

мр Соња СПАСОЈЕВИЋ
асистент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

ПРЕСТАНАК ЖИГА ЗБОГ НЕКОРИШЋЕЊА

Резиме

Специфичан разлог престанка жиџа је његово некоришћење. Под некоришћењем се подразумева да ни титулар жиџа ни носилац лиценце не користе жиџом заштићену ознаку за обележавање робе или услуга на које се тај жиџ односи на територији државе у којој је жиџ регистрован. Аутор ће у раду анализирати законске претпоставке за престанак жиџа због некоришћења. Посебно ће бити анализирано питање озбиљне употребе жиџа за производе који се бесилајно деле приликом кувовине главне производа, а за које је жиџ такође регистрован. У том смислу аутор ће указати на најновију праксу Европског суда правде.

Кључне речи: жиџ, некоришћење жиџа, озбиљна употреба жиџа, престанак жиџа.

I Увод

Жиг је право које може трајати неограничено, под условом да титулар жиџа сваких десет година уплаћује таксу за одржавање жиџа у важности. Поред неплаћања таксе, Закон о жиговима прописује и друге разлоге за престанак жиџа: одрицање, смрт, односно престанак титулара жиџа, оглашавање жиџа ништавим, некоришћење жиџа.¹ Из ових разлога жиг престаје и пре истека рока од десет година за који је плаћена прописана такса.

1 Закон о жиговима (Службени гласник РС, бр. 104/2009; даље у тексту и фуснотама: ЗОЖ).

Специфичан разлог, који се у смислу ЗОЖ убраја у посебне случајеве престанка жига, је његово некоришћење. Под некоришћењем се подразумева да носилац жига или лице које је он овластио, без оправданог разлога није озбиљно користило на домаћем тржишту жиг за обележавање робе, односно услуга на које се тај жиг односи, у непрекидном временском трајању од пет година, рачунајући од дана регистравања жига, односно од дана када је жиг последњи пут коришћен.² Захтев за престанак жига због некоришћења подноси заинтересовано лице, најчешће у циљу своје одбране од тужбе за повреду спорног жига. Са друге стране, титулар жига може спасити свој жиг уколико докаже да га је он или лице које је овластио ипак користио или да га није користио из оправданих разлога.

Носилац жига дужан је, дакле, да жиг користи.³ Коришћењем жига треба да се оствари главна функција жига, гарантовање производног порекла робе или услуга за које је жиг регистрован, односно њихово разликовање од производа или услуга другог порекла. *Ratio legis* обавезне употребе жига је да се спречи онемогућавање других лица да користе знак идентичан или сличан заштићеном, који титулар жига уопште не користи или не намерава да користи.

II Коришћење жига од стране његовог титулара или лица које је он овластио

Претпоставка за престанак жига због некоришћења није испуњена ако уместо титулара жиг користи лице које је он овластио. Овлашћење у овом смислу не постоји ако титулар жига не може да забрани коришћење жига од стране трећег лица, већ мора да толерише. Ово важи, на пример, у случају исцрпљења права, када титулар жига не може да забрани његово даље коришћење у вези са робом коју је претходно означио жигом и ставио у промет било где у свету.⁴ Са друге стране, употреба од стране трећег овлашћеног лица подразумева постојање воље, односно свести за коришћењем туђег знака, што је случај код употребе на основу уговора о лиценци. При том, није потребно да учесници у промету препознају употребу од стране трећег овлашћеног лица.⁵ Полазећи од функције указивања на порекло робе или услуге довољно је да учесници у промету употребљени знак ма како припишу титулару жига. Тачна представа о титулару жига није, дакле, потребна.

2 ЗОЖ, чл. 64, ст. 1.

3 ЗОЖ, чл. 46.

4 Увозник такве робе није овлашћено лице у смислу чл. 64 ЗОЖ.

5 Видети пресуду „Akzenta“ немачког Савезног суда. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://markenmagazin.de/bgh-akzenta>.

III Озбиљност употребе жига

Жиг престаје због некоришћења ако употреба жига од стране његовог титулара или лица које је он овластио није била озбиљна на домаћем тржишту. У смислу праксе Европског суда правде озбиљна употреба жига постоји онда када се жиг, сходно његовој главној функцији гарантовања идентитета робе или услуга за које је регистрован, користи за отварање и осигурање тржишта за односне производе и услуге.⁶ Овде свакако не спадају случајеви симболичне употребе жига.⁷ Озбиљност употребе жига оцењује се на основу свих чињеница и околности на основу којих се иначе одређује његова привредна вредност. Питање количине употребе жига које је потребно за придобијање или очување тржишта за производе или услуге на које се жиг односи зависи од више фактора и околности појединог случаја. Учесталост или редовност употребе жига, врста робе или услуга, као и карактеристике одређеног тржишта или привредне гране јесу критеријуми који се при том могу узети у обзир. Додуше, није потребна непрекидна употреба жига у оквиру петогодишњег рока. Ипак, жиг мора стварно, постојано и са стабилном појавном сликом бити присутан на тржишту.⁸

Озбиљна употреба жига постоји и онда када је, квантитативно посматрано, без значаја. Примера ради, употреба жига само у оквиру продаје једном купцу, који робу даље извози, је озбиљна употреба. Ово важи под условом да је таква употреба жига уобичајена у односној привредној грани и неопходна за придобијање или очување тржишта за производе или услуге на које се жиг односи.⁹

У квантитативном смислу, не може се, дакле, унапред и апстрактно одредити граница од које се употреба жига сматра озбиљном. У том смислу Европски суд правде је као озбиљну потребу жига оценио испоруку 293 сандука (у сваком по 12 комада концентрата за воћни сок) у вредности од 4.800 евра само једном купцу у оквиру једне календарске године.¹⁰ Са друге стране, овај Суд је одбио да призна постојање озбиљне употребе жига у временском периоду између 14.6.1994. и 14.6.1999. го-

6 Видети пресуду „Ansul“ Европског суда правде, доступно на адреси: <http://lexetius.com/2003,200>, као и пресуду „Lottocard“ немачког Савезног суда, доступно на адреси: <http://markenmagazin.de/bgh/lottocard>.

7 Alfred Bergmann, „Rechtserhaltende Benutzung von Marken“, *Markenrecht*, бр. 01/2009, стр. 3.

8 Видети пресуду „Bainbridge“ Европског суда правде. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://lexetius.com/2007,2560>.

9 А. Bergmann, *нав. чланак*, стр. 3.

10 Видети пресуду „Sunrider/НАВМ (Vitafruit)“ Европског суда правде, *Markenrecht*, 2006, стр. 265.

дине. У овом петогодишњем периоду жиг је коришћен само у оквиру каталога за јесен-зиму 1994/1995. године, као и у рекламним огласима током 1995. године.¹¹

Немачки Савезни суд, такође је имао прилику да тумачи појам озбиљне употребе жига. У том смислу, по мишљењу овог Суда, једина околност да се жиг користи на сасвим незнатном броју производа, намењених специјалним потрошачким круговима, није довољна претпоставка да се ова употреба квалификује као привидна, односно симболична.¹² Такође, бесплатна предаја робе која је обележена жигом, заједно са неком другом плаћеном робом, сматра се његовом озбиљном употребом, ако је таква предаја уобичајена у пословним односима.¹³

IV Оправдани разлози за некоришћење жига

Некоришћење жига не доводи до његовог престанка, уколико титулар жига докаже да га није користио из оправданог разлога. Према пракси Европског суда правде, околности које ометају коришћење жига морају бити независне од воље титулара жига, да би се квалификовале као оправдани разлози за његово некоришћење.¹⁴ Другим речима, потребно је да на њих титулар жига није могао утицати.¹⁵ Ипак, не спречава свака сметња за коришћење жига његов престанак, нарочито сметња малог интензитета, самим тим што је независна од воље титулара жига. Са друге стране, сметња не мора бити таква да употребу жига чини немогућом. Довољно је да између сметње и жига постоји таква веза, да се од титулара не може очекивати употреба жига.

Законом прописана забрана рекламе производа или услуга за које је жиг регистрован је, примера ради, оправдани разлог због којег титулар не може да користи свој жиг.¹⁶ Забрана рекламе не спада у сферу ри-

11 Видети пресуду „Bainbridge“ Европског суда правде. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://lexetius.com/2007,2560>).

12 Видети пресуду „Gallup“ немачког Савезног суда. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://markenmagazin.de/bgh-gallup>.

13 Видети пресуде немачког Савезног суда: „Lottocard“, доступно на адреси: <http://markenmagazin.de/bgh/lottocard>, и „Gallup“, доступно на адреси: <http://markenmagazin.de/bgh-gallup>.

14 Видети пресуду „Häupl/Lidl“ Европског суда правде. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://markenmagazin.de/eugh-haupl-lidl-stiftung-co-kg>.

15 Видети пресуду „Cohiba“ немачког Савезног суда. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://markenmagazin.de/bgh-cohiba>.

16 Видети пресуду „Cohiba“ немачког Савезног суда, доступно на адреси: <http://markenmagazin.de/bgh-cohiba>.

зика титулара жига. За време док забрана важи не може се од титулара жига очекивати да користи свој жиг. Мишљење страних теоретичара је да сметња за коришћење жига може постојати и онда када забрана рекламе за производе или услуге на које се жиг односи још увек не постоји у домаћој земљи, али се на основу европских прописа свакако мора рачунати на њено скорије увођење.¹⁷

Приликом квалификације појаве која спречава коришћење жига као оправдани разлог за његово некоришћење узимају се у обзир све околности конкретног случаја. Сметња за коришћење жига, која је пролазног карактера, не може водити заустављању тока петогодишњег рока из чл. 64 ЗОЖ. *Ratio legis* обавезне употребе жига говори против заустављања петогодишњег рока, ако само у кратком, пролазном периоду постоје оправдани разлози за некоришћење жига. Наиме, законски рок од пет година је довољан период за стварање услова за озбиљну употребу жига за производе или услуге за које је регистрован. Заустављање тока петогодишњег рока због постојања оправданих разлога који у кратком периоду спречавају коришћење жига, водило би продужењу рока обавезне употребе жига, што није била интенција законодавца. Дакле, околност која у кратком периоду, на пример четири месеца, спречава коришћење жига није довољна за њену квалификацију као оправдани разлог за некоришћење жига у оквиру петогодишњег рока.

V Употреба жига за регистровану робу или услуге

Титулар жига је дужан да жиг користи за оне производе или услуге за које је регистрован. Европски суд правде широко одређује област у којој жиг може озбиљно да се користи. Према пракси овог Суда озбиљна употреба жига постоји не само у случају његове употребе за производе за које је регистрован, већ и у случају коришћења жига за обележавање и продају појединих саставних делова већ продатих производа.¹⁸ У том смислу, озбиљна употреба жига, тим пре треба да постоји у случају његове употребе за производе који стоје у непосредној вези са производима за које је жиг регистрован, и који треба да задовоље потребе потрошача за овим производима. Овде, по мишљењу Суда, спадају случајеви коришћења жига приликом продаје прибора или производа који су у вези са услугом одржавања или поправке главног производа.

Према пракси немачког Савезног суда, озбиљна употреба жига начелно не постоји када се знак, који је предмет заштите жига, искључиво

17 А. Bergmann, *нав. чланак*, стр. 3.

18 Видети пресуду „*Ansul*“ Европског суда правде, доступно на адреси: <http://lexetius.com/2003,200>.

користи као знак предузећа, а не као жиг за производе или услуге за које је регистрован.¹⁹ Одлучујуће је при том, да ли учесници у промету на основу објективних околности у употреби знака као фирма виде и употребу чија је намена разликовање робе или услуга, односно указивање на производно порекло робе или услуга.

Разликовање између употребе као жиг и примене као знак предузећа нарочито је проблематично код услужних жигова. Наиме, за разлику од робног жига код којег је могућа физичка веза између жига и робе, код услужног жига то није случај. Услужни жиг се користи његовим стављањем на пословни локал или на предмете који се користе за пружање услуга. Примера ради, употреба услужног жига се врши његовим стављањем на службено одело, пословна писма, проспекте, ценовнике, рачуне, огласе, рекламне, штампане ствари и слично. Претпоставка је при том, да у конкретној примени знака учесници у промету виде указивање на порекло услуга. Другим речима, у употреби знака потрошачи не виде само означавање пословног локала, већ на основу такве употребе имају свест о услузи која из њега потиче. Услужни жиг се у многим случајевима поклапа са фирмом титулара жига. Истовремена употреба истог знака као фирма и као жиг чешћа је, дакле, код услужних него код робних жигова.²⁰

Питањем постојања озбиљне употребе услужног жига немачки Савезни суд је имао прилику да се бави у случају „Akzenta“.²¹ Стицалац лиценце, посредник у пружању услуге осигурања, користио је услужни знак „Akzenta“ у пословној кореспонденцији, на ковертама, хартијама за писмо, визит картама и рачунима у форми тако да графички и у боји истакнути знак указује на конкретну услугу посредовања у пословима домаћег и међународног осигурања, за које је жиг иначе регистрован. Суд је сматрао да у истовременом коришћењу знака као саставни део фирме и у вези са конкретном услугом учесници у промету не препознају само одређени пословни погон, већ и конкретне услуге које из тог погона потичу. У вези са тим Суд је истакао да је промет већ навикнут на то да се услуге, чешће него производи, обележавају именом предузећа. Име предузећа или део имена који поседује снагу разликовања, а које стоји у вези са конкретно означеном услугом, промет редовно разуме као указивање на услуге које потичу из односног предузећа.

19 Видети пресуде немачког Савезног суда: „Otto“, „Norma“, и „Akzenta“ немачког Савезног суда. Текстови пресуда доступни су на адресама: <http://markenmagazin.de/bgh-otto>; markenmagazin.de/bgh-norma; markenmagazin.de/bgh-akzenta.

20 А. Bergmann, *нав. чланак*, стр. 5.

21 Видети пресуду „Akzenta“ немачког Савезног суда. Текст пресуде доступан на адреси: <http://markenmagazin.de/bgh-akzenta>.

VI Пракса Европског суда правде

Питањем озбиљне употребе жига Европски суд правде је имао прилику да се бави у скорије време у случају „Wellness“.²² У даљем делу рада изнећемо суштину спора и анализирати пресуду Европског суда правде у овом случају.

Аустријско предузеће „Maselli-Strickmode GmbH“ производи и продаје одећу. Ово предузеће је титулар жига „Wellness“, који је у аустријском Патентном уреду регистрован за производе из класе 16 (часописи и књиге), 25 (одећа) и 32 (безалкохолна пића) у смислу Ничеанског аранжмана међународне класификације роба и услуга. Предузеће „Maselli“ је сваком купцу текстилне робе обележене његовим жигом бесплатно делило безалкохолно пиће на чијој етикети је стајао натпис „Wellness Drink“. У међувремену, предузеће „Silberquelle“, које продаје безалкохолна пића, затражило је гашење жига „Wellness“ за производе из класе 32, због некоришћења од стране титулара жига. Крајем 2006. године надлежно одељење аустријског Патентног уреда усвојило је захтев за гашење жига. Против овог захтева титулар жига је поднео приговор вишем Сенату за патенте и жигове. Овај Сенат је, пак, због природе спора, прекинуо поступак који је пред њим покренут и Европском суду правде у Луксембургу поставио претходно питање: да ли се чл. 10, ст. 1 и чл. 12, ст. 1 Директиве бр. 89/104 тумачи тако да озбиљна употреба жига постоји и у случају употребе за производе (овде безалкохолна пића) које титулар жига бесплатно дели купцима његових других производа (овде текстилне робе)? Суд је на ово питање одговорио полазећи од своје раније, устаљене праксе да озбиљна употреба жига постоји само онда када се производима који су обележени жигом отвара и обезбеђује тржиште. Другим речима, озбиљна употреба жига постоји само у случају његове стварне употребе, чиме се остварује његова главна функција гарантовања идентитета, односно разликовања производа или услуга титулара жига од истих или сличних производа другог порекла. Дакле, у том смислу Суд је нашао да употреба жига „Wellness“ за безалкохолна пића која се бесплатно деле при куповини других производа истог титулара није озбиљна. По мишљењу овог Суда, стављање жига на предмете који се деле као поклон не доприноси ни отварању тржишта за ове производе, ни њиховом разликовању од истих или сличних производа који потичу из другог предузећа.

Одлука Европског суда правде посебне последице има на тржиште производа који се у данашњем пословном свету означавају термином

22 Видети пресуду „Wellness“ Европског суда правде. Текст пресуде доступан на адреси: <http://markenmagazin.de/eugh-wellness>.

„мерчендајзинг“.²³ Наиме, у последње време све је већи број услужних предузећа која региструју жигове не само за услуге које намеравају да пружају, него и за производе који, у циљу унапређења пословања, бесплатно треба да се деле приликом пружања услуга. Примера ради, рекламу новог производа или тарифе предузећа које пружа услуге телекомуникација често прате производи као што су мајице, оловке, омот за телефон и слично, који се бесплатно дају уз купљени нови производ или услугу. Купац новог аутомобила често на поклон добија производе који су обележени знаком произвођача (привезак за кључеве, омот за возачку и саобраћајну дозволу, мајицу, качкет и сл.). Међутим, у смислу начела која је Европски суд правде истакао у одлуци „Wellness“, стављање жига на производе који служе унапређењу пословања није озбиљна употреба жига. По мишљењу Суда ови производи се само бесплатно деле приликом куповине главног производа, што не доприноси отварању или обезбеђењу тржишта за ове производе.

Одлука Европског суда правде „Wellness“ је спорна из више разлога. Наиме, у одлуци „Vitafruit“ Европски суд правде је поставио ниске границе за постојање озбиљне употребе жига.²⁴ У овој одлуци Суд је посебно истакао да не постоји доња граница употребе, већ да озбиљна употреба жига зависи од више фактора. Један од њих је величина тржишта. Са друге стране, симболична употреба жига не може се сматрати његовом озбиљном употребом. Ипак, раније смо већ истакли да је Европски суд правде као озбиљну потребу жига оценио испоруку 293 сандука (у сваком по 12 комада концентрата за воћни сок) у вредности од 4.800 еура само једном купцу у оквиру једне године. И у овој одлуци Суд се руководио критеријумом отварања или обезбеђења тржишта. У том смислу, бесплатна предаја (поклањање) одређених производа приликом куповине главног производа није довољан критеријум да се доведе у питање озбиљна употреба жига којим су ти производи означени.²⁵ Изузетак постоји, примера ради, када бесплатна предаја робе није повезана са пословном делатношћу предузећа, односно, у случају када је симболичног карактера.²⁶

23 Реч „Merchandising“ је енглеског порекла и највише одговара појму комерцијале у нашем језику. У ужем смислу мерчендајзинг обухвата све активности које се предузимају у циљу унапређења продаје робе, као на пример, позиционирање и излагање робе, промоције унутар продајног простора и сл.

24 Видети пресуду „Sunrider/НАВМ (Vitafruit)“ Европског суда правде, *Markenrecht*, 2006, стр. 265.

25 Видети пресуду „Gallup“ немачког Савезног суда. Текст пресуде доступан је на адреси: <http://markenmagazin.de/bgh-gallup>.

26 У пресуди „Gallup“ немачки Савезни суд је посебно истакао да само стављање жига на незнатан број производа (овде десетогодишњи, односно месечни часопис) није

VII Закључак

Европски суд правде је у случају „Wellness“, имајући у виду његову ранију праксу, дошао до изненађујућег резултата, да производи који су обележени жигом и који се само бесплатно деле приликом куповине главног производа, не доприносе ни отварању ни осигурању тржишта. Став овог Суда је прихватљив само утолико што производи који се бесплатно деле не доприносе отварању тржишта, али само за те производе. Ипак, Европски суд правде је у случају „Wellness“ изгубио из вида да и производи који се бесплатно деле, а који су обележени жигом, указују на порекло производа. Привезак за кључеве са изразом „Opel“, мајица са натписом „Telekom“ или дигитрон са изразом „Комерцијална банка“ имају, пре свега, посебан значај за учеснике у промету. Иако нису предмет делатности предузећа, односно установе чијим жигом су обележени, ови производи асоцирају потрошаче на произвођача аутомобила „Opel“, установу која пружа услуге телекомуникација „Telekom“, односно тачно одређену банку („Комерцијална банка“). Дакле, пожељно је да Европски суд правде првом приликом исправи последице које у пракси може изазвати одлука „Wellness“. Дакле, и обележавање производа који се бесплатно деле уз главни производ, а за које је жиг такође регистрован, је правнорелевантна (озбиљна) употреба жига. И у овом случају жиг се користи да укаже на порекло робе из погона титулара жига, чиме се остварује његова основна функција, тј. функција гарантовања порекла жигом обележене робе.

Mag. Sonja SPASOJEVIĆ

Assistant at the Faculty of Law University of Kragujevac

TERMINATION OF THE TRADEMARK DUE TO INACTIVITY

Summary

The European Court of Justice acting in the “Silberquelle-Maselli” case came to a surprising resolution, based on what was to be anticipated from its previous practice, that products with trademark that are given to consumers for free while they buy the main product, contribute to neither market entering nor market security. Standpoint of this Court is acceptable providing that

довољно за квалификацију такве употребе као привидне, уколико су производи намењени специјалном кругу потрошача.

the products being given free of charge do not contribute to market creation, but only applies to these products. However, in the “Silberquelle-Maselli” case, the European Court of Justice overlooked the fact that even the products being given for free have their origin disclosed if they bear trademark. That means, a key-ring with an “Opel” label, or a t-shirt with a “Telekom” sign or a calculator labelled with “Komercijalna banka”, have, above all, a special meaning for market participants. Although not being the subject of activity of the Company nor the Institution whose mark they bear, with the consumers they still raise association to the automobile producer “Opel”, or the company “Telekom” that provides telecommunication services, or a particular bank (“Komercijalna banka”). Therefore, it is desirable that European Court, as soon as possible, eliminates detrimental impacts that may ensue in practice from the “Silberquelle-Maselli” decision. Hence, marking of the products being given for free while accompanying the main product is legally relevant (serious) use of trademark. In this case as well, the trademark is used to show that goods originate from facilities of trademark holder, by which its main function is accomplished, i.e. function of guaranteeing the origin of the goods bearing trademark.

Key words: *trademark, termination of the trademark, serious use of trademark.*