

FUNCTIONS OF TRADEMARKS AND THE LEGAL REGULATION REGARDING THEIR REGISTRATION

Taljat Agush

PVPU Euro College, Republic of North Macedonia, t.agush@skopjemetropolitan.edu.mk

ORCID ID: 0009-0008-3816-4867

Abstract: It is generally known that trademarks are very important in the market, both for the holders, and for the consumers and the general public. This is shown by the functions of trademarks themselves. The main function of trademarks is to enable consumers to identify the product of a particular company in order to distinguish it from other identical or similar products of competitors. Trademarks allow companies to distinguish their products from those of their competitors. Thus, they play a key role in the advertising and marketing strategies of companies and in defining the image and reputation of the company's products (goods and services) in the eyes of consumers. A carefully selected and protected trademark is a valuable business asset for most companies. Due to the above-mentioned functions of trademarks and their great importance, it is necessary to have legal solutions that will precisely define the conditions and criteria for registration of a trademark. The paper focuses on the importance of trademarks as one of the key factors in the marketing strategy of each company and the possible reasons why it may be rejected by the State Industrial Property Office.

Keywords: Trademark, forms of trademark, industrial property

ФУНКЦИИ НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ И ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ВО ОДНОС НА НИВНАТА РЕГИСТРАЦИЈА

Таљат Агуш

ПВПУ Еуро Колеџ, Република Северна Македонија, t.agush@skopjemetropolitan.edu.mk

ORCID ID: 0009-0008-3816-4867

Резиме: Општо е познато дека трговските марки се многу значајни на пазарот, како за носителите, така и за потрошувачите и пошироката јавност. Тоа го покажуваат самите функции на трговските марки. Главната функција на трговските марки е да им овозможат на потрошувачите да го идентификуваат производот на одредено претпријатие за да го разликуваат од другите идентични или слични производи на конкурентите. На претпријатијата трговската марка им овозможува да ги разграничат своите производи од оние на нивните конкуренти. Така тие играат клучна улога во стратегиите за рекламирање и маркетинг на компаниите и во дефинирање на сликата и угледот на производите (стоки и услуги) на компанијата во очите на потрошувачите. Внимателно избрана и чувана трговска марка претставува скапоцена деловна предност за повеќето претпријатија. Поради горенаведените функции на трговските марки и нивното големо значење, неопходно е да постојат законски решенија кои ќе ги дефинираат прецизно условите и критериумите за регистрација на една трговска марка. Трудот се фокусира на важноста на трговските марки како еден од клучните фактори во маркетинг стратегијата на секоја компанија и можните причини поради која истата може да биде одбиена од страна на Државниот завод за индустриска сопственост.

Клучни зборови: Трговска марка, облици на трговска марка, индустриска сопственост

1. ВОВЕД

Трговската марка претставува знак кој служи за разликување на производите или услугите што ги произведува или обезбедува едно претпријатие од оние на другите претпријатија. Сите дистинктивни зборови, букви, бројки, цртежи, слики, облици, бои, логотипови, етикети или нивни комбинации што се користат за разликување на производите или услугите, може да се сметаат за трговска марка. Во некои земји, рекламните слогани исто така се сметаат за трговски марки и може да се регистрираат како такви во националните заводи за трговски марки. Знакот за кој се бара заштита може да биде регистриран како трговска марка само доколку ги исполнува условите кои се предвидени во законот кој се применува. Во членот 15(1) од ТРИПС договорот предвидена е следнава дефиниција која е прифатена и од Законот за индустриска сопственост на Република Македонија, а таа гласи: „Секој знак, или која било комбинација од знаци, со кои може да се разликуваат стоките или услугите на една фирма од стоките или услугите на други фирми, можат да бидат подобни да претставуваат трговска марка“. Од дефиницијата произлегува дека основен услов за регистрација на трговска марка е знакот да биде дистинктивен за стоките и услугите за кои се бара признавање на право на трговска марка. Во истиот член од ТРИПС договорот,

понатаму се вели дека земјите членки можат да бараат како услов за регистрација, знакот да биде визуелно прикажан. Во некои земји услов за регистрација е знакот да биде графички прикажан, што е случај и во нашиот систем. За да може да се прифати како трговска марка, знакот мора да биде јасен, прецизен, лесно забележлив, разбирлив, траен и објективен. Знакот кој не може графички да се прикаже според нашиот Закон се одбива по апсолутни причини. Покрај дескриптивноста која е основна апсолутна причина за одбивање на регострација на трговската марка трудот ќе се фокусира на останатите причини какви што се: генерици, на знаците спротивни на јавниот поредок или моралот и знаци кои содржат или имитираат религиозни симболи, знаци кои содржат државен или друг јавен грб, знаме, амблем, назив или кратенка на називот на некоја држава или меѓународна организација и знаци кои содржат или имитираат лик или име на историска или умрена знаменита личност или кои содржат или имитираат име, облик или друг дел на заштитено културно наследство на Република Северна Македонија.

2. ГЕНЕРИЦИ

Генерици претставуваат оние знаци кои станале вообичаени во секојдневниот говор или во востановената трговска практика за означување на определен вид стоки, односно услуги. Тие чисто даваат информација за каков вид на производ или услуга станува збор, но не го опишуваат како дескриптивните знаци. Тие упатуваат на видот на производот и треба да се остават на располагање на сите учесници во прометот. Со тоа што станале вообичаени во секојдневниот говор тие не го исполнуваат ниту условот за дистинктивност и не можат да ги разликуваат производите и услугите на учесниците во прометот од оние на други учесници. Во генерици спаѓаат и измислени зборови кои не можат да се најдат во речникот, но сепак станале вообичаени за означување на определен вид добра или услуги. Исто така и фигуративни елементи како што се стандардните меѓународни ознаки претставуваат генерични знаци, како на пример буквата “Р” на сина позадина која што означува место за паркинг. Целта поради која овие знаци претставуваат апсолутна причина за одбивање е да се дозволи тие да се користат од сите учесници на пазарот во комбинација со нивните трговски марки, поради тоа што во најголемиот број случаи тие станале вообичаени за означување на видот на производите.

Пример 1: PHENOBARBITON

За знакот PHENOBARBITON (во збор) било поднесено барање за регистрација како трговска марка за класата 5 од Меѓународната класификација на производи и услуги и истиот бил одбиен затоа што претставува општ поим, односно генеричен збор. Имено зборот „phenobarbitone” е познат глобално за означување на медицински производи кои се користат за третман на одредени видови на епилепсија. Тој претставува генеричен поим и е дозволено е секој производител кој произведува вакви лекови да го користи за означување на видот на производот. Затоа зборот како таков, не може да се заштити како трговска марка и да му се даде монопол на определен субјект со што тој би можел да им забрани на останатите да го користат тој збор. Со тоа што е општ поим, исто така му недостасува дистинктивност и не може да ги разликува производите и услугите на еден производител од оние на другите.

Пример 2: 3G

За знакот 3G (во збор), било поднесено барање за регистрација за класите 9 и 38 од Меѓународната класификација на производи и услуги. Заводот откако ја разгледал пријавата за трговската марка и другите списи од предметот, утврдил дека пријавениот знак не може да се заштити како трговска марка бидејќи претставува генеричен и описен збор, па затоа тој треба да им остане слободен за користење на сите учесници во прометот. Во конкретниот случај знакот 3G (во збор) е дескриптивен односно описен знак, затоа што означува термин кој што се употребува за означување на третата генерација на мобилна технологија, претставува сет на стандарди употребени за мобилни уреди и мобилни телекомуникациски сервиси, што во себе вклучуваат телефонија, мобилен и wireless интернет пристап, видео разговори и мобилна телевизија. Знакот 3G во збор е општ поим во информатичко-телекомуникациската технологија, вообичаен во востановената трговска практика за означување на определениот вид на стоки и услуги и како таков не може да биде предмет на исклучиво користење од страна на определен субјект. Истиот не поседува никакви дистинктивни елементи кои ќе придонесат стоките и услугите на подносителот да бидат подобни за разликување од останатите стоки и услуги на другите учесници во прометот.

Пример 3: ИБУПРОФЕН АКТИВ

Во случајов знакот ИБУПРОФЕН АКТИВ (во збор), не е подобен за разликување на производите и услугите од класата 5 за која било поднесено барање за регистрација, бидејќи претставува генеричен збор и треба да биде достапен за користење на сите учесници во прометот кои се занимаваат со таа дејност. Според Законот, со трговска марка не може да се заштити знак кој не е дистинктивен, односно подобен за разликување на стоките и услугите во прометот и кој станал вообичаен во секојдневниот говор или во востановената трговска практика за означување на определен вид на стоки, односно услуги. Во конкретниот случај знакот е составен од два збора, зборот ИБУПРОФЕН (Ibuprofen), кој е генерички

назив за активна супстанција, односно вообичаен назив во востановената практика и зборот АКТИВ, кој укажува на карактеристиките на производите и нивните исклучителни особини и истиот не е доволен за да дојде до израз дистинктивниот карактер на знакот. Заедничката комбинација на овие два збора на знакот му дава дескриптивно односно описно значење и како таков не може да биде предмет на исклучиво користење од страна на определен субјект. Знакот не поседува никакви дополнителни дистинктивни елементи кои ќе придонесат производите на подносителот да бидат подобни за разликување од производите на останатите учесници во прометот.

Знаци спротивни на јавниот поредок или моралот и знаци кои содржат или имитираат религиозни симболи

Јавен поредок претставуваат сите правила и норми кои се неопходни за функционирање на едно демократско општество и за владеење на правото. Знаци спротивни на јавниот поредок се оние кои ги повредуваат принципите врз кои се темели уставниот поредок на Република Северна Македонија и оние кои ги повредуваат законските одредби. Знаци спротивни на моралот се оние кои ги повредуваат националните, верските, расните и други чувства. Исто така спротивни на моралот се знаци кои имаат сексуална содржина и знаци кои се спротивни на некои морални принципи кои се прифатени од мнозинството граѓани. Заводот би ја одбил пријавата која се однесува на знак кој може да иницира јавен неред, неприммерно однесување, претставува или е дел од терминологијата за дрога или пцости, знак кој покажува расна, национална и религиозна дискриминација. При испитувањето на знакот посебно внимание треба да се обрне кога се во прашање производи за деца, како играчки, училишен прибор, детска облека и друго. Исто така, со големо внимание треба да се пристапи при испитување на знаците кои се составени или содржат елементи кои имаат религиозно значење, како и знаци и симболи кои припаѓаат и се значајни за некои етнички групи. Кога се работи за знак кој е многу свет за припадниците на определена религија, самата негова употреба за комерцијални цели е доволна да се третира како навреда и со самото тоа тој знак е неподобен за заштита со трговска марка. Во продолжение ќе бидат наведени примери кои биле одбиени од страна на Заводот поради апсолутни причини, составени од знаци кои според нашето законодавство се спротивни на јавниот поредок или моралот и кои содржат или имитираат религиозни симболи.

Пример 1: ALEK M09

За знакот ALEK M09 (во збор), било поднесено барање за регистрација за класата 13 од Меѓународната класификација на производи и услуги. Согласно Законот, не може како трговска марка да се заштити знак чие објавување или употреба е спротивна на јавниот поредок. Во конкретниот случај со пријавата подносителот побарал заштита на знакот ALEK M09 во класата 13 (балистичко оружје) од Меѓународната класификација на производи и услуги. Имено, условите за производство на оружје се регулирани во Законот за оружјето, 48 поточно во членот 46 во кои покрај останатото е наведено дека – „Производство на оружје и муниција и поправање на оружје можат да вршат трговски друштва со седиште на територијата на Република Македонија кои пред уписот во трговскиот регистар ќе добијат одобрение за вршење на таа дејност. Понатаму е наведено дека под недозволено производство на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, се смета секое производство или склопување на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, итн.“ Поради тоа што подносителот не се стекнал со одобрение за вршење на таа дејност, признавањето на трговската марка би било спротивно на јавниот поредок и затоа пријавата е одбиена. Во случајов можеме да видиме дека доколку се дозволи заштитата на знакот како трговска марка за класата за која се барало заштита доаѓа до повреда на одредбите на друг закон и тоа би било спротивно на јавниот поредок.

Пример 2: JE SUIS CHARLIE

За знакот JE SUIS CHARLIE (во збор), било поднесено барање за регистрација за класите 16 и 25 од Меѓународната класификација на производи и услуги. Заводот по испитување на пријавата донел заклучок дека објавувањето или користењето на знакот е спротивно на јавниот поредок и моралот. Заводот оценил дека искористувањето на трагичен настан и барањето за заштита на слоганот како трговска марка е крајно неморално и спротивно на јавниот поредок. Подносителот, со допис го известил Заводот дека е потребно повторно да го разгледа пријавениот знак за слоганот ”JE SUIS CHARLIE” бидејќи истиот е погрешно преведен, па така преведено од француски на македонски јазик, наместо ”сите сме Чарли” треба да пишува ”јас сум Чарли”. Подносителот на пријавата нагласил дека не се согласува со наводите на Заводот дека искористувањето на тој трагичен настан и поднесувањето барање за заштита на слоганот како трговска марка е крајно неморално и спротивно на јавниот поредок, бидејќи трговски марки се регистрираат и за непрофитни цели, а можат да се регистрираат и за профитни цели со тоа што лицето што регистрирало трговска марка можеби ќе има намера од истиот да подели на семејствата на жртвите. Понатаму се наведува дека постојано во светот се случуваат масовни убиства, особено низ хотелите во Северна Африка како и на Блискиот Исток, па подносителот прашал дали ќе биде крајно неморално и спротивно на јавниот поредок доколку се побара заштита на името на некој од нападатите хотели за трговска марка или пак за продолжување на важноста. Подносителот го

информирал Заводот дека слоганот "JE SUIS CHARLIE" веќе бил заштитен во Мексико, а постоеле и две апликации во САД, Италија и Германија, поради што барал од Заводот уште еднаш да го разгледа предметот и да донесе одлука за продолжување на процесот за регистрација. Заводот откако повторно ја разгледал пријавата на трговска марка за знакот "JE SUIS CHARLIE", утврдил дека бараното право не може да се признае, односно дека објавувањето или употребата на знакот е спротивна на јавниот поредок или на моралот согласно Законот за индустриска сопственост каде стои дека "со трговска марка не може да се заштити знак чија објава или употреба е спротивна на јавниот поредок или на моралот". Заводот ја коригирал настанатата грешка околу преводот на слоганот, така што за релевантен превод на "JE SUIS CHARLIE" ќе се смета преводот "ЈАС СУМ ЧАРЛИ". Во врска со наводите на подносителот дека слоганот не е спротивен на јавниот поредок или на моралот и прашањето по кој основ односно мерка Заводот проценува дали нешто е спротивно на јавниот поредок или на моралот, Заводот проценил дека слоганот "JE SUIS CHARLIE" ги исполнува условите предвидени во Законот за индустриска сопственост кои го прават спротивен на јавниот поредок и моралот. Имено, гледано наназад вербално пријавениот слоган е усвоен од страна на поддржувачите на слободата на говорот и слободата на печатот веднаш по трагичниот настан во кој биле убиени дванаесет луѓе во просториите на францускиот сатиричен неделник Charlie Hebdo во Париз, Франција и истиот веднаш почнал да се користи насекаде низ светот на најразлични бецови, анимиран и печатени материјали, на твитер заедницата и слично, како поддршка за слободата на говорот или пак како поддршка за семејствата на жртвите. Ваквата слободна јавна употреба на слоганот е сосема во ред. Можат да ја користат и ја користат најразлични физички и правни лица на производите и услугите насекаде низ светот пренесувајќи ја пораката на слоганот за слобода на говорот. Од друга страна, искористувањето на брзо стекнатата препознатливост на слоганот 'JE SUIS CHARLIE' настаната од еден трагичен настан и поднесувањето барање за заштита на слоганот како трговска марка, односно давањето монопол за користење на слоганот на едно лице или претпријатие кое ќе може да остварува профит и да извлече некоја корист од сето тоа, што е и основна цел на заштита на еден знак како трговска марка и оневозможувањето на било кое друго физичко или правно лице да го користи слоганот на пазарот и јавно да ја пренесе пораката од слоганот е спротивна на јавниот поредок и моралот. Во тој контекст се побиваат и наводите на подносителот дека мотивот за регистрација не е извлекување корист и профит од еден трагичен настан, туку дека можеби е наменет за поддршка на семејството на жртвите, во кој случај не би ни требало да се ограничи употребата на слоганот на едно лице, туку да се прифати нејзината употреба во пошироката јавност. Во врска со наводите на подносителот во кои се споредува заштитата на слоганот со евентуалната идна заштита на одредени хотели во кои се случуваат масовни убиства како и во врска со поднесувањето апликација на слоганот и заштита во други земји е хипотетичко прашање коешто не е поткрепено со докази, но и доколку би било, Заводот секогаш ја донесува својата одлука врз основа на прописите коишто произлегуваат од Законот за индустриска сопственост на Република Северна Македонија. Во случајов можеме да видиме дека зборови, слогани и други знаци кои произлегуваат од немили настани како што се убиства и други криминални активности, не можат да се заштитат како трговска марка затоа што тоа е спротивно на јавниот поредок и моралот.

3. ЗАКЛУЧОК

Целта на овие законски решенија е спречување на нелојалната конкуренција и забрана за стекнување на монопол на трговски марки. Трудот опишува неколку причини кои спречуваат регистрација на трговска марка спротивно на законот. Дескриптивни знаци се оние за кои од страна на пошироката јавност има перцепција дека ги опишуваат производите и услугите, односно нудат некои информации во врска со нив. Спротивно на тоа, генеричните знаци преземат усвоена терминологија на која и недостасува дескриптивност. Од друга страна пак, со трговска марка не може да се заштити знак чие објавување или употреба е спротивна на јавниот поредок или моралот и знак кој содржи религиозни симболи или ги имитира. Што се однесува до другите причини за одбивање на ергострација на трговска марка, нашиот закон го има инкорпорирано целосно членот 6-тер од Париската конвенција. Според овој член со трговска марка не може да се заштити државен или друг јавен грб, знаме, амблем, назив или кратенка на називот на некоја држава или меѓународна организација, како и нивна имитација, освен со дозвола од надлежниот орган на односната држава или организација. Целта на оваа забрана е контролата на тоа кој сè користи вакви знаци и за која цел, но исто така се штити и јавноста од залбуда и забуна за потеклото и квалитетот на производите и услугите. Слично на тоа, не е дозволена регистрација на трговски марки кои можат да го доведат просечниот потрошувач во заблуда во врска со природата, квалитетот или географското потекло на добрата и услугите за кои се користат. Согласно Законот, со трговска марка се штити знак кој може графички да се прикаже. Графички да се прикаже значи знакот да е јасен, прецизен, содржаен, лесно достапен, траен и објективен. Затоа неможноста знакот графички да се прикаже претставува апсолутна причина за одбивање на пријавата за трговска марка.

Како и во другите земји така и во Република Северна Македонија историските и знаменитите личности претставуваат дел од наследството на целата територија и на сите граѓани и заштитата на нивните ликови или имиња со трговска марка би било спротивно на јавниот интерес и моралот. Исто така и културното наследство во вид на статуи, археолошки пронајдоци, предмети, слики и друго, претставуваат дел од културата на една држава и еден народ и забрането е да се заштитат како трговска марка. Согласно Законот за заштита на културното наследство, заштитата на културното наследство е од јавен интерес и се остварува задолжително на целата територија на Република Северна Македонија. Понатаму, во Законот е наброено се што спаѓа во културно наследство и предвиден е начинот на користењето на име или облик за комерцијални цели. Во него се вели дека „име, облик или друг препознатлив дел на заштитеното добро може да се користи за реклама, како елемент на фирма и за изработка на сувенири или други предмети за комерцијални цели, на начин соодветен на намената или значењето на добрата, врз основа на одобрение од Управата за заштита на културното наследство”.

РЕФЕРЕНЦИ:

- European Union Intellectual Property Office. (2026). *Guidelines for examination of European Union trade marks, 2016–2017*. EUIPO Guidelines.
- Faraj, H., & Almajbari, M. (2024). *The legal protection of trademarks (A comparative study)*. University of Benghazi.
- Feng, Y. (2024). Analysis of the advantages of trademark registration offer compared with relying on unfair competition or passing-off to enforce rights over trademarks. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 71(1), 23–28.
- Kanojiya, D. (2022). Trademark infringement and revocation/cancellation of trademark. *Law Article*.
- Krasnikov, A., & Jayachandran, S. (2022). Building brand assets: The role of trademark rights. *Journal of Marketing*, 59(5). American Marketing Association.
- Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich. (2011). *Study on the overall functioning of the European trade mark system*. MPI Final Report.
- Myronenko, N. (2025). Some issues of improving the legal protection of trademarks. *Theory and Practice of Intellectual Property*, 2(2), 21–30.
- Правилник за трговска марка. (2009). *Службен весник на Република Македонија*, бр. 92/09.
- Поленак-Акимовска, М., et al. (2003). *Право на индустриска сопственост: Избор на текстови*. Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“.
- Reboul, Y., Polenak-Akimovska, M., & Naumovski, G. (2010). *Introduction to trademarks and geographical indications*. Skopje.
- Tarigan, R. H., Saidin, S., & Saigan, P. R. (2026). Law enforcement regarding the grounds of bad faith in trademark cancellation lawsuits. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 4(2), 181–191.
- Yang, C. C. (2023). Preventing indigenous elements from being registered as trademarks: A comparison of approaches across countries. *Journal of Social Research*, 2(8), 2826–2834.
- Закон за индустриската сопственост. (2009–2016). *Службен весник на Република Македонија*, бр. 21/09, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16.
- Закон за употребата на грбот, знамето и химната на Република Македонија. (1997–2008). *Службен весник на Република Македонија*, бр. 32/97, 110/08.
- Закон за заштита на културното наследство. (2004–2016). *Службен весник на Република Македонија*, бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16.