

Др Синиша Варга*

Прегледни научни чланак
УДК: 347.772(4-672EU)

КОРИШЋЕЊЕ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ПРЕВАРАН НАЧИН**

Рад примљен: 21. 08. 2017.

Рад исправљен: 01. 09. 2017.

Рад прихваћен за објављивање: 15. 09. 2017.

Жиг Европске уније признаје се на рок од десет година, рачунајући од утврђеног датума подношења пријаве. Важење жига може се, после истека десетогодишњег рока за који је жиг иницијално признат, обнављати у интервалима истог трајања на захтев титулара права или од њега овлашћеног лица и уз уплату административне таксе. У противном жиг престаје. Жиг може престати и у другим случајевима као што су: одрицање од права, поништај или опозив (укидање) жига. Жиг Европске уније може бити опозван (укинут) по три основа и то: ако се без оправданог разлога не користи, ако постане генеричан и ако се користи на преваран начин. У случају коришћења жига на преваран начин, услов за престанак жига је испуњен ако се услед коришћења жига од стране титулара права или уз његову сагласност у односу на робе и услуге за чије је обележавање жиг регистрован, јавност доведе у заблуду, а нарочито у погледу: врсте, квалитета или географског порекла тих роба или услуга.

Кључне речи: право жига, Европска унија, преварно коришћење жига, престанак жига.

I УВОД

Превара је изразито опасна друштвена појава јер се њоме нарушава поверење у људе, а оно је неопходно за ваљано функционисање друштва.¹

* Ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, e-mail: svarga@jura.kg.ac.rs

** Рад је написан у оквиру пројекта Правног факултета Универзитета у Крагујевцу *Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније.*

¹ Додуше, можда би се за њу могло рећи да је корисна онда кад су жртве преваре похлепни људи.

У условима непрекидне потребе за предузимањем активности на обезбеђењу од преваре, услед високог степена несигурности, знатно би се успорила и на друге начине отежала, а понекад и онемогућила, интеракција међу људима. Стога је превара још одавно препозната као негативна појава, и као таква се нашла међу Божјим заповестима, те постала предмет осуда и претњи паклом и другим непријатностима по душу преваранта. Пошто то није било довољно, превара је санкционисана и као кривично дело, а у римском праву и као грађанскоправни деликт, за који је претор предвидео тужбу: *actio doli*.² И поред тога, превара је данас веома распрострањена појава у бројним областима друштвеног живота са изразито штетним материјалним и нематеријалним последицама. Стање је такво да би одговарајући формат за научну обраду свих видова преваре била монографија, и то не у једном тому, а што далеко превазилази обим научног чланка. Зато ћемо се у овом раду сконцентрисати само на правно регулисање преваре у промету. Преваре у промету су предмет нарочитог интересовања јер се губици од превара у промету мере милијардама долара.³ Међутим и преваре у промету представљају изузетно широку област у коју, између осталог, спадају: преваре у осигурању, затим непоштена трговачка пракса укључујући и преварну рекламу и др., па и корупција. Због тога у овом раду нећемо обрађивати све изворе права који се односе на преваре у промету, већ само оне којима се регулишу преваре које се врше коришћењем жига Европске уније на јединственом тржишту. Пре тога, размотрићемо као претходно питање појам преваре у грађанскоправном смислу. Такође ћемо искористити прилику да, за потребе хармонизације права Републике Србије са правом Европске уније, упоредимо домаћа правна решења са нормативним решењима права жига Европске уније. Превару са кривичноправног аспекта нећемо обрађивати.

II ПОЈАМ ПРЕВАРЕ У УГОВОРНОМ ПРАВУ

„Превара настаје уколико једна уговорна страна изазове заблуду код друге уговорне стране, или је одржава у заблуди, у намери да је тиме

² Римски правници су познавали три облика преваре: *dolus malus*, *dolus bonus* и *dolus eventualis*. *Dolus malus* или пакосна превара односно злонамерно лукавство је превара настала путем недозвољених радњи И. Вујовић, *Превара у савременом уговорном праву*, докторска дисертација, Београд 2009, 41. *Dolus bonus* је пак била дозвољена превара. Класичан пример дозвољене преваре било би претерано хваљење робе које се у промету не схвата озбиљно.

³ „Према неким раније датим проценама у САД губици који су настали у преварним трансакцијама годишње износе 40 милијарди долара. Према подацима објављеним у В. Британији, само у 2004. години губици причинени по основу преваре износили су 16 милијарди фунти.“ И. Вујовић, *op. cit.*, 122.

наведе на закључење уговора.“⁴ Превара се састоји од психолошког и фактичког елемента. Психолошки, субјективни елемент карактеристичан је за обе уговорне стране. За прву уговорну страну је у психолошком смислу карактеристична намера да се друга уговорна страна доведе у заблуду или у њој одржава. То значи да „превара не може настати из нехата (непажње)... Сматра се да постоји намера једне стране у правном послу да другу страну доведе у заблуду, или је одржава у заблуди, ако је она сама свесна неистинитости чињеница које представља другој страни као истину. Ако је и сама у заблуди у погледу чињеница за које тврди да су истините, онда јој се то не може приписати у кривицу.“⁵ За другу уговорну страну је у психолошком смислу карактеристична заблуда, односно погрешна представа, која се у њеној свести формира о неком елементу уговора услед чега је изјава воље друге уговорне стране манљива. Фактички, објективни елемент је начин на који прва уговорна страна реализује долозну намеру. Она то може чинити вербалним путем, предузимањем неке физичке радње, а у појединим случајевима и ћутањем. Дакле, преварна намера се може реализовати активно или пасивно. Пошто се превара може извршити било изазивањем заблуде било одржавањем у заблуди, то ће за изазивање заблуде код друге уговорне стране бити потребна нека активност прве уговорне стране или трећег лица,⁶ док се одржавање друге уговорне стране у заблуди, осим активно, може постићи и без активног ангажовања прве уговорне стране односно ћутањем. Превара ће бити извршена ћутањем онда када прва уговорна страна примети да је друга уговорна страна у заблуди, па ништа не предузме да је те заблуде ослободи, а на то је била обавезна. Јасно је да се поставља питање када је прва уговорна страна обавезна да другој уговорној страни саопшти информације које су другој уговорној страни неопходне како више не би била у заблуди. Не би се могло рећи да постоји општа обавеза обавештавања о свим детаљима који се односе на неки правни посао. Недоумице не изазива ситуација када је за неки правни посао (нпр. уговор о осигурању) обавеза обавештавања изричито прописана. Да ли изван тих ситуација постоји дужност информисања друге стране приликом

⁴ Д. Шите, *Превара и општи услови пословања*, Право и привреда бр. 1-3, 2010, 156.

⁵ Д. Попов, *Заблуда и превара као разлог рушљивости правног посла у домаћем и упоредном праву*, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду бр. 3, 2013, 118.

⁶ Генерално, превара учињена од стране трећег лица је правно ирелевантна по правоваљаност услед ње закљученог уговора, осим ако је једној од уговорних страна у време закључења уговора она била позната или јој је према околностима случаја и редовном току ствари морала бити позната. Другим речима, када се лица А и В договоре да једно од њих (В) довођењем у заблуду наведе другу уговорну страну (Б) да са лицем А закључи уговор, онда таква превара учињена од стране трећег лица (В) не може бити без значаја за пуноважност правног посла закљученог између А и Б.

утаначења међусобних права и обавеза? У одговору на то питање могу нам помоћи Принципи европског уговорног права⁷ (у даљем тексту: Принципи) и Нацрт заједничког референтног оквира за приватно право Европске уније⁸ (у даљем тексту: Заједнички референтни оквир). Према чл. 4:107 ст. 3. Принципа и чл. 7:205 ст. 3. Заједничког референтног оквира, приликом разматрања да ли је прва уговорна страна у обавези да другој уговорној страни пре закључења уговора саопшти информације узеће се, између осталог, у обзир: а) да ли прва уговорна страна влада посебним знањем и стручношћу; б) колики би били трошкови прибављања тих информација, ако би их прибављала друга уговорна страна и уопште; в) може ли их друга уговорна страна самостално прибавити на неки други начин (сем да јој буду саопштене од стране прве уговорне стране);⁹ и г) колико је информација битна за другу уговорну страну.

Заблуда услед које друга уговорна страна пристаје да закључи уговор, може се односити било на чињенице, било на право. Такође, кад се заблуда изазива вербалним путем, то је увек тврдња да чињеница или право постоје или не постоје, а не мишљење (осим ако је дато од стране експерта). Изјава о намери не сматра се преваром (јер се давалац изјаве може предомислити). Али ако странка изјави да намерава да уради нешто што не намерава онда то јесте превара. Иако се друга уговорна страна најчешће доводи у заблуду по питању својстава ствари које су предмет престације прве уговорне стране, превара се може односити и на правни основ и побуду за закључење уговора.¹⁰ При свему томе није битно да ли је заблуда која је изазвана или у којој је друга уговорна страна одржавана битна.¹¹ Али то не значи да се свако довођење у заблуду или одржавање у њој сматра преваром. Правно релевантном сматра се само она превара услед које је друга уговорна страна наведена на закључење уговора, односно у чијем одсуству друга уговорна страна не би закључила уговор.

⁷ The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III).

⁸ Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR) из 2009. године.

⁹ Не би постојала обавеза другу уговорну страну обавештавати о видљивим карактеристикама робе која се нуди.

¹⁰ И. Вујовић, *Превара у савременом уговорном праву*, докторска дисертација, Београд, 2009, 91. Поменути аутор на стр. 93. наводи да побуде, по правилу, не утичу на пуноважност уговора, па се ни превара не може довести у везу са побудама. Међутим, изузетно, у случајевима недопуштености побуде, која је битно утицала на одлуку једне уговорне стране да закључи уговор, а сауговорник је то знао или морао знати, уговор ће бити ништав.

¹¹ Заблуда је битна ако се односи на битна својства предмета, на лице са којим се закључује уговор (ако се закључује с обзиром на то лице), као и на околности које се по обичајима у промету или по намери странака сматрају одлучним, а страна која је у заблуди не би наче закључила уговор такве садржине.

У том смислу се у француском праву разликује главна превара (*dol principal*), без које друга уговорна страна никад не би закључила уговор, и споредна превара (*dol incidence*), без које би друга уговорна страна закључила уговор, али не под тим условима.

Последица преваре је мана воље, а тако закључен уговор је рушљив односно релативно ништав. То значи да ако у законом прописаном року не буде поништен, уговор закључен услед преваре постаје пуноважан. Она уговорна страна која је преварена има право на накнаду штете без обзира да ли је уговор поништен или не (чиме се нормативно признаје деликтни карактер преваре).

III ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРЕСТАНКА ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ УСЛЕД ПРЕВАРНОГ КОРИШЋЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ РОБНОГ И УСЛУЖНОГ ЗНАКА

Укидање жига Европске уније регулисано је у чл. 58. Уредбе о жигу Европске уније бр. 1001/2017 из 2017. године¹² (бивши чл. 51. Уредбе о комунитарном жигу бр. 207/2009). Према ставу 1. тач. ц овог члана Уредбе: жиг Европске уније може престати ако се коришћењем жига од стране титулара права или уз његову сагласност, у односу на робе и услуге за чије обележавање је жиг регистрован, потрошачи (јавност) доводе у заблуду у погледу врсте, квалитета, географског порекла и других карактеристика тих роба и услуга.

А. Коришћење жига

Према одредби чл. 58, ст. 1, тач. ц Уредбе, услов за престанак жига Европске уније је његово коришћење. У вези са коришћењем жига Европске уније поставља се више питања. Прво питање се односи на то да ли коришћење жига Европске уније мора бити озбиљно. Под озбиљном употребом жига Европске уније подразумева се реална употреба жига којом се идентификује порекло жигом обележених роба и услуга у промету, предузета ради стицања или очувања тржишта за робе и услуге које је титулар права већ стављао у промет или за чије стављање у промет су извршене озбиљне припреме, а не само у намери очувања права (што би била симболична, симулована употреба жига – *token use*). Постоје аргументи и за једно и за друго мишљење. Прво, одредба која је предмет анализе део је општег правног акта донетог од стране Савета Европске уније и Европског парламента. Да су они хтели да пропишу да коришћење

¹² Regulation (EU) 2017/1001 of the European parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance), OJ L 154 of 16 June 2017 pp. 1-99 (даље у тексту: Уредба).

жига у овом контексту мора бити озбиљно, додали би реч *genuine* испред речи *use*, као што су урадили у бројним другим одредбама Уредбе.¹³ Друго, довођење у заблуду потрошача или одржавање у њој недопуштено је тржишно понашање односно по својој природи, макар у извесној мери деликт, тако да би преварно коришћење жига по аналогији више одговарало стандардима за радњу повреде жига, а не стандардима озбиљне употребе жига. Треће, у вези са преварним коришћењем жига битно је да су потрошачи доведени у заблуду. Да ли је то учињено озбиљном или симулованом употребом жига чини се небитним. Коначно, и у правној литератури се заступа став да за сврхе овог основа за престанак жига, израз коришћење нема нужно исто значење као у случају престанка жига због некоришћења.¹⁴ Међутим, ако се ова одредба Уредбе интерпретира логички онда би захтев да преварно коришћење жига буде озбиљно био прихватљив. Наиме, у случају симуловане употребе жига, није потребно доказивати још и преварни карактер коришћења робне марке. Довољно је доказати да жиг није озбиљно коришћен и жиг престаје. То значи да, ако би се у контексту преварног коришћења жига захтевало да употреба жига буде озбиљна, ниједан се титулар права не би бранио тиме да жиг није употребљавао озбиљно јер би тиме самом себи ставио омчу око врата.

Друго питање које се у вези са коришћењем жига поставља јесте: да ли захтев да жиг буде коришћен искључује могућност да потрошачи буду одржавани у заблуди ћутањем? Ово због тога што коришћење жига неизоставно претпоставља активност у виду обележавања роба и услуга и њихово стављање у промет. Ћутање, са друге стране, подразумева одсуство активности титулара права. Према Принципима и Заједничком референтном оквиру, друга уговорна страна може захтевати поништење уговора када ју је прва уговорна страна навела да закључи уговор преварним приказивањем нетачних информација, било речима или понашањем, или преварним пропуштањем саопштавања информација које су јој, у складу са начелом савесности и поштења или на основу прописане обавезе обавештавања у току преговора, морале бити саопштене. Према томе, у праву Европске уније (уз све ограде по питању правне обавезности ових докумената) превара се може извршити како лажним презентовањем информација (активно) тако и и ћутањем (пасивно). Исто је и у праву жига. Јавност се у заблуду може довести и ћутањем. Ћутање ће се најчешће односити на битне промене робе обележене спорним жигом. Наиме, регистрација жига не подразумева обавезу титулара права да се уздржава од модификације роба или начина пружања услуга за чије је обележавање регистровао жиг.¹⁵ Поготово је свако унапређење квалитета,

¹³ Чл. 18(1), 47(2), 58(1)а, 64(2), 127(3), 139(2)а и 207.

¹⁴ D. Bainbridge, *Intellectual Property*, Harlow 2007, 653.

¹⁵ L. Bently, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford 2004, 901.

поједностављење начина употребе, побољшање дизајна и др. не само добродошло него и услов опстанка на тржишту. Међутим, ако се деградира или изоставља неко својство робе за које титулар жига зна или мора да зна да је одлучујуће по питању опредељења потрошача да купе баш његов производ, он је дужан да о томе обавести јавност, иначе делује преварно. Могуће је да је неки жиг током дугогодишње употребе постао познат потрошачима као жиг којим се означава прехранбени производ погодан за вегетаријанце. Уколико титулар жига, или од њега овлашћено лице, приликом производње тог артикла маслиново уље замени свињском машћу, а на то не укаже јавности, тако да јавност и даље верује да је предметни прехранбени производ погодан за вегетаријанце, он јавност доводи у заблуду – ћутањем, протурајући на тржишту свој производ, не као туђ (као у случају *passing off*), већ као производ који се одликује карактеристикама које реално не постоје. У том смислу, захтевом да жиг буде коришћен не указује се на природу пословног деловања којим се јавност доводи у заблуду (у смислу да оно мора да буде активно), већ је у питању логичан захтев према којем се жиг не може преварно користити ако се не користи. Жигови који се не користе не могу, по природи ствари, бити средства којима ће се у свести потрошача стварати погрешна представа о роби и услугама које се њима обележавају. Жиговима који се не користе не остварују се привредне функције жига, а потрошачи се не информишу ни истинито ни нетачно. Због свега тога „обмањујући жигови једино могу бити брисани уколико се користе.“¹⁶

Преварно коришћење жига санкционише се једино уколико жиг користи титулар права или се жиг користи уз његову сагласност. То значи да коришћење жига може бити преварно и онда када жиг не користи титулар права, већ пуномоћник, стицалац лиценце или неко треће, од стране титулара права, овлашћено лице.¹⁷

Треће битно питање у вези са коришћењем жига је који жиг може престати по основу преварног коришћења. Наиме, преварним коришћењем се јавност у заблуду доводи у вези са карактеристикама роба и услуга (врста, квалитет, географско порекло и др.). Информације о врсти, квалитету, географском пореклу, цени, количини, начину производње, времену производње, сврси, намени и др. су опште тржишне информације којима се описује роба. Да ли то значи да по основу преварног коришћења жига могу престати само они жигови који садрже дескриптивне елементе? Недоумицу је изазвала реченица садржана у разлозима одлучивања на стр.

¹⁶ A. Michaels, A. Norris, *Trade Mark Law*, Oxford 2010, 113.

¹⁷ О коришћењу жига уз сагласност титулара права видети више: С. Варга, *Субјекти, форма и предмет озбиљне употребе жига Европске уније*, Гласник права, бр. 1, 2016.

15. Одлуке Завода Европске уније за интелектуалну својину¹⁸ у случају *Жито прехрамбена индустрија*¹⁹ која гласи: „[П]редметни комунитарни жиг не садржи ниједан елемент којим се јавност директно информисе о врсти, квалитету или географском пореклу релевантних роба.“ Зашто је то битно? Другим речима, поставља се питање: да ли се преварно могу користити жигови садржани у фантастичним речима, односно речима без значења у говорном језику? Сматрамо да престанак жига због преварног коришћења није ограничен на жигове који садрже дескриптивне елементе, већ по овом основу могу престати и они жигови који су садржани у фантастичним речима и апстрактним сликама. При том се позивамо на теорију секундарног дескриптивног значења жига.²⁰ Према овој теорији, употребом у промету и рекламном кампањом, аналогно начину по којем недистинктивни знакови, у виду секундарног значења, стичу дистинктивност, фантастични жигови стичу секундарно дескриптивно значење (примарно значење жига је оно које се односи на порекло њиме означених роба и услуга) тако што се у свести потрошача формира знање о врсти и карактеристикама роба и услуга које се тим жигом обележавају. На тај начин се попуњава језичка празнина (*linguistic gap*), па и жигови садржани у фантастичним речима и апстрактним сликама постају средство комуникације о врсти, својствима и другим карактеристикама роба и услуга.²¹ Тако и жиг из већ поменутог хипотетичког примера прехрамбеног производа погодног за вегетаријанце може бити садржан у речи без значења у говорном језику или апстрактном цртежу или слици. Ако је временом, употребом у промету, постао симбол вегетаријанске хране, уношењем у производ састојака животињског порекла, такав жиг, једнако као и било који жиг који садржи дескриптивне елементе, може бити коришћен на преваран начин.

Конечно, предмет санкционисања је само оно коришћење жига које се врши у односу на робе и услуге за чије је обележавање жиг регистрован.²² Ово је логично с обзиром на начело специјалности које се примењује у праву жига. Жиг Европске уније се може преварно користити само у односу на неке робе и услуге за чије је обележавање регистрован. У том случају на основу чл. 64(5) Уредбе, жиг Европске уније престаје само за те робе и услуге.

¹⁸ *European Union Intellectual Property Office* (надаље у тексту: Завод).

¹⁹ Cancellation No 10467 C (Revocation) од 14. марта 2016, *Žito Prehrambena Industrija v. Andros*.

²⁰ Вид. J. Shahar Dillbary, *Trademarks as a Media for False Advertising*, *Cardozo Law Review*, Vol. 31, 2009.

²¹ *Ibid.*, 339.

²² C. Colston, J. Galloway, *Modern Intellectual Property law*, Abingdon 2010, 695.

Б. Довођење у заблуду

Једно од најкомплекснијих питања у овој правној материји је питање шта се заправо санкционише: могућност да јавност буде доведена у заблуду или довођење у заблуду? У хрватској редакцији текста Уредбе дословно пише: ... „може јавност довести у заблуду.“ У словеначком преводу Уредбе пише како у том случају услед коришћења жига... „obstaја verjetnost zmede u javnosti.“ У енглеској се пак верзији наводи како као последица коришћења жига, *trade mark is liable to mislead the public*,²³ што значи да без икакве сумње не пише да је јавност услед коришћења жига *misled, deceived* и сл. Формулација ове одредбе је у духу регулисања преварне рекламе. Према чл. 2(1)б Директиве о преварној и упоредној реклами,²⁴ преварном рекламом се сматра свака реклама којом се на било који начин... варају или је вероватно да ће особе којима је реклама упућена бити преварене и која ће, с обзиром на њену преварну природу, вероватно утицати на њихово економско понашање или ће, из истих разлога, оштетити или ће постојати вероватноћа проузроковања штете конкуренту. Директиву о преварној реклами одабрали смо због тога што је једна од битних привредних функција жига рекламна функција. Као што видимо, реклама се сматра преварном и кад, у духу словеначког превода одредбе о преварном коришћењу жига, постоји вероватноћа обмане, вероватноћа штетног утицаја на економско понашање потрошача и вероватноћа повреде интереса конкурената. Питање са почетка овог одељка се ипак поставља јер се у Водичу за испитивање жигова Европске уније (даље у тексту: Водич Завода) изричито наводи да се на примену одредбе о престанку жига Европске уније услед преварног коришћења сходно примењују правила о сметњи за регистрацију преварног знака,²⁵ а према тим правилима, појам преварног знака се тумачи крајње уско, па се преварним знаком сматра само онај знак који се никако другачије не може користити осим преварно.²⁶ Уколико се, осим преварно, знак може користити на начин који није преваран, биће, у недостатку других сметњи, регистрован као жиг Европске уније. Ово је врло јасно дошло до изражаја

²³ И у немачкој верзији се уз *irrezuführen* (обманути) користи реч *geeignet* (погодан).

²⁴ Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising (codified version) (OJ L 376, 27.12.2006, pp. 21–27).

²⁵ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office, Part D - Cancellation, Section 2 – Substantive Provisions, version 1.0 од 01. августа 2016. године, тач. 2.4.3, стр. 9.

²⁶ О овој сметњи за признање жига видети више: С. Варга, *Преварни знакови у праву жига Европске уније*, Ревивија за европско право бр. 2-3, 2014.

у случају WATERFORD²⁷ када је подносилац жалбе указао на то да је у првостепеној одлуци материјално право погрешно примењено тиме што се уместо као вероватност или могућност довођења јавности у заблуду, *liable to mislead the public* од стране првостепеног органа протумачило као постојање стварне односно манифестоване преваре. Жалбено веће је, позивајући се на одлуку Суда ЕУ опште надлежности бр. Т 165/06 у случају *Elio Fiorucci*, подржало тумачење првостепеног органа наводећи да формулација одредбе о престанку жига услед преварног коришћења подразумева реалну превару или постојање довољно озбиљног ризика да ће просечан потрошач бити преварен.²⁸ Рекло би се да је становиште Завода ближе стварности и у духу грађанскоправног појма преваре. Прво, утврђивање могућности довођења јавности у заблуду је у некој мери спекулација. Потрошачи се међу собом разликују. „Док, како обиље тако и недостатак информација, неким потрошачима може бити од користи, другима ће штетити“²⁹ Друго, велики проблем је и несавршеност језика. Није спорно да значење речи истовремено намеће и обликује преференције потрошача,³⁰ али ко господари речима, односно под којим условима ћемо дозволити продавцу да обликује наше схватање појава?³¹ Због несавршености језика закључак о постојању обмане често је резултат сучељавања несагласних мишљења о значењу речи,³² при чему се у утврђивању значења речи истраживање не може ограничити на значење садржано у речнику, већ се мора истражити схватање промета,³³ што може бити прилично захтевно. И на крају крајева, зашто уопште истраживати могућност довођења јавности у заблуду, кад се жиг реално користи у промету? Ова могућност се не истражује ни кад се испитује пријава ознаке ради регистрације. Већ је напоменуто да је у поступку регистрације жига сама могућност преварног коришћења знака правно ирелевантна све док се знак може користити на начин који је у складу са императивним нормама, тржишним правом, добрим и пословним обичајима. Тим пре је истраживање могућности преварног коришћења знака беспредметно онда када се знак већ користи у промету. Другим речима, уколико се знак већ користи у промету, њиме се потрошачи или доводе у заблуду или не. Уколико се доводе у заблуду и у заблуди пазаре робу означену жигом који

²⁷ R 237/2015-2 од 9. фебруара 2009. године, *Unite the Union v. WWRD Ireland IPCO LLC*.

²⁸ *Ibid.*, тач. 22.

²⁹ R. Tushnet, *It Depends on What the Meaning of "False" Is: Falsity and Misleadingness in Commercial Speech Doctrine*, *Loyola of Los Angeles Law Review*, Vol. 41, 2007, 251.

³⁰ *Ibid.*, 250.

³¹ *Ibid.*, 231.

³² *Ibid.*, 229.

³³ *Ibid.*, 236.

се преварно користи, онда постоји превара, јер превара постоји само онда када преварена уговорна страна закључи уговор. У уговорном праву покушај преваре се не санкционише. Према томе, ако се жиг и користи на обманљив начин, али неуспешно, могућност преваре је правно ирелевантна. Ово поготово зато што ако се за ништавост уговора захтева да је извршена превара, онда се за губитак монополског имовинског права не може захтевати ништа блаже, односно било би нелогично да апсолутно субјективно право може престати из разлога из којег се рушљив уговор не може поништити. Зато се може рећи да је у том смислу у случају WATERFORD првостепени орган тврдио да за престанак жига због преварног коришћења није довољно то што су се потрошачи нашли у неодоумици (*puzzled*), конфузији (*confusion*) или су чак збуњени (*even bewildered*);³⁴ тражи се *actual deceit*. Да се у праву жига Европске уније санкционише довођење у заблуду, а не могућност довођења у заблуду, илустроваћемо приказом одлуке Завода у случају *Arlberger*.³⁵

STASTNIK Gesselschaft m.b.H. је 4. марта 2008. године постао титулар права на комунитарни жиг за обележавање мяса и сухомеснатих производа из класе 29 Ничанске класификације (даље у тексту: НК). Комунитарни жиг је, барем аутору овог рада, налик на етикету сухомеснатог производа на којој доминирају речи: Original Stastnik **Arlberger**. *Arlberg* је планински прелаз у Аустрији који повезује две аустријске покрајине (*Voralberg* и *Tyrol*), тако да се изразом *Arlberger* означава горштак који живи у том крају. Пандан би код нас био Златиборац или можда боље Космајац. Захтев за укидање жига поднет је због тога што се сухомеснати производи обележени жигом *Arlberger* не производе у том географском подручју него у месту *Gerasdorf*, које се налази близу Беча, чиме се потрошачи доводе у заблуду у погледу географског порекла сухомеснатих производа обележених жигом *Arlberger*. Утврђујући чињенично стање, жалбено веће Завода је установило да је *Arlberg* познат као зимски туристички центар у којем је 2001. године одржано и светско првенство у алпском скијању и да је туризам основна привредна грана у том крају. Поред тога је утврђено да *Arlberg* није познат као место у којем се у већој мери гаји стока, производе месни деликатеси, нити да постоји раса говеда или других домаћих животиња тог имена. Пронађена су само три регистрована продавца мяса. Када се томе дода да титулар права није производе обележене жигом *Arlberg* рекламирао као робу која потиче из *Arlberga*, закључено је да потрошачи жиг *Arlberg*, и поред тога што је у питању географска одредница, не схватају као упућивање на географско порекло и да се коришћењем жига *Arlberg* за обележавање сухомеснатих производа који

³⁴ Тач. 8, на стр. 10.

³⁵ R 1120/2010-1 од 1. септембра 2011. године, *Helmut Wildhack v. STASTNIK Gesselschaft m.b.H.*

нису произведени у Арлбергу не доводе у заблуду у погледу географског порекла робе.³⁶

Следеће питање је - ко се доводи у заблуду? У предметној одредби пише: публика. Сматрамо да је у питању релевантан део публике, односно циљна група потрошача за робу и услуге које се обележавају жигом који се преварно користи. Публика се у контексту одредбе о преварном коришћењу жига одређује исто као и у случају поређења знакова.

И коначно, последње питање материјалноправне природе које се у вези са овом одредбом поставља јесте: о којим околностима се у свести потрошача ствара погрешна представа? Можда је најбоље одговор на ово питање започети тако што ћемо рећи на које се околности преварно коришћење жига не односи. Иако се коришћењем жига који је или идентичан раније регистрованом жигу ради обележавања исте или сличне робе или сличан ради обележавања исте робе или сличан ради обележавања сличне робе, релевантан део јавности доводи или може довести у забуну, ова забуна је основ за поништај, а не укидање, касније регистрованог жига. Тако је одбијен захтев за укидање Тојотиног комунитарног жига LEXUS регистрованог за обележавање робе, између осталог, и из класе 25 НК поднет од стране имаоца старијег шпанског жига LEXUS регистрованог за обележавање робе из класе 25 НК.³⁷ Исто се десило и у случају чувеног жига ORIENT-EXPRESS када је захтев за укидање жига поднет јер је жиг лиценциран тако да га више не користи титулар права него стицалац лиценце.³⁸ Укратко, заблуда по питању комерцијалног порекла робе односно извора из којег роба и услуге потичу није правно релевантна за укидање жига због преварног коришћења регистрованог робног и услужног знака. Околности у погледу којих је заблуда јавности у овој правној материји правно релевантна су пре свега: врста, квалитет³⁹ и географско порекло роба и услуга. То нису једине околности у погледу којих довођење у заблуду јавности може резултирати престанком жига. Осим врсте робе, квалитета и географског порекла то могу да буду и друге карактеристике роба и услуга. У том смислу нам (уз већ поменућу ограду која се тиче комерцијалног порекла) може помоћи

³⁶ Узгред буди речено, реч *Arlberger* је била обухваћена дисклејмером, што значи да се у погледу те речи није захтевала, нити је призната, искључива правна заштита. Жалбено веће Завода је међутим истакло да је постојање дисклејмера правно ирелевантно у материји преварног коришћења жига.

³⁷ Cancellation 5120 C од 25. априла 2012. године, *Lexus S.A v. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha*.

³⁸ Cancellation 2509 C од 16. јула 2009. године, *Anita Møller v. Societe Nationale des Chemins de Fer Francais (Etablissement Public, Industriel et Commercial)*.

³⁹ Према Водичу Завода, квалитет се у контексту престанка жига због преварног коришћења више односи на карактеристике и својства роба и услуга него на степен или стандард извршености (тач. 2.4 на стр. 8).

садржај члана 3 (и то пре свега тачака а и б) Директиве о преварној и упоредној реклами у којем се наводе околности које ће се узети у обзир приликом оцене да ли је нека реклама преварна или не. Чл. 3. поменуте Директиве гласи: „Приликом одређивања да ли је нека реклама преварна, у обзир се узимају све околности, посебно информације које садржи, а које се односе на:

(а) карактеристике роба или услуга, као што су њихова доступност, врста, дејство, састав, начин и време производње или прибављања, прикладност за намену, употреба, количина, спецификација, географско или комерцијално порекло или резултати који се очекују од њихове употребе или резултати и суштинска својства испитивања или провера који се проводе на тој роби или услугама;

(б) цену или начин обрачуна и услове под којима се врши снабдевање или пружање услуга;

(в) својства, карактеристике и права оглашивача као што су његов идентитет и имовина, његове квалификације и власништво над индустријском, комерцијалном или интелектуалном својином, његове предности и посебности.“

IV ЧЛ. 58(1)ц УРЕДБЕ VS. ЧЛ. 66 ст. 1 тач. 2. ЗАКОНА О ЖИГУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Према чл. 66, ст. 1, тач. 2. Закона о жигу („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 104/09 и 10/2013) Завод за интелектуалну својину Р. Србије може на захтев заинтересованог лица донети решење о престанку жига, у целини или само за неке робе односно услуге ако знак заштићен жигом, због начина на који га носилац жига или његов правни следбеник користи, може у промету да изазове забуну о географском пореклу, врсти, квалитету и другим својствима робе односно услуге. Овакво решење се у пар елемената разликује од европског решења. Прво, поред носиоца права како у праву жига Европске уније тако и у праву жига Републике Србије преварно користити жиг могу и друга лица. Међутим, у праву жига Европске уније то су сва лица која су изричито или прећутно на то овлашћена од стране титулара права, док су у праву жига Републике Србије то само правни следбеници титулара права. Правни следбеник је лице на кога се преноси право правног претходника. Правни следбеници су: наследници, цесионари и привредна друштва на које се преноси имовина титулара права који престаје да постоји. То нису стицаоци лиценце, па чак ни стицаоци искључиве лиценце, дистрибутери, повезана привредна друштва и друга лица која титулар права може овластити да користе његов жиг. Према томе, круг лица која, с последицом престанка жига, могу преварно користити жиг на тржишту Републике Србије је ужи од круга лица која то могу чинити на јединственом тржишту Европске уније, чиме се ствара

простор за изигравање права жига Р. Србије, услед чега је заштита потрошача од преварног коришћења жига у Републици Србији слабија од заштите потрошача у Европској унији.

Друго одступање нашег нормативног решења у односу на европско је у томе што се код нас не прецизира да жиг престаје ако се преварно користи у односу на робе и услуге за чије је обележавање регистрован. Због изостављања те напомене у нашем праву постаје могуће да престане жиг који је регистрован за обележавање роба из класе 9, а преварно се користио у односу на робу из класе 29 НК. Ова практична могућност је противна једном од основних начела права жига по којем се робни и услужни знакови региструју ради обележавања тачно одређене робе или услуге и њена реализација би представљала неоправдано оштру санкцију за титулара права.

V ЗАКЉУЧАК

Жиг Европске уније преварно се користи онда када га титулар права или лице овлашћено од титулара права у односу на робе и услуге за чије је обележавање жиг регистрован користи тако да релевантан део јавности доводи у заблуду у погледу врсте, квалитета, географског порекла и других карактеристика роба и услуга, али не и извора односно комерцијалног порекла из којег предметне робе и услуге потичу.

Нормативно решење престанка жига због преварног коришћења у домаћем праву није у потпуности усклађено са правном регулативом Европске уније у тој материји. Мора се констатовати да је европско нормативно решење овог питања квалитетније.

Siniša Varga, LL.D*

THE FRAUDULENT USE OF THE EUROPEAN UNION TRADEMARK

Summary

According to the Article 58(1)c of Regulation (EU) 2017/1001 of the European parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, the rights of the proprietor of the European Union trade

* Associate Professor, Faculty of Law, University of Kragujevac

mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings if, in consequence of the use made of it by the proprietor of the trade mark or with his consent in respect of the goods or services for which it is registered, the trade mark is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services. Criteria used in estimation of trademark owner misleading conduct are comparable with those for estimation of the refusal of trademark application on the (absolute) ground regarding trademark deceptiveness. It means that cancellation applicant must prove actual deceit and/or manifest deception because for refusal of trademark application on the basis of mentioned absolute ground actual deceit or a sufficiently serious risk that the public will be deceived must exist.

The list of circumstances as to which deceit could be caused is not exhausted, but confusion over commercial origin of goods is excluded and not legally relevant for this ground of trademark right revocation.

Key words: Trademark Law, European Union, misleading conduct, revocation.