

Свјетлана ИВАНОВИЋ*

ТУЖБА ЗА ОСПОРАВАЊЕ ЖИГА

Резиме

Аутор у раду анализира тужбу за оспоравање жига као правно средство којим се коригује ситуација у којој неовлашћено лице подноси пријаву за заштиту или стиче жиг. Тужба за оспоравање жига може се подићи у два случаја: ако је жиг стечен или је пријава поднесена супротно принципу савјесности и поштења, и ако је заштићени знак исти или сличан знаку који друго лице користи у промету и који је стекао статус општепознатог у смислу члана 6^{bis} Париске конвенције за заштиту индустријске својине. Анализирајући изворе права и судску праксу, аутор наводи критеријуме који се морају узети у обзир приликом процјене непоштеног понашања, као и одређивања појма општепознатог знака. С обзиром да се у нашем правном систему жиг стиче искључиво регистрацијом, а не употребом, тужбом за оспоравање жига штите се корисници нерегистрованих ознака онда када је то правично.

Кључне ријечи: жиг, општепознати знак, члан 6^{bis} Париске конвенције, принцип савјесности и поштења.

I Увод

Жиг је субјективно право којим се штити знак који се у промету користи за обиљежавање робе или услуга једног привредног субјекта у циљу разликовања од исте или сличне робе или услуга другог привредног субјекта. Као и остала субјективна права индустријске својине, жиг се стиче у управном поступку пред надлежним органом управе. Надлежни орган, у границама својих овлашћења и могућности, испитује испуњеност формалноправних и материјалноправних услова за заштиту нематеријалног добра. Основни услов за заштиту знака жигом је дистинктивност зна-

* Доцент Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву

ка, тј. подобност знака да врши функцију разликовања. Поред дистинктивности, постоје апсолутни и релативни услови, тј. сметње, за регистрацију жига. У државама у којима се поступак регистрације врши по систему опозиције, надлежни орган управе по службеној дужности испитује испуњеност апсолутних услова, док о релативним сметњама одлучује само по приговору заинтересованог лица. Приликом испитивања услова за заштиту, надлежни орган управе не испитује да ли је лице које подноси пријаву овлашћено да то чини. С обзиром да ствараоци интелектуалних добара могу располагати овлашћењем на подношење пријаве и стицање заштите, хипотетички, свако лице може поднијети пријаву за стицање права.

Орган управе надлежан за послове интелектуалне својине не испитује да ли лице које подноси пријаву заиста има право на заштиту.¹ Уколико неовлашћено лице поднесе пријаву за заштиту или чак стекне субјективно право, овлашћено лице има могућност да тужбом оспорава његово право. Тужба за оспоравање права на заштиту специфична је за сва субјективна права индустријске својине, осим за стицање својства овлашћеног корисника регистроване ознаке географског поријекла. Због посебних функција жига, као и правне природе заштите, оспоравање жига се у извијесној мјери разликује у односу на оспоравање осталих права индустријске својине. Тужба за оспоравање жига може се подићи у два случаја. Први случај постоји уколико је пријава поднесена супротно принципу савјесности и поштења, а други се односи на оспоравање права на заштиту туђег општепознатог знака.

II Оспоравање жига регистрованог супротно принципу савјесности и поштења

Ако је пријава поднесена супротно принципу савјесности и поштења или је жиг регистрован на основу такве пријаве, лице чији је правни интерес тиме повријеђен, може тражити да га суд прогласи за подносиоца пријаве или носиоца права. Такође, исти захтјев могуће је поставити у случају да је пријавом повријеђена законска или уговорна обавеза.² Уколико суд усвоји тужбени захтјев, надлежни орган ће, по

1 Изузетак постоји у поступку стицања статуса овлашћеног корисника регистрованог имена поријекла или географске ознаке, будући да се испитују услови које подносилац пријаве мора испуњавати да би стекао својство овлашћеног корисника. То је последица непреносивости својства овлашћеног корисника, као и чињенице да свако лице које обавља дјелатност на одређеној територији може стећи својство овлашћеног корисника регистроване ознаке географског поријекла.

2 Закон о жигу – ЗОЖ БиХ, *Службени гласник БиХ*, бр. 53/10, чл. 91, Закон о жиговима –ЗОЖ РС, *Службени гласник РС*, бр. 104/2009, 10/2013 и 44/2018 – др. закон, чл. 80.

пријему пресуде или на захтјев тужиоца, уписати тужиоца као подносиоца пријаве или носиоца жига у одговарајући регистар. Дакле, ово је облик оспоравања жига у којем је пријаву за заштиту поднијело или је жиг стекло неовлашћено лице.

Један од релативних разлога за одбијање пријаве жига у праву Босне и Херцеговине постоји када је знак поднесен супротно принципу добре вјере, савјесности и поштења.³ Уколико је пријава жига поднесена супротно наведеном принципу, знак неће бити заштићен само уколико заинтересовано лице поднесе приговор. Надлежни орган управе не испитује по службеној дужности постојање наведеног услова, већ је неопходно да заинтересовано лице, у року од три мјесеца од дана објављивања уредне пријаве, поднесе приговор. Заинтересованим лицем сматра се лице које би имало право да поднесе пријаву. Ако заинтересовано лице пропусти наведени рок и жиг буде признат, могуће је оглашавање рјешења о признању жига ништавим.

Уколико је жиг регистрован супротно принципу савјесности и поштења, могуће је оспоравање жига у судском поступку, путем тужбе за оспоравање којом тужилац захтијева од суда да га прогласи носиоцем жига. Такође, истом тужбом је могуће оспоравати право на подношење пријаве и захтијевати да суд тужиоца прогласи за подносиоца пријаве.

1. Принцип савјесности и поштења у пракси Европског суда правде

Основно питање које се поставља је како тумачити принцип савјесности и поштења и шта се под тим принципом подразумева. Принцип савјесности и поштења или добре вјере, како се назива у изворима права Европске уније, представља правни стандард који се конкретизује у зависности од околности конкретног случаја. Директивом о усклађивању права држава чланица у области жигова, пријава поднесена у злој вјери предвиђена је опционо као један од апсолутних разлога за одбијање регистрације или поништај жига.⁴ То значи да државе нису обавезне, одно-

3 Законодавац истовремено спомиње принцип добре вјере и савјесности и поштења, мада би се могло рећи да се ради о изразима који имају исто значење. Појам који се означава изразом савјесност и поштење у континенталном праву одговара појму који се означава изразом добра вјера (*good faith*) у англосаксонском праву. Вид. Оливер Антић, "Савесност и поштење у облигационом праву", *Правни живот*, бр. 10/2003, 568.

4 Директива 2015/2436 Европског парламента и Савјета од 16. децембра 2015. године о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима, *Службени лист Европске уније*, L 336, чл. 4, ст. 2.

сно, да имају слободу имплементирања наведене одредбе. Такође, државе чланице могу предвидјети да ће као један од релативних разлога за одбијање регистрације или поништај жига постојати уколико се жиг може замијенити са ранијим жигом који је заштићен у иностранству, под условом да је у тренутку подношења пријаве подносилац пријаве дјеловао у злој вјери.⁵ То ће бити случај ако је подносилац пријаве знао за намјеру носиоца жига у иностранству да прошири своје пословање и на земљу пријавиоца. Подношење пријаве у злој вјери један је од апсолутних разлога за оглашавање жига Европске уније ништавим.⁶

У пракси Европског суда правде, није се претјерано често расправљало о принципу зле вјере. Један од случајева у коме се расправљало о несавјесном понашању, тј. о понашању у злој вјери, односио се на комунитарни жиг. Спор је настао између учесника на тржишту који су производили производе сличног облика и изгледа. Тужилац и тужени су се дуго низ година бавили производњом истих производа веома сличног спољашњег изгледа, а један од њих је регистровао тродимензионални комунитарни жиг. Тужени је противтужбом захтијевао поништај комунитарног жига из разлога што је тужилац поднио пријаву за заштиту жига у злој вјери. Европски суд правде је имао прилику да се изјасни о тумачењу појма зле вјере, односно о томе који су фактори неопходни и довољни да би се сматрало да је учесник на тржишту поступао у злој вјери приликом подношења пријаве.

Суд је у пресуди истакао неколико критеријума који се морају узети у обзир приликом процјене да ли је подносилац пријаве поступао у злој вјери, тј. супротно принципу савјесности и поштења. Прво, мора се узети у обзир чињеница да ли је подносилац пријаве знао или је морао знати да треће лице користи, бар у једној држави чланици, идентичан или сличан знак за идентичан или сличан производ који се може довести у везу са знаком за који се тражи заштита. Други критеријум је намјера подносиоца пријаве да спријечи трећа лица да наставе са коришћењем знака. Трећи критеријум је степен правне заштите коју ужива знак трећег лица и знак за који се тражи заштита.⁷

5 Директива 2015/2436, чл. 5, ст. 4 (с).

6 Уредба 2017/1001 Европског парламента и Савјета од 14. јуна 2017. године жигу Европске уније, *Службени лист Европске уније*, L 154, чл. 59, ст. 1 (b).

7 Пресуда Европског суда правде *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH*, C-529/07, 11.06.2009. године, доступно на: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d57ce7f54918d042aebfc1e67bf56fecb3.e34KaxiLc3qMb40Rch0Saxu->

Знање подносиоца пријаве или чињеница да је морао знати за постојање истог или сличног знака који се користи за обиљежавање истог или сличног производа, може произаћи из општег познавања тржишта спорног производа или трајања такве употребе. Уколико се знак користи у дужем временском периоду, претпоставља се да је подносилац пријаве морао знати за ту чињеницу. Међутим, чињеница да је подносилац пријаве знао или морао знати да треће лице дуго користи исти или сличан знак, сама по себи није довољна за закључак о постојању зле вјере. Осим његовог знања, неопходна је и намјера да трећим лицима онемогући коришћење знака, као субјективни критеријум. Показатељ постојања намјере да се конкурентима ограничи коришћење знака може бити регистрација без намјере стварног коришћења тог знака.⁸

Ако је спорни знак дуготрајном употребом за обиљежавање истих или сличних производа стекао одређени степен правне заштите, подношење пријаве у циљу елиминисања конкуренције са тржишта може бити један од показатеља несавјесног понашања. Дакле, потребно је водити рачуна о репутацији и степену познатости оба знака, знака за који се подноси пријава и знака који користе остали конкуренти. Оно што је у конкретном случају било од нарочитог значаја је сам знак, тачније чињеница да је у питању тродимензионални знак који се састоји од облика и изгледа цијелог производа. Према мишљењу општег правозаступника, неопходно је испитати у којој мјери постојећи конкуренти имају слободу избора у погледу обликовања производа, нарочито узимајући у обзир техничке и комерцијалне карактеристике производа и сам начин производње. Ако је слобода избора облика производа ограничена, онда је стицање монопола над тим обликом један од показатеља поступања подносиоца пријаве у злој вјери.⁹ Чак би се могло поставити питање да ли је конкретни знак у довољној мјери дистинктиван и може ли се уопште

Tahn0?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1247390, (16. 02. 2016. године).

8 *Ibid.*, пар. 39-44.

9 У конкретном случају, заштићен је облик и спољашњи изглед чоколадног ускршњег зеке, који је везан за традицију прославе ускршњих празника у Аустрији и земљама њемачког говорног подручја. Вид. мишљење општег правозаступника *Sharpston* у случају *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, 12.03.2009, пар. 66, доступно на: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d57ce7f54918d042aebfc1e67bf56fecb3.e34KaxiLc3qMb40Rch0Saxu-Tahn0?text=&docid=73741&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1247390>, (16. 02. 2016. године).

заштитити такав облик.¹⁰ Ситуација би била потпуна другачија да је у питању дводимензионални знак или знак који има висок степен дистинктивности.

Подносилац пријаве који већ успјешно послује на одређеном тржишту могао би стицањем правне заштите спријечити паразитско копирање од стране нових учесника на тржишту. Уколико би то био начин да се подносилац пријаве осигура од паразитског понашања других учесника, онда бисмо тешко могли рећи да се ради о непоштеном или неетичком понашању на тржишту. Дакле, чак и намјера да се остали учесници на тржишту спријече да користе одређени знак не мора бити сама по себи непоштена.¹¹

Наведеном пресудом су одређени критеријуми на основу којих се може одредити непоштено понашање или понашање у злој вјери. Присуство неког од наведених критеријума није по себи доказ несавјесног понашања, већ се све околности морају узети у обзир и сагледати од случаја до случаја.

У другом случају пред Европским судом правде расправљано је о томе да ли је само знање или претпоставка знања подносиоца пријаве да се у вријеме подношења пријаве исти или сличан знак користи у иностранству, довољно за закључак да подносилац пријаве поступа у злој вјери, или су потребни још неки субјективни критеријуми. Суд је потврдио став изнесен у претходној пресуди, према коме је за поступање у злој вјери потребно узети у обзир све околности случаја које су постојале у вријеме подношења пријаве. Ако је подносилац пријаве знао или је морао знати да друго лице користи исти или сличан знак за обиљежавање исте или сличне робе у иностранству, то не значи да је пријава поднијета у злој вјери.¹²

10 Заштита тродимензионалних знакова жигом темељи се у већини случајева на дистинктивности стеченој дуготрајном употребом, а из заштите су изричито искључени облици условљени природом производа, облици неопходни за постизање техничког резултата и облици који производу дају суштинску вриједност. Детаљније: Божин Влашковић, „Тродимензионални знакови који нису подесни за заштиту жигом“, *Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању*, (уредник Божин Влашковић), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2013, 77-87.

11 Мишљење општег правозаступника у случају C-529/07, пар. 67-68.

12 Пресуда Европског суда правде *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, C-320/12, 27.06.2013. године, доступно на: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138862&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1253493>, (18. 02. 2016. године).

2. Околности од значаја за непоштено понашање

Појам зле вјере се може дефинисати као непоштено понашање које није у складу са стандардима прихваћеног привредног понашања којег се придржава разумно и искусно лице на одређеном тржишту.¹³ Да би се утврдило да постоји зла вјера, односно, да се подносилац пријаве понаша супротно принципу савјесности и поштења, неопходно је доказати двије ствари: да је подносилац пријаве знао или је морао знати да знак припада неком трећем лицу и да је знак пријавио у непоштеној намјери.¹⁴

Поставља се питање како доказати да је подносилац пријаве знао или је морао да зна да знак припада трећем лицу. Уколико се подносилац пријаве може довести у везу са лицем које заиста има право на заштиту, односно, ако су они већ у неком односу, пословном, уговорном, радном, личном и слично, онда се може закључити да је подносилац пријаве знао да то лице има право на заштиту.¹⁵ У пракси се често дешава да по престанку радног односа или неког другог облика сарадње, једно лице поднесе пријаву за заштиту знака који је раније заједнички коришћен или који се и даље користи.¹⁶ Такође, ако је у питању знак који ужива одређени степен познатости, односно ако је у питању општепознати знак, претпоставка је да је подносилац пријаве знао за ту чињеницу. Велика сличност између знакова указује на то да је подносилац пријаве знао или је

13 ОНМ Студија о случајевима зле вјере, *Bad Faith Case Study*, ОНМ, 31.01.2003. године, стр. 3, доступно на: <http://euipo.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf>, (20. 02. 2016. године).

14 Ана Рачки-Маринковић, „Жигови пријављени у злој вјери у хрватском праву и праву Европске уније“, *Зборник Правног факултета у Загребу*, 2-3/2009, 328.

15 *Ibid.*, 329.

16 „Тужилац је оснивач и суиздавач часописа за историју науке, под називом „Флогистон“, јединог такве врсте у нашој земљи, који је познат у научним круговима и чији је први број изашао 1995. године. Тужени је био запослен код тужиоца, као одговорни уредник овог часописа, до 2002. године, када му је престао радни однос на његов лични захтев, те који је Савезном заводу за интелектуалну својину СЦГ, поднео пријаву за признање жига за знак „Флогистон“ на своје име. Обавестио је тада председника тужиоачевог управног одбора да часопис не може даље носити исто име јер је реч „Флогистон“ регистрована и заштићена у Заводу. У поступку по ревизији Врховни суд је нашао да су првостепени и другостепени суд тужиоцу пружили грађанскоправну заштиту за повређено право из пријаве жига за знак, односно за реч, која је назив стручног часописа, а тиме и носиоцем права из пријаве у смислу одредбе члана 66 Закона о жиговима. Ово будући да је тужиоцев правни интерес повређен, јер је пријава за признање жига поднета противно начелу савесности и поштења, нелојалним поступком туженог, без консултације са тужиоцем као суиздавачем.“ Пресуда Врховног суда Србије Рев. 1639/07 од 04.10.2007. године, Билтен Округног суда у Београду, Београд 2008.

морао да зна за ранији знак.¹⁷ Очигледан примјер несавјесног поступања, чак у извијесним случајевима и предаторске праксе, је регистравање личних имена познатих или историјских личности, као и назива ауторских дјела која су у јавном домену.¹⁸

С обзиром да се жиг стиче регистрацијом и да се признати жиг службено објављује, подносилац пријаве увијек може да се информише о постојању истих или сличних жигова, те бисмо у сваком случају могли да претпоставимо да је могао или чак морао да зна за постојање туђег регистрованог жига. То би нарочито био случај ако су у питању жигови регистровани у другој држави. Међутим, чак и кад бисмо могли да претпоставимо да је подносилац пријаве морао да зна за регистрацију, то још увијек није доказ несавјесног понашања. Осим тога, неопходна је непоштена намјера пријавиоца.

Савјесност и поштење представљају корективни принцип у односу на принцип првенства, односно, правило први у времену, јачи у праву. Први у времену не мора и не би требало да буде јачи у праву, уколико је првенство стекао непоштено. Овдје се заправо мисли на првенство у погледу регистрације, односно подношења пријаве, мада лице чије су интереси оштећени најчешће раније почне да користи знак у промету, те бисмо могли говорити о фактичком првенству. У законодавствима у којима се заштита стиче искључиво регистрацијом, тј. у којима се заштита не може заснивати на употреби, одбијањем заштите или оглашавањем ништавим жига због пријаве поднесене у злој вјери, фактички се штите нерегистровани знакови које користе домаћи привредници.¹⁹

Концепт зле вјере, односно понашање супротно принципу савјесности и поштења, на први поглед, близак је нелојалној конкуренцији. Под појам нелојалне конкуренције подводи се свако понашање које је супротно добрим пословним обичајима. Међутим, за санкционисање нелојалне конкуренције, неопходан предуслов је постојање конкурентског односа, што не мора увијек бити случај када је у питању оспоравање жига.²⁰

17 Alexander Tsoutsanis, *Trademark Registrations in Bad Faith*, Oxford University Press, 2010, 195.

18 *Ibidem*, 197.

19 Annette Kur, *Not Prior in Time, But Superior in Right: How Trademarks Registrations Can Be Affected by Third Party Interests in a Sign*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 13-10, 23.

20 ОНМ Студија о случајевима зле вјере, 3.

III Оспоравање права на заштиту општепознатог знака

Осим наведеног, други облик оспоравања жига односи се на оспоравање заштите за знакове који имају статус општепознатих у смислу члана 6^{bis} Париске конвенције за заштиту индустријске својине. Физичко или правно лице које у промету користи знак за обиљежавање робе или услуга који има статус општепознатог знака, а да при томе тај знак није регистрован, има могућност да тужи друго лице које је касније за тај исти знак поднијело пријаву или га регистровало на своје име за обиљежавање исте или сличне врсте робе или услуга.²¹

Чланом 6^{bis} Париске конвенције предвиђена је обавеза земаља чланица да одбију или пониште регистрацију и забране употребу фабричког или трговачког жига који представља репродукцију, подражавање или превод знака који се у земљи регистровања или употребе сматра несумњиво познатим. Пријављени или регистровани жиг мора бити такав да може створити забуну са несумњиво познатим знаком и мора се употребљавати за обиљежавање истовјетних или сличних производа. То чак не мора бити цјелокупан знак, довољно је да битан дио жига представља репродукцију или подражавање несумњиво познатог знака.²² Дакле, неопходно је постојање вјероватноће изазивања забуне између пријављеног или регистрованог жига и знака који се користи у промету и који има статус несумњиво познатог. Осим тога, спорни знак се мора користити за обиљежавање истовјетних или сличних производа.

1. Критеријуми за одређивање познатости знака

За одређивање да ли је знак несумњиво познат узима се у обзир упознатост релевантног дијела јавности са знаком, а релевантну јавност чине стварни и потенцијални корисници робе, односно услуга које се обиљежавају тим знаком и лица укључена у токове дистрибуције те робе и услуга. Дакле, приликом одређивања релевантног дијела јавности не мисли се на општу јавност, него ипак на ужи круг потрошача, крајњих корисника робе, као и лица која су укључена у дистрибуционе токове робе или услуга обиљезених знаком. Релевантну јавност не морају чинити само просјечни потрошачи, већ и лица која су добављачи, трговци и сл. У зависности од робе или услуге која је обиљезена знаком, то може бити заиста мали дио потрошача,

21 ЗОЖ БиХ, чл. 92, ЗОЖ РС, чл. 81.

22 Париска конвенција, чл. 6^{bis}. Текст конвенције у: Весна Бесаровић, Благота Жарковић, *Интелектуална својина, Међународни уговори*, Београд, 1999.

нпр. у иностраној пракси било је случајева да се знаку призна статус познатог, иако је познат само међу ужим кругом корисника који представља релевантну јавност за луксузне бродове и јахте.

Детаљније смјернице за одређивање који се знак сматра општепознатим или несумњиво познатим дате су у Заједничкој препоруци WIPO-а о условима заштите општепознатих жигова из 1999. године.²³ Фактори који могу да буду од значаја приликом процјене степена познатости знака су нарочито: степен познатости или препознавања знака у релевантном дијелу јавности, трајање, опсег и географско подручје употребе знака, трајање, опсег и географско подручје промоције знака, укључујући рекламирање и излагање на сајмовима и изложбама робе или услуга која се означава знаком, трајање и географско подручје било које регистрације или пријаве знака у мјери у којој утичу на употребу или препознавање знака, подаци о поступцима заштите права која се односе на знак, вриједност повезана са знаком.²⁴

Посебно интересантно је питање географске распрострањености знака. У пракси Европског суда правде расправљано је о географском подручју на коме знак мора бити познат. Европски суд правде сматра да знак мора бити познат на територији цијеле државе или у знатном дијелу државе, а шта се може сматрати знатним дијелом државе, фактичко је питање. У конкретном случају, спор је настао између два лица која су користила исти знак за исту врсту услуга, у питању су били агенти за некретнине у Шпанији. Први је регистровао знак *FINCAS TARRAGONA*, а други је дужи период времена користио исти такав знак за исту дјелатност, с тим што није поднио пријаву за заштиту. Први је тужио другог за повреду регистрованог жига, а други је у своју одбрану истицао да користи знак у свом пословању од 1978. године и да је стекао епитет познате ознаке, те је поднио противтужбу за поништај регистрованог жига. Национални суд је установио да је тужени користио нерегистровану ознаку само у граду Тарагона и околној регији, што значи да релевантну јавност чине потрошачи и конкуренти који нити су из цијеле Шпаније, нити из значајног или већег дијела Шпаније. Питање које је постављено

23 *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999, WIPO Geneva 2000. (У даљем тексту Заједничка препорука.)

24 Чл. 2, ст. 1 Заједничке препоруке.

Европском суду правде гласило је: Мора ли концепт ноторног или општепознатог у држави чланици означавати само и искључиво познавање знака у цијелој држави или знатном дијелу државе или је за одређивање општепознатости ознаке довољно да буде позната на ужој територији, нпр. региону, округу, граду и сл., у зависности од робе или услуга које се означавају ознаком и особа којима је упућена, односно, у зависности од тржишта на коме је знак употребљен. Ово питање се односи само на географско подручје на коме је ознака позната, а не на друге критеријуме за евентуално одређивање познатости знака. Суд је установио да ознака мора бити позната на територији цијеле државе или у знатном дијелу државе. Закључак суда је да за познатост ознаке није довољно да је позната у ужем подручју, тј. подручју града и његове шире околине.²⁵

Поред наведених, постоје и додатни критеријуми који могу утицати на одређивање познатости знака. Основни услов заштите знака жигом је његова дистинктивност, тј. подобност за разликовање робе или услуге једног привредног субјекта од робе или услуге другог привредног субјекта. Дистинктивност знака у односу на конкретну робу и услугу сигурно може да допринесе познатости знака, тј. што је знак дистинктивнији, већа је могућност да стекне статус познатог. Штавише, у појединим државама, заштита познатих, а нерегистрованих знакова темељи се на стеченој дистинктивности у очима релевантне јавности.²⁶

Трајање и обим коришћења знака за робу или услугу утичу на степен његове познатости. Нарочито би требало узети у обзир напор да се знак појави на тржишту, дакле улагање у рекламу, обим продаје производа обиљежених знаком, удио на тржишту производа који су обиљежени тим знаком у односу на исте производе и услуге. Осим тога, шири географски, односно територијални оквир коришћења указује на степен познатости ознаке.

Приликом одређивања степена упознатости релевантног дијела јавности са знаком треба узети у обзир податке о броју потрошача, податке о добављачима и о потражњи потрошача, преференцијама и препознавању знака на тржишту. Не постоји јединствен критеријум који је степен познатости знака довољан да би знак имао статус познатог. То је фактичко

25 Пресуда Европског суда правде *Alfredo Nieto Nuño v Leonci Monlleó Franquet*, C-328/06, 22.11.2007. године, доступно на: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&d ocid=70040&pageIn dex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1263357>, (20. 02. 2016. године).

26 Verena von Bomhard, Artur Geier, „Unregistered Trademarks in EU Trademark Law“, *The Trademark Reporter*, Vol. 107, No. 3, 2017, 689.

питање које се одређује у сваком случају. У упоредном праву, нпр. у Њемачкој, заступљена је пракса да се захтијева да најмање 50% релевантне јавности буде упознато са знаком. За одређивање овог процента релевантно је истраживање тржишта. Истина, такво одређење у процентима је можда лакше, али је с правом предмет критике Европског суда правде. Европски суд правде је у случају који се односио на утврђивање дистинктивности стечене употребом знака, истакао да се она не може темељити на општим и апстрактним подацима као што је проценат познавања знака. Оно што је релевантно јесте да ли је знак познат значајном дијелу јавности која је заинтересована за робе и услуге који се обиљежавају знаком. За одређивање те чињенице узимају се у обзир све околности случаја, као што је удио на тржишту, обим, географска распрострањеност и дужина употребе и промоција знака.²⁷

На степен познатости знака могу утицати природа и обим коришћења идентичног или сличног знака од стране конкурената. Ако потенцијални конкуренти користе идентичан или сличан знак, суд може да претпостави да је знак стекао одређену репутацију или бар препознатљивост. Знак који је већ стекао одређени степен познатости, привући ће потенцијалне конкуренте да почну да користе исти или сличан знак.

2. Заштита општепознатих знакова у судској пракси

Париском конвенцијом предвиђен је рок од пет година од дана регистрација жига који је исти или сличан општепознатом знаку, за тражење брисања таквог жига, осим у случају да је жиг регистрован или употребљаван злонамјерно, у ком случају нема временског ограничења. Зла намјера постоји ако је лице које региструје или користи спорни знак знало за постојање несумњиво познатог знака и вјероватно намјеравало да извуче корист од могуће забуне између несумњиво познатог знака и оног који он користи.²⁸

Тужилац је лице које користи општепознати знак који није регистрован, а тужени лице које је за тај исти знак поднијело пријаву или стекло жиг ради обиљежавања исте или сличне робе и услуга. У овом случају, одступа се од правила о првенству које важи у праву индустријске својине.

27 Пресуда Европског суда правде *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97, 04.05.1999. године, доступно на: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44567&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2789139>, (20. 02. 2016. године).

28 G. H. C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, BIRPI, 1969, 93.

Тужилац од суда тражи да му призна право на заштиту и да у регистар жигова унесе његово име умјесто имена туженог. Ако тужени докаже да је исти или сличан знак користио у промету исто колико и тужилац или дуже од њега, тужбени захтјев ће бити одбијен. Тужбу за оспоравање регистрације општепознатог знака могуће је подићи у року од пет година од уписа жига у регистар жигова. Временско ограничење тужбе за оспоравање регистрације жига предвиђено је из разлога правне сигурности, јер се не може вјечно чекати да корисник општепознатог знака искористи своја овлашћења.

Уколико суд усвоји тужбени захтјев којим се оспорава жиг или несумњиво познати жиг, тачније којим се оспорава право на заштиту, надлежна управа за индустријску својину ће уписати тужиоца као подносиоца пријаве или носиоца жига у одговарајући регистар и податке о томе објавити у службеном гласилу. Права трећих лица прибављена од подносиоца пријаве или носиоца права чије је право оспорено, престају даном уписа новог подносиоца пријаве, односно носиоца жига. Ако су трећа лица прибавила права од ранијег подносиоца пријаве или носиоца права, чије је право судском одлуком оспорено, даном уписивања новог подносиоца пријаве, односно новог носиоца жига, престају сва права трећих лица.

У пракси судова у Босни и Херцеговини оспоравање жига није честа појава. У једном случају, суд у Брчко Дистрикту имао је прилику да се изјасни о оспоравању жига на основу коришћења сличног знака, за који је тужилац тврдио да има статус општепознатог. Тужилац и тужени су привредна друштва која се баве производњом и прометом прехранбених производа. У свом производном асортиману оба привредна друштва имала су, између осталог, исту врсту производа који су продавали у скоро идентичној амбалажи, с једином разликом у погледу назива производа.²⁹ Тужени је први регистровао жиг, а тужилац је, у законом предвиђеном року од пет година од регистрације, подигао тужбу за оспоравање жига, тврдећи да се ради о општепознатом знаку који је тужилац почео раније да користи. У међувремену, тужени је подигао противтужбу за повреду права, тврдећи да тужилац, и уједно противтужени, врши повреду његовог жига. С обзиром да је тужилац засновао свој тужбени захтјев на чињеници да је раније почео да користи знак у промету и да је стекао статус општепознатог, то је уједно била и кључна чињеница коју је требало доказати у поступку.

29 У питању је флипс са кикирикијем, који су оба привредна друштва паковала у наранџасте кесице, са скоро идентичним графичким рјешењем и једином разликом у погледу назива производа, „GOLD FLIPS“ и „TIMI FLIPS“.

Првостепени суд је, након поступка који је трајао више од десет година, усвојио захтјев тужиоца оглашавајући га за носиоца жига, да би потом апелациони суд укинуо првостепену пресуду и предмет вратио на поновно суђење.³⁰ Тужилац је тврдио да спорни знак користи од 1987. године, а да је тужени почео да користи знак тек након регистрације 2001. године, те да је знак општепознат на подручју Тузланског кантона и шире, али је у поступку успио да докаже само да је знак коришћен, а не и да је стекао статус општепознатог. Наиме, тужилац је као доказна средства користио потврде о квалитету производа и награде са сајмова, из којих се не може закључити да је шира јавност била упозната са самим производом и знаком у довољној мјери да има статус општепознатог. Споран је и територијални домашај коришћења знака, јер тужилац није успио да докаже да је продавао производе у цијелој држави, већ само у неколико кантона, евентуално на подручју једног ентитета. Осим тога, производ никада није рекламиран ни промовисан. Чињеница је да су знакови веома слични и да просјечан потрошач, без обраћања посебне пажње, не може примијетити разлику између њих, али то не значи да је знак постао општепознат, што је заправо од кључног значаја за успјех у спору.

Коришћење знака у дужем временском периоду може бити један од показатеља да је знак стекао статус општепознатог, али свакако то није довољно, већ се морају узети у обзир и остале околности. С обзиром да се тужилац опредјелио за оспоравање жига на основу ранијег коришћења знака, евидентно је да има мало изгледа за успјех, будући да се жиг може оспорити само ако се ради о знаку који је стекао статус ноторног или општепознатог у смислу члана 6^{bis} Париске конвенције. Босна и Херцеговина спада у ред држава у којима не постоји заштита нерегистрованих ознака, изузев ако имају статус општепознатих. У упоредном праву, постоје и другачији модели заштите нерегистрованих ознака које су коришћене у промету. Тако, у Њемачкој се тражи да је ознака стекла одређени степен препознавања у релевантној јавности, у неким државама одређене квалификаторне околности, док је у Данској довољно само коришћење знака.³¹ Чак се у изворима права Европске уније као један од релативних разлога за одбијање пријаве наводи постојање права која проистичу из нерегистрованог жига који се користи у промету и чија

30 Пресуда Основног суда Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 96 0 Ps 007606 06 Ps од 19.12.2016. године и пресуда Апелационог суда Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 96 0 Ps 007606 06 17 Pž 4 од 01.12.2017. године

31 V. von Bomhard, A. Geier 690.

важност није само локалног карактера.³² С обзиром да се жиг у нашем праву не може стећи употребом, већ само регистрацијом, тужиоцу који не докаже да је његов знак постао општепознат, преостаје могућност оспоравања жига само уколико је стечен на несавјестан начин.

IV Закључак

Основни недостатак управног поступка за стицање субјективних права индустријске својине односи се на могућност да неовлашћено лице стекне заштиту, тј. субјективно право. Правно средство којим се отклања тај недостатак је тужба за оспоравање права на заштиту. Тужба за оспоравање жига може се подићи уколико је жиг стечен или је пријава поднесена супротно принципу савјесности и поштења, и уколико се ради о знаку који друго лице већ користи у промету и који је стекао статус општепознатог знака у смислу члана 6^{bis} Париске конвенције за заштиту индустријске својине.

Ако је жиг регистрован или је пријава поднесена супротно принципу савјесности и поштења, овлашћено лице има право да захтијева да га суд огласи за носиоца права или подносиоца пријаве. Приликом утврђивања да ли у конкретном случају постоји несавјесно и непоштено поступање, узимају се у обзир одређени критеријуми. Први критеријум је знање подносиоца пријаве за коришћење знака од стране трећег лица, дакле, неопходно је испитати да ли је подносилац пријаве знао или је морао знати да треће лице већ користи знак. Осим тога, за несавјесно поступање потребна је и непоштена намјера да се треће лице спријечи да даље користи знак. Поред наведених субјективних критеријума, од значаја је и статус самог знака и репутација коју евентуално ужива.

Други случај у коме се може подићи тужба за оспоравање жига односи се на оспоравање права на заштиту општепознатог знака. Лице које користи у промету знак који је постао општепознат, а при томе није заштићен жигом, има право да у року од пет година од уписа у регистар, оспори право другог лица које је за исти или сличан знак поднијело пријаву или стекло заштиту. За успјех у поступку оспоравања жига, неопходно је да се ради о знаку који друго лице већ користи у промету за обиљежавање робе или услуга и који је стекао статус општепознатог знака. Пријављени или регистровани знак мора бити исти или сличан општепознатом знаку у мјери да може изазвати забуну на тржишту и њиме се морају обиљежавати

32 Уредба 2017/1001, чл. 8, ст. 4, Директива 2015/2436, чл. 5, ст. 4.

исти или слични производи. Приликом процјене да ли се знак може сматрати општепознатим, неопходно је узети у обзир упознатост релевантног дијела јавности са знаком, трајање, обим и географско подручје коришћења и промоције знака, као и вриједност повезана са знаком.

Тужба за оспоравање жига је правно средство којим се омогућава кориговање недостатака система регистрације у државама које предвиђају искључиво такав начин стицања жига. Она предвиђа одступање од правила да је први у времену јачи у праву, онда када то није у складу са стварним стањем на тржишту или када је првенство стечено непоштеним поступањем. Стицање жига регистрацијом доприноси правној сигурности али није увијек у складу са начелом правичности јер штити онога ко је први поднио пријаву, а не онога ко је први почео да користи знак. Стога, ова тужба пружа правни оквир за заштиту нерегистрованих ознака које привредни субјекти користе у промету робе и услуга.

Svjetlana IVANOVIĆ

Assistant professor at the Faculty of Law University of Istočno Sarajevo

CHALLENGE OF A TRADEMARK

Summary

The paper deals with action for challenge of a trademark which is legal remedy if application was filed or sign was registered by unauthorized person. The action for challenge of a trademark can be raised in two cases: if the application was filed contrary to the principle of bona fide or if a sign was registered on the basis of such application, and if protected sign was identical or similar with a sign that is used in course of trade by another person, and if that sign has been well-known within the meaning of article 6^{bis} of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Author lists the criteria that must be taken into account in assessing unfair behavior, as well as determining the notion of well-known sign. Since in our legal system, the trademark is acquired exclusively by registration, and not by use, the claim for challenge a trademark is a legal remedy for protecting users of unregistered trademarks.

Key words: *trademark, well-known sign, article 6^{bis} of the Paris Convention, principle of good faith.*