

# Rad u grupi

## Čuveni žigovi

### Čl. 5 (2) Direktive o žigovima:

“... vlasnik ima pravo da spreči da bilo koje treće lice... koristi... bilo koji znak koji je istovetan ili sličan predmetnom žigu, u vezi sa robom ili uslugama koje nisu identične ili slične onima za koje je dotični žig registrovan, u slučaju kada je taj žig čuven u zemlji članici o kojoj je reč i kada bi neopravdano korišćenje tog znaka predstavljalo **nepošteno iskorišćavanje reputacije tog žiga, ili bilo štetno distinktivnoj prirodi ili renomeu tog žiga.**

# Problem

Da li je vlasnik žiga PRINCE <w> za klasu 34 (za cigarete) mogao uspešno da se odupre registraciji PRINCE <w> za robu u klasi 29, 30 i 32 (keks i ostali proizvodi)?

# Žigovi sa renomeom

**C-375/97 General Motors/Yplon - CHEVY za automobile protiv CHEVY-a za deterđente**

**Evropski sud pravde:**

**Čl. 5(2) ... treba tumačiti tako da, ukoliko se želi ostvariti zaštita koja se obezbeđuje proizvodima ili uslugama koje nisu slične, **registrovani žig mora biti poznat značajnom delu javnosti o kojoj je reč, po proizvodima ili uslugama koje taj registrovani žig pokriva.****

U ovom predmetu radilo se o **znaku u reči** PRINCE, ali evo tih figurativnih znakova



# **Strane u sporu**

Tužilac: **General Biscuits Belgies N.V.**

Tuženi: **Apelaciono veće Zavoda za patente i žigove Danske**

Intervenijent: **British American Tobacco Denmark A/S (House of Prince A/S)**

## Obrazloženje Zavoda za žigove i patente Danske

- Prince je poznati žig za cigarete i kao takav je zaštićen žigovnim pravom (koje je u skladu sa zaštitom utvrđenom u Direktivi, čl. 5 (2)).
- PRINCE koji pripada kompaniji General Biscuits je registrovan za prehrambene proizvode, a ova robe se sasvim jasno razlikuje od cigareta.

# Obrazloženje Zavoda za patente i žigove Danske (nastavak)

- Roba – cigarete i keks – se ne kupuju na isti način: keks je roba koja se kupuje u sistemu samoulužbe, dok su cigarete roba koja se kupuje na štandu.
- Veliki broj žigova sadrži reč princ kao sastavni deo žiga. To znači da PRINCE nije jasno povezan jedino sa znakom PRINCE koji pripada firmi House of Prince.


# Obrazloženje Zavoda za žigove i patente Danske (nastavak)

Iz ovih razloga, korišćenjem PRINCE za keks ne bi se **nepošteno iskoridćavao** znak House of Prince a to korišćenje ne bi bilo štetno po distinktivnu prirodu ili reputaciju žiga PRINCE koji se koristi za cigarete.



# Apelaciono veće Zavoda za žigove i patente

Korišćenje PRINCE za keks bi predstavljalo **nepošteno iskorišćavanje** znaka kompanije House of Prince a to korišćenje bi bilo **štetno** za distinktivnu prirodu ili renome žiga PRINCE za cigarete.



## Argumenti kompanije General Biscuits na suđenju

- Žig PRINCE kompanije House of Prince u Danskoj je poznat za cigarete.
- PRINCE nije ni isključiv niti distinktivan. Mnogi žigovi sadrže reč "prince", koju treba shvatiti kao element pohvale, na primer:

PRINCE (reketi i sportski odevni predmeti), PRINCE CHARLES EDWARDS (viski), PRINCE NOIR (vino), PRINCE BLANC (vino), BLACK PRINCE (napitak od slatkog korena), PRINCE HUBERT DE POLIGNAC (konjak), LE PRINCE JARDINIER (baštenska oprema).

# Argumenti kompanije General Biscuits (nastavak)

- Cigarete PRINCE nemaju ni visok kvalitet, ni status ni renome. Korišćenje PRINCE za keks neće naneti štetu renomeu cigareta.
- PRINCE za keks ne može predstavljati nepošteno iskorišćavanje PRINCE za cigarete. Znak PRINCE za cigarete se ne pripisuje nikakva posebna vrednost.

# Argumenti kompanije General Biscuits (nastavak)

- Ne postoji nikakva veza između ta dva proizvoda. Nema verovatnoće da će PRINCE za cigarete da se proširi i na druge proizvode – bilo bi suprotno zabrani reklamiranja cigareta.
- PRINCE za cigarete nema nikakav renome koji bi mogao biti oštećen od strane PRINCE za keks. PRINCE za keks je “nevin” u odnosu na PRINCE za cigarete.

## Argumenti Žalbenog veća/House of Prince A/S

- PRINCE je izuzetno poznat žig. Stoga su uslovi za ulaganje prigovora na istovetan znak za različit proizvod lako ispunjeni. Dovoljno je što postoji rizik nepoštenog iskorišćavanja.
- Mogućnost proširenja brenda nije isključena.

# Argumenti Žalbenog veća /House of Prince A/S (nastavak)

- Cigarete PRINCE i proizvodi kompanije General Biscuits se uobičajeno nabavljaju u istim prodavnicama - supermarketima, kioscima, benzinskim pumpa; oba proizvoda su namenjena potrošnji. Stoga, postojaće znatan rizik da PRINCE za keks nepošteno iskorišćava PRINCE za cigarete.
- Cigarete PRINCE su proizvod visokog kvaliteta koji je kao takav plasiran na tržište do 2001, kada je uvedena zabrana na duvan.

# Argumenti žalbenog veća /House of Prince A/S (nastavak)

- “Štetan” označava štetu koja može biti prouzrokovana kada stariji žig više ne bude imao direktnu vezu sa robom i uslugama za koje je registrovan. Stoga pojam “štetan” takođe uključuje rizik razvodnjavanja ili postepenog nestajanja starijeg žiga.
- Na danskom tržištu postoji samo jedna registracija za PRINCE kao takav, pored registracije House of Prince A/S; to je registracija PRINCE za reketi i sportske odevne predmete kompanije Prince Sports Group Inc. nakon dobijanja saglasnosti kompanije House of Prince A/A. House of Prince A/S ima isključiva prava na znak u reči PRINCE kao takav.

# Argumenti Žalbenog veća (nastavak)

- Korišćenje znaka PRINCE od strane kompanije General Biscuits može dovesti do nesporazuma kod potrošača da između tih proizvoda, keksa i cigareta, postoji određena veza.
- Ako je određeni znak poznat kao PRINCE, iz sudskih odluka proizlazi da će sud biti spreman da prihvati ispunjenje drugih uslova u čl. 5(2), vidi u vezi sa ovim odluku Privrednog suda u vezi sa odlukom u predmetu AFTER EIGHT i CHEVY.



# Nalazi Privrednog suda

Preliminarne napomene:

Registracija znaka PRINCE za keks se odbija samo ukoliko je ispunjen jedan od sledećih uslova :

1. Korišćenje znaka PRINCE za keks predstavlja **nepošteno iskorišćavanje svojstva** starijeg znaka,
2. Korišćenje znaka PRINCE za keks predstavlja **nepošteno iskorišćavanje reputacije** starijeg znaka
3. Korišćenje znaka PRINCE za keks će biti **štetno za svojstva** starijeg znaka, ili
4. Korišćenje znaka PRINCE za keks će biti **štetno po reputaciju** starijeg znaka.

Ostavlja se vlasniku starijeg znaka da utvrdi da li je jedan od navedenih uslova ispunjen.

# Nalazi Privrednog suda (nastavak)

- Keks, kao i cigarete (delimično) služe sličnoj potrebi (užitku).
- Cigarete su štetne po zdravlje. Stoga, nema verovatnoće da će korišćenje znaka PRINCE za keks predstavljati nepravedno iskorišćavanje renomea ili svojstva starijeg znaka ili da će biti štetno po njegov renome ili prirodu.
- Razvodnjavanje znaka PRINCE? PRINCE nema visok stepen distinktivnosti. Kao takav, on ima više svojstvo pohvale nego distinktivnosti.
- Korišćenjem, znak PRINCE (za cigarete) je stekao znatnu distinktivnost. Međutim, ima jedan broj drugih znakova koji sadrže element PRINCE. Stoga, registracija i korišćenje znaka PRINCE za keks verovatno neće dovesti do (daljeg) razvodnjavanja.

# Nalazi Privrednog suda (nastavak)

- Sa stanovišta potrošača, postoji znatna razlika između cigareta i keksa.
- Cigarete se često kupuju u istim prodavnicama kao i keks (supermakreti), ali se ne prodaje na isti način. Cigarete se prodaje na štandu zbog veoma visokih poreza, a keks je uobičajena roba koja se kupuje u sistemu samousluge. Cigarete su namenjene odraslima, a keks deci i tome slično.
- Sveukupna analiza je navela sud da sledi tvrdnje kompanije General Biscuits, odnosno da dozvoli registraciju znaka PRINCE za keks

**?**

**Na ovaj predmet uložena je žalba Vrhovnom sudu Danske.**



**Koju biste odluku doneli vi, kao sudije u tog suda?**