

REASONS AND EXAMPLES OF CANCELLATION OF TRADEMARK REGISTRATION IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Taljat Agush

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

ORCID ID: 0009-0008-3816-4867

Abstract: Through the cases from the practice of the State Office for Industrial Property, the paper analyzes the legal solutions regarding the absolute reasons for refusal of a trademark in the Republic of North Macedonia. Although certain legal absolute regulations are the most common reasons for refusal of trademark registration, in practice there are also rare examples in which we have refusal of registration on other grounds but which are in accordance with appropriate legal solutions. In some cases we have references to other laws that prohibit trademark registration in general or prohibit registration without the permission of a competent authority. All these developments will be explained with specific examples. Although the practice of regulating trademark registration in the Republic of North Macedonia is based on a clearly understandable methodology, it can be concluded that in some cases, although there are multiple reasons for refusal, only some of them are listed in the explanation, which allows us to conclude that there is room for development and improvement of the practice.

Keywords: Trademark, absolute and relative reasons for the unsuitability of a mark

ПРИЧИНИ И ПРИМЕРИ НА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Таљат Агуш

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

ORCID ID: 0009-0008-3816-4867

Резиме: Низ случаите од практиката на Државниот завод за индустриска сопственост трудот ги анализира законските решенија во врска со апсолутните причини за одбивање на трговската марка во Република Северна Македонија. Иако одредени законски апсолутни регулативи се најчести причини за одбивање на регистрацијата на трговските марки, сепак во практиката постојат и ретки примери во кои имаме одбивање на регистрација по друга основа но која е во согласност со соодветни законски решенија. Во некои случаи имаме повикување на други закони со кои се забранува регистрација на трговска марка воопшто или забрана за регистрација без дозвола на надлежен орган. Сите овие случувања ќе бидат објаснети со конкретни примери. Иако практиката на регулирање на регистрацијата на трговските марки во Република Северна Македонија е базирана на јасно разбирлива методологија, може да се констатира дека кај некои предмети, иако постојат повеќе причини за одбивање, сепак во образложението е наведена само некоја од нив, со што можеме да дојдеме до заклучок дека има простор за развивање и усовршување на практиката.

Клучни зборови: Трговска марка, апсолутни и релативни причини за знаковната неподобност

1. ВОВЕД

Причините за одбивање на пријава за трговска марка или поништување на регистрирана трговска марка, главно се поделени на два основни вида и тоа на апсолутни причини и релативни причини. Апсолутните причини произлегуваат од неподобноста на знакот да се заштити како трговска марка и во согласност со јавниот интерес се забранува регистрација на тој знак. Релативните причини произлегуваат од конфликтот со порано стекнати права на трговски марки или некои други права од интелектуална сопственост. Со апсолутните причини се штити јавниот интерес и тие се наведени во Законот. Со релативните причини се заштитуваат правата на носителот на порано стекнато право на трговска марка, но се заштитуваат и интересите на потрошувачите за да не дојде до забуна, заблуда или измама за производите кои ги купуваат или услугите кои ги користат.

2. АПСОЛУТНИ ПРИЧИНИ

Државниот завод за индустриска сопственост ги испитува по службена должност. Нивното постоење или непостоење не зависи од споредбата на знакот со порано поднесени пријави, регистрирани трговски марки или други права. По поднесувањето на пријавата за трговска марка, Заводот испитува дали постои некоја од апсолутните причини за одбивање на пријавата земајќи ги во предвид сите елементи на знакот, видот и класите на производи и услуги за кои се заштитува знакот. Можно е определен знак да биде подобен за заштита за одреден вид на производи и услуги, но неподобен за друг вид на производи и

услуги од истата класа или други истовремено пријавени класи. Во тој случај може да дојде до делумно одбивање на пријавата за трговска марка и во решението за делумно одбивање се наведуваат производите и услугите за кои знакот е неподобен да се заштити. Постапката продолжува за признавање на правото на трговска марка за останатите производи и услуги за кои знакот е подобен за заштита. По правило апсолутните причини не можат да се совладаат освен во случаите на стекната дистинктивност, дисклајмер или дозвола од надлежен орган. Релативните причини Заводот не ги испитува по службена должност, туку по барање на лица кои имаат правен интерес. Тоа значи дека за знакот не постојат апсолутни причини за одбивање и тој е подобен за регистрација. Тие се израз на конфликтот на пријавениот знак со порано стекнати права на одредена марка. За нив е потребно поднесување на приговор од носителот на правото во рок од 90 дена по објавата на пријавата за трговска марка во Гласникот. Приговорот има суспензивно правно дејство.

3. РЕЛАТИВНИ ПРИЧИНИ

Како што кажавме, примарна цел на релативните причини е заштита на интересот на лицата со порано поднесена пријава или порано регистрирана трговска марка која е идентична или слична на дадената, за стоки или услуги кои се идентични или слични. Со трговска марка не може да се заштити ниту знак кој е идентичен или сличен со порано регистрирана трговска марка на друго лице, за стоки, односно услуги кои не се идентични, ниту слични со стоките, односно услугите за кои знакот е пријавен, доколку порано регистрираната трговска марка има репутација во Република Македонија и доколку употребата на тој знак без оправдана причина би претставувала нелојална конкуренција или би му наштетила на дистинктивниот карактер или на репутацијата на трговската марка.

4. АПСОЛУТНИ ПРИЧИНИ ЗА ОДБИВАЊЕ

Апсолутните причини за одбивање се набројани во член 177, став 1 (Службен весник на С.Македонија бр. 18/04 од 29.03.2004 година) од Законот за индустриската сопственост, според кој со трговска марка не може да се заштити знак:

- 1) чие објавување или употреба е спротивна на јавниот поредок или на моралот;
- 2) кој не може графички да се прикаже;
- 3) кој не е дистинктивен, односно подобен за разликување на стоките и услугите во прометот;
- 4) кој го означува само видот на стоките, односно услугите, нивната намена, времето или начинот на производство, географското потекло, квалитетот, цената, количеството и тежината;
- 5) кој станал вообичаен во секојдневниот говор или во востановената трговска практика за означување на определен вид стоки, односно услуги;
- 6) кој се состои исклучиво од форма која произлегува од видот на стоките или форма на стоките потребна за постигнување на определен технички резултат, или форма која им дава суштествена вредност на стоките;
- 7) кој со својот изглед може да создаде забуна во прометот, а особено да го доведе во заблуда просечниот потрошувач во поглед на географското потекло, видот, квалитетот или другите својства на стоките или услугите;
- 8) кој содржи или се состои од географска ознака која служи за означување на вина или жестоки алкохолни пијалаци, доколку пријавениот знак се однесува на вина и жестоки алкохолни пијалаци кои не се од тоа географско подрачје;
- 9) кој содржи печат или штембил, официјални знаци или пунци за контрола и гаранција на квалитетот или ги имитира;
- 10) кој содржи државен или друг јавен грб, знаме или амблем, назив или кратенка на називот на некоја меѓународна организација, како и нивна имитација, во смисла на членот 6-тер од Париската конвенција, освен со дозвола на надлежниот орган на односната држава или организација;
- 11) кој го содржи називот или кратенката на називот, државниот грб, знамето, амблемот или друг службен знак на Република Македонија, како и нивна имитација, освен со дозвола на надлежен орган на државната управа;
- 12) кој содржи или имитира лик или име на историска или умрена знаменита личност од Република Македонија, освен со дозвола на надлежен орган на државната управа;
- 13) кој содржи или имитира име, облик или друг препознатлив дел на заштитено културно наследство на Република Македонија, освен со дозвола на надлежен орган на државната управа;
- 14) кој содржи религиозни симболи или ги имитира.

Генерално апсолутните причини за одбивање на пријавата за трговска марка можат да се поделат во неколку групи меѓу кои најчести во практиката се случаите кога има :

- 1) Недостаток на дистинктивност;
- 2) Дескриптивност; и

3) Генерици.

Други причини за одбивање кои се поретки во практиката, но не и помалку важни се:

- 1) Знаци спротивни на јавниот поредок или моралот и знаци кои содржат или имитираат религиозни симболи;
- 2) 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 Македонија;
- 3) Специјална заштита на знамиња, амблеми, симболи, имиња или кратенки на држави и меѓународни организации;
- 4) Знаци составени исклучиво од формата или друга карактеристика на стоките;
- 5) Знаци кои можат да доведат до заблуда или забуна во прометот;
- 6) Знаци кои содржат или имитираат печат, штембил или други официјални знаци;
- 7) Знаци кои не можат графички да се прикажат.

5. НЕДОСТАТОК НА ДИСТИНКТИВНОСТ

Недостатокот на дистинктивност на знаците за кои се бара заштита е меѓу најчестите причини за одбивање со кои може да се сретнеме во практиката на Заводот. Од дефиницијата во членот 15(1) од ТРИПС договорот 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. Оваа е дефиниција е прифатена и во нашиот Закон, па затоа дистинктивноста како услов е дефинирана во Законот за индустриската сопственост во член 176. Според овој член, знакот е подобен за разликување доколку на стоките или услугите во споредба со истовидни или слични стоки или услуги им дава посебен, дистинктивен карактер. Согласно Законот „со трговска марка се штитат знаци подобни за разликување како што се зборови, букви, бројки, слики, цртежи, комбинации на бои...“, што значи дека се исклучува можноста да се заштити знак кој се состои само од една боја, освен ако таа дефинира извесна форма. Без никакви други вербални или фигуративни елементи знакот единствено како боја не може да се заштити. Знакот во една боја не може да се заштити поради недостаток на дистинктивност и поради тоа што боите се ограничени и ако им се даде монопол на определен број учесници во прометот, останатите нема да можат да ги користат нив за одбележување на своите производи и услуги. Исклучок од ова правило е кога низ практичната употреба, пред да биде поднесена пријавата за тој знак, дошло до високо стекната дистинктивност и пошироката јавност тој знак кој се состои од боја го поврзува со производителот или давателот на услуги кој сака да го заштити со трговска марка. Знакот во збор или во изглед треба да е јасно препознатлив за јавноста, да е дистинктивен за производите и услугите за кои се применува и да ја врши функцијата на препознавање на потеклото на производите или услугите од страна на јавноста. Дистинктивноста може да биде недвосмислена и стекната. Недвосмислена дистинктивност имаме кога се исполнети законските услови и таа постои без разлика на тоа дали знакот бил користен пред да биде поднесена пријавата или ќе почне да се користи во моментот или по поднесување на пријавата. Стекната дистинктивност имаме кога определен знак не ги исполнува законските услови за дистинктивност, но сепак доколку подносителот на пријавата докаже дека знакот стекнал дистинктивност со текот на долгогодишната употреба тој може да се заштити како трговска марка. Во случаите од практиката на Заводот има најразлични примери во кои знакот не е дистинктивен, така што кај некои од нив е поради тоа што зборовите кои што сакаат да се заштитат се секојдневни зборови и со тоа се спречува да се даде монопол некој да заштити таков збор, кај некои примери се работи за фрази, бројки, боја или слика кои немаат дистинктивен карактер, додека пак некои од знаците се недистинктивни само за одредени производи и услуги и пријавата се одбива делумно. Во продолжение ќе бидат наведени неколку примери кои што се состојат од образложение од страна на Заводот поради кои причини е одлучено за одбивање на односните пријави за трговски марки и ќе биде даден коментар во однос на тоа.

Пример 1 : ALLO PLUS

Знакот „ALLO PLUS“ (во збор), за кој било поднесено барање за регистрација за класите 9 и 38 од Меѓународната класификација на производи и услуги бил одбиен од страна на Заводот. Во образложението наведено е дека со трговска марка не може да се заштити знак кој не е дистинктивен, односно подобен за разликување на стоките и услугите во прометот. Во конкретниот случај знакот ALLO PLUS (во збор), во себе го содржи зборот ALLO чија што транскрипција, ало, претставува збор кој станал вообичаен во секојдневниот говор за означување на определениот вид на стоки и услуги, односно претставува општо познат поим за телекомуникации и како таков не може да биде предмет на исклучиво користење од страна на определен субјект. Додавката PLUS на зборот ALLO, сама по себе не е доволна за да дојде до израз дистинктивниот карактер на знакот, затоа што зборот „плус“ означува нешто како додаток, односно нешто повеќе и како таква не е доволна да го истакне дистинктивниот карактер на знакот во целина. Во случајов може да видиме дека целта на Заводот со оваа одлука е да не се даде

монопол за збор кој е вообичаен и не е дистинктивен за услугите и производите за кои се бара заштита. Исто така зборови како плус, мега, мини и слично, не можат да се заштитат како трговска марка, но не е можно и со нивна комбинација со други недистинктивни знаци да се стекне дистинктивност.

Пример 2 : ТВОЈА АПТЕКА!

Знакот „ТВОЈА АПТЕКА!“ (во изглед), за кој било поднесено барање за регистрација за класата 35 од Меѓународната класификација на производи и услуги, бил одбиен од страна на Заводот и во образложението се вели дека 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. Во конкретниов случај се работи за знак кој се состои од два збора, меѓу кои првиот збор „твоја“ е придавка и не е дистинктивен за производите и услугите за дадената класа, а вториот збор „аптека!“ претставува општ поим кој може да го користи секој кој ги нуди дадените услуги и со негово додавање во случајов не се стекнува дистинктивност. Заводот оценил дека знакот ТВОЈА АПТЕКА! (во изглед) е опишен, што и го прави неподобен за разликување на стоките и услугите од останатите учесници на пазарот. Во случајов целта на одбивањето е да не се дозволи заштита на недистинктивен збор кој претставува придавка во комбинација со општ поим кој може да го користи секој кој ги нуди дадените услуги.

Пример 3 : DE LEGE

Знакот DE LEGE (во збор), за кој било поднесено барање за регистрација за класата 45 од Меѓународната класификација на производи и услуги, бил одбиен поради три законски апсолутни причини за одбивање. Во конкретниов случај знакот за кој се бара заштита, DE LEGE - (ЗАКОН) е пријавен во збор и како таков претставува недистинктивен знак – збор, на кој никој нема право на монопол. Притоа истиот претставува дескриптивен (описен) збор за услугите од класата 45 од Меѓународната класификација и е вообичаен во секојдневниот говор. Ова дотолку повеќе ако се имаат во предвид услугите за кој се бара заштита (правни услуги, услуги што ги дават адвокати, итн.), па од тие причини истиот не може да биде заштитен како трговска марка на начин како што е побарано со пријавата, без притоа да има дополнителни елементи кој би го направиле подобен за разликување на услугите во споредба со истовидни или слични услуги, што ги даваат останатите учесници во прометот. Во случајов можеме да видиме дека постојат повеќе причини за одбивање на пријавата меѓу кои и недостатокот на дистинктивност. Другите две причини се дескриптивноста поради тоа што со знакот се упатува на видот на услугите и фактот дека зборот станал вообичаен во секојдневниот говор, односно претставува генеричен збор.

Пример 4 : 1969

Знакот 1969, за кој било поднесено барање за регистрација за класата 25 од Меѓународната класификација на производи и услуги, бил одбиен поради тоа што му недостасува дистинктивност. Заводот откако ја разгледал пријавата на трговска марка и другите списи од предметот, утврдил дека пријавениот знак не може да се признае како трговска марка. Имено, согласно Законот, со трговска марка не може да се заштити знак кој не е дистинктивен, односно подобен за разликување на стоките и услугите во прометот; кој го означува само видот на стоките, односно услугите, нивната намена, времето или начинот на производство, географското потекло, квалитетот, цената, количеството или тежината. Во конкретниот случај, знакот 1969, вербален со стандардни букви, односно бројки, претставува комбинација од четири бројки кои се претставени во вообичаен облик, истиот не поседува никакви други дистинктивни елементи кои ќе придонесат производите за кои се бара заштита со овој знак, да бидат подобни за разликување од производите на останатите учесници во прометот. Знакот 1969, вербален со стандардни букви, односно бројки, до просечниот потрошувач пренесува порака за број на календарска година, со што се означува времето на производство, при тоа на знакот му се дава дескриптивно, односно описно значење и како таков не може да биде предмет на исклучиво користење од страна на определен субјект. Во случајов можеме да видиме дека бројка или бројки без никакви други елементи како фигури, бои, зборови, букви и други, не можат да се заштитат како трговска марка затоа што не се дистинктивни, односно не се подобни да ги разликуваат производите и услугите на едно претпријатие од оние на другите. Целта за одбивање на регистрација на вакви знаци е да не се дозволи одредени лица или претпријатија да имаат монопол врз определни бројки, со што се остава тие да бидат користени од страна на сите.

6. ЗАКЛУЧОК

Во врска со темата за која станува збор во тезата, односно апсолутните причини за одбивање на пријава за трговска марка, може да кажам дека имав пристап кон доволно случаи и материјали во Заводот кои ми помогнаа во подготвување на тезата. Имав можност да се запознам со начинот на постапување по пријавите и поконкретно со начинот на одбивање на пријавите за трговска марка кога постои некоја од апсолутните причини наведени во Законот. Во текстот видовме голем број на примери кои беа групирани во согласност со причините поради кои пријавите биле одбиени. Исто така во објаснувањето на апсолутните причини беа укажани целите поради кои ти се уредени како апсолутни. Мој став е дека

иако според досегашната практика Заводот си ја извршува работата професионално, сепак постои простор за промена и подобрување во постапувањето, а еден од начините да се постигне тоа е обука на вработените и нов водич кој ќе имплементира решенија од Заводот за интелектуална сопственост на Европската Унија (EUIPO). Доколку е потребно, може да се направат и одредени измени во Законот кои би го унапредиле самиот Закон и би помогнале во работата на Заводот. Конкретно во врска со одбивањето на пријавите поради апсолутни причини, многу е важно од страна на Заводот да се даде сеопфатно и прецизно образложение со наведување и објаснување на сите причини поради кои определен знак не може да се заштити како трговска марка.

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.
- Париска конвенција за заштита на индустриската сопственост од 20 март 1883 година, ревидирана во Брисел на 14 декември 1900 година, во Вашингтон на 2 јуни 1911 година, во Хаг на 6 ноември 1925 година, во Лондон на 2 јуни 1934 година, во Лисабон на 31 октомври 1958 година, во Стокхолм 14 јули 1967. (2011). *Службен весник на РМ*, бр. 5/74.
- 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.
- Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). (2015). *Official Journal of the European Union*.
- 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 индустриска сопственост. (2020). *Службен весник на РСМ*, бр. 31.