

*Др Божин Влашковић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
Др Милица Шутова, доцент
Правног факултета Универзитета
„Гоце Делчев“ у Штипу*

*УДК: 347.772
DOI: 10.46793/XIVMajsko.463V*

УПОТРЕБА ИНДИВИДУАЛНИХ И КОЛЕКТИВНИХ ЖИГОВА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ПРЕМА УРЕДБИ БР. 207/2009*

Резиме

*У смислу Уредбе бр. 207/2009 употреба ознаке искључиво у сврху гарантовања квалитета производа или услуга није „стварна употреба“. Међутим, ознака квалитета може испунити услове који су постављени за такву употребу ако се употребљава у складу са главном функцијом жига. По становишту Европског суда наведена уредба мора се тумачити на начин да се одредбе које се односе на колективне жигове не могу *mutatis mutandis* примењивати на индивидуалне жигове Уније.*

Доношењем Уредбе бр. 2017/1001 предвиђена је, под одређеним условима, заштита ознаке квалитета као сертификационог жига Уније. На овај начин се остварује функција означавања порекла, чиме се сертификационо жигови разликују од индивидуалних.

Кључне речи: *ознака квалитета, функција означавања порекла, могућност вршења надзора, стварна употреба, лиценца жига.*

1. Увод

Заштита која се стиче жигом временом постаје обухватнија и интензивнија, што се нарочито огледа у либерализацији услова за његово стицање, као и у проширењу садржине самих овлашћења. Поред тога, трајање жига је начелно неограничено, те су могући конкуренти значајно ограничени у избору ознака за обележавање сопствених производа и услуга. У циљу спречавања негативних

* Рад је написан у оквиру пројекта Правног факултета Универзитета у Крагујевцу "XXI век – век услуга и Услужног права", бр. 179012, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

последича на тржишту, на страни конкурената, уведена је обавеза употребе жига.¹ Она је регулисана већим бројем одредаба националних прописа, као и оних који важе на подручју Европске уније, иако сам појам употребе није прецизно дефинисан. Жиг ће бити поништен, уколико се не употребљава у периоду од пет година, а да за то не постоје оправдани разлози. То значи да титулар не може предузимати мере против лица која употребљавају исту или сличну ознаку, а она могу у одговарајућем поступку да траже поништај неупотребљаваног жига.²

Обавеза употребе се традиционално сматра корективом за стицање жига путем регистрације. Наиме, у интересу заједнице је да регистар жигова буде ослобођен од неупотребљаваних ознака, чиме се ствара могућност за трећа лица да региструју већи број ознака за обележавање сопствених производа и услуга. На овај начин се остварује и растерећење управних и судских органа и истовремено се смањује број могућих колизија жигова.³

У овом раду је анализиран само један аспект сложеног комплекса употребе ознака, као услова за одржавање одговарајућег жига у важности. Реч је о употреби ознака квалитета као индивидуалног жига, као и о њеном односу према употреби колективних, укључујући и сертификацијске жигове.⁴ Рад је заснован на Уредби бр. 207/2009⁵ и тумачењу одговарајућих одредаба у пракси Европског суда.

2. Пријава, регистрација и стварна употреба индивидуалних и колективних жигова

О наведеним питањима Европски суд је први пут расправљао у пресуди C-689/15.⁶ Наиме, главни поступак у овом случају се односио на спор између друштва *W. F. Gözze Frottierweberei GmbH* и удружења *Verein Bremer Baumwollbörse*. Удружење *Verein Bremer Baumwollbörse* штити интересе

¹ Fezer, K. H., *Der Benutzungszwang im Markenrecht*, Duncker & Humboldt, Berlin 1974, стр. 24-42.

² Eichelberger, J., *Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine ihrerseits eingetragene abgewandelte Benutzungsform im nationalen und im Gemeinschaftsmarkenrecht*, Wettbewerb in Recht und Praxis, 11/2009, стр. 1492. Fezer, K. H., *Markenrecht*, Auflage 3, München, 2001, стр. 1203-1215.

³ Dietrich, N., *Zum Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht*, MarkenR, 7-8/2013, стр. 249.

⁴ Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke, Amtsblatt der Europäischen Union L 154, стр. 1-99.

⁵ Уредбом бр. 207/2009 кодифицирана је Уредба Већа (ЕЗ) бр. 40/94 о жигу Заједнице, при чему се тумачења која се односе на правила из Уредбе бр. 40/94 примењују и на Уредбу бр. 207/2009 када релевантне одредбе ни на који начин нису битно измењене у погледу текста, контекста или циља. Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung), 26. Februar 2009, Amtsblatt der Europäischen Union L 78, стр. 1-42.

⁶ Пресуда Европског суда од 8.6.2017, C-689/15 *Gözze/VBB*, „Grenzziehung zwischen Kollektiv- und Individualmarken”, *GRUR* 8/2017, стр. 816 - 819.

предузетника из сектора памучног текстила и носилац је жига Европске уније, који се означава као „цвет памука“. Овај жиг је пријављен у црнобелој боји и регистрован је 22.4.2008. године и за обележавање текстила. Именовано друштво *W. F. Gözze Frottierweberei* је закључило уговоре о лиценци за наведени жиг са предузетницима из текстилног сектора. Корисници лиценце су се уговором обавезали да жиг употребљавају само за квалитетне производе, који су произведени од памучних влакана, а давалац лиценце може проверавати поштовање те обавезе. Са друге стране, друштво *W. F. Gözze Frottierweberei* припада текстилном сектору и поред осталог производи и ставља у промет пешкире, који су обележени висећим етикетама на чијој полеђини се у зеленој и белој боји налази цвет памука. Ово друштво није закључило уговор о лиценци са удружењем *Verein Bremer Baumwollbörse*.⁷ Управо то је био разлог да ово удружење није дозволило да се на било који начин употребљава ознака, која је истоветна или слична жигу „цвет памука“, па је надлежном суду за жигове Европске уније, а то је Земаљски суд у Дизелдорфу, поднело тужбу због повреде права. Тужено друштво *W. F. Gözze Frottierweberei* поднело је противтужбу којом је захтевало да се опозове или прогласи ништавим жиг „цвет памука“ удружењем *Verein Bremer Baumwollbörse*. У противтужби је истакнуто да је жиг описног карактера и да није дистинктиван, што значи да се њиме не може означавати порекло производа или услуга и да није могао бити регистрован.

3. Правни оквир за решавање спора С-689/15

Правни оквир за решавање анализираног спора садржан је у следећим одредбама Уредбе бр. 207/2009⁸. У чл. 7, ст. 1 (г), наведене уредбе одређено је да се неће регистровати жигови који могу јавност довести у заблуду, на пример у односу на врсту, квалитет или географско порекло производа или услуга.

У чл. 15, поред осталог, прописано је да ако у петогодишњем раздобљу од регистрације, титулар није стварно употребљавао свој жиг у Европској унији у односу на производе или услуге за које је регистрован или ако је таква употреба обустављена у непрекинутом периоду од пет година, жиг подлеже санкцијама предвиђеним овом уредбом, осим ако постоје оправдани разлози за неупотребу.

У чл. 52, ст. 1, одређено је, поред осталог, да се жиг проглашава ништавим на захтев поднет *EUIPO*-у⁹ или на противтужбу поднету у

⁷ Исто, тач. 21, 22 и 23.

⁸ Нав. уредба, 4-27.

⁹ Директивом (ЕУ) 2015/2436 некадашња Канцеларија за хармонизацију на унутрашњем тржишту (The Office for Harmonisation in the Internal Market - ОНМ)

поступку због повреде, када је жиг Европске уније регистрован противно одредбама чл. 7.

Појам колективног жига Европске уније одређен је чл. 66, Уредбе бр. 207/2009. То је жиг који је као такав описан у пријави и који је подесан за разликовање производа или услуга чланова удружења које је титулар тог жига од производа или услуга других предузетника.

Чланом 67, наведене уредбе предвиђено је да подносилац пријаве за регистрацију колективног жига Европске уније мора да у прописаном року достави прописе којима се уређује његова употреба. Прописи којима се уређује употреба колективног жига садрже попис особа овлашћених за његову употребу, услове чланства у удружењу и, ако постоје, услове за употребу жига, укључујући и казне.

Према чл. 73, права титулара колективног жига опозивају се на основу захтева поднетог *EUIPO*-у или на основу противтужбе у поступку због повреде, поред разлога за опозив који су предвиђени чл. 51, ако титулар не предузме разумне мере којима би спречио да се жиг употребљава на начин који није у сагласности са условима употребе, ако они постоје, а утврђени су прописима којима се уређује употреба, чије су измене, где је то прикладно, наведене у регистру.

У Уредби бр. 2015/2424 садржани су прописи о сертификацијским жиговима Европске уније у чл. 74 (а) до 74 (к).¹⁰ Сертификацијски жиг је жиг Европске уније који је као такав описан у пријави и који је подесан за разликовање производа или услуга које је одобрио титулар жига у односу на материјал, начин производње производа или пружања услуга, квалитет, исправност или друге карактеристике, осим ознаке географског порекла, од производа и услуга који нису обележени на тај начин. Међутим, наведена одредба о сертификацијским жиговима није била на снази у моменту решавања конкретног спора, те није могла бити примењена у току вођења овог спора.

4. Став немачких судова

У наведеном поступку Земаљски суд у Дизелдорфу је прихватио тужбу удружења *Verein Bremer Baumwollbörse*¹¹ на коју је друштво *W. F. Gözze Frottierweberei*

преименована је у Канцеларију за интелектуалну својину Европске уније (European Union Intellectual Property Office - EUIPO).

¹⁰ Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke, *Amtsblatt der Europäischen Union* L 341, стр. 21.

¹¹ Пресуда Земаљског суда у Дизелдорфу од 19.11.2014, LG Düsseldorf Az. 2a O 55/14, доступно на: <https://dejure.org/2014, 78923, 12.2.2018>.

уложило жалбу Високом земаљском суду у Дизелдорфу. Овај суд¹² је заузео становиште да тужбу због повреде не треба прихватити у сваком случају. Наиме, по мишљењу жалбеног суда јавност би у знаку „цвет памука“ пре свега видела ознаку квалитета производа. Другим речима, могло би се сматрати да се употребом наведеног знака не упућује на порекло производа, са последицом да друштво *W. F. Gözze Frottierweberei* није повредилац. Међутим, Високи земаљски суд пореди употребу индивидуалног жига, као ознаке квалитета, са употребом колективног жига. При том истиче да би се употреба индивидуалног жига, на исти начин као и употреба колективног, могла сматрати стварном употребом жига када се у промету с њим везују очекивања да је титулар жига спровео надзор квалитета. Јавност би у таквој употреби жига сагледала ознаку производа који се производи под контролом титулара. Наиме, жиг би тиме испуњавао и своју главну функцију која се огледа у томе да се њиме означава порекло од титулара који је обавезан да осигура квалитет. Тада би било могуће применити чл. 73, Уредбе бр. 207/2009, којим се регулише употреба колективних жигова. Применом овог члана жиг ће бити опозван, ако титулар не предузима разумне мере којима се спречава употреба жига на начин који није у сагласности са условима употребе утврђеним прописима који уређују употребу.¹³

Високи земаљски суд у Дизелдорфу поставља питање да ли треба, у околностима попут оних у главном поступку, сматрати да се жигом доводи јавност у заблуду у смислу чл. 7, ст. 1 (г) Уредбе 207/2009, с обзиром да је удружење *Verein Bremer Baumwollbörse* само по изузетку контролисало квалитет производа које продају стицаоци његове лиценце.

После овакве анализе Високи земаљски суд у Дизелдорфу је обуставио поступак и Европском суду је упутио следећа претходна питања:

1. Да ли се употреба индивидуалног жига као ознаке квалитета за дотичне производе или услуге може сматрати употребом жига у смислу чл. 9, ст. 1. и чл. 15, ст. 1. Уредбе бр. 207/2009?

2. У случају потврдног одговора на прво питање: треба ли такав жиг прогласити ништавим у складу са чл. 52, ст. 1 (а) у вези са чл. 7, ст. 1, тач. г, или га опозвати одговарајућом применом чл. 73, тач. ц, Уредбе бр. 207/2009, ако титулар жига не гарантује испуњавање очекивања о квалитету, која се у промету повезују са ознаком, а редовним контролама и надзирањем квалитета код својих стицалаца лиценце.¹⁴

¹² Пресуда Вишег земаљског суда у Дизелдорфу, OLG Düsseldorf Az. I-20 U 222/14, GRUR 4/2016, стр. 386.

¹³ Исто, стр. 387.

¹⁴ Исто, стр. 388.

5. Поступак пред Европским судом

Европски суд је у складу с чл. 267, Уговора о функционисању Европске уније¹⁵ наставио поступак. При томе је анализирао постављена питања указујући у свом одговору на разлике које постоје између индивидуалних и колективних жигова, али је истовремено истакао и промену регулативе која се односи на увођење сертификацијских жигова.

5.1. Мишљење независног заступника *Melchiora Wathelet* поводом спора C-689/15

По мишљењу независног заступника *Wathelet* суштина првог питања које је упућено на претходно разматрање је у томе да ли се ознаци квалитета може признати искључиво право, које се титулару индивидуалног жига даје Уредбом бр. 207/2009. Истовремено, Виши земаљски суд у Дизелдорфу сматра да успех тужбе зависи од тога да ли је употреба индивидуалног жига, као ознаке квалитета, употреба у смислу чл. 9, ст. 1. и чл. 15. ст. 1, Уредбе бр. 207/2009.

Независни заступник *Wathelet* сматра да употреба ознаке у сврху гарантовања за материјал производа, начин његове производње или његов квалитет као таква није предвиђена у Уредби бр. 207/2009. Међутим, ознака квалитета може, ипак, бити заштићена само у случају када испуњава главну функцију жига. То значи да потрошачу или крајњем кориснику гарантује истоветност порекла производа или услуга означених жигом и да му омогући да одређени производ или услугу, без могућности замене, разликује од производа или услуга другог порекла. Наиме, да би жиг могао да испуни ту улогу мора гарантовати да су сви производи или услуге које означава произведени или испоручени под надзором једног предузетника, који је одговоран за њихов квалитет. Главна функција жига се конкретизује у његовој употреби, при чему се захтева стварна употреба која је, сходно реченом, употреба у складу са његовом главном функцијом.¹⁶ Другим речима, ако је употреба ознаке квалитета повезана не само са означавањем истог, него истовремено и са ознаком порекла, реч је о употреби знака као жига у смислу праксе Европског суда.

У случају када се ознака употребљава и као ознака квалитета и као ознака порекла потребно је утврдити да ли употреба ознаке која је истоветна или слична жигу негативно утиче или може утицати на права титулара жига. Према пракси Европског суда искључива права која су предвиђена чл. 9, ст. 1

¹⁵ Уговор о функционисању Европске уније, *Official Journal of the European Union*, C 83, 30.3.2010.

¹⁶ *Schlussanträge des Generalwalts Melchior Wathelet*, 1..12.2016, *Rechtssache C-689/15*, тач. 35, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-689/15&language=en, 12.2.2018.

(а), Уредбе бр. 207/2009 дата су титулару у циљу осигурања да жиг може испунити своје функције. То значи да се она могу остварити само онда када трећа лица употребљавају ознаку на начин којим се негативно утиче или може утицати на функције жига, а посебно на његову главну функцију. Из тога произилази да је употреба ознаке искључиво у описне сврхе искључена из подручја примене наведеног члана.

За оспоравање негативног утицаја трећих лица на једну од функција жига неопходно је разликовати случај двоструке идентичности и случајеве у којима мора постојати опасност замене. С обзиром на изложено, употреба ознаке квалитета може представљати употребу жига против које се може супротставити титулар права у смислу чл. 15, Уредбе 207/2009, под условом да се употребом ознаке истовремено испуњава и главна функција жига, тј. функција порекла. У случају двоструке идентичности, титулар жига се може супротставити употреби која може негативно утицати на једну од функција жига, као што је означавање квалитета производа. Супротно томе, када није реч о двострукој идентичности, титулар жига се може супротставити употреби само ако постоји опасност замене. С обзиром да гаранција квалитета производа и услуга може бити заштићена као функција жига, то не доводи до аутоматског искључивања могућности да предметни жиг, такође, испуњава функцију ознаке порекла. Зато, ако национални суд донесе закључак да ознака квалитета која произилази из жига „цвет памука” такође упућује на *Verein Bremer Baumwollbörse* или једног од његових стицалаца лиценце, тада она испуњава и функцију ознаке порекла. Напротив, ако национални суд оцени да је поверење у квалитет производа на којем је истакнут „цвет памука” искључиво повезано с употребљеним материјалом, а независно од произвођача, тада би требало утврдити да ознака не испуњава главну функцију жига.

У вези са другим питањем, независни заступник истиче да се на ознаку квалитета може, под наведеним условима, примењивати Уредба бр. 207/2009 само у смислу индивидуалног жига Европске уније. Међутим, у односу на индивидуалне жигове овом уредбом се, пак, не прописује ни један услов у вези са вршењем надзора над употребом жига. Могућност надзора квалитета производа или услуга може бити елемент којим се омогућава успостављање везе између произвођача и лица која су с њим економски повезана. При том се не захтева стварно спровођење наведеног надзора. Наиме, није битна чињеница да ли се надзор стварно спроводи, већ да ли се квалитет може приписати одређеном предузетнику.¹⁷

Независни заступник *Wathelet* закључује да ни чл. 52, ст. 1 (а), ни чл. 7, ст. 1 (г), као ни чл. 73, (ц) Уредбе бр. 207/2009, не омогућавају утврђивање ништавости или опозивање индивидуалног жига Европске уније, који је такође ознака квалитета, када титулар жига, стварним или константним

¹⁷ Исто, тач. 74-81.

надзором квалитета код својих стичалаца лиценце, не испуни очекивања о квалитету која се у промету повезују са том ознаком.

5.2. Мишљење Европског суда поводом спора C-689/15

Европски суд сматра да је суштина постављеног првог питања у тумачењу чл. 15, ст. 1, Уредбе 207/2009. Другим речима, да ли је обележавање производа или услуга индивидуалним жигом Европске уније као ознаком квалитета употреба жига на коју се примењује појам „стварне употребе”, тако да је титулар жига овлашћен, на основу чл. 9, ст. 1 (б) те уредбе, да спречи обележавање сличном ознаком истоветних производа или услуга, које обављају трећа лица, зато што постоји вероватноћа опасности замене. Таква вероватноћа постоји у случају да се у промету мисли да производи или услуге означене том ознаком коју употребљавају трећа лица и производи или услуге који су означени истоветним жигом потичу од истог предузећа или од међусобно привредно повезани предузећа. Виши земаљски суд у Дизелдорфу је у захтеву за претходну одлуку, с обзиром на изузетан степен сличности ознака, већ навео да постоји вероватноћа опасности замене. Међутим, овај суд пита да ли се због непостојања „стварне употребе” у смислу чл. 15, ст. 1, Уредбе 207/2009 удружење *Verein Bremer Baumwollbörse* може позивати на наведени жиг.

У погледу чл. 15, ст. 1, Уредбе 207/2009 у сталној судској пракси се сматра да је реч о „стварној употреби” када се жиг употребљава у складу са својом главном функцијом. Она се састоји у гарантовању истоветности порекла производа или услуга за које је жиг регистрован, како би се створило и сачувало тржиште за ове производе или услуге, из чега је искључена употреба симболичне природе чији је једини циљ осигурање права утврђених жигом.¹⁸ Чињеница да је жиг употребљаван у циљу стварања или очувања тржишта за производе или услуге за које је регистрован, није довољна за утврђивање постојања „стварне употребе”, јер је једнако важно да се употреба обавља у складу са главном функцијом жига. У случају да употреба није у складу са главном функцијом означавања порекла жиг подлеже санкцијама, под условом да се у непрекинутом петогодишњем периоду није употребљавао у складу са њом. То значи да се у наведеном раздобљу жиг може употребљавати у складу са другим функцијама, као што су; гаранција квалитета, функција комуникације, функција оглашавања или инвестициона функција, али се у таквим случајевима не може говорити о „стварној употреби” жига. Тада се жиг опозива у складу с чл. 51, ст. 1 (а) Уредбе

¹⁸ Пресуда Европског суда од 11.3.2003, *C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, [доступно на: curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=85568](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=85568), 12.2.2018.

207/2009, осим ако се титулар може позвати на оправдане разлоге за неупотребу, којом се остварује главна функција жига.¹⁹

У складу с наведеним начелима Европски суд анализира да ли се употреба индивидуалног жига, као ознаке квалитета, сматра употребом којом се испуњава главна функција жига. У том контексту, наглашено је да употреба индивидуалног жига, иако се њоме потврђује састав и квалитет производа или услуга, али се истовремено не гарантује потрошачима да потичу од јединственог предузетника није у складу са функцијом означавања порекла. Другим речима, функција означавања порекла се не остварује, ако је означавање квалитета производа или услуга у конкретном случају једина функција жига.

На основу чињеница да удружење *Verein Bremer Baumwollbörse* на основу лиценци за жиг улаже значајна финансијска средства у активност промовисања памука, да издаје штампани образовни материјал о памуку и организује семинаре на ту тему, као и то да поступа као арбитражно тело и учествује у одређивању референтне вредности памука, може се закључити да ово удружење није укључено у производњу производа стицалаца његових лиценци, нити је одговорно за те производе.²⁰ У поступку је неопходно утврдити да ли употреба жига „цвет памука” гарантује потрошачима да ови производи потичу од јединственог предузетника, односно удружења *Verein Bremer Baumwollbörse*, којем се може приписати одговорност за њихов квалитет и под чијим надзором су ти производи.²¹ Међутим, чињеница да уговори о лиценци овлашћују удружење *Verein Bremer Baumwollbörse* да провери да ли стицаоци лиценце употребљавају искључиво квалитетна памучна влакна, не може се сматрати доказом у датом контексту, већ се може закључити да удружење само потврђује квалитет првобитно употребљеног материјала. На основу чл. 66, Уредбе бр. 207/2009 и чл. 74 (а) који је унет Уредбом бр. 2015/2424, такав сертификат може, по потреби, бити довољан да би се сматрало да такав жиг, који није индивидуалан, испуњава функцију означавања порекла. У чл. 66, Уредбе бр. 207/2009 одређено је да се колективним жигом остварује функција означавања порекла, када се њиме разликују „производи или услуге чланова удружења које је носилац тог жига од производа или услуга других предузетника”.²² У чл. 74 (а) Уредбе бр. 2015/2424, одређено је да се сертификацијским жигом остварује наведена функција када се њиме разликују „производи или услуге које је одобрио

¹⁹ Пресуда Европског суда од 22.9.2011, C-323/09 *Interflora Inc/Marks & Spencer plc*, *ABl. der EU Nr. C 331*, 12.11.2011, стр. 2–3.

²⁰ У том контексту удружење *Verein Bremer Baumwollbörse* је на расправи пред Европским судом навело да је формирано на основу одобрења државе - *kraft staatlicher Verleihung*.

²¹ Наведена пресуда C-689/15, тач. 49.

²² Исто, тач. 50.

титулар жига у односу на материјал, начин производње или пружања услуга, квалитет, исправност или друге карактеристике (...) од производа и услуга који нису означени на тај начин.”²³ Међутим, предмет главног поступка је индивидуални жиг. Њиме се остварује функција означавања порекла када се начином употребе гарантује потрошачима да производи или услуге потичу од јединственог предузетника под чијим су надзором произведени и који је одговоран за њихов квалитет у њиховом коначном облику.

Европски суд закључује да обележавање производа индивидуалним жигом Европске уније као ознаком квалитета није „стварна употреба” у смислу чл. 15, ст. 1, Уредбе бр. 207/2009. Међутим, обележавање се може сматрати „стварном употребом”, када је потрошачима истовремено и додатно гарантовано да ти производи или услуге потичу од јединственог предузетника.

Суштина другог питања је у томе да ли се чл. 52, ст. 1 (а), као и чл. 7, ст. 1 (г) Уредбе 207/2009 тумаче на начин да се индивидуални жиг може прогласити ништавим када титулар жига путем редовног надзора контроле код стицаоца лиценце не гарантује испуњавање очекивања о квалитету која се у промету повезују с жигом. Европски суд истиче: „Осим тога, да би се могло утврдити да је приликом регистрације постојао разлог за одбијање који се односи на вероватноћу довођења у заблуду, потребно је утврдити да је ознака пријављена за регистрацију сама по себи створила ту вероватноћу. Другим речима, Суд који је упутио захтев мора да испита да ли је ознака „цвет памука” коју је пријавило удружење *Verein Bremer Baumwollbörse*, сама по себи, могла да потрошаче доведе у заблуду. Касније управљање жигом и лиценцама које се односе на њихову употребу нема важности. То значи да чл. 52, ст. 1, (а) и чл. 7, ст. 1, (г) Уредбе бр. 207/2009 треба тумачити на начин да се индивидуални жиг не може прогласити ништавим на темељу кумулативне примене тих одредаба, зато што титулар жига путем редовног надзора квалитета код стицаоца лиценце не гарантује испуњавање очекивања о квалитету, која се у јавности повезује са тим жигом.”²⁴

Суд на крају сматра да се наведена уредба мора тумачити на начин да се одредбе које се односе на колективне жигове Европске уније не могу *mutatis mutandis* примењивати и на индивидуалне жигове Уније.²⁵ Наиме, примена чланова Уредбе, који се односе на колективне жигове Европске уније, је јасно ограничена, те се ограничења морају строго поштовати. Према томе, није могућа аналогна примена ових правила на индивидуалне жигове Европске уније.

²³ Наведена уредба кодификована је Уредбом (ЕУ) 2017/1001 у којој су сертификацијски жигови регулисани чл. 83 до чл. 93, *Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke, Amtsblatt der Europäischen Union* L 154, стр. 1–99.

²⁴ *Нав. пресуда C-689/15*, тач. 52-61.

²⁵ *Исто*, тач. 58.

6. Закључак

Употреба ознаке искључиво у сврху гарантовања квалитета производа или услуга није „стварна употреба” у смислу Уредбе бр. 207/2009. Међутим, ознака квалитета може испунити услове који су постављени за „стварну употребу”, када се употребљава у складу са главном функцијом жига. То значи да се потрошачима мора истовремено и додатно гарантовати да производи или услуге потичу од јединственог предузетника, под чијим су надзором произведени или испоручени и којем се може приписати одговорност за њихов квалитет. У случају да се ознака не употребљава у складу са наведеном функцијом у непрекинутом петогодишњем периоду, жиг подлеже прописаним санкцијама. Другим речима, жиг се у том раздобљу може употребљавати у складу са другим функцијама, као што су: гаранција квалитета, функција комуникације, функција оглашавања или инвестициона функција, али се тада не може говорити о „стварној употреби” жига.

По становишту Европског суда Уредба бр. 207/2009 мора се тумачити на начин да се одредбе које се односе на колективне жигове Европске уније не могу *mutatis mutandis* примењивати на индивидуалне жигове Уније. Наиме, примена чланова, који се односе на колективне жигове је јасно ограничена, те се та ограничења морају строго поштовати. Према томе, није могућа аналогна примена ових чланова на индивидуалне жигове Европске уније.

У односу на индивидуалне жигове овом уредбом се не прописује ниједан услов у вези са вршењем надзора над употребом жига. Могућност надзора квалитета производа или услуга може бити елемент којим се омогућава повезивање произвођача и лица која су с њим економски повезана. Међутим, не захтева се стварно спровођење наведеног надзора. Другим речима, није битна чињеница да ли се надзор стварно спроводи, већ да ли се квалитет може приписати одређеном предузетнику. На основу тога није могуће утврдити ништавост или опозвати индивидуални жиг Европске уније, који је такође ознака квалитета, када титулар жига стварним или константним надзором квалитета код својих стизалаца лиценце, не испуни очекивања о квалитету која се у промету повезују са том ознаком.

Међутим, доношењем Уредбе бр. 2017/1001 предвиђена је заштита ознаке квалитета као сертификационог жига Уније. То је жиг Уније који је приликом пријаве назначен као такав и који је подесан за разликовање производа или услуга за које његов титулар гарантује материјал, врсту и начин производње производа или пружања услуга, квалитет, тачност или друга својства, са изузетком географског порекла, од оних за које не постоји оваква гаранција. Другим речима, на овај начин се остварује функција означавања порекла, чиме се сертификационо жигови разликују од индивидуалних о којима смо говорили у овом раду.

*Božin Vlašković, Ph.D., Full-time Professor
Faculty of Law, University of Kragujevac
Milica Šutova, Ph.D., Assistant Professor
Faculty of Law, University „Goce Delcević“ in Štip*

USE OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE TRADEMARKS FOR MARKING OF PRODUCTS AND SERVICES ACCORDING TO REGULATION NO 207/2009

Summary

According to the Regulation No. 207/2009 the use of the mark exclusively for the purpose of guaranteeing the quality of products or services is not "actual use". However, the quality label may fulfill the conditions set for such use if it is used in accordance with the main function of the trademark. According to the European Court's view, the mentioned regulation must be interpreted in such a way that the provisions relating to collective trademarks cannot, mutatis mutandis, apply to individual Union trade marks.

With the adoption of Regulation No. 2017/1001, it is foreseen, under certain conditions, the protection of the mark quality as a Union certification mark. In this way, the function of origin marking is realized, which means that the certification marks are different from the individuals.

Key words: *signs of quality, function of origin, ability to exercise control, actual use, trademark license.*

Литература

- Eichelberger, J., *Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine ihrerseits eingetragene abgewandelte Benutzungsform im nationalen und im Gemeinschaftsmarkenrecht*, Wettbewerb in Recht und Praxis, бр. 11/2009.
- Fezer, K. H., *Der Benutzungszwang im Markenrecht*, Duncker & Humboldt, Berlin 1974.
- Fezer, K. H., *Markenrecht*, Auflage 3, München, 2001.
- Nils D., *Zum Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht*, MarkenR, бр. 7-8/2013.
- Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung), 26. Februar 2009, ABl. der EU Nr. L 78.

Зборник радова „Савремени правни промет и услуге”, Крагујевац, 2018.

- Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke, Amtsblatt der Europäischen Union L 341.
- Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke, Amtsblatt der Europäischen Union L 154.
- Пресуда Европског суда, C-40/01 Ansil BV v Ajax Brandbeveiliging, доступно на: curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=85568.
- Пресуда Европског суда од 22.9.2011, C-323/09 Interflora Inc/Marks & Spencer plc, AB1. Nr. C 331.
- Пресуда Земаљског суда у Дизелдорфу од 19.11.2014, LG Düsseldorf Az. 2a O 55/14, доступно на: <https://dejure.org/2014>.
- Пресуда Вишег земаљског суда у Дизелдорфу, OLG Düsseldorf Az. I-20 U 222/14, GRUR 4/2016.
- Пресуда Европског суда од 8.6.2017, C-689/15 Gözze/VBB, „Grenzziehung zwischen Kollektiv- und Individualmarken”, GRUR 8/2017.
- Schlussanträge des Generalwalts Melchior Wathelet, 1..12.2016, Rechtssache C-689/15, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-689/15&language=en.
- Уговор о Европској унији и Уговор о функционисању Европске уније, Official Journal of the European Union C - 83.