

**Др Божин ВЛАШКОВИЋ**  
редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

## **УПОТРЕБА СЕРИЈСКИХ ЖИГОВА – УСЛОВ ЗА ЊИХОВО ОДРЖАВАЊЕ У ВАЖНОСТИ ПРЕМА ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА**

### **Резиме**

*Регистровани жиг се, у циљу одржавања у важности, може користити и у незнатно измењеном облику, којим се не утиче на дистинктивну моћ већ регистрованог жига. Промењени облик може, такође, бити и самостално регистрован као жиг. Питање посебне регистрације промењеног облика има нарочити значај када је реч о серијским жиговима, с обзиром да се прво мора доказати постојање и коришћење довољног броја жигова исте серије.*

**Кључне речи:** *озбиљно коришћење жига, дистинктивност, стални део, незнатне измене, самостална регистрација.*

### **I Увод**

Заштита која се стиче жигом временом постаје обухватнија и интензивнија. То се нарочито огледа у чињеници да је трајање заштите која се стиче правом жига начелно неограничено, чиме су потенцијални конкуренти битно ограничени у избору ознака за обележавање сопствених производа. У циљу спречавања таквих негативних последица уведена је и обавеза да жиг буде коришћен да би остао у важности. Међутим, није довољно било које коришћење жига, већ само оно које поседује законом прописана обележја. При томе постоје два основна обележја таквог коришћења жига.<sup>1</sup> Прво је комерцијално коришћење, које се огледа у производњи и испоруци производа или пружању услуга на тржишту. Другим обележјем је одређен циљ комерцијалног коришћења, који мора да буде

---

1 Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, „Schlussanträge: C-40/01-Begriff der ernsthaften Benutzung der Marke“, InfoCuria, доступно на: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-40/01](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-40/01), тач. 47 и 48, I-2452.

разликовање производа или услуга према њиховом пореклу, особинама и угледу. Да би се говорило о коришћењу жига у наведеном смислу није довољно да се он употребљава у промету у наведене сврхе, већ је неопходно да је у питању озбиљно коришћење.<sup>2</sup> Другим речима, у обзир не долази фиктивно, формално и реторичко коришћење, чији је једини циљ спречавање поништаја жига. Коришћење се мора односити на производе или услуге за које је жиг регистрован, па заштита жигом остаје у важности само у вези са производима или услугама за које је конкретно коришћен. То значи да коришћење жига за део регистрованих производа или услуга није коришћење за преостале производе или услуге, чак и када је реч о сличним производима или услугама.<sup>3</sup> Обавеза коришћења жига се традиционално сматра као коректив стицања жига путем регистрације. Наиме, у интересу заједнице је да регистар жигова буде ослобођен од некоришћених ознака, чиме се ствара могућност да трећа лица региструју своје ознаке. Поред тога, реч је и о растерећењу управних органа или судова, као и о смањивању броја могућих колизија жигова.<sup>4</sup>

У контексту коришћења жигова постоји велики број проблема. Неки од њих су, на пример, оправдавајући разлози за некоришћење жига, коришћење жига од стране трећих лица, релевантно подручје коришћења, проблеми поновљене регистрације и сл.<sup>5</sup> Посебну пажњу изазивају случајеви када се ознака не користи у регистрованом облику, већ је у одређеној мери измењена, односно модификована. Специфично је и питање да ли се модификована ознака може регистровати као жиг. С обзиром на све чешћу употребу серијских жигова и на услове који се постављају за њихово дефинисање у новијој судској пракси, нарочито је актуелно питање коришћења сталног дела, као услова за постојање и одржавање у важности ових жигова.

Предмет истраживања у овом раду је употреба серијских жигова, нарочито у вези са модификацијом сталног дела неке серије жигова. Ово питање анализирано је на основу пресуда Европског суда правде.

---

2 Исто, тач. 49, I-2453; Alfred Bergmann, „*Rechtserhaltende Benutzung von Marken*“, *MarkenR*, бр. 1/2009, 1; Manfred Klette, „*Zur rechtserhaltenden Benutzung durch Verwendung abweichender Markenformen*“, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, бр. 8/2000, 913.

3 Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht*, Auflage 3, München, 2001, 1234.

4 Jan Eichelberger, „*Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine ihrerseits eingetragene abgewandelte Benutzungsform im nationalen und im Gemeinschaftsmarkenrecht*“, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, бр. 11/2009, 1492.

5 Nils Dietrich, „*Zum Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht*“, *MarkenR*, бр. 7-8/2013, 249.

## II Појам серијских жигова

Појам серијских жигова поступно је дефинисан у немачкој судској пракси за време важења Закона о обележавању производа из 1936. године, с обзиром на специфичне формулације које се односе на опасност замене у погледу порекла производа. Засновани су на реалностима привредног промета, које су јасно сажете у пресуди „Pentavenon“.<sup>6</sup> Наиме, Савезни врховни суд Немачке је, у овој пресуди, истакао: „Многа предузећа за обележавање различитих врста производа уобичајено користе одређени стални знак и модификују га додавањем префикса или суфикса, или изостављањем слогова. Полазећи од овакве праксе, знак се у промету схвата као варијација сталног знака и претпоставља се да тако обележени производи потичу из истог предузећа, које већ користи стални знак.“<sup>7</sup>

Временом су дефинисани и ближи услови за постојање серијских жигова, што је нарочито видљиво у пресуди „Almglocke“ у којој је заступан став: „Опасност замене у смислу да се у промету две међусобно различите ознаке сматрају као упућивање на серијске производе једног те истог предузећа долази у обзир само ако су испуњена два услова. Први је да обе ознаке, које се међусобно пореде, имају исту сталну реч. Други услов је да та стална реч поседује упућујући карактер на предузеће приоритетно старијег корисника. О упућујућем карактеру не може се говорити у случају када је стална реч неки навод о пореклу или особинама, који није подобан за заштиту.“<sup>8</sup> Заштита серијских жигова развијана је управо за случајеве у којима се колизија ознака, које се јасно разликују у осталим саставним деловима, заснива само на једном и то истом саставном делу обе ознаке. Дакле, реч је о само једном, иако најчешћем и најважнијем облику посредне опасности замене.

У пракси Европског суда правде битно су измењени услови за постојање серијских жигова у поређењу са ранијим немачким правом. Поред тога, предмет разматрања проширен је и на коришћење ознаке, као дела низа који може бити обухваћен појмом серијских жигова, са аспекта

---

6 Пресуда Савезног врховног суда Немачке од 22.5.1968, „BGH, I ZB 3/67 Pentavenon“, *GRUR*, бр. 1/1969, 40.

7 Исто, 41.

8 Пресуда Савезног врховног суда Немачке од 17.2.1961, „BGH, I ZR 115/59 Almglocke“, *GRUR*, бр. 7/1961, 347.

њеног одржавања у важности. Ово питање је први пут било предмет разматрања у пресуди „Il Ponte Finalziaria“.<sup>9</sup>

### III Пресуда „Il Ponte Finalziaria“ C-234/06 P

У овом спору компанија Il Ponte Finalziaria је у Италији регистровала 11 старијих жигова у којима је садржан део у речи „bridge“. На основу регистрације ових жигова компанија се успротивила пријави за регистрацију комунитарног жига у слици „BAINBRIDGE“.

У претходној инстанци жалба је одбијена, између осталог, зато што је утврђено да пет жигова није коришћено, а да се преосталих шест жигова не могу квалификовати као серијски, јер није доказано коришћење довољног броја жигова, као услова за постојање серије. Поред тога, није утврђена ни опасност замене између наведених шест жигова и пријављеног комунитарног жига „BAINBRIDGE“, с образложењем да између жигова који се пореде не постоји минимални степен сличности.<sup>10</sup>

Против ове одлуке компанија Il Ponte Finalziaria је поднела приговор Европском суду, сматрајући да је суд прве инстанце погрешно применио чл. 15, ст. 2, (а) Уредбе бр. 40/94/ЕЗ о комунитарном жигу,<sup>11</sup> јер је при утврђивању сличности изоставио жиг „Bridge“, а да при том није испитао да ли се он може сматрати лако измењеном верзијом жига „THE BRIDGE“. Компанија је у свом приговору, такође, истакла да чињеница да је овај жиг регистрован нема никакав значај. Иако је прихватила став претходне инстанце да за жиг „Bridge“ није поднела неопходне доказе о коришћењу, компанија сматра да такву обавезу није имала, јер је поднела доказе о коришћењу жига „THE BRIDGE“, који користи за обележавање истих производа. Једина разлика између ових жигова је у употреби одређеног члана „THE“, чиме се не може утицати на дистинктивност жига „Bridge“. Поред тога, тумачење је погрешно и зато што за последицу има правну неједнакост између титулара жига који је регистровао само

9 Пресуда Европског суда правде од 13.9.2007, „C-234/06 P: Verwechslungsgefahr bei Markenfamilie Il Ponte Finanziaria Spa/Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt [HABM]“, - *GRUR*, бр. 4/2008, 343.

10 Пресуда Суда правде прве инстанце од 23.2.2006, „Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, Rechtssache T-194/03 Il Ponte Finanziaria SpA/Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt [BAINBRIDGE]“, *GRUR INT*, бр. 5/2006, 404.

11 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, *Amtsblat L 11/1994*, 1-36.

основну верзију жига, а користи велики број модификованих верзија, и титулара жига који је регистровао све те модификације.

У свом одговору, Европски суд прво истиче да се по Уредби бр. 40/94/ЕЗ о комунитарном жигу ознака може само појединачно регистровати и да заштита по основу регистрације од најмање пет година припада само појединачним жиговима, чак и када је истовремено регистрован већи број жигова који садрже заједнички обележавајући део.<sup>12</sup>

У случају приговора против пријаве комунитарног жига, која се заснива на једном једином старијем жигу, оцена опасности замене утврђује се поређењем оба жига у облицима у којима су регистровани. На други начин се поступа у случају када се приговор заснива на постојању већег броја жигова, који показују заједничка обележја на основу којих се могу сматрати као део исте фамилије или серије жигова. У случају ових жигова, опасност замене произлази тачније на основу околности да се потрошач може довести у забуну у погледу порекла производа или услуга на које се односи пријављени жиг и при том погрешно претпоставља да пријављени жиг припада фамилији или серији жигова. Међутим, када није коришћен довољан број жигова да би се формирала фамилија или серија, од потрошача се не може очекивати да он у тој групи жигова открије заједнички елемент и да ове жигове доведе у везу са другим жигом у којем је садржан исти заједнички елемент. За постојање опасности да потрошачи буду доведени у забуну у погледу припадности пријављеног жига некој серији или фамилији жигова неопходно је да старији жигови који припадају овој фамилији или серији буду присутни на тржишту.

Карактеристично је да Европски суд правде уопште није разматрао питање да ли се жиг „THE BRIDGE“ може сматрати жигом који одступа од жига „Bridge“, а да се тиме не утиче на његову дистинктивност, јер је сматрао да коришћење жига „THE BRIDGE“ није доказано, па зато не може бити ни доказ за коришћење жига „Bridge“. Наиме, суд истиче да важећи европски прописи дозвољавају да се регистровани жиг сматра коришћеним у случају подношења доказа да се жиг користи у форми која се незнатно разликује од форме у којој је регистрован. Међутим, прописима се не дозвољава да се заштита која припада регистрованом жигу, на основу доказа о његовом коришћењу, прошири и на други регистровани

---

12 Paul Lange, „Rechtserhaltende Benutzung von Registermarken im Abwandlungsverhältnis – Eine Besprechung der Rintisch-Entscheidung des Gerichtshofs (PROTI) im Anschluss an seine II Ponte-Entscheidung (Bainbridge)“, *MarkenR*, бр. 1/2013, 98.

жиг чије коришћење није доказано, а на основу образложења да је неко-ришћени жиг само незнатно одступање у поређењу са коришћеним.<sup>13</sup> Другим речима, доказ коришћења регистрованог жига не може се заснивати на доказу коришћења жига који се само незнатно разликује од регистрованог, ако је тај други жиг такође регистрован.

Овакав приступ је био нарочито споран у Немачкој, с обзиром на § 26 (3), Закона о жиговима,<sup>14</sup> којим је прописано да се доказ о коришћењу може поднети и на основу коришћења другог самостално регистрованог облика. Наиме, истакнуто је да на основу ове пресуде настају проблеми нарочито у случају модернизовања жига.

Правило је да предузећа своје жигове прилагођавају производним и модним трендовима. При том није реч о битним изменама, тако да се модернизована форма у промету још увек схвата као исти жиг. У случају да се модернизовани жиг региструје поред изворне, већ регистроване форме, тада би се, по ставу Европског суда, коришћење модернизованог жига могло приписати само том жигу. То би за последицу имало гашење старог жига, после истека рока од пет година, уз истовремени губитак његовог значајног ранијег приоритета. Недоумице које су изазване овом пресудом Европски суд је отклонио у пресуди „Rintisch“.<sup>15</sup>

#### IV Пресуда „Rintisch“

Титулар жига у речи „PROTI PLUS“, затим жига „PROTI“ и жига у речи и слици „proti Power“ је у претходном поступку пред Савезним врховним судом Немачке покренуо спор против титулара жига „Protifit“, који је регистрован после регистрације његових жигова. У току спора, тужени је истакао да жиг PROTI није коришћен, а тужилац да је жиг користио употребом ознака PROTI PLUS“ и „proti Power“. Савезни врховни суд Немачке је обуставио поступак и Европском суду поставио питање да ли је и под којим условима § 26, ст. 3, (друга реченица) немачког Закона о

13 Исто, 102.

14 Види другу реченицу: § 26 Benutzung der Marke, (3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist. MarkenG, доступно на: <https://dejure.org/gesetze/MarkenG/26.html>, 23.2.2017.

15 Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs eingereicht am 2. November 2011, Bernhard Rintisch gegen Klaus Eder (Rechtssache C-553/11), доступно на: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-553/11](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-553/11), 22.2.2017.

жиговима у сагласности са чл. 10, ст. 1 и 2, (а) Прве директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу бр. 89/104/ЕЕЗ.<sup>16</sup>

Европски суд сматра да је суштина постављених питања у томе да ли је титулару регистрованог жига забрањено да његово коришћење, у смислу наведених прописа, доказује коришћењем жига у измењеном облику, који се разликује од оног у којем је регистрован, ако се тим разликама не утиче на дистинктивност жига, независно од чињенице да је измењени облик, такође, регистрован као жиг.

У овој пресуди је прво наглашено да је дистинктивност жига, у смислу одредаба Прве директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу бр. 89/104/ЕЕЗ, подесност жига да се њиме обележе производи за које је захтевана регистрација, као производи који потичу из одређеног предузећа, и да се тиме они разликују од производа других предузећа. Затим је закључено да на основу чл. 10, ст. 2, (а) Прве директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу бр. 89/104/ЕЕЗ не произлази да се измењени облик, у којем се жиг користи, такође, не може регистровати као жиг. Једини услов који је садржан у овој одредби састоји се у томе да се облик у којем се жиг користи може разликовати од оног у којем је регистрован само у деловима којима се не утичу на дистинктивност жига. Наиме, одредбом се отклања стриктна подударност између облика која се примењује у промету и облика који је регистрован. Смисао одредбе је да се титулару жига омогуће измене регистрованог жига у циљу бољег прилагођавања захтевима комерцијализације и поспешивања промета одређених производа или услуга, а да се, при томе, не утиче на његову дистинктивност.

Наведени циљ био би доведен у питање уколико би се за доказ коришћења регистрованог жига поставио додатни услов који би се огледао у томе да различит облик у којем се жиг користи не би могао, такође, да буде регистрован као жиг. Регистрација нових облика жига омогућава антиципирање могућих измена у појавном облику жига и тиме његово прилагођавање реалностима тржишта, које се стално развија.<sup>17</sup>

С обзиром на општи став о усаглашености Прве директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу бр. 89/104/ЕЕЗ са прописима Париске конвенције, јасно је да се чл. 10, став 2, (а) Прве директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу бр.

16 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. L 40, 1.

17 Наведена пресуда C-553/11, тач. 22.

89/104/ЕЕЗ мора бити у потпуној сагласности са чл. 5 (ц), ст. 2, Париске конвенције. На основу ове одредбе, ни на који начин се не може закључити да би регистрација ознаке као жига имала за последицу да њено коришћење више није доказ о коришћењу неког другог регистрованог жига у односу на који се ознака разликује у мери којом се не утиче на његову дистинктивност. На основу тога, Европски суд закључује да регистравање измењеног облика у којем се жиг користи, а који се разликује од првобитног облика у којем је жиг регистрован, при чему се не утиче на његову дистинктивност, није супротно чл. 10, ст. 2 (а) Прве директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу бр. 89/104/ЕЕЗ.

Ово тумачење није у супротности са ставовима Европског суда који су изложени у пресуди „Il Ponte Finanziaria vs. НАВМ“, а нарочито у тач. 86. Наиме, ова пресуда је донета у спору у којем се једна странка позивала на заштиту „фамилије“ или „серије“ сличних жигова приликом оцене опасности замене. Европски суд правде, у овој пресуди, сматра да је за доказ о постојању „фамилије“ или „серије“ жигова неопходно коришћење довољног броја жигова да би се уопште могло говорити о формирању „серије“ или „фамилије“. Наиме, у случају да није коришћен довољан број жигова, па се не може формирати „фамилија“ или „серија“, од потрошача се не може очекивати да у њима установи заједнички елемент и да ову серију доведе у везу са неким другим жигом који садржи исти заједнички елемент. За постојање опасности да се потрошачи доводе у забуну у погледу припадности пријављеног жига „фамилији“ или „серији“ жигова неопходно је да други жигови, који припадају овој „фамилији“ или „серији“, буду презентовани на тржишту.

У овом специјалном контексту, у којем је реч о „фамилији“ или „серији“ жигова морају се разумети и излагања суда у тач. 86, пресуде „Il Ponte Finalziaria“. То значи да се чл. 10, ст. 2 (а) Прве директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу бр. 89/104/ЕЕЗ не дозвољава проширење заштите која припада регистрованом жигу, по основу његовог коришћења, на други регистровани жиг, чије коришћење није доказано са образложењем да он представља благу измену првог. Управо такво позивање на коришћење једног жига као доказ за коришћење другог жига није могуће, јер најпре треба да се докаже постојање и коришћење довољног броја жигова исте „серије“ или „фамилије“. Пресуда „Il Ponte Finalziaria“ се односи на случај у којем је реч о више регистрација истих или измењених жигова, при чему се користи само један облик жига. Према тумачењу Европског суда, коришћење ознаке „THE BRIDGE“ односи се само на



тај регистровани жиг, а не и на остале наведене регистроване форме. У случају регистравања великог броја сличних жигова од којих се фактички користи само један, било би неоправдано истовремено пружити проширену заштиту која припада фамилији или серији жигова.

У пресуди „Rintisch“ Европски суд је разматрао и питање дефанзивних жигова, који су по владајућем мишљењу у теорији недозвољени и да је њихово пријављивање за регистрацију злоупотреба права. Сам појам дефанзивних жигова је споран, али се сматра да је реч о жиговима који, као одбрамбени, окружују главни жиг у циљу проширења његовог обима заштите и на тај начин штите његов развој. Ови жигови су слични главном, јер садрже неки заједнички део или сам главни жиг и нису само модернизација, него, напротив, самосталне ознаке које се, као такве, посебно пријављују и региструју.<sup>18</sup> То значи да се о дефанзивним жиговима не може говорити уколико је реч о незнатним модификацијама, којима се не утиче на дистинктивност регистрованог жига. Карактеристично за ове жигове је да њихов титулар нема намеру да их користи у промету за разликовање својих производа или услуга од других. Европски суд сматра да је субјективна намера титулара везана за пријаву жига потпуно небитна за примену чл. 10, ст. 2, (а) Прве директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу бр. 89/104/ЕЕЗ. Другим речима, напуштено је класично схватање о недозвољености дефанзивних жигова, па се они сматрају дозвољеним. Међутим, ови жигови су фактички и даље без вредности, с обзиром да се не могу користити на начин којим се главни жиг одржава у важности, јер није реч о незнатним модификацијама главног жига. Дефанзивни жигови се могу користити као самостални жигови, а након пет година некоришћења морају се поништити.

## V Закључак

Регистровани жиг мора бити коришћен на квалификовани начин да би остао у важности. Правило је да се жиг користи у облику у којем је регистрован, али су могући изузеци у смислу да се коришћени облик незнатно разликује од регистрованог. Услов за коришћење новог облика је да се његовим изменама не утиче на дистинктивну моћ регистрованог жига. У том контексту, поставља се питање да ли коришћени измењени облик може, такође, бити регистрован као жиг.

---

18 Alexander Mühlendahl, „Eintragung und Benutzung von Defensivmarken, Serienmarken und Abwandlungen“, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, бр. 1/2009, 1.

Европски суд је у пресуди „Il Ponte Finalziaria“ заузео став да није дозвољено да се заштита која припада регистрованом жигу, на основу доказа о његовом коришћењу, прошири на други регистровани жиг који није коришћен, само са образложењем да је некоришћени жиг незнатно одступање у поређењу са коришћеним жигом. Другим речима, доказ коришћења регистрованог жига не може се заснивати на доказу коришћења жига који се само незнатно разликује од регистрованог, ако је тај други жиг такође регистрован.

Ово решење је изазвало критике, па је промењено у пресуди „Rintisch“, с образложењем да се односи само на серијске жигове. То значи да се не дозвољава проширење заштите која припада регистрованом жигу, по основу његовог коришћења, на други регистровани жиг, чије коришћење није доказано с образложењем да је други регистровани жиг само незнатна измена првог. Такво позивање на коришћење једног жига, као доказ за коришћење другог, није могуће, јер најпре треба да се докаже постојање и коришћење довољног броја жигова исте серије. Наиме, у случају регистравања већег броја сличних жигова од којих се фактички користи само један, неоправдано је истовремено пружити проширену заштиту која припада серији жигова.

**Božin VLAŠKOVIĆ, PhD**

**Professor at the Faculty of Law University of Kragujevac**

## **THE USAGE OF SERIAL TRADEMARKS – CONDITIONS FOR THEIR VALIDITY MAINTENANCE ACCORDING TO THE EUROPEAN COURT PRACTISE**

### **Summary**

*In the terms of validity maintenance, the registered trademark can be used in a remotely altered form, which does not affect the distinctive power of an already registered trademark. The altered form can also be registered as an independent trademark. The question of the separate registration of an altered trademark form has a specific meaning when it comes to serial trademarks, considering that first one has to prove the existence and the usage of a sufficient number of trademarks from the same series.*

**Key words:** *serious usage of trademark, distinctiveness, permanent part, slight changes, independent registration.*