

СУБЈЕКТИ, ФОРМА И ПРЕДМЕТ ОЗБИЉНЕ УПОТРЕБЕ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**

Да би жиг Европске уније био одржан, жигом заштићена робна и услужна ознака мора бити реално коришћена у промету на јединственом тржишту од стране титулара права или уз његову сагласност у изгледу у којем је регистрована или варијацији тог изгледа, под условом да се формом која је коришћена не мења дистинктивни карактер форме у којој је ознака регистрована, а ради обележавања роба и услуга за чије обележавање је право признато.

Кључне речи: право жига, Европска унија, озбиљна употреба ознаке

I УВОД

Да би право било одржано, жигом заштићени робни и услужни знак мора бити коришћен, осим ако не постоје оправдани разлози за некоришћење ознаке. Имајући у виду да је жиг субјективно право искључујућег карактера у смислу да жигом заштићени знак, на територији за коју је жиг признат, у погледу роба и услуга за чије је обележавање регистрован, без сагласности титулара права у комерцијалне сврхе не може користити нико други, прописивање обавезе коришћења жига мотивисано је „привредном функцијом жига и практичним разлозима као нпр. релативном лимитираношћу могућих комбинација речи, као и чињеницом претрпаности регистара жиговима који су изван употребе (тзв. гробља жигова).“¹

Међутим, чак и у случају употребе жига, ако је ова спорадична, повремена, симболична, једном речју симулована, право неће бити одржано. Да би право било одржано употреба жига мора бити озбиљна односно таква да је усмерена на очување препознатљивости и дистинктивности робног и услужног знака² тј. остваривање његове

* Ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

** Рад је написан у оквиру пројекта Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније.

¹ D. Zlatović, *Žigovno pravo*, Zagreb 2008, 389/390.

² R. Sacoff, *The Trademark Use Requirement in Trademark Registration, Opposition and Cancellation Proceedings*, Trademark Reporter Vol. 76/1986, 131.

основне привредне функције – указивање на извор одакле потиче обележена роба или услуга, како би потрошач или други купац могао без забуне разликовати робу и услуге различитог комерцијалног порекла,³ ради стицања или очувања комерцијалне позиције односно удела на релевантном тржишту производа обележених регистрованом ознаком.⁴ То значи да није свака употреба жига озбиљна и да одржање права подразумева испуњавање услова који употребу жига чине квалификованом за ту правну последицу. Ти услови се између осталог тичу: субјекта, форме и предмета употребе жигом заштићеног робног и услужног знака. Предмет рада је регулисање ових услова који су у праву Европске уније прописани Регулацивом о жигу Европске уније.⁵ Рад садржи и преглед одговарајуће судске праксе и праксе Уреда за интелектуалну својину Европске уније.

II СУБЈЕКТИ ОЗБИЉНЕ УПОТРЕБЕ ЖИГА

Жиг се мора користити од стране титулара права или уз његову сагласност.⁶ Сагласност за употребу жига другом лицу мора бити дата пре него што је друго лице започело са употребом жига. „Накнадна сагласност се не прихвата“.⁷ Исто тако, „овлашћење у овом смислу не постоји ако титулар жига не може да забрани коришћење жига од стране трећег лица, већ мора да га толерише.“⁸ Према томе, коришћење жига од стране другог лица противно или мимо воље титулара права је правно ирелевантно по питању озбиљне употребе жига.

Друга лица чијом употребом жига се задовољава услов озбиљне употребе су најчешће стикаоци лиценце,⁹ мада то могу бити и повезана друштва као у случају *Now Wireless*¹⁰ у којем су титулар права (*Sturbucks*)

³ C-40/01 *Ansul v. Ajax Brandbeveiliging*, [2003] ECR I-02439, тач. 36.

⁴ *Ibid.*, тач. 37.

⁵ *Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark* (OJ L 78, 24.3.2009, p. 1) *amended with Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015* OJ L 341, 24.12.2015, 21).

⁶ J. Davis, *Intellectual Property Law*, Oxford, 2008, 229. Коришћење жига Европске уније уз сагласност титулара права сматра се коришћењем жига од стране титулара права (Регулатива о жигу Европске уније, чл. 15 ст. 2).

⁷ *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*, European Union Intellectual Property Office, Part C - Opposition, Section 6 - Proof of Use, version 1.0 од 23. марта 2016. године, 59.

⁸ С. Спасојевић, *Престанак жига због некоришћења*, у: „Правна мисао у срцу Шумадије“ (ур. Б. Влашковић), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2012. године, 550.

⁹ „Али само уступање лиценце није довољан доказ озбиљне употребе жига“ (P. Torremans, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, Oxford, 2008, 427).

¹⁰ T-278/13 од 30. јануара 2015. године.

и корисник жига (*UK Broadband*) били зависна друштва истог контролног привредног друштва. У оваквом случају, случају економски повезаних лица, установљава се правна претпоставка да се жиг употребљава уз сагласност титулара права. У ствари, кад год титулар права поднесе доказе о употреби жига од стране другог лица, претпоставља се да је корисник ознаке овлашћен за употребу спорног жига, јер се сматра да титулар права не би био у могућности да од другог лица прибави доказе о употреби жига (нпр. фактуре, ценовнике, фотографије, оверене изјаве овлашћеног лица, етикете с паковања и сл.) кад би то лице ознаку употребљавало противно вољи титулара права.¹¹ Ипак, ако противна страна оспори да се жиг употребљава сагласно вољи титулара права, на титулару права је терет доказивања да се сагласио са употребом свог жига од стране другог лица.¹²

Сагласност да други правни субјект користи жиг титулара права мора бити недвосмислено демонстрирана. Сагласност да други правни субјект користи жиг титулара права је недвосмислено демонстрирана онда када је изричито дата. Међутим, замисливо је да закључак о томе да је саглашавање титулара права по питању употребе жига од стране другог лица недвосмислено демонстрирано, у неким случајевима, може бити изведен из околности које претходе, истовремене су или следе употреби жига.¹³ Али просто постојање пословног односа, као у случају жига *LAMBRETTA*, не значи да се жиг користи по прећутној сагласности титулара права.¹⁴

¹¹ C-416/04 *Sunrider v. OHIM (VITAFRUIT)* [2006] ECR I-04237, тач. 46. У овом случају титулар жига био је *Mr. Espadafor Caba*, а жиг је коришћен од стране *Industrias Espadafor SA*.

¹² *Ibid.*, тач. 44. Овим се, по схватању појединих аутора, одступа од општег правила процесног права по којем је тужилац дужан доказати истинитост својих тврдњи – *Probatio incubit actori* (D. Zlatović, *op. cit.*, 390).

¹³ *Now Wireless*, тач. 35.

¹⁴ R 351/2015-1 од 23. септембра 2015. године, тач. 35. У овом случају титулар права (*Scooters India Limited*) у пословном је односу са предузећем регистрованим за поправку мотоцикала (*Scooter Restorations*) којем испоручује резервне делове. Поред тога доказано је да је *Scooter Restorations* у часопису *Scooter Trader* објавио оглас о продаји *Lambretta* резервних делова. Међутим, титулар права резервне делове испоручује под ознаком: *Scooters India Limited original spares*, а од купца никад није захтевао да користи жиг *LAMBRETTA* приликом продаје испоручених резервних делова (тач. 36), па је *OHIM (Office for Harmonization of Internal Market* – сада *EU IPO – European Union Intellectual Property Office*) овакву употребу предметног жига окарактерисао као дескриптивну – продаја резервних делова који одговарају *Lambretta* мотоциклима – свдећи предметни пословни однос титулара права и купца на купопродају резервних делова и ништа више од тога.

III ФОРМА ОЗБИЉНЕ УПОТРЕБЕ ЖИГА

Сасвим је разумно очекивати да ће титулар права у промету употребљавати онај робни и услужни знак који је регистровао. У пракси се, међутим, показало да титулари права понекад у промету користе ознаке које нису истоветне онима које су регистровали. У праву жига се ово одступање толерише, али само донекле. Наиме, да би се употреба жига сматрала озбиљном, робни и услужни знак мора бити коришћен у форми којом се не мења дистинктивни карактер жига какав је регистрован,¹⁵ што је у складу са чл. 5Ц2 Париске конвенције из 1883. године. Измена изгледа робне ознаке дозвољава се ради прилагођавања маркетиншким и промотивним условима националног тржишта на којем титулар права намерава да стекне тржишни удео.¹⁶ Због тога се коришћење ознаке која није истоветна регистрованој, али се од регистроване не разликује у битним карактеристикама, рачуна као коришћење регистроване ознаке.¹⁷ Јасно је да између тржишних субјеката спорови настају поводом различитих ставова по питању да ли се коришћеном ознаком мења дистинктивни карактер регистрованог жига или не.

Да би се на ово питање одговорило потребно је претходно установити у чему се састоји одн. шта чини дистинктивни карактер регистрованог изгледа жига, а пре свега који су елементи ознаке дистинктивни и доминантни. Тек након тога се утврђује у чему се састоји разлика и да ли је разлика између регистроване и коришћене форме жига правно релевантна.¹⁸ С обзиром да разлика између регистроване и коришћене форме жига може бити последица: а. изостављања или б. промене регистрованог или в. додавања нерегистрованог елемента, јасно је да изостављање или промена дистинктивног елемента знака представља

¹⁵ A. Michaels with A. Norris, *TradeMark Law*, Oxford, 2010, 107/108.

¹⁶ T-215/13 od 15. јула 2015. године (*not yet published*), тач. 27; R 2445/2014-5 od 22. септембра 2015. године (THERAFORM), тач. 22. Тржиште на којем се користити измењени робни и услужни знак је, по правилу, неко друго, а не тржиште порекла титулара права.

¹⁷ P. Torremans, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, Oxford, 2008, 428.

¹⁸ Поједини аутори тврде да се том приликом, за разлику од поређења сличних жигова ради+ утврђења вероватноће забуне, не узима у обзир схватање релевантног дела јавности већ пракса у привредној грани у којој титулар права обавља делатност јер је мало вероватно да ће потрошачи приступити регистру жигова ради поређења регистроване и коришћене форме знака (T. M. Aaron & A. Norderman, *The Concepts of Use of a Trademark under European Union and United States Trademark Law*, Trademark Reporter Vol. 104/2014, 1218). У Водичу EU IPO се међутим, наводи да се у обзир узимају како пракса у привредној грани у којој титулар права обавља делатност (тј. тржишно понашање конкурената) тако и схватање релевантног дела јавности одн. потрошача (*Guidelines for Examination of European Union Trade Marks...*, 29).

промену дистинктивног карактера регистроване ознаке. Но кренимо редом.

Додаци. Додати елементи могу бити вербални и графички. По правилу, додавањем вербалних елемената, дистинктивни карактер регистрованог знака се мења. Од овог правила постоје три изузетка и то: 1. ако додати вербални елементи нису доминантни (пре свега по питању уочљивости и позиционираниости), 2. ако су додати елементи генерични или дескриптивни и 3. ако су додати вербални елементи небитни (цртице, тачке и сл.). Тако је у случају вербалног комунитарног жига *Pi*¹⁹ утврђено да је у промету коришћен у следећим облицима: *Pi-SUITE*, *Pi-DESIGN* и *Pi-SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.* У варијанти са *Pi-SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.* коришћено је и грчко слово π . Жалбено веће *OHIM*-а је закључило да дистинктивни карактер регистроване форме жига овим додацима није промењен јер је регистрована форма жига од додатака била одвојена цртицом. Што се тиче грчког слова π , чак и да се допусти да коришћење овог слова, чији је изговор регистрован као предметни комунитарни жиг, не представља озбиљну употребу жига *Pi*, у овом случају грчко слово није било коришћено самостално, већ је било уписано у горњи (шири) део латиничног слова *Pi*.

Променом једнине или множине, те додавањем ознаке привредног друштва (ад, доо) не мења се дистинктивни карактер регистроване ознаке. Додавање графичких елемената је, по правилу, правно ирелевантно када је графички додатак украсног карактера.

Изостављање. Изостављањем секундарно позиционираних, недистинктивних, генеричних, дескриптивних, небитних вербалних и баналних графичких елемената не мења се дистинктивни карактер регистрованог знака. Пример из праксе би био случај жига *VIETA*.²⁰ Жиг *VIETA* је регистрован као вербални робни знак са графизмом у смислу да је доминантни вербални део знака био уоквирен оквиром чија су лева и десна страна биле подебљане. У промету је жиг међутим углавном коришћен без графизма или у другачијем оквиру (обојеном у целисти). Суд је утврдио да свођење коришћења знака на употребу речи представља прихватљиву варијацију жига.²¹

Промена. Правно ирелевантне промене вербалних жигова су, по правилу, промене типа или боје слова,²² те употреба великих уместо малих слова и обратно. Међутим, уколико је вербални жиг регистрован нарочито стилизованим словима, коришћењем слова уобичајених облика

¹⁹ R-52/2015-1 од 11. јануара 2016. године.

²⁰ T-690/14 *Sony Computer Entertainment Europe Limited v. OHIM* [not yet published] од 10. децембра 2015. године.

²¹ Тач. 51.

²² За шта је у случају *VIETA* утврђено да стварају само „панорамски ефекат“ (тач. 50).

дистинктивни карактер жига мења се. Промене делова графичких жигова су, по правилу, битне. У случају вербалних жигова са графизмом, по правилу се променом вербалног елемента много више утиче на дистинктивни карактер ознаке, него променом графичког елемента „јер ће се просечни потрошач лакше позвати на предметну робу изговарањем речи него описивањем графичког елемента жига.“²³ Тако је у случају вербалног жига са графизмом *ALBUSTAN* утврђено да се разликом између регистроване и коришћене форме ознаке састојећом само у броју приказаних плодова парадајза, дистинктивни карактер регистрованог робног знака не мења.²⁴

Пример промене форме жига заменом вербалних елемената је случај комунитарног жига *THERAFORM*.²⁵ У овом случају регистровани израз *La Plastithérapie* у промету је био замењен изразом *L'Amincissement Maitrise* (контролисано мршављење). Спорни изрази су у регистрованом односно коришћеном облику жига били секундарно позиционирани и то испод доминантног елемента робног и услужног знака садржаног у речи *THERAFORM*, при чему је доминантни елемент (*THERAFORM*) био написан великим, а спорни изрази, сем великог почетног слова, малим словима. И поред тога, подносилац захтева за престанак комунитарног жига *THERAFORM* због некоришћења, тврдио је да је израз *La Plastithérapie* дистинктиван елемент жига чијом се променом мења дистинктиван карактер жига *THERAFORM*. Своју тврдњу је заснивао на чињеницама да је реч *La Plastithérapie* фантастична реч, реч без значења – неологизам, као и да је као таква регистрована као национални француски жиг, што не би могла бити ако не би била дистинктивна. Жалбено веће *OHIM*-а није прихватило тврдњу да се заменом речи *La Plastithérapie* мења дистинктивни карактер жига *THERAFORM* како због дескриптивног значења речи *La Plastithérapie* (указује на метод мршављења па упућује на сврху њиме обележених производа), тако и због њеног секундарног позиционирања у изгледу жига и слабије уочљивости – што све истовремено важи и за израз којим је реч *La Plastithérapie* замењена.

Жигови у боји се морају користити у боји која је регистрована. Може се толерисати једино промена нијансе.

За процену измене дистинктивног карактера регистроване ознаке од значаја је снага обележавања жига. Генерално, што је снага обележавања жига мања, то ће се додавањем, променом или изостављањем елемената ознаке више утицати на измену дистинктивног карактера регистроване форме знака.²⁶ Дистинктивни карактер жигова са већом снагом

²³ VIETA, тач. 49.

²⁴ T-454/11 од 19. априла 2013. године, тач. 48.

²⁵ R 2445/2014-5 од 22. септембра 2015. године.

²⁶ T. M. Aaron & A. Norderman, *op. cit.*, 1218.

обележавања је мање подложен изменама него што ће то бити случај са жиговима ограничене дистинктивности.²⁷

У судској пракси Европске уније забележен је и случај када су у промету коришћени и регистровани и измењени облик регистроване ознаке. Тако је у случају вербалног комунитарног жига *ANNAPURNA*²⁸ утврђено да је титулар права у промету користио жиг у облицима: *5+1_ANNAPURNA* и *ANNAPURNAPULSE*. Подносилац захтева за престанак жига је тврдио да се додатком *5+1_* мења дистинктивни карактер регистрованог изгледа жига пошто се додаток налази на почетку ознаке и привлачи пажњу потрошача више него вербални наставак коришћеног робног знака, док се додатком *PULSE* укупан изглед регистрованог знака знатно мења, па самим тим и његов дистинктивни карактер. Суд у принципу није оспорио ове тврдње, али је жиг одржао јер је титулар права у промету углавном користио жиг у изгледу у којем је регистрован. Коришћење у измењеној форми је било спорадично тако да то не може представљати основ за престанак жига због некоришћења. Према томе, ако је жиг реално коришћен у изгледу у којем је регистрован и то коришћење се признаје као озбиљно, коришћење у форми која се разликује од изгледа у којем је жиг регистрован, не узима се у обзир.

Осим додавања нових елемената, те изостављања или измене регистрованих елемената ознаке, постоји још један вид употребе жига којом се може утицати на дистинктивни карактер робног и услужног знака. То је коришћење жига уз пословно име или други жиг. Коришћење жига уз пословно име сматра се уобичајеним у промету и тиме се дистинктивни карактер регистрованог жига не мења. Слично је када титулар жига робу или услуге обележава са више жигова. Уобичајено је, нпр. да зависна привредна друштва користе уз свој жиг такође и жиг групе привредних друштава (тзв. *house mark*). Ни у овом случају дистинктивни карактер регистрованог жига није измењен. Оваква тржишноправна ситуација схвата се као аутономно коришћење два регистрована жига истовремено. Међутим, ситуација се вишеструко компликује кад је варијација коју титулар права употребљава на тржишту такође регистрована као жиг. Питање је да ли се озбиљним коришћењем једног може одржати право на други робни и услужни знак (сличан коришћеном)? У првом наврату, Суд правде Европске уније (даље у тексту: *ECJ*) је у случају *BAINBRIDGE*²⁹ заузео став да није прихватљиво дозволити да заштита права призната по основу регистрације жига буде проширена на други жиг, чија употреба није доказана, само зато што је

²⁷ *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks.*, 29.

²⁸ T-71/13 *Anapurna GmbH v. OHIM* [not yet published] од 6. марта 2014. године.

²⁹ C-234/06 P *Bainbridge*, [2007] ECR I-07333.

други незнатна варијација првог.³⁰ У овом случају титулар права на италијанске националне жигове *THE BRIDGE* и *Bridge* (и читаву серију жигова на тему моста попут: *Old Bridge*, *The Bridge Basket*, *FOOTBRIDGE*, *The Bridge Wayfarer*, *OVER THE BRIDGE*...укупно једанаест) поднео је приговор против пријаве комунитарног жига *BAINBRIDGE*, а све у вези са обележавањем робе из класа 18 и 25 Ничанске класификације. Титулар права на италијанске националне жигове је тврдио да је озбиљно користио жиг *Bridge* подносећи доказе о употреби жига *THE BRIDGE*. Првостепени суд је, међутим, утврдио да жиг *THE BRIDGE* није био у озбиљној употреби током релевантног периода (па самим тим ни под каквим условима, по природи ствари, није могла бити доказана ни озбиљна употреба жига *Bridge*). Отуда је упитно зашто се *ECJ* у овом случају упустио у формулисање презентованог правила имајући у виду чињенични исход случаја. Просто није морао, али је и могао с обзиром да је тужилац озбиљну употребу некоришћеног жига покушао доказати озбиљном употребом сличног жига. Дакле *ECJ* је у овој пресуди заузео став да то није дозвољено што се донекле може бранити. Сваки признати жиг је самостално субјективно право са јединственим предметом заштите за обележавање роба и услуга за које је регистрован особеног дистинктивног карактера. Када се томе дода да су **исти** жигови **истог** титулара права у различитим државама међусобно правно независни, некако је нелогично да се признато право може одржати употребом неког другог жига. Тиме би се свакако олакшало одржање права на баражне жигове чиме би се допринело и олакшању злоупотребе права жига. Ипак, правнодогматски гледано, ова забрана нигде није изричито прописана. Оно што међутим јесте прописано, то је да се право може одржати употребом жига у изгледу којим се не мења дистинктивни карактер изгледа у којем је жиг регистрован. И све то без обзира да ли је форма у којој је жиг коришћен и сама регистрована као жиг – све док дистинктивни карактер жига чија се употреба доказује није промењен. Корекција је уследила пет година касније одлуком *ECJ* у случају *PROTI*.³¹

Према томе, кључни критеријум по којем се утврђује да ли је доказана озбиљна употреба жига је разлика у дистинктивном карактеру регистрованог и коришћеног знака. Ако она постоји, озбиљна употреба жига који није коришћен, не може се доказати па макар он био део

³⁰ Тач. 86.

³¹ C-553/11 *Bernhard Rintisch v. Klaus Eder* [PROTI] од 25. октобра 2012. године, тач. 30. У овом случају тужилац је као титулар ранијег права на ознаку PROTI за обележавање производа на бази протеина захтевао поништај каснијег жига Protifit регистрованог за обележавање додатака исхрани, витаминских препарата и дијететских производа. Тужилац је употребу жига PROTI доказивао употребом жигова PROTIPLUS и Protipower.

коришћеног жига као у случају *FRUIT OF THE LOOM*³² у којем је титулар права на жигове *FRUIT* и *FRUIT OF THE LOOM* тврдио да се коришћењем жига *FRUIT OF THE LOOM* истовремено користи и жиг *FRUIT* као саставни део жига *FRUIT OF THE LOOM*. Суд, прихватајући став Жалбеног већа *OHIM*-а, није био таквог мишљења наводећи да реч *loom*, сем у енглеском, у другим језицима Европске уније нема лингвистички еквивалент због чега привлачи пажњу потрошача,³³ па стога додатак *OF THE LOOM*, пошто уз све то није ни секундарно позициониран,³⁴ и те како мења дистинктивни карактер жига *FRUIT*.³⁵

Но шта ако је регистровани жиг у промету коришћен заједно са другим регистрованим жигом, а комбинација тих жигова је такође регистрована као жиг? У питању су случајеви *Levi Straus*³⁶ и *Specsavers*.³⁷ У случају *Levi Straus, Levi Straus & Co.* је титулар више, што комунитарних што националних, жигова и то: комунитарног вербалног жига *LEVI'S*, немачког националног вербалног жига са графизмом у виду кроја џепа са малом правоугаоном етикетом црвене боје ушивеном до горњег левог угла џепа на којој се налази натпис *LEVI'S* и комунитарног позиционог³⁸ графичког жига у виду слике џепа истог облика и кроја као што је немачки жиг, плаве боје са малом правоугаоном етикетом црвене боје ушивеном при горњем левом углу (на истом месту као и у случају немачког жига, али без натписа). У промету је коришћен жиг у изгледу који одговара немачком вербалном жигу са графизмом који практично представља комбинацију комунитарних жигова титулара права, а сам је као њихова комбинација регистрован као жиг. У случају *Specsavers, Specsavers* група је била титулар права на комунитарни вербални жиг *Specsavers*, комунитарних вербалних жигова са графизмом где се вербални елемент састојао од централно позициониране речи *Specsavers*, а графички од две

³² T-514/2010 *Fruit of the Loom, Inc. v. OHIM* од 21. јуна 2012. године.

³³ Тач. 37.

³⁴ Тач. 39.

³⁵ Тач. 40.

³⁶ C-12/12 *Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co.* од 18. априла 2013. године.

³⁷ C-252/12 *Specsavers International Healthcare Ltd. v. Asda Stores Ltd.* од 18. јула 2013. године.

³⁸ Позициони жигови су жигови који сами по себи нису дистинктивни, а дистинктивност стичу употребом у промету захваљујући посебном позиционирању тј. просторном распоређивању односно постављању на робу за чије обележавање служе тако да пажњу потрошача привлаче својим нарочитим положајем у простору (C. Rideau, *Position Mark, A category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of examination, different scope of protection?* <file:///C:/Documents%20and%20Settings/Korisnik/My%20Documents/Downloads/RIDEAU%20Camille.pdf>, јул 2016. године, 5; *New Types of Marks*, WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT 16/2, Geneva, 2006, 8).

делимично преклапајуће елипсе која одају утисак наочара (жиг је и био регистрован за обележавање оптичких производа); жигови су се разликовали по томе што је један био осенчен, а други са црном позадином (мада се у промету користио у зеленој боји) и комунитарног графичког црно-белог жига у виду две делимично преклапајуће елипсе налик на наочаре, попут осталих комунитарних жигова, само без вербалног елемента. У промету је коришћен вербални жиг са графизмом који практично представља комбинацију вербалног и графичког жига с тим што је у тој комбинацији вербални жиг постављен преко графичког. И у једном и у другом случају поставило се питање да ли коришћење комбинације жигова, тј. прецизније речено сложеног жига, који се састоји од регистрованих знакова, засебно некоришћених, а сам је регистрован као жиг може бити основ за закључак о озбиљном коришћењу жигова од којих се састоји. Према ставу *ECJ* услов озбиљне употребе може бити испуњен „када се регистровани жиг, који је стекао дистинктивност као резултат употребе другог сложеног жига чији је део, користи само као део сложеног жига или у комбинацији са другим регистрованим жигом, а њихова комбинација је и сама регистрована као жиг“³⁹ „...у мери у којој разлике између форме у којој је жиг коришћен и у којој је регистрован не мењају дистинктивни карактер изгледа у којем је жиг регистрован.“⁴⁰

Али шта ако комбинација жигова која се користи у промету, сама за себе није регистрована као жиг? Да ли се тиме нешто мења? У случају ламбда⁴¹ *Recticel SA* је био титулар права на вербални робни знак са графизмом садржаном у грчком слову ламбда λ беле боје уписаном у црвени круг, признатом ради обележавања изолационог материјала у грађевинарству. Међутим, у промету је жиг коришћен у оквиру других вербалних комунитарних жигова титулара права и то: *EUROFLOOR*, *EUROTHANE*, *EUROWALL*, *POWERDECK*, *POWERLINE* и *POWERROOF* тако што је прво слово о у овим жиговима било замењено словом ламбда. Суд је заузео став да је спорни жиг озбиљно коришћен. Прво, коришћење вербалних жигова у којима је инкорпориран спорни жиг рефлектује комерцијалну потребу да се спорни жиг у промету изрази орално, а без губитка његовог дистинктивног карактера и препознатљивости.⁴² Друго, спорни жиг није измењен, њиме је само замењено слово о у другом жигу, чиме спорни жиг задржава самосталност не конституишући елемент другог жига (рекли бисмо: не „утапајући“ се у други жиг губећи своју

³⁹ C-12/12 *Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co.* од 18. априла 2013. године, тач. 36.

⁴⁰ C-252/12 *Specsavers International Healthcare Ltd. v. Asda Stores Ltd.* од 18. јула 2013. године, тач. 31.

⁴¹ T-215/13 *Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG v. OHIM* од 15. јула 2015. године.

⁴² Тач. 56.

посебност и препознатљивост). Уосталом, грчко слово ламбда се у физици користи као јединица за топлотну проводљивост⁴³ (грађевинских материјала). Треће спорни жиг је понекад коришћен и у изгледу у којем је регистрован, а не искључиво у оквиру других вербалних жигова⁴⁴ и као четврто, суд се позива на случајеве *Levi Straus* и *Specsavers*⁴⁵ (дакле не мења).

IV ПРЕДМЕТ ОЗБИЉНЕ УПОТРЕБЕ ЖИГА

Озбиљна употреба жига ограничава се на употребу жига за обележавање оних роба и услуга за чије обележавање је жиг регистрован. Изузетно, озбиљна употреба жига постоји и онда када се у промет стављају компоненте које представљају интегрални део састава или структуре робе за чије обележавање је жиг регистрован, као и роба и услуге које су у директној вези са том робом, под условом да је роба за чије је обележавање жиг признат претходно била стављена у промет, а све ради задовољења потреба власника купљене робе.⁴⁶ Изузев овог „коришћење жига за обележавање робе за чије обележавање није регистрован, не сматра се озбиљном употребом жига.“⁴⁷ С обзиром на начело специјалности и на то да је правни монопол титулара жига ограничен на обележавање тачно одређених врста роба и услуга, ово правно становиште сматра се прихватљивим и основаним.

Како међутим третирати употребу жига за обележавање роба и услуга које су сличне робама и услугама за чије обележавање је жиг регистрован? Обимом признатог права обухваћена је заштита и у односу на робе и услуге које су сличне онима за чије обележавање је жиг регистрован (додуше само у случају вероватноће забуне у релевантном делу јавности), што се даље преноси у домен судске заштите права од повреде. И поред тога, коришћење правно заштићеног робног и услужног знака у односу на робе и услуге за чије обележавање жиг није регистрован, а које су сличне

⁴³ Тач. 57.

⁴⁴ Тач. 58.

⁴⁵ Тач. 59.

⁴⁶ *C-40/01 Ansul v. Ajax Brandbeveiliging*, [2003] ECR I-02439, тач. 43. *Ansul* је 15. септембра 1971. године стекао вербални жиг *Minimax* за обележавање апарата за гашење пожара. Титулару права 1988. године истиче дозвола за продају апарата за гашење пожара и он 2. маја 1989. године дефинитивно престаје да их продаје. Али наставио је да продаје резервне делове за апарате и супстанце за гашење пожара. Поред тога вршио је услуге одржавања, контроле и поправке апарата. ECJ је заузео став да је тиме титулар своје право одржао.

⁴⁷ C. Colston, & J. Galloway, *Modern Intellectual Property law*, Abingdon, 2010, 692.

онима за чије обележавање је регистрован, не сматра се озбиљном употребом жига.⁴⁸

Спорна може бити и употреба жига за обележавање промотивне робе. Уобичајено је у промету да се купци привлаче или награђују мајицама кратких рукава на којима је одштампан жиг титулара права, бејзбол капама, привесцима, упаљачима итд. Нема сумње да су рекламирање и тржишно комуницирање изузетно важне функције робних и услужних знакова, те да промотивна роба, обележена жигом заштићеним знаком, уз промовисану робу, служи као идентификатор комерцијалног порекла робе за чије обележавање је жиг регистрован.⁴⁹ Међутим, коришћење ознаке **само** на промотивној роби, не сматра се озбиљном употребом жига,⁵⁰ па макар промотивна роба била регистрована као роба за чије обележавање је титулар права регистровао жиг.⁵¹

Дакле правно релевантна је само она употреба жига која се односи на робе и услуге за чије обележавање је жиг регистрован. Међутим, титулар права жиг може регистровати за широк асортиман роба и услуга, а да га озбиљно користи за обележавање само неких од њих. У том случају ће право престати у односу на само оне робе и услуге за чије обележавање регистровани жиг није озбиљно коришћен.⁵² Колико год просто звучало ово правило, његова примена није ни изблиза тако једноставна, чему су доказ и бројни спорови укључујући и судске одлуке прецедентног карактера. Целокупан преостали део овог поглавља биће посвећен примени правила о делимичном престанку права.

Најједноставније је решити оне случајеве делимичног престанка права када је жиг регистрован за више класа роба и услуга, а утврђено је да је коришћен за обележавање роба и услуга које припадају само неким од класа за које је жиг регистрован. На пример у случају *L'Eclaireur*⁵³ жиг је регистрован за обележавање роба из класа 3, 4, 9, 14, 18, 20 и 25 Ничанске класификације (НК), али је доказано да није коришћен за робу из класа 3, 4, 9, 14, 18 и 20, па је у односу на те класе НК и престао да важи. Исто тако у случају *Now Wireless*⁵⁴ жиг је био регистрован за услуге из класа 35, 41 и 42 НК, али је доказано да није коришћен за услуге из класа 35 и 41 НК па је у односу на услуге из тих класа престао да важи.

⁴⁸ L. Bently & B. Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford, 2004, 892.

⁴⁹ T. M., Aaron & A. Norderman, *op. cit.*, 1231.

⁵⁰ *Ibid.*, 1230. Аутори се позивају на одлуку ОНМ-а у случају: *Henrique & Oliveira v. Twelve Islands Shipping* (No. 374/2001 од 14. фебруара 2001. године).

⁵¹ C-495/07 *Silberquelle GmbH v. Maselly Strickmode GmbH* [2009] ECR I-00137 (WELLNESS). Више о овом случају види у: С. Спасојевић, *op. cit.*, 554-556.

⁵² *Regulativa o žigu Evropske unije*, чл. 51 ст. 2.

⁵³ R 2266/2014-1 од 3. септембра 2015. године (*L'ECLAIREUR INTERNATIONAL v. Les Eclaires*).

⁵⁴ T-278/13 од 30. јануара 2015. године.

Такође, кад је жиг коришћен само за неке робе унутар исте класе НК, а за друге не, престаће само у односу на оне робе за које није коришћен. Примера ради у случају *ANNAPURNA*⁵⁵ жиг је регистрован за обележавање: торби, футрола, кофера и путних торби из класе 18 НК, а одржан је само за торбе. Исто тако у случају *THERAFORM*⁵⁶ жиг је био регистрован за: средства за бељење и друге супстанце за употребу у перионицама веша, препарате за чишћење, полирање, рибање и нагризање, сапуне, парфеме, етерична уља, козметику, лосионе за косу и пасте за зубе из класе 3 НК, а установљено је да је коришћен само за козметику, па је само за обележавање козметике и одржан. То значи да се озбиљна употреба жига мора се доказати у односу на сваки навод робе или услуге са списка. Нпр. ако се у списку наводи да се жиг региструје за обележавање: одеће, кошуља, мајица, панталона, сукњи, чарапа и рукавица из класе 25 НК, титулар права мора доказати да је све прецизиране врсте одеће ставио у промет. Ако је у промет пустио само кошуље, у односу на остале врсте одеће право престаје.

У оваквим случајевима врши се скраћивање списка роба и услуга. Да ли је то и једини облик корекције списка роба и услуга у случајевима делимичног престанка жига? Постоји још један вид корекције списка роба и услуга, који представља природну последицу регистрација жигова за обележавање широко дефинисаних врста роба и услуга. У том случају је могуће вршити преформулисање списка.⁵⁷

Дакле, од значаја за разматрање делимичног престанка жига због некоришћења је степен прецизности у одређивању роба и услуга за чије обележавање се жиг региструје. Што је роба и услуга прецизније одређена то је лакше установити да ли је жиг коришћен за обележавање регистрованих роба и услуга. Оно што ову правну материју чини компликованом, то су уопштене формулације роба и услуга. У случајевима уопштене формулације роба и услуга за чије обележавање се жиг региструје, ствара се потреба одређења подскупова роба и услуга за чије је обележавање жиг стварно коришћен, а све то у складу са смерницама одређеним у случају *ALADIN*.⁵⁸

У овом случају подносилац пријаве робне и услужне ознаке захтева признање права на вербални жиг *ALADIN* за обележавање роба из класа 1 и 3 и услуга из класа 35, 37 и 42 НК. Три месеца по објављивању пријаве титулар права на национални шпански жиг *ALADDIN* регистрован за обележавање средстава за полирање метала из класе 3 НК подноси приговор. Подносилац пријаве захтева од подносиоца приговора да

⁵⁵ T-71/13 *Anapurna GmbH v. OHIM* [not yet published] од 6. марта 2014. године.

⁵⁶ R 2445/2014-5 од 22. септембра 2015. године.

⁵⁷ C. Colston, & J. Galloway, *op. cit.*, 692.

⁵⁸ T-126/03 *Reckitt Benckiser (España) SL v. OHIM* [2005] ECR II-02861.

докаже озбиљну употребу жига. Подносилац приговора доказује да је жиг озбиљно употребљен за обележавање памучне тканине импрегниране агенсом за полирање метала (тзв. магичне крпе). *ОНИМ* одбија приговор сматрајући да је озбиљна употреба жига доказана у односу на врло специфичан производ, што је недовољно да би правна заштита била одржана у односу на сва средства за полирање метала. Титулар ранијег права подноси тужбу. Суд усвајајући тужбени захтев поставља следеће правило: *Ако је жиг регистрован за скуп роба и услуга који је довољно широк да би унутар њега било могуће идентификовати низ посебних подскупова, доказ да је жиг озбиљно коришћен у односу на неке од роба и услуга за чије је обележавање регистрован, обезбеђује одржање права само за онај подскуп којем припада роба или услуга за чије обележавање је жиг стварно употребљен.*⁵⁹ У том смислу је у случају *CAMPING*⁶⁰ утврђено да је титулар права у промет пуштао месне прерађевине од: ћуретине, живинског и говеђег меса пошто су циљну групу потрошача чинили припадници муслиманске вероисповести,⁶¹ па је у оквиру регистроване категорије куваних кобасица жиг одржан за халал кобасице које нису произведене од свињетине.

*Међутим, ако је жиг регистрован за робу или услугу која је дефинисана тако прецизно и уско да унутар ње није могуће формирати било какав значајан подскуп, онда доказ о озбиљној употреби жига неизоставно покрива целокупан скуп роба и услуга којем припада роба у односу на коју је жиг стварно употребљен.*⁶² С обзиром да у овом случају роба за чије обележавање је национални шпански жиг *ALADDIN* регистрован (средства за полирање метала) већ представља подскуп у оквиру ширег скупа (средства за полирање), то је озбиљном употребом жига за обележавање памучне тканине импрегниране агенсом за полирање метала право одржано у односу на све политуре за метал.

То значи да подскупови роба и услуга не могу бити арбитрерно формиран. Прво, обавеза озбиљне употребе жига у односу на робу и услуге за чије обележавање је регистрован не значи да је титулар права обавезан да жигом заштићени робни знак употребљава за обележавање свих замисливих варијација робе или услуге за чије је обележавање знак регистрован.⁶³ Примера ради, ако је жиг регистрован за обележавање славина, то не значи да титулар права мора да докаже да је у промет

⁵⁹ ALADIN, тач. 45.

⁶⁰ R 2623/2014-1 од 3. септембра 2015. године, тач. 23.

⁶¹ Роба је пласирана или у областима са већинским муслиманским становништвом (Сјута (*Ceuta*) – марокански део Шпаније) или у местима у Француској где Муслимани живе у знатном броју.

⁶² ALADIN, тач. 45.

⁶³ T-307/13 *Capella EOOD v. OHIM* од 9. децембра 2014. године (ORIBAY), тач. 22.

ставио: и једноручне и дворучне и сензорне славине, те славине: и за лавабо и за каду и за судоперу и за дворишну чесму. Довољно је да докаже да је у промет ставио било коју врсту славина. Због тога се издвајање подскупа којег би чинио производ који није идентичан производу за који је утврђено да је у промету био обележен жигом титулара права, али који се од тог производа суштински не разликује, па још припада и истој врсти производа, сматра произвољним.⁶⁴ И друго, одређивање подскупова роба и услуга врши се посебно у сваком конкретном случају према критеријумима: намеравање употребе, крајњих корисника и дистрибутивних канала.⁶⁵ Имајући то у виду, Жалбено веће *OHIM*-а је у случају *ELTIMID*⁶⁶ укинуло првостепену одлуку којом је у оквиру скупа 'машински елементи' произвољно издвојен подскуп пластичних машинских компонената. Првостепена одлука се базирала на сазнању да титулар права жиг употребљава за обележавање машинских компонената израђених од пластике отпорне на високе температуре. Међутим, Жалбено веће је нагласило да је један од основних критеријума за формирање подскупова роба и услуга сврха и намеравана употреба.⁶⁷ Бројне пластичне машинске компоненте које у промет ставља титулар права, попут зупчаника, лежајева, округлих шипки и др. могу бити израђене и од метала, а да се избором производног материјала не утиче на промену сврхе машинског елемента.⁶⁸ Поред тога, сужавањем регистрације жига на обележавање само оних машинских компонената које су израђене од пластике негативно би се утицало на технолошки развој титулара права.⁶⁹ Наиме, у одлуци Суда у случају *ALADIN* изричито је наведено да обим делимичног укидања жига мора бити усклађен са легитимним интересом титулара права да у будућности прошири асортиман роба и услуга које нуди, унутар граница регистрованих роба и услуга, користећи се правном заштитом проистеклом из признања жига, а што је нарочито случај кад су роба и услуге уско и прецизно дефинисане.⁷⁰ Имајући у виду да је у овом случају (*ELTIMID*) титулар права већ почео у промет стављати машинске компоненте које нису у потпуности израђене од пластике, већ садрже 15% графита⁷¹ (а опште је познато да је графит минерал, а не пластика),

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *ALADIN*, тач. 58.

⁶⁶ R 453/2015-1 од 8. октобра 2015. године (*Albert Handtmann ELTEKA Verwaltungs-GmbH v. Texmag GmbH Vertriebsgesellschaft*).

⁶⁷ Тач. 26.

⁶⁸ Тач. 27.

⁶⁹ Тач. 28.

⁷⁰ T-126/03 *Reckitt Benckiser (España) SL v. OHIM* [2005] ECR II-02861, тач. 51.

⁷¹ Тач. 29.

Жалбено веће *ОНИМ*-а је у случају *ELTIMID* правилно применило цитирано правило из судске одлуке донете у случају *ALADIN*.

V ЗАКЉУЧАК

Да би право било одржано, признати жиг мора бити озбиљно коришћен. Прописивањем обавезе озбиљне употребе жига спречавају се вештачки спорови и нарушавање конкуренције. Сем титулара права, озбиљну употребу жига може предузети и друго лице, под условом да се титулар са тим унапред сагласи. Сматра се да таква сагласност постоји ако жиг користе лица која су правно или економски повезана са титуларом права. Најчешће ће то бити стицалац лиценце или са титуларом права повезано привредно друштво.

Жигом заштићени знак не мора у промету бити коришћен у изгледу у којем је регистрован, под условом да се формом која је коришћена на тржишту не мења дистинктивни карактер жига онаквог какав је регистрован. Одступање од регистроване форме знака може бити двојако: а. додавањем нових, изостављањем или променом постојећих елемената регистрованог знака и б. коришћењем жига уз други знак, израз или симбол попут пословног имена или другог жига истог титулара права. У првој варијанти озбиљност употребе се просуђује према томе да ли су додати, изостављени, промењени или замењени елементи знака били дистинктивни, доминантни и централно позиционирани елементи жига, док се у другом случају, упоредна употреба жигова или жига и пословног имена, по правилу, схвата као аутономна употреба два посебна знака истовремено. Ситуација се компликује када се уместо жига који је регистрован користи сличан жиг истог титулара права. Ако међу њима не постоји разлика у дистинктивном карактеру, онда се и озбиљном употребом сличног жига може одржати право на ознаци која није коришћена у промету. Коначно, у ситуацијама када се предметни жиг користи у комбинацији са другим жигом, није битно да ли је комбинација и сама регистрована као (сложени) жиг све док се њоме не мења дистинктивни карактер изгледа у којем је регистрован жиг за који се утврђује да ли је био озбиљно употребљен.

Кад је реч о озбиљној употреби жига, списак роба и услуга је од нарочитог значаја због тога што се озбиљном употребом жига сматра само она употреба када се жиг користи за обележавање роба и услуга за чије обележавање је регистрован. Употреба жига за обележавање роба и услуга изван регистрованог списка, па макар биле и сличне робама и услугама за чије обележавање је жиг регистрован, не сматра се озбиљном употребом жига. Такође се ни употреба жига само на промотивној роби не сматра озбиљном употребом жига, па макар жиг био регистрован за обележавање робе која је, међутим, коришћена само ради поспешивања продаје друге

робе. Изузетно, озбиљна употреба жига постоји када се у промет стављају компоненте које представљају интегрални део састава или структуре робе за чије обележавање је жиг регистрован, као и роба и услуге које су у директној вези са том робом, под условом да је роба за чије је обележавање жиг признат претходно била стављена у промет.

Уколико је жиг коришћен за неке од роба и услуга за чије обележавање је регистрован, право ће престати само у односу на оне робе и услуге за чије обележавање жиг није озбиљно коришћен. Делимичан престанак права врши се на два основна начина: скраћивањем и преформулисањем списка роба и услуга. Преформулисање списка роба и услуга врши се, пре свега, у оним случајевима у којима је жиг регистрован за скуп роба и услуга који је довољно широк да би унутар њега било могуће идентификовати низ посебних подскупова. У таквим случајевима се списак роба и услуга преформулише применом критеријума: сврхе и намераване употребе, крајњих потрошача и дистрибутивних канала.

Siniša Varga, LL.D*

ENTITIES, FORM AND SUBJECT OF GENUINE USE OF EUROPEAN UNION TRADEMARK

Summary

Trademark rights are exclusive in their nature and if trademark owner does not use protected sign and at the same time no one is allowed to do that, the sign is not used on market and its unavailability may represent restriction of competition. That is why trademark must be used on market to maintain registration. But it is not any usage of trademark on market is qualified for preserving of granted rights. Legally, only genuine use of trademark is relevant. Genuine use of trademark is use of a trademark in the course of trade by trademark owner or with their consent, in a registered form or form differing in elements which do not alter the distinctive character of the registered form of trademark, in connection with the goods and services in respect of which the trademark is registered.

Key words: *Trademark Law, European Union, genuine use*

* Associate Professor at the Faculty of Law, University of Kragujevac.