



EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK

Pravo intelektualne svojine Evropske Unije

Ioanna Mamali

7. – 8. 10. 2024. Beograd, Srbija

The contents and views expressed herein reflect only those of EJTN and the European Commission is not responsible for any use that may be made of these contents and views.



funded by the European Union

Šta je intelektualna svojina?

- **PATENTI:** tehnički izumi
- **AUTORSKA PRAVA:** književna i umetnička dela, muzika, softver, filmovi itd.
- **ŽIGOVI (registrovani):** identifikatori proizvoda
- **NEREGISTROVANI ŽIGOVI:** identifikatori proizvoda

Pravo intelektualne svojine – duga ali iscrpna lista

- **Patenti:** tehnički izumi
- **Korisnički modeli:** manji izumi koji se odnose na 3D objekte
- **Žigovi:** brend imena i druge identifikacije proizvoda ili usluga
- **Neregistrovani žigovi,** uključujući nazive kompanija: slični su žigovima, osim što nisu registrovani u određenom registru.

Pravo intelektualne svojine – duga ali iscrpna lista

- **Autorska prava:** prava koja se odnose na umetnička ili književna dela
- **Specijalna kvazi autorska prava** nad softverom i bazama podataka
- **Dizajni:** estetske karakteristike proizvoda, poput površinskog dizajna odeće
- **Dodatni sertifikati zaštite:** specijalna prava intelektualne svojine koja se odnose na farmaceutske izume

Pravo intelektualne svojine – duga ali iscrpna lista

- **Specijalna prava intelektualne svojine** nad dizajnima topografije poluprovodnika
- **Biljne vrste:** specijalna prava intelektualne svojine nad biljnim hibridima
- **Zaštićene geografske oznake i zaštićene oznake porekla:** kvazi prava intelektualne svojine nad imenima alkoholnih ili poljoprivrednih proizvoda i imenima mesta gde se ti proizvodi proizvode; npr. šampanjac
- **Trgovinske tajne**

Vrsta pravne zaštite (kvazi pravni monopol)

- **Patenti, Autorska prava** - pravna zaštita protiv
 - neovlašćene upotrebe, kopiranja, imitacije itd., tokom trgovine.
- **Žigovi** - pravna zaštita protiv:
 - verovatnoće zbunjivanja / povezivanja
 - verovatnoće razvodnjavanja (iskorišćavanje reputacije)
 - prevare

Karakteristike prava intelektualne svojine

- **Nematerijalna prava:**
 - predmet prava je nematerijalna imovina;
- **Ekskluzivna prava:**
 - vlasnik ima pravo da zabrani trećim stranama da komercijalno koriste predmet prava; tako da prava intelektualne svojine dodeljuju pravni monopol.

Karakteristike prava intelektualne svojine

- **Teritorijalna prava:**
- princip teritorijalnosti - prava intelektualne svojine se stiču u svakoj jurisdikciji posebno. Isti predmet (tj. isti patent ili žig) može biti zaštićen u više jurisdikcija simultano, ali pravo intelektualne svojine u svakoj jurisdikciji je posebno i odvojeno.

(sa izuzetkom autorskih prava)

- zato su prava intelektualne svojine obično teška i skupa za sticanje i održavanje. Potrebno je preduzeti radnje u svakoj jurisdikciji posebno.

Karakteristike prava intelektualne svojine

- **Prioritet u smislu vremena ima prednost;**
- **Princip prioriteta.** U slučaju više prava intelektualne svojine sa istim predmetom, obično prevladava ono koje je ranije stečeno u smislu vremena.
- Dakle, ako jedna strana dobije patent za metodu proizvodnje, druge strane koje su moguće nezavisno razvile istu metodu proizvodnje ne mogu dobiti patent.

Registrovanje i otkrivanje

- **Registrovanje i otkrivanje**
- U većini slučajeva, prava intelektualne svojine se stiču putem registracije u javnom registru; registracija neizbežno dovodi do otkrivanja.
- Otkrivanje je važno u vezi sa tehničkim izumima (patenti).
- Otkrivanje se uspostavlja u korist trećih strana.
- Treće strane su ovlašćene da se oslanjaju na ono što je zabeleženo u javnom registru.

Termin intelektualna svojina

- Intelektualna svojina je termin koji se koristi za opisivanje oblasti prava koja se bavi komercijalnom eksploatacijom primena ideja.
- Samo specifične primene ideja su predmet zaštite, ne ideje kao takve.
- Ideje su dostupne za eksploataciju od strane bilo koga (javna domena). To je specifična primena ideja koja je predmet pravne zaštite.

Tri osnovne distinkcije

- **Primene ideja – ideje**
- **Intelektualna svojina – javna domena**
- **Ekskluzivna prava – slobodna konkurencija**
- Prava intelektualne svojine su ekskluzivna prava nad eksploatacijom primena ideja.
- Prava intelektualne svojine su negativna prava: prava da se zabrani drugima da eksploatišu određene primene ideja.

Slobodna konkurencija

- Sloboda korišćenja i komercijalne eksploatacije (sloboda kopiranja) elemenata javne domene za profit. U načelu, smatra se da su ideje i inovacije, kada se jednom otkriju javnosti, deo javne domene.
- Društveno blagostanje se najbolje unapređuje slobodnom konkurencijom, jer se u okviru pravnog režima slobodne konkurencije cene snižavaju u interesu potrošača na nivo na kojem proizvođači mogu ostvariti razumnu i proporcionalnu dobit i ostati finansijski održivi u isto vreme.

Javna domena

- Javna domena je pravilo, a prava intelektualne svojine (tj. ekskluzivna prava) su izuzetak. Patenti, žigovi i autorska prava su izuzeci od režima javne domene.
- Ideja ili inovacija se smatraju da pripadaju javnoj domeni, osim ako nije dokazana da je pokrivena ekskluzivnim pravom intelektualne svojine.
- Strana koja tvrdi da uživa ekskluzivno pravo mora da dokaže svoje pravo na intelektualnu svojinu. Strana koja kopira ne treba da dokazuje da ono što koristi pripada javnoj domeni.
- Zakoni koji dodeljuju ekskluzivna prava intelektualne svojine ne stavljaju stvari u javnu domenu, već ih iz nje izvode – Stvar je u javnoj domeni ako nije pokrivena ekskluzivnim pravima.

Slobodna konkurencija i ekskluzivna prava intelektualne svojine

**Zakon pokušava da postigne fer ravnotežu
između ekskluzivnih prava intelektualne svojine i
slobodne konkurencije.**

Zašto je takva ravnoteža potrebna?

ZAŠTO NAM JE POTREBNA INTELEKTUALNA SVOJINA?

- **Pravna i etička opravdanja**
- Razlozi koji se odnose na etiku i pravne norme
- **Ekonomskog opravdanje**
- Da se podstaknu i nagrade istraživanje i inovacije, kao i umetničko i književno stvaralaštvo.
- Da se potrošačima omogući da dobiju informacije o proizvodima koji cirkulišu na tržištu i da biraju među sličnim proizvodima – kako bi se poboljšala konkurencija.
- Da se podstaknu proizvođači da ulažu u kvalitet proizvoda – kako bi se poboljšala konkurencija.

Političko opravdanje

- **Prava intelektualne svojine doprinela su razvoju kapitalizma i demokratije.**



EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK

Zaštita žigova u Evropskoj uniji

The contents and views expressed herein reflect only those of EJTN and the European Commission is not responsible for any use that may be made of these contents and views.



funded by the European Union

Normativni okvir

- **Direktiva EU 2015/2436** o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (preinačena)
- **Regulativa EU 2017/1001** o žigu Evropske unije (kodifikacija)
- **Direktiva 98/71/EC** o pravnoj zaštiti dizajna
- **Regulativa EC 6/2002** o zajedničkim dizajnima, zamenjena je novom regulativom koja menja regulativu EC 6/2002 i ukida Komisijsku regulativu EC 2246/2002
- **Direktiva EC 2004/48** o sprovođenju prava intelektualne svojine
- **Regulativa EU 608/2013** o carinskom sprovođenju prava intelektualne svojine

Žigovi

- **Žigovi su identifikatori proizvoda, obično brend imena, koja su registrovana u javnom registru.**
- **Žigovi omogućavaju potrošačima da razlikuju konkurentske proizvode.**

Vrste žigovi

- **Reči** – adidas
- **Slova** – BBC, BMW, VW
- **Brojevi** – 4711, 501
- **Boje** – žuta boja za KODAK
- **Oblici** – zakrivljena boca Coca-Cola, čokolada TOBLERONE
- **Slogani** – have a break, have a Kit Kat
- **Zvuci**
- **Figurativni elementi**
- **Ostalo** – Pod uslovom da su prepoznatljivi i sposobni da budu jasno i precizno predstavljeni.

Detaljna lista različitih tipova žigova

- Rečni žigovi
- Figurativni žigovi
- Oblični žigovi
- Pozicioni žigovi
- Sablonski žigovi
- Žigovi u boji
- Zvučni žigovi
- Pokretni žigovi
- Multimedijalni žigovi
- Hologramski žigovi
- Ostali žigovi

- *Lista nije iscrpna*

Vrste žigova

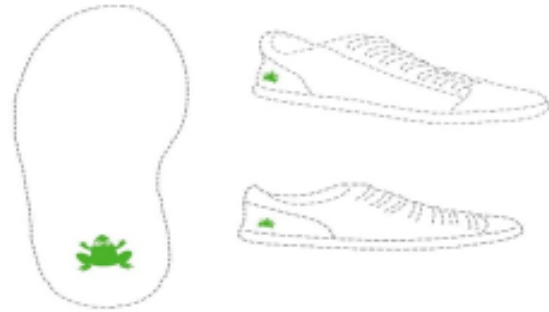




- 00090752
sound

-

- 017959016
position



-

-

- 018399029
hologram

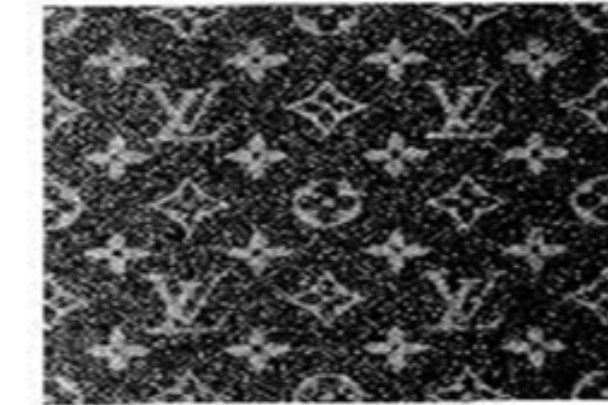


EXAMPLES

018168977

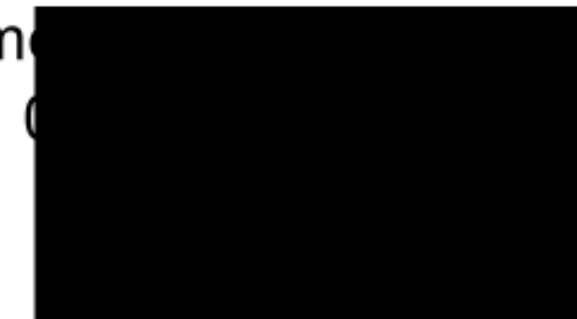


017411315 audiovisual



000015602 pattern

m



000212787
color



Primeri prihvaćenih i odbijenih žigova

zvuk

audiovizuelni

(017916805): 13/6/2018

(018140398): 21/10/2019



Funkcije žigova

- **Funkcija porekla:** označava proizvođača
- **Funkcija garancije kvaliteta:** označava osobine i kvalitet odgovarajućih proizvoda (GILLETTE slučaj C-228/03, MERTZ & KRELL (BRAVO) slučaj C-517/99)
- **Funkcija oglašavanja:** marketinški alat – potrošači se uče da povezuju određene slike, ideale i ideje sa određenim žigovima (INTEL slučaj C-252/07)
- **Funkcija lojalnosti**
- **Funkcija prve prodaje:** segmentacija tržišta – paralelni uvozi

Funkcije žigova

- **Investicijska funkcija:** (INTREFLORA slučaj, C-323/09)
- **Komunikacijska funkcija:** (MITSUBISHI slučaj, C-129/17)
- Presuda MITSUBISHI razmatra i definiše sve funkcije.
- U prošlosti, tradicionalna doktrina je bila da zakon o žigovima štiti samo funkciju porekla, ili bar da je funkcija porekla bila pretežna. Takođe, tvrdilo se da se samo ako je funkcija porekla narušena, narušavanje drugih funkcija uzima u obzir; to jest, da su druge funkcije bile samo pomoćne funkciji porekla. Postepeno, doktrina se promenila i danas se smatra da su sve funkcije jednake.

Funkcije žigova

- **Glavne funkcije žigova su:**
- (a) da označe da proizvodi potiču od određenog proizvođača, tj. da se proizvode pod kontrolom određenog proizvođača (funkcija porekla)
- (b) da označe da proizvodi imaju određeni kvalitet i zadržavaju posebne osobine i karakteristike, kao što su ukus, miris itd. (funkcija garancije kvaliteta)

Funkcije žigova

- (c) Žigovi takođe imaju **funkciju oglašavanja**. Da bi ispunili navedene funkcije, žigovi moraju biti zaštićeni od konkurenata koji bi mogli da žele da nepošteno iskoriste njihovu reputaciju.
- Zbog toga je priznata funkcija oglašavanja žigova, koja je povezana sa njihovom reputacijom.

Funkcije žigova

- (d) Žigovi takođe imaju **investicionu funkciju**, koja je usko povezana sa njihovim funkcijama oglašavanja. Proizvođači koriste žigove sa reputacijom da stvore lojalnost potrošača.
- (HAG br. 2, C-10/89, 17.10.1990; Merz & Krell, C-517/99, 04.10.2001; Arsenal, C-206/01, 12.11.2002; Interflora, C-323/09, 22.09.2011)

Kriticizam

- Žigovi često dovode proizvođače da se takmiče u smislu troškova oglašavanja, marketinških tehnika i pokušaja da povežu svoje proizvode sa načinima života, idealima ili vrednostima, umesto da se takmiče u smislu inovacija, kvaliteta proizvoda i cena.

-
- Sistem žigova je sporazuman; favorizuje tužbe među proizvođačima.
 - Jednom kada se dobije registracija žiga, teško je i dugotrajno osporiti njegovu validnost.
 - Čini se da veće kompanije imaju prednost, jer im je lakše da tuže.
 - Segmentacija tržišta.

- **MEĐUTIM**

- Žigovi su od suštinskog značaja za konkurenciju, jer omogućavaju potrošačima da razlikuju proizvode jednog proizvođača od proizvoda drugog proizvođača i, tako, omogućavaju proizvođačima da privuku i zadrže kupce na osnovu kvaliteta svojih proizvoda.
- (troškovi informacija za potrošače)

PREDUSLOVI ZA REGISTRABILNOST

- REGISTRABILNOST ZAVISI OD:
- **APSOLUTNIH Osnova:**
 - Prepoznatljivost
 - Nije opisno
 - Nije uobičajeno
 - Nije obmanjujuće
- **RELATIVNIH Osnova (ranija prava):**
 - Nema verovatnoće zbunjivanja
 - Nema razvodnjavanja reputacije

PREDUSLOVI ZA REGISTRABILNOST

- **PREPOZNATLJIVOST**
- Žigovi su prepoznatljivi ako mogu da razlikuju proizvode jednog preduzeća od proizvoda drugih preduzeća.
- **KO ODREĐUJE PREPOZNATLJIVOST?** „Javnost“, tj. prosečan potrošač koji je razumno dobro obavešten i razumno obzervantan, kao i „posrednici“, u zavisnosti od slučaja (Philips protiv Remington-a & Bjoernekuilla protiv Procordia).
- Zbog jezičkih, kulturnih i drugih razlika među državama članicama, žig može biti prepoznatljiv u jednoj državi članici, ali ne i u drugoj (Matratzen).

PREDUSLOVI ZA REGISTRABILNOST

- **KADA?** Ključni trenutak je datum prijave. Međutim, buduće upotrebe koje su razumno predvidljive takođe treba uzeti u obzir (Pure Digital).
- **ZA ŠTA?** Prepoznatljivost se procenjuje u vezi sa specifičnim robama/uslugama; ne u apstraktnom smislu. Odgovarajuće robe/usluge su one koje su navedene u prijavi (Philips protiv Remington-a).

PREDUSLOVI ZA REGISTRABILNOST

- **NISU OPISNI, GENERIČNI ILI FUNKCIONALNI**
 - tj. termini kao što su kava, žitarice itd.
- **NISU UOBIČAJENO KORIŠĆENI U TRGOVINI**
 - tj. BEST BUY, 4WD itd.
- **NISU OBMANJUJUĆI** – geografski termini su sumnjivi zbog moguće obmanljivosti.

REGISTRABILNOST

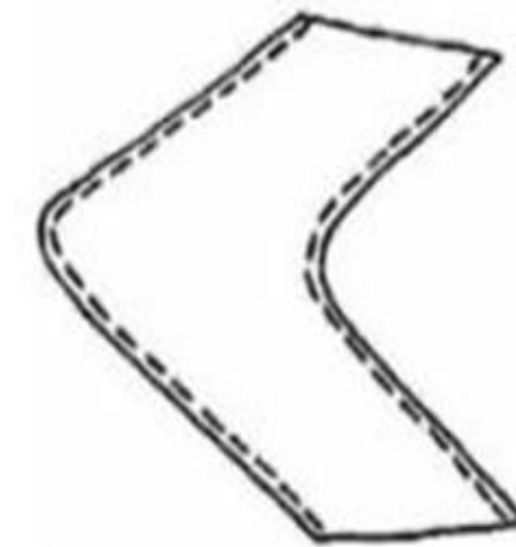
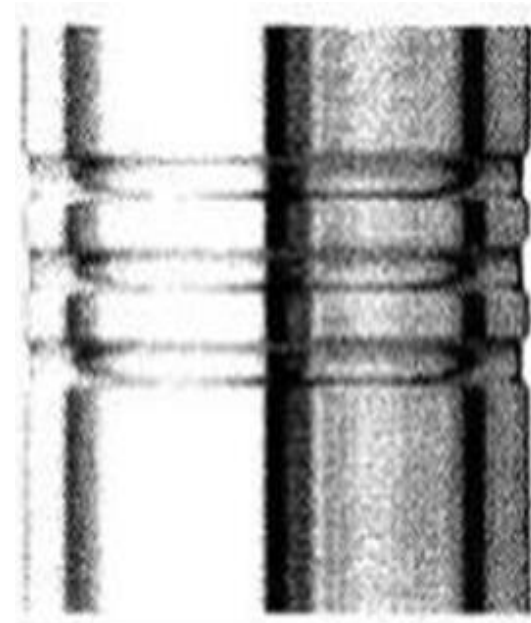
- **Babydry** za pelene
- (CJEU, C-383/99 P, 20.9.01, prihvaćeno) - kritikovano

- **Doublemint** za žvakaće gume
- (CJEU, C-191/01 P, 23.10.03, odbijeno)

- **Biomild** za jogurt
- (CJEU, C-256/00, 12.2.04, odbijeno)

- **Truewhite** za pastu za zube
- (GCEU, T-208/10, 7.7.11, odbijeno)

REGISTRABILNOST – primeri odbijenih žigova



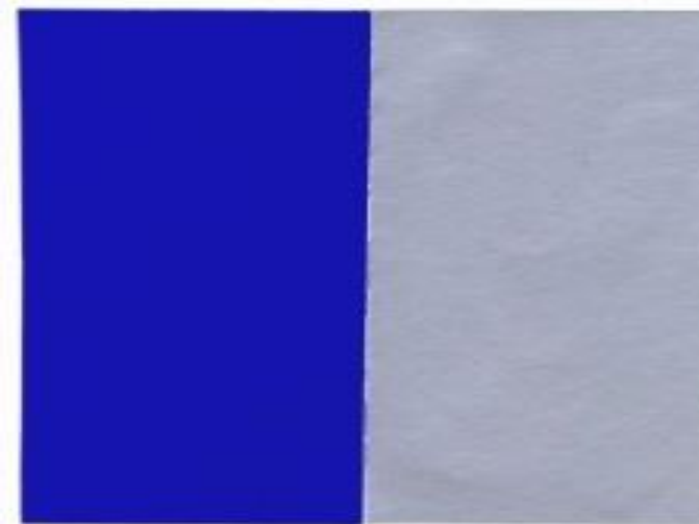
REGISTRABILNOST – primeri odbijenih žigova

LOUIS VUITTON KOCKASTI DIZAJN (C-359, 360 / 12, odbijeno)



REGISTRABILNOST – primeri odbijenih žigova

**RED BULL, PLAVE I SIVE BOJE
(T-101, 102/15, odbijeno)**



REGISTRABILNOST – primeri odbijenih žigova

BOTTEGA VENETA ŠABLON (T-409/10, odbijeno)



REGISTRABILNOST – Primeri registrovljivih žigova

- **WHITE HORSE** ili **BLACK & WHITE** za viski
- **CAMEL** za cigarete
- **BEAR** za odeću
- **SEVENTEEN** za časopise
- Uobičajeni termini u neobičajenom korišćenju – registrovljivo
- Neizravno opisni (samo impliciraju nešto – nisu direktno opisni) – registrovljivo

REGISTRABILNOST NA OSNOVU STEČENE PREPOZNATLJIVOSTI KROZ UPOTREBU

- Čak i ako je žig neprepoznatljiv ili descriptivan, još uvek može biti registrovan ako je postao prepoznatljiv u svesti potrošača zbog dugotrajne i intenzivne upotrebe u toku trgovine i kroz oglašavanje.

MARLBORO cigarete
B.B.C. emitovanje
B.M.W. automobili

REGISTRABILNOST I KONKURENCIJA

- **KAKO SE KONKURENCIJA OBEZBEĐUJE KROZ BARIJERE REGISTRABILNOSTI?**
- Barijere registrabilnosti osiguravaju da:
- Registrovani žigovi mogu da razlikuju slične proizvode (podstiču konkurenciju - zahtev za prepoznatljivošću)
- Registrovani žigovi ne sprečavaju treće strane da koriste termine/simbole koje moraju koristiti u toku trgovine.

LOŠA VERA

- **SCENARIO A**
- ZAŠTITA RANIJIH PRAVA
- ZAŠTITA RANIJIH DOBRO POZNATIH ŽIGOVA

- **SCENARIO B**
- ZAŠTITA PROTIV NEPRAVDANIH OGRANIČENJA KONKURENCIJE
- ZAŠTITA PROTIV ZLOUPOTREBE PRAVA ŽIGOVA

LOŠA VERA

- **Potencijalni scenariji loše vere u vezi sa slobodom konkurencije**
- Registrovanje opisnih žigova i pokušavanje da se onemogući konkurente da koriste opisne termine, boje, oblike itd.
- Podnošenje veoma duge liste roba/usluga; podnošenje bez namere da se koristi.
- Podnošenje iste oznake više puta tako da su potrebne multiple prijave za ništavnost.

LOŠA VERA

- **Potencijalni scenariji loše vere u vezi sa slobodom konkurencije**
- Ponovno podnošenje žigova koji su proglašeni ništavnim.
- Podnošenje nacionalnog žiga koji je već odbijen kao žig EU.
- Podnošenje prijava za žigove za isteklu patente, autorska prava ili druga isteknuta prava intelektualne svojine.

SUDSKA PRAKSA

- **LINDT & SPRUENGLI, C-629/07**
- Znanje (o ranijim pravima) samo po sebi nije dovoljno da se utvrdi loša vera; treba razmotriti nameru podnosioca prijave. Namera da se spreče treće strane da koriste svoje žigove može uspostaviti lošu veru, posebno ako podnosilac prijave ne namerava da koristi žig za sebe, već samo da spreči druge. Međutim, ako postoji mnogo trgovaca koji duže vreme koriste zbunjujuće slične žigove, i jedan od njih, koji uživa reputaciju, podnese prijavu za žig sa namerom da spreči novog igrača da dobije nepoštenu prednost od reputacije podnosioca, tada takva prijava NEMA lošu veru.

SUDSKA PRAKSA

- **MALAYSIA DIARY, C-320/12**
- Loša vera treba tumačiti na autonomnoj osnovi u skladu sa ciljevima evropskog prava i ne na osnovu nacionalnih zakona. Kao što je navedeno u slučaju Lindt & Spruengli, znanje o ranijim pravima samo po sebi NIJE dovoljno da se utvrdi loša vera, bez obzira na nameru podnosioca prijave. Direktiva ne dozvoljava državama članicama da u svojim nacionalnim zakonima predviđaju da samo znanje (bez obzira na nameru) može uspostaviti lošu veru.

VEROVATNOĆA ZBUNJIVANJA

- **Verovatnoća zbunjivanja (VZ) je još jedna barijera za registrabilnost.**
- Žigovi se ne mogu registrovati ako su zbunjujuće ili razvodnjeno slični ranije registrovanim žigovima (VZ).
- **Verovatnoća zbunjivanja je kriterijum za dodeljivanje sudske zaštite.**
- Sud će doneti naredbu trećim stranama da ne koriste žigove koji su identični ili zbunjujuće slični registrovanim žigovima.
- **Verovatnoća zbunjivanja se utvrđuje kada su funkcije žiga ometene.**

VEROVATNOĆA ZBUNJIVANJA

- Postoji verovatnoća zbunjivanja, ako nivo sličnosti između odgovarajućih žigova i odgovarajućih roba može dovesti prosečnog potrošača do **konfuzije u vezi sa poreklom** (ko je proizvođač) ili do **konfuzije u vezi sa osobinama i kvalitetom proizvoda**.
- **Verovatnoća asocijacije** se smatra tipom verovatnoće zbunjivanja (odgovarajući proizvodi potiču od različitih proizvođača, ali postoji neka forma saradnje među proizvođačima).

Verovatnoća zbunjivanja u postupcima prigovora i u postupcima povrede prava

- Postupci prigovora: kada se podnese nova prijava za žig, vlasnici ranijih žigova koji su identični ili slični prijavi mogu se protiviti registraciji nove prijave. Prigovori se rešavaju od strane Odbora za žigove (EUIPO) i administrativnih sudova.
- Postupci povrede prava: postupci pred civilnim sudovima u slučaju nelegitimne, neovlašćene upotrebe registrovanog žiga od strane treće strane.
- U postupcima prigovora i postupcima povrede prava, verovatnoća zbunjivanja je kriterijum da li su prava žiga povređena.

METODA ZA PROCENU VEROVATNOĆE ZBUNJIVANJA

- **RELEVANTNA JAVNOST** (razumno dobro obavešten i razumno obzervantni potrošač)
- **NIVO PAŽNJE** (Stepen budnosti se razlikuje u zavisnosti od proizvoda u pitanju, njihove cene, namene itd.)
- **NEMA DIREKTNE KOMPARACIJE + IMPERFEKTNO PAMĆENJE** (Obično prosečan potrošač ne može napraviti direktnu poredbu odgovarajućih žigova i proizvoda)

METODA ZA PROCENU VEROVATNOĆE ZBUNJIVANJA

- **Sličnost proizvoda** (Sirovine, namena, grupa potrošača kojima su upućeni)
- **Sličnost znakova** (Vizuelna, usmena, konceptualna poređenja)
- **GLOBALNA OCENA**
- Test za procenu verovatnoće zbunjivanja je MULTIFAKTOR TEST.
- **Faktori:** dugotrajnost korišćenja, nivo prepoznatljivosti, nivo sličnosti, namera i loša vera, široka upotreba, kanali distribucije, moguće asocijacije, porodica (serija) sličnih žigova, stvarna zbunjenost, mirno suživljavanje, bilo koji drugi faktor koji može biti relevantan.

VEROVATNOĆA ZBUNJIVANJA

- **Poređenje žigova**
 - Identični žigovi
 - Slični žigovi
(sličnost u izgledu, zvuku i konceptu)
- **Poređenje roba/usluga**
(odgovarajuća klasa potrošača)
- **DVOSTRUKA IDENTITET - APSOLUTNA ZAŠTITA**
(Identični žigovi + identični proizvodi = verovatnoća zbunjivanja se pretpostavlja)
- **VEROVATNOĆA ZBUNJIVANJA**
(verovatnoća zbunjivanja mora biti utvrđena na osnovu dokaza)

VEROVATNOĆA ZBUNJIVANJA – Rečni žigovi

Vizuelna / Zvučna sličnost

- **ARROW – AIR-O**
- **AVEDA – AVIDA**
- **BEE WEAR – B WEAR**
- **BEEP – VEEP**
- **BELLOWS – FELLOWS**
- **CALOGNAC – COGNAG**
- **CAT TRAC – KATRAK**
- **YAMAHA - MAKAHA**

POREĐENJE ŽIGOVA

- Poređenje se zasniva na dominantnim komponentama (**Sabel protiv Pume, Matrazen**)
- Verovatnoća asocijacije je deo verovatnoće zbunjivanja; nije drugačiji koncept (**Sabel protiv Pume**)
- Verovatnoća zbunjivanja se procenjuje u svetlu funkcije porekla (**Canon protiv Cannon**)
- Što je raniji žig prepoznatljiviji, to je veća verovatnoća zbunjivanja (**Canon protiv Cannon + Sabel protiv Pume**)

POREĐENJE ŽIGOVA

- Sličnost u neprepoznatljivim ili opisnim elementima ne uspostavlja verovatnoću zbunjivanja
- Poređenje se zasniva na opštem uticaju koji svaki žig stvara; ne upoređujemo pojedinačne elemente svakog žiga kao takvog
- Samo neznatni elementi koji prođu nezapaženo mogu biti zanemareni
- Nema pretpostavke za ili protiv verovatnoće zbunjivanja. Nema pretpostavke za verovatnoću zbunjivanja u slučaju poznatih žigova (**MARCA MODE protiv ADIDAS**)

POREĐENJE ŽIGOVA

- Konceptualno poređenje je važnije od vizuelnog i usmenog. Vizuelna i zvučna sličnost mogu biti nadoknađene konceptualnom razlikom (**PICASSO protiv PICARO**)
- Elementi reči obično su važniji od figurativnih (vrlo kontroverzno)

VEROVATNOĆA ZBUNJIVANJA –

Rečni žigovi – Konceptualna sličnost

- AQUA CARE – WATER CARE
- BLACK CAT – CHAT NOIRE
- PALOMA – DOVE
- SUN – EL SOL
- ARISE - AWAKE
- CYCLONE - TORNADO
- CITY GIRL – CITY WOMAN
- MOUNTAIN KING – ALPINE EMPEROR

VEROVATNOĆA ZBUNJIVANJA –

Rečni žigovi – Vizuelna sličnost

- ARROW – AIR-O
- AVEDA – AVIDA
- BEE WEAR – B WEAR
- BEEP – VEEP
- BELLOWS – FELLOWS
- CALOGNAC – COGNAG
- CAT TRAC – KATRAK
- YAMAHA - MAKAHA

Sud Evropske unije

Difussion v. Sadas, C-291/00



Arthur
et
Félicie

- Verovatnoća zbunjivanja se utvrđuje kada se raniji žig reprodukuje kao takav u kasnijem bez ikakvih modifikacija ili dodataka, ili kada su razlike toliko neznatne da mogu proći nezapaženo.

Pravilo Arthur – Arthur et Felice

LIFE - THOMSON LIFE

FLEXI - FLEXI AIR

KIAPMOU – MOU

PINOCIDE - DELTA PINOCIDE

SUN - SUNSOFT

MODELO - NEGRA MODELO

FIFTIES – MISS FIFTIES

BUD - BUDMEN

DALI - DALI'S FEMALE

POLAR - AQUAPOLAR

Verovatnoća zbunjivanja je utvrđena.

Sud Evropske unije

C-498/07 Coosur v. Koipe



- Verovatnoća zbunjivanja je utvrđena
- Figurativni elementi su dominantni u poređenju sa rečnim elementima

Sud Evropske unije

Vedial v. OHIM, C-106/03



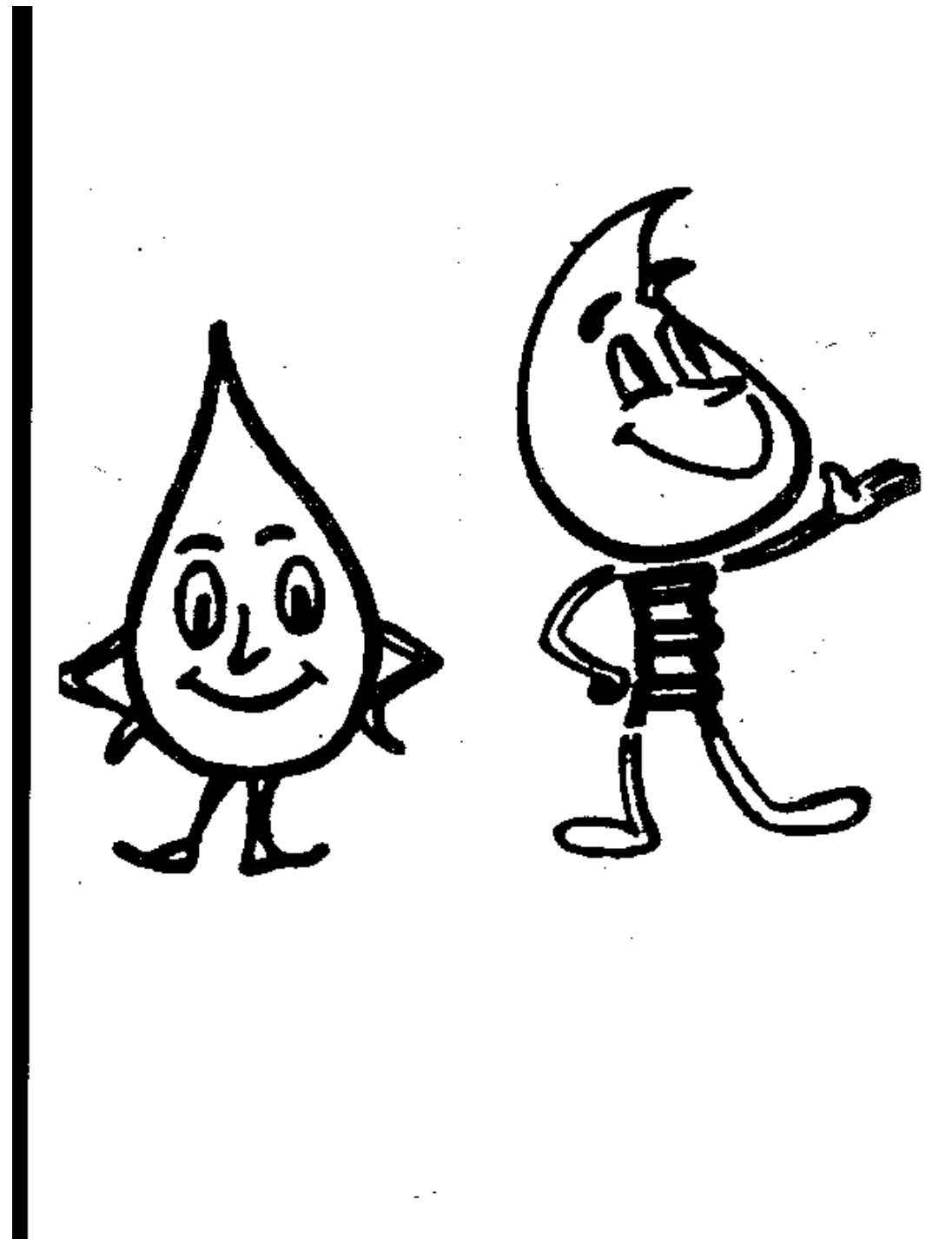
- Nema verovatnoće zbunjivanja
- Odgovarajući žigovi nisu slični sa usmene i vizuelne perspektive

Nema verovatnoće zbunjivanja zbog različitih roba

- FERRO – FERRERO (ECJ C-108/07)
biskviti - slatkiši
- MEZZOPANE – MEZZO – MEZZOMIX (T-175/06)
vino – bezalkoholna pića
- O STORE – THE O STORE (T-116/06)
usluge maloprodaje odeće - odeća

Verovatnoća zbunjivanja je utvrđena

Figurativni žigovi



Tipičan sudski postupak

- Aquaperfect - Waterperfect
- Vitaminwater - Vitaminaqua
- Colombiano House - Café de Colombia
- Beyond Retro and Beyond Vintage
- Easyair – Airtours

Žigovi koji dele zajedničke opisne elemente

Reputacija

- Reputacija je “poznatost”, tj. veoma visok nivo svesti o brendu.
- Reputacija se procenjuje na osnovu pristupa “globalnoj oceni” i “multifaktorskom testu.”

Reputacija

- **Dokazi o reputaciji:**
- Dugotrajnost korišćenja
- Visok obim prodaje
- Visok udeo na tržištu
- Veliki obim troškova oglašavanja
- Široka geografska upotreba žiga
- Izjave iz trgovinskih komora
- Izveštaji o tržišnim istraživanjima
- Visok nivo jedinstvenosti i originalnosti
- Druge

VEROVATNOĆA RAZVODNJAVANJA

- Žigovi sa reputacijom uživaju veći nivo pravne zaštite.
- Žigovi sa reputacijom su zaštićeni od verovatnoće razvodnjavanja.
- Zaštita od verovatnoće razvodnjavanja je dodatna i dopunska zaštiti od verovatnoće zbunjivanja.

VEROVATNOĆA RAZVODNJAVANJA

- Pravni preduslovi za zaštitu od verovatnoće razvodnjavanja različiti su od pravnih preduslova za zaštitu od verovatnoće zbunjivanja; ipak, postoje neke sličnosti.
- Vlasnik žiga može istovremeno pozivati i na verovatnoću zbunjivanja i na verovatnoću razvodnjavanja.

NEPOŠTENA PREDNOST

- Besplatno korišćenje reputacije drugog:
- Javnost će verovatno lakše primetiti i prepoznati novu oznaku koja podseća na ranije dobro poznatu oznaku.
- Potrošači obično češće kupuju proizvode sa oznakama koje su im poznate.
- Nova oznaka koja podseća na ranije dobro poznatu oznaku verovatno će postići veći promet, bez potrebe da ulaže u oglašavanje.

ZAMAGLJENJE

- Šteta po reputaciju - Šteta po prepoznatljivu vrednost:
- Raniji žig sa reputacijom privlači potrošače; ima visok nivo uticaja oglašavanja na potrošače; ima visok nivo svesti o brendu. Sve ovo čini "prepoznatljivu vrednost" ranijeg žiga sa reputacijom.
- Ova prepoznatljiva vrednost može biti smanjena ili zamagljena ako nova oznaka podseća na raniji žig sa reputacijom.
- Sudovi zahtevaju verovatnu promenu u ekonomskom ponašanju potrošača (CJEU, C-383/12).

Kumulativni uslovi za razvodnjavanje

1. REPUTACIJA
2. Sličnost žigova
3. Verovatnoća povezanosti
4. a). NEPOŠTENA PREDNOST, 4b. ZAMAGLJANJE, ili
4c. UMANJENJE UGLEDA
5. BEZ OPRAVDANOG RAZLOGA
6. Sličnost roba nije potrebna, ali velika razlika u pogledu roba može sprečiti razvodnjavanje.

Razvodnjavanje – Proizvodi koji izgledaju slično



Razvodnjavanje – Proizvodi koji izgledaju slično



Razvodnjavanje – Proizvodi koji izgledaju slično



Razvodnjavanje – Uporedno oglašavanje C-487/07 (L'Oreal/Bellure)

Bellure je oglašavao svoj parfem kao zamenu za parfem Lancome i u poređenju sa njim.



Francuski sudovi su utvrdili odsustvo razvodnjavanja između sledećih proizvoda.

Iako postoje zajednički elementi, sličnosti se odnose na neprepoznatljive elemente koji se široko koriste kao uobičajeni dekorativni elementi u ovoj vrsti roba.



OREO v. GULLÓN
Slučaj razvodnjavanja
EUIPO BoA, R-2378/2017-2, 5.9.18



ADIDAS Slučaj TRI TRAKE, C-481/01 (Adidas/Fitnessworld)



Kontroverzni slučaj tužbe za žig

“Louis Vuitton”

VS

**“My Other Bag”
(SAD, 2016)**







Fig. D – My Other Bag's Zoey – Tonal Brown Tote (Back)

Američki sudovi su utvrdili da razvodnjavanje nije moglo biti utvrđeno, jer je sloboda izražavanja prevladala



T-261/17

Bayer v EUIPO & Uni Pharma



Sporan žig



Postojeći žigovi



OGRANIČENJE PRAVA ŽIGOVA

- Prava žiga se ne mogu koristiti da se spreči oglašavanje zakonito plasiranih proizvoda/usluga, osim ako tip oglašavanja ozbiljno ne naškodi reputaciji žiga (**Dior protiv Evora i Copad protiv Dior**).
- Prava žiga su ograničena kako bi se omogućilo drugoj strani da koristi isti žig kao naziv kompanije (**CELINE SARL protiv SELINE SA**).
- Upotreba žiga drugog kao trgovačkog imena (naziv kompanije) može se kvalifikovati kao poštena upotreba ako je u skladu sa poštenim praksama (**BADWEISER Anheuser Busch**).

ISPUNJENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE & PARALELNI UVOZI

- **PARALELNI UVOZI**
- Uvozi originalnih proizvoda koji nose žig iz treće zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru, koje vrši nezavisni (paralelni) uvoznik, tj. bez pristanka vlasnika žiga.

Legitimni ili nelegitimni?

Zašto su paralelni uvozi problem?

- **Princip teritorijalnosti.**
- Žig koji nosi Sebago obuća u SAD-u je odvojeno i različito pravno pravo od žiga koji nose u Nemačkoj.
- Iako se u oba slučaja radi o Sebago žigu, postoje dva različita prava na istu zaštitnu materiju: američki žig i nemački žig.
- Uvozi iz SAD-a u Nemačku krše lokalni (nemački) žig.
- Uvozi i distribucija predstavlja upotrebu žiga.

Zašto su paralelni uvozi problem?

- Iako su uvozi iz Nemačke u Francusku dozvoljeni prema režimu slobodnog kretanja roba, to nije slučaj za uvoze iz država koje nisu članice EU u EU.
- Zato je žig sredstvo za segmentaciju tržišta.
- Potrošači u EU često plaćaju više cene nego u drugim zemljama.

Sebago slučaj, (ECJ) C-173/98

- Sebago obuća se trgovala od strane vlasnika žiga unutar EU i u Centralnoj Americi. Nezavisni trgovci su uvezli Sebago obuću iz Meksika u EU.
- Tvrdili su da, pošto se Sebago obuća trgovala i u Meksiku i u EU, odgovarajuća prava na žigove su ispunjena.
- Presudjeno je da se princip ispunjenja odnosi samo na određenu i specifičnu Sebago obuću koju je vlasnik žiga sam postavio na EU tržište. U vezi sa Sebago obućom koja se trgovala u Meksiku, prava na žigove nisu bila ispunjena u EU.

Sebago slučaj, (ECJ) C-173/98

- Slučaj SEBAGO je važan iz dva razloga:
- **1. Samo zajedničko ispunjenje** (kao u slučaju Silhouette, 1998).
- **2. Pristanak. Pristanak je potreban za svaku pojedinačnu stavku u vezi sa kojom se tvrdi ispunjenje.** (o “pristanku” vidi takođe Zino Davidoff/Levy Strauss 2001 i Diesel 2009)

Da li postoji opravdanje?

Zaštita od nezaposlenosti u EU

Ako industrijama EU ne bi bila data prilika da segmentiraju tržište EU i prodaju po višim cenama unutar EU, premestile bi svoje fabrike u zemlje sa niskim troškovima, a nezaposlenost bi se povećala.

Međutim, zabrana paralelnih uvoza primenjuje se na isti način i za industrije koje nisu članice EU, koje proizvode svoje proizvode u zemljama van EU.

Da li postoji opravdanje?

Ugovaranje prave cene. Proizvođači ne bi mogli da ugovore pravu cenu na tržištu EU ako bi importi iz drugih zemalja bili dozvoljeni. Prava cena: prilagođavanje cena potražnji. Postoje velike razlike u kupovnoj moći širom sveta, što ne bi omogućilo pravilno prilagođavanje cena.

Međutim, kupovna moć je slična između SAD-a i EU, iako postoje razlike u cenama.

Doktrina „Prve prodaje.“ Svrha prava intelektualne svojine je da obezbedi vlasniku nagradu za inovacije, kreativnost ili poboljšanje kvaliteta. Ova **nagrada** dolazi u obliku podsticaja. **Podsticaj** je da će vlasnik biti prvi koji će prodati svoju robu na tržištu. Na taj način vlasnik će moći da **postavi cenu za svoju robu bez konkurencije** od paralelnih uvoza svoje robe iz drugih zemalja. U ovoj liniji razmišljanja, EU predstavlja jedinstveno tržište. Dokle god je vlasnik izvršio „prvu prodaju“, ova svrha je ispunjena i pravo intelektualne svojine se smatra **ispunjenim**. Dalje prodaje se ne mogu kontrolisati.

Sprečavanje paralelnih uvoza iz zemalja koje nisu članice EU može predstavljati zlopotrebu dominantne pozicije (uznemiravajuća tužba).

Preduslovi:

**Postoji dominantna pozicija, i
Vlasnik žiga ne pokriva dovoljno potražnju u EU.**

ODBIJANJE LICENCIRANJA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

U vezi sa patentima, zakon predviđa obaveznu licencu ako vlasnik farmaceutskog patenta ne eksploatiše komercijalno; naknada se određuje od strane suda.

U drugim pravima intelektualne svojine ne postoji obavezno licenciranje.

Međutim, odbijanje licenciranja može biti zloupotreba dominantne pozicije prema pravu konkurencije, u izuzetnim slučajevima.

SUDSKA PRAKSA

RENAULT & VOLVO / VENG

Sud EU je smatrao da odbijanje licenciranja prava intelektualne svojine ne može samo po sebi predstavljati zlopotrebu dominantne pozicije, jer sprečavanje trećih strana da koriste pravo intelektualne svojine čini suštinsku osnovu tog prava. Međutim, zlopotreba dominantne pozicije može se utvrditi ako, u isto vreme, dominantna firma odbija da isporučuje rezervne delove nezavisnim majstorima, naplaćuje pretpostavljene cene ili je obustavila proizvodnju rezervnih delova.

SUDSKA PRAKSA

MAGILL

Neophodnost: Pristup intelektualnoj svojini je neophodan.

Novi proizvod: Odbijanje licenciranja sprečava pojavu novog proizvoda.

Potražnja: Postoji potencijalna potražnja za takvim novim proizvodom.

Eliminacija konkurencije: bez licence konkurencija se potpuno eliminiše.

Nema objektivnog opravdanja za odbijanje: nema objektivnog opravdanja za odbijanje licenciranja.

SUDSKA PRAKSA

MICROSOFT

Preduslov „novog proizvoda“ postoji kada je tehnički razvoj uopšte ograničen; nije neophodno da specifičan novi proizvod ne može biti plasiran na tržište.



Hvala vam na pažnji!

The contents and views expressed herein reflect only those of EJTN and the European Commission is not responsible for any use that may be made of these contents and views.



funded by the European Union