuje u nameri ostvarivanja koristi i identičnosti ili sličnosti (ponekad i asocijativnosti) znakova, te najčešće i sličnosti između proizvoda/usluga. Dokazano nedopušteno delo može biti osnova za zahtev nadoknade štete koju je pretrpeo vlasnik znaka.

CITIRANI RADOVI

Alin, W. (2003). *Designing Brand Identity: A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

U najvećem broju zemalja u svetu, znak može da bude veoma različit. Žigom može biti zaštićena reč, kombinacija određenih slova, slog, kao i reč ili kombinacija slova sa određenim grafičkim rešenjem ili logotipom kompanije. Da bi proizvođač zaštitio određeni znak u inostranstvu mora da ispuni dva osnovna uslova: da je znak podoban, odnosno da se ne odnosi na neke isključive karakteristike proizvoda ili usluga, i da nije sličan ranije zaštićenim znacima na određenoj teritoriji. Kad preduzeće ima žig koji je zaštitilo na nacionalnoj teritoriji, ali to nije učinilo u inostranstvu, bilo koje strano preduzeće u svojoj zemlji može da zaštititi identičan znak za istu vrstu roba ili usluga i da na taj način spreči izvoz u tu zemlju. U tom slučaju izvoz je onemogućen, a preduzeće mora da dobije saglasnost tog pravnog lica koja se po pravilu plaća jer predstavlja neku vrstu licence. Praksa pokazuje da su neki proizvođači, usled neobaveštenosti i eventualne uštede, prilikom izvoza robe u inostranstvo vrlo često pristajali da strani partner na svoje ime zaštititi žig u inostranstvu, koji je inače zaštićen na tržištu proizvođača, kako bi navodno uštedeli. To je loša varijanta jer izvoznik kasnije mora stalno da se prilagođava svim zahtevima stranog partnera, pri čemu zarađuje znatno manje nego što bi mogao da je sam zaštitio znak.

U određenim situacijama moguće je izgubiti ili nije moguće u potpunosti (is)koristiti pravo koje proizlazi iz vlasništva znaka. To se može dogoditi ne obnovi li se pravovremeno registracija po isteku roka od deset godina (roka za koji registracija vredi), ali isto tako i zbog službenog odricanja vlasnika pre isteka 10 godina. U slučaju nekorišćenja znaka u razdoblju od pet godina nakon registracije, takođe je velika verovatnoća gubljenja prava koja proizlaze iz vlasništva. Prava iz vlasništva mogu se izgubiti ako ko dokaže da znak dovodi u zabunu što se tiče geografskog porekla proizvoda, ili pak sastojaka i ostalih funkcija od kojih se proizvod ili usluga sastoji. Poseban je slučaj gubitka prava iz vlasništva kad se izgubi razlikovnost znaka zarad poistovećivanja s generičkom grupom proizvoda (kalodont, žileti, celofan, digitron, torpedo...).

- Anon. (2014). *WIPO is the global forum for intellectual property services, policy, information and cooperation*. Preuzeto sa WIPO: <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>
- Clifton, R., & Simmons, J. (2003). *Brands and Branding*. London: Profile Books.
- Europeantrademark. (2013). *What is trade mark?* Preuzeto sa Merico Legal Europeantrademark: <http://www.europeantrademark.it/european-trademark-information/>
- LaFrance, M., & Gail, C. H. (2008). *Identical Cousins?: On the Road with Dilution and the Right of Publicity*. Santa Clara, USA: Computer & High Tech. L.J.
- Lindstrom, M. (2005). *Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound*. New York: Free Press.
- OAMI. (2014). *Office for harmonization in the internal market*. Preuzeto sa OAMI: <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/home>
- Radosavljević, Ž. (2006). *Marketing*. Novi Sad: Privredna akademija.
- Riezebos, R. (2003). *Brand Management: A theoretical and practical approach*. Rugby, UK: FT Prentice Hall.
- WIPO. (2008). *Kako se stvara žig*. Beograd: Institut za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
- WIPO. (2014). *WIPO International Classifications*. GENEVA: <http://www.wipo.int/classifications/en/>.
- WIPO. (2014). *WIPO-Administered Treaties*. Preuzeto sa World intellectual property organization: <http://www.wipo.int/treaties/en/>

Datum prve prijave: 02.04.2014.
Datum prijema korigovanog rada: 24.05.2014.
Datum prihvatanja članka: 23.06.2014.

Kako citirati ovaj rad?

Style – **APA Sixth Edition**:

Gijić, N., Jerotijević, Z., & Matić, A. (2014, 07 15). Pravna zaštita marke. (Z. Čekerevac, Ed.) *FBIM Transactions*, 2(2), 123-131. doi:10.12709/fbim.02.02.02.12

Style – **Chicago Fifteenth Edition**:

Gijić, Nebojša, Zoran Jerotijević, and Aleksandar Matić. 2014. "Pravna zaštita marke." Edited by Zoran Čekerevac. *FBIM Transactions* (MESTE) 2 (2): 123-131. doi:10.12709/fbim.02.02.02.12.

Style – **GOST Name Sort**:

Gijić Nebojša, Jerotijević Zoran and Matić Aleksandar Pravna zaštita marke [Journal] // *FBIM Transactions* / ed. Čekerevac Zoran. - Beograd : MESTE, 07 15, 2014. - 2 : Vol. 2. - pp. 123-131.

Style – **Harvard Anglia**:

Gijić, N., Jerotijević, Z. & Matić, A., 2014. Pravna zaštita marke. *FBIM Transactions*, 15 07, 2(2), pp. 123-131.

Style – **ISO 690 Numerical Reference**:

Pravna zaštita marke. **Gijić, Nebojša, Jerotijević, Zoran and Matić, Aleksandar**. [ed.] Zoran Čekerevac. 2, Beograd : MESTE, 07 15, 2014, *FBIM Transactions*, Vol. 2, pp. 123-131.