

**ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ**

**ИЗАЗОВИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ У 21. ВЕКУ**

**Уредник
СОЊА ЛУЧИЋ**

**Крагујевац
2019.**

Изазови права интелектуалне својине у 21. веку

Зборник реферата по позиву са научног скупа у част проф. др
Божина Влашковића одржаног 23. новембра 2019. године на
Правном факултету у Крагујевцу

ИЗДАВАЧ: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
Институт за правне и друштвене науке
Јована Цвијића 1, 34000 Крагујевац
телефон: (034) 306 513, 306 504
телефакс: (034) 306 598
е-пошта: institut@jura.kg.ac.rs
веб: <http://institut.jura.kg.ac.rs>

РЕЦЕНЗЕНТИ: Др Стефан Шокињов, редовни професор
на Правном факултету у Крагујевцу
Др Соња Лучић, ванредни професор
на Правном факултету у Крагујевцу

ЗА ИЗДАВАЧА: Проф. др Миодраг Мићовић

УРЕДНИК: Проф. др Соња Лучић

ШТАМПА: Графичка радња "кВАРк", Краљево

ТИРАЖ: 50 примерака

ISBN 978-86-7623-091-4

САДРЖАЈ

Реч уредника	3
Биографија проф. др Божина Влашковића	5
Библиографија проф. др Божина Влашковића	7
1. СЛОБОДАН М. МАРКОВИЋ Ауторско право на рачунарском програму створеном у радном односу	15
2. БОРЧЕ ДАВИТКОВСКИ, ХРИСТИНА РУНЧЕВА ТАСЕВ Реформи на европскиот систем на трговски марки: предизвици на модернизацијата	27
3. ЈАДРАНКА ДАБОВИЌ АНАСТАСОВСКА Правото на интелектуална сопственост во функција на зголемување на конкурентноста на производителите и услугите – предизвик за компаниите во Република Србија и република Северна Македонија	41
4. ГОЦЕ НАУМОВСКИ, МИЛИЦА ШУТОВА, ДИМИТРИ ЧАПКАНОВ Некои аспекти на утврдувањето на релевантната јавносткако критериум за добро познатите трговски марки со кус осврт на судската практика на европскиот суд на правдата	89
5. НЕДА ЗДРАВЕВА Предизвиците на новиот пристап во уредувањето на трговските марки во Европската Унија	101
6. НЕНАД ГАВРИЛОВИЋ Жигови гаранције: европска и регионална регулациона искуства	113
7. СТЕФАН ШОКИЊОВ Луксуз и престиж измеѓу права жига и права конкуренције у пракси Суда правде Европске уније	129
8. ДУШАН В. ПОПОВИЋ Право жига и заштита јавног здравља: пример дуванских производа	153

9. САЊА РАДОВАНОВИЋ

Овлашћење на признање ауторства у дигиталном окружењу –
осврт на коришћење дела у оквиру *creative commons* лиценци 169

10. КСЕНИЈА ВЛАШКОВИЋ

Право слеђења као специфично овлашћење аутора
по Директиви 2001/84 ЕС 183

11. СОЊА ЛУЧИЋ

Ауторскоправна заштита мириса и укуса производа 197
Уместо поговора 209

РЕЧ УРЕДНИКА

Радови објављени у овом Зборнику написани су поводом научне конференције „Изазови права интелектуалне својине у 21. веку“ која је организована у част проф. др Божина Влашковића на Правном факултету у Крагујевцу 23. новембра 2019. године. Учесници конференције су стручњаци за право интелектуалне својине који су током своје научне каријере имали част да сарађују са професором Божином Влашковићем.

Конференција и Зборник радова са конференције су добар начин да се покаже не само признање, дубоко поштовање и велика захвалност проф. др Божину Влашковићу, него и прилика да учесници конференције јасно покажу да нису и да неће заборавити да је професор Божин Влашковић био и остао узор у струци права интелектуалне својине.

проф. др Соња Лучић

Slobodan M. Marković, PhD*

COPYRIGHT IN THE COMPUTER PROGRAM CREATED IN THE COURSE OF EMPLOYMENT

Resume

Allocation of economic rights stemming from subjective copyright in software created in the course of employment is important for the international competitiveness of the domestic software industry. Hence the interest of the legislator in regulating this issue in a way that leaves an employed author without the right to use the software he or she has made, and without the remuneration, granting this exclusive right permanently and free of charge to the employer. The wording of the statutory provision raises the question of whether this transaction has the character of a statutory transfer of copyright or a statutory licensing of copyright.

The article analyzes the legal nature of this transaction and discusses the positions of the employer and employed author in both cases, as well as in the case of contracting a permanent unlimited and free-of-charge license.

Keywords: economic rights, personal rights, transfer, license.

*Full-time professor at the Faculty of Law of the University of Belgrade.

Д-р Борче Давитковски
Д-р Христина Рунчева Тасев

УДК: 658.626(4-672EU)

РЕФОРМИ НА ЕВРОПСКИОТ СИСТЕМ НА ТРГОВСКИ МАРКИ: ПРЕДИЗВИЦИ НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА

Апстракт: Реформата на европскиот систем на трговски марки опфаќа два пакети на законодавни реформи чија реализација тече од 2016 година.

Предметниот труд има за цел да ги разгледа ефектите од процесот на модернизација на европскиот систем на трговска марка кој трае подолго од една деценија. Истиот ќе ги опфати клучните промени во системот на трговска марка на Европската унија, со посебен акцент на најважните компоненти на реформата.

Клучни зборови: трговска марка на Европска Унија, реформски пакет, сертификатна марка на ЕУ, апсолутни и релативни причини за одбивање.

1. Вовед

Во 2008 година Европската комисија одлучи дека е неопходна ревизија на начинот на функционирање на системот на трговски марки во Европа. Овој процес беше спроведен со цел да се усогласи националната легислатива и постапките од земјите-членки на Европската Унија, да се олесни соработката меѓу нив, да се поддржи борбата против фалсификувањето со цел да се создаде подобра модерна деловна средина.

Ревизијата на системот на трговски марки во Европската Унија беше спроведена од страна на Институтот Макс Планк во 2009 година. Извештајот од извршената ревизија објавен на почетокот на 2011 година¹ и послужи како појдовна точка според која Европската Комисија иницираше предлог за ревизија на Директивата и

¹ Редовен професор на Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје.

² Доцент на Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје.

³ Study on the Overall Functioning of the European Union Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15.2.2011. Достапно на: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>, 10.10.2019.

Регулативата во март 2013 година. По заокружување на процесот на консултации и ревизии, изготвување на нацрт верзии на легислативни решенија, Европскиот парламент го одобри Пакеот за реформи на трговска марка на Европската Унија (ЕУТМ) во декември 2015. Новата Регулатива за трговска марка на Европската унија и новата Директива за трговски марки беа објавени во Службениот весник на Европската унија на 24 и 23 декември 2015 соодветно, при што беше усвоена Регулативата (ЕУ) 2015/2424² да стапи на сила на 23 март 2016 година. Со тоа беше изменета дотогашната Регулатива за трговска марка во заедницата (Community Trade Mark Regulation) која беше заменета со Регулатива за трговска марка на Европската унија (ЕУТМР).

Директивата 2015/2436³ има за цел да го реформира националниот систем на трговски марки на секоја земја-членка на Унијата, преку укинување на претходно важечката Директива 2008/95⁴ која престана да важи од 15 јануари 2019 година. Рокот за имплементација на одредбите од Директивата во земјите-членки на Европската Унија беше 14 јануари 2019, а истата го регулира нејзиното стапување во сила 20 дена по објавувањето во секоја земја-членка.

Првиот пакет на законодавни реформи на Европската унија се состои од овие два основни законодавни инструменти.

Сепак, имплементацијата на Регулативата 2015/2424 не се одвиваше во целост согласно усвоените измени. Сите нејзини одредби не стапија во сила во 2016 година, туку дел од нејзините одредби беа имплементирани од 1 октомври 2017 година заедно со Регулативата за имплементација⁵ и Регулатива за делегирање⁶. Овие две дополнителни

²Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance). Достапна на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=EN>

³ DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) (Text with EEA relevance). Достапна на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015_336_R_0001.

⁴ Directive 2008/95/EC Of The European Parliament And Of The Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance). Достапна на: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:en:PDF>.

⁵ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation

регулативи го сочинуваат вториот дел на реформи на Европскиот систем на трговски марки.

Предметниот труд има за цел да ги разгледа ефектите од процесот на модернизација на европскиот систем на трговска марка кој трае подолго од една деценија. Истиот ќе ги опфати клучните промени во системот на трговска марка на Европската унија, со посебен акцент на најважните компоненти на реформата.

2. Усвојување на нова терминологија

На 23 март 2016 година, со стапување на сила на Регулативата (ЕУ) 2015/2424 на Европскиот Парламент и Советот со која се менува Регулативата за трговски марки на Заедницата, меѓу останатото, се промени и терминологијата. Имено, Заводот за хармонизација на внатрешниот пазар (The Office for Harmonization in the Internal Market - ОНМ) беше преименувана во Завод за интелектуална сопственост на Европската унија (ЕУИПО), Трговската марка на Заедницата е преименувана во Трговската марка на Европската унија (ЕУТМ) и сите упатувања кон Заедницата се заменуваат со Европската Унија.

3. Промени од 1 октомври 2017 година

Регулативата за трговска марка на Европската унија или ЕУТМР содржи низа одредби кои започнаа да се применуваат од 1 октомври 2017 година. Ова се должи на потребата од креирање на секундарно законодавство, коешто го сочинуваат Делегираната Регулатива (ЕУ) 2018/625 - ЕУТМДР⁷ со која се надолува Регулативата ЕУ (2017/1001) и Регулативата за спроведување (имплементација) (ЕУ) 2017/1001 - ЕУТМИР⁸, со која се утврдуваат деталните правила за спроведување на одредени одредби.

(EC) No 207/2009 on the European Union trade mark. Достапна на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=EN>

⁶ COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/1430 of 18 May 2017 supplementing Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark and repealing Commission Regulations (EC) No 2868/95 and (EC) No 216/96. Достапна на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1430&from=EN>

⁷ Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018 supplementing Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430. Достапна на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L.2018.104.01.0001.01.ENG>

⁸ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance.)

Секундарното законодавство содржи детални преодни одредби во кои се наведува кога се применуваат новите процедурални правила. Како резултат на тоа, регулативата за спроведување на трговска марка на Европската унија (ЕЗ) бр. 2868/95 (СТМИР)⁹ е заменета со Регулацијата за измена - ЕУТМР, Регулацијата за имплементација - ЕУТМИР и Делегираната регулатива - ЕУТМДР.

Општо земено, Регулацијата за делегирање ги опфаќа процедуралните правила во врска со: приговори, поништување и прогласување ништовност; жалби до Одборите за жалби; организација на Одборите за жалби; известувања од Заводот и комуникација со истиот; временски ограничувања и суспензии; како и одредени постапки во врска со меѓународните регистрации (IR-international registrations). Регулацијата за имплементација опфаќа прашања како што се: содржината на апликациите на ЕУТМ; прикажувањето на ЕУТМ; правила за објавување и регистрација; јазик и преводи; првенство исениоритет; пренос на правата од ЕУТМ; колективни и сертификатни марки на Европската Унија и одредени постапки во врска со меѓународните регистрации.

Процесот на законодавна реформа на европската трговска марка има за цел да обезбеди подобар квалитет на услугите, повисоки нивоа на ефикасност и конзистентност во заштита на трговските марки на европско рамниште, како и адаптација на процесите кон интернет ерата. Регулацијата со која се вршат измени и дополнувања дава јасни насоки за постапките со тенденција да се зголеми правната сигурност. Воедно, истата прецизно го дефинира делокругот на надлежностите на Заводот за интелектуална сопственост на Европската Унија (ЕУИПО), вклучувајќи ја рамката за соработка и соединување на практиките на Заводот за интелектуална сопственост на ЕУ и Заводите за интелектуална сопственост на земјите-членки. Исто така, реформата подразбира и ревизија на надоместоците, односно намалување на нивните износи, што е особено значајно во случај на обновување, како и усвојувањето на систем со една класа по надомест. Претходниот систем беше заснован на принципот еден надоместок кој покрива до три класи на добра/услуги, а новиот систем се базира на надомест по класа, каде износот за апликации не се разликува од барањата за обнова.

Вториот бран на значајни промени што произлегуваат од изменетата ЕУТМР, а се применуваат од 1 октомври 2017 година се:

Достапна на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001>

⁹Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark.

Достапна на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A01995R2868-20160323>.

- (i) воведување на ЕУ сертификатни трговски марки
- (ii) отстранување на барањето за графичко претставување за ЕУТМ;
- (iii) понатамошен пренос на одредени одредби од постојното подзаконски акти до ЕУТМР ; и
- (iv) други процедурални промени.

Бидејќи, ЕУТМР минува низ значајни измени во неколку наврати, истата е кодифицирана од 01/10/2017. Секое понатамошно упатување кон Регулацијата (ЕУТМР) се однесува на кодифицирана верзија која се применува од 01/10/2017.

3.1. Отстранување на барањето за графичко претставување на ЕУТМ (член 4 од ЕУТМР и член 3 од ЕУТМИР)

Согласно членот 4 од ЕУТМР¹⁰, трговската марка на ЕУ повеќе не мора да биде графички претставена. Ова барање е заменето со услов за „јасност и прецизност“ на она што е заштитено пред надлежните органи.

Членот 3 од Регулацијата за имплементација- ЕУТМИР¹¹ ја зема предвид оваа промена со тоа што трговските марки на ЕУ може да бидат претставени во која било соодветна форма користејќи општо достапни технологии. Од една страна, со тоа прецизно се потврдува дека предметот на исклучителното право доделено со регистрацијата е дефиниран со претставеноста на трговската марка и, од друга страна, дека претставеноста може да се надополни со назначување на типот на предметната марка или, каде што е соодветно, со опис кој е во согласност со претставеноста, но тоа не може да го прошири обемот на таа претставеност.

Резултатот е "она што го гледате е она што го добивате" (WYSIWYG) систем, кој се стреми да ги направи записите на трговските марки во Регистарот на ЕУТМ појасни, подостапни и полесни за пребарување. Со оглед на тоа што критериумите за регистрација на ЕУТМ повеќе не вклучуваат услов за "графичко претставување", тоа им овозможува на сопствениците на интелектуалната сопственост да регистрираат знаци коишто не може да се видат, како што се мириси, звуци итн. сè додека

¹⁰REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification). Достапно на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>.

¹¹ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark. Достапно на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=EN>.

тие можат да бидат претставени на начин кој е јасен, прецизен и објективен.

Оваа измена беше предложена во извештајот на Макс Планк Институтот со цел да се отстранат “рестриктивните” барања на постојниот систем и да се овозможи користење на други форми на претставување што ќе овозможат попрецизна идентификација на трговската марка, со што би се добила зголемена правна сигурност на корисникот и би се намалиле жалбите. Покрај тенденцијата за заштита на нетрадиционалните трговски марки како што се звуците и мирисите, сепак проширени се основите врз кои може да се одбие апликацијата за трговска марка на ЕУ во случај кога ознаката се состои од карактеристики кои произлегуваат од природата на стоката, кои се неопходни за да се добие технички резултат, или кои додаваат значителни вредност за стоката. Овие промени веројатно ќе ги ограничат ефектите од отстранувањето на барањето за графичко претставување¹².

3.2. Објавување и регистрација: линкови до електронски досиеја за не-графички претставувања (член 7 (с) и член 9 од ЕУТМИР)

Укинувањето на барањето за графичко претставување значи дека одредени видови на трговски марки кои можат да бидат прикажани само во електронски формат (на пр. мултимедијални ознаки) сега стануваат прифатливи. Тоа исто така значи дека ЕУ трговските марки кои се невидливи или содржат подвижни слики, полесно може да се поднесат со користење на електронски средства за репродукција. Објавувањето со користење на конвенционални средства, сепак, не е повеќе остварливо за ознаките поднесени на ваков начин. Со цел да се одговори на ова и да се гарантира достапноста на сите информации во врска со апликацијата, врска со јавно достапната електронска датотека во Регистарот на Заводот сега е признаена како валидна форма на прикажување за целите на објавување и за издавање на сертификати за регистрација.

Следнава табела¹³ содржи листа на најпопуларни типови на трговски марки, нивна претставеност, потреба од опис и формат

¹² The EU Trade Mark Reform: the 10 key changes you should know about, Bird & Bird, 6/2016. Достапно на: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/global/the-eu-trade-mark-reform-the-10-key-changes-you-should-know-about>

¹³ Graphical representation: Types of Mark, EUIPO. Достапно на: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/elimination-of-graphical-representation-requirement>

прифатен од Заводот (ЕУИПО) при поднесување на пријава за трговска марка пред или по 1 октомври 2017 година.

Вид на трговска марка	Дали е потребен опис?	Баран облик
ЗБОР – WORD	Не	Нема одговор
ФИГУРАТИВНА – FIGURATIVE	Не	JPEG
ФОРМА – SHAPE	Не	JPEG OBJ STL X3D
ПОЗИЦИСКА – POSITION	Опционо (претходно задолжително)	JPEG
ПРИМЕРОК – PATTERN	Опционално	JPEG
БОЈА (една) COLOUR (single)	Не	JPEG
БОЈА (комбинација) COLOUR (combination)	Опционално (претходно задолжително)	JPEG
ЗВУК – SOUND	Не	JPEG MP3 (max. 2Mb)
ДВИЖЕЊЕ – MOTION	Опционално (претходно задолжително)	JPEG MP4 (max. 20Mb)
МУЛТИМЕДИЈА – MULTIMEDIA	Не	MP4 (max. 20Mb)
ХОЛОГРАМ – HOLOGRAM	Не	JPEG

3.3. Реформи кај барањата на првенство (Priority Claims) и барањата на сениоритет (Seniority Claims)

Барањата на првенство и барањата за сениоритет се регулирани со одредбите од ЕУТМР (член 35 и член 39) и ЕУТМИР (член 4, член 6, и член 7(ф) и член 7(x)).

Клучните измени во однос на правото на првенство се следниве:

- приоритетните барања сега мора да бидат поднесени на истиот датум како и ЕУТМ апликацијата (претходно, ваквите барања можеше

да се достават и по поднесувањето на апликацијата), при што мора да го вклучат датумот, бројот и земјата на претходната пријава.

- документацијата за поддршка на барањето мора да биде поднесена во рок од три месеци од датумот на поднесување (претходно во рок од три месеци од приемот на декларацијата за приоритет);

- доколку придружната документација не е на јазик на Заводот, потоа можност Заводот да побара превод на таквата документација, што е опционо за разлика од претходно кога оваа обврска беше задолжителна.

Членот 35 од Регулацијата (ЕУТМР) му дава дискреционо право на извршниот директор да постапува флексибилно во врска со доставување доказикако поддршка на барањата за приоритет кои ги поднесува барателот.

Друга промена во практиката на Заводот е дека приоритетното барање повеќе не е суштински испитувано во фазата на поднесување. Во оваа фаза, Заводот само ќе испитува дали се исполнети сите формални барања, односно:

- број, датум и земја на наводното прво поднесување;
- достапност на официјални онлајн извори за да се проверат податоците за приоритет или, каде е применливо, поднесување на приоритетни документи и преводи.

Следствено, приоритетот останува само "обично" барање додека не се верифицира вопостапките.

Во однос на барање на сениоритет (seniority claims), сегашното барање за поднесување на копија од релевантната регистрација заверена од надлежниот орган е избришана и член 6 од ЕУТМИР налага обврска за поднесување "копија од релевантната регистрацијаво рок од три месеци од приемот на барањето за сениоритет во Заводот". Во секој случај, според членот 39 од ЕУТМР, извршниот директор веќе ги "разлабавил" условите за поднесување на соодветната документација. Оттука, нема суштински промени во поглед на материјалната пракса во врска со барањата за сениоритет¹⁴.

3.4. Класификација на трговска марка

Директивата за трговски марки и Регулацијата за трговска марка на ЕУ во својата содржина ја вклучија одлуката на Судот на правдата во

¹⁴EU TRADE MARK REFORM Summary of changes applying from 1 October 2017. EUIPO. Достапно на: https://www.euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/legal_reform/Overview_changes_en.pdf

Луксембург во случајот IP Translator (Случај C-307/10)¹⁵. Важно е да се напомене дека во одлуката во овој случај, текстот на спецификациите на класата на трговски марки се толкува буквално. Сопствениците на трговски марки треба да бидат внимателни да се осигурат дека сите стоки и услуги со соодветната трговска марка, се вклучени во поднесените спецификации за класа со цел да се обезбеди посакуваниот обем на заштита, што секако има исвоја извршност. Во релевантната одредба се наведува дека стоките и услугите треба да бидат идентификувани со доволна јасност и прецизност за да може лесно да се утврди обемот на заштитата. Називите на класи согласно системот за класификација на Ница може да се користат, но тие мора да бидат во согласност со потребниот стандард¹⁶.

3.5. Апсолутни причини за одбивање или невалидност на ЕУТМ

Согласно член 7 став 1 (е) од ЕУТМР, знаците кои се состојат исклучиво од формата или од друга карактеристика, кои произлегуваат од природата на стоката или се неопходни за постигнување на технички резултат или кои даваат значителна вредност на стоките не може да се регистрираат.

Оваа апсолутна основа, која не може да се надмине со докази за стекната посебност (дистинктивност), е проширена и вклучува "други карактеристики" кои ја надминуваатдосегашната "форма".

Како дополнителни основи кои служат како апсолутни причини за одбивање се: ознаки за потекло, географски ознаки, традиционални називи на вина, загарантирани традиционални специјалитети и сорти на растенија.

3.6. Релативни причини за одбивање или невалидност на ЕУТМ

Релативните причини за одбивање на трговска марка на Европската Унија се содржани во членот 8 од ЕУТМР. Реформите во овој сегмент се однесуваат на два клучни аспекти. Прво, во делот на ознаки на потекло или географски ознаки, каде сопственикот на ознака за потекло или географска ознака може да се повика на овие права, со цел да спречи

¹⁵ Case C-307/10, Case law of the Court of Justice. Достапно на: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-307/10&language=EN>

¹⁶ EU Trade Marks Law Reform: 10 Things to Know. Достапно на: <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/1ee50866/eu-trade-mark-law-reforms>.

регистрација и употреба на трговска марка која би произлегла од нив. (член 8, став 6 од ЕУТМР).

Вториот новитет се однесува на проширување на заштитата на трговските марки со репутација (член 8, став 5 од ЕУТМР). Имено, приговорот за регистрација на трговска марка може да биде заснован на барање за репутација на трговска марка во ЕУ, без оглед на тоа дали стоките и услугите опфатени со спротивставените апликации се слични или различни од стоките или услугите за кои се бара да се признае репутација и каде употребата ќе предизвика нефер предност или ќе биде одлучувачка за дистинктивниот карактер или репутацијата на првата марка¹⁷.

3.7. Сертификатни марки на ЕУ

Новитет во реформскиот пакет е и воведувањето на ЕУ сертификатна марка од 1 октомври 2017 година, како нов вид на трговска марка во Унијата. Овие марки, кои се присутни во некои од националните системи на земјите-членки на Европската унија, имаат за цел да укажат дека стоките или услугите се во согласност со барањата за сертификација на институцијата или организацијата која е овластена за нивна сертификација. Ознаките за сертификација имаат многу заедничко со колективните марки, но колективната марка означува дека стоките или услугите доаѓаат од колектив или групација, додека сертификатните ознаки се знак на контролиран квалитет. Основната такса за ознака за сертификатна трговска марка е 1 800 евра - (по електронски пат, 1 500 евра).

Ова им овозможи на апликантите да регистрираат ознаки што гарантираат специфични карактеристики на одредени производи и услуги, како што е содржината на прехранбени производи. Претходно беше можно да се регистрираат вакви знаци во различни земји-членки на ЕУ, вклучително и Велика Британија, со трговските здруженија, владини оддели и технички институти кои често бараат заштита, но не и на рамниште на Европската унија.

Апликантите мора да поднесат, во рок од два месеца од апликацијата, детали за карактеристиките на стоките или услугите што треба да се регистрираат, условите со кои се уредува употребата на сертификатната марка и мерките за тестирање и надзор што ги применува апликантот.

Критериумите во врска со сертификатните марки на ЕУ се утврдени во членовите 83-93 од ЕУТМР. Тие мора да бидат придружени со регулатива што ја уредува нивната употреба, а која мора да биде

¹⁷ Ibid.

доставена во рок од два месеци од датумот на поднесување. Основната содржина на овие регулативи е утврдена во член 2(3) и член 17 од ЕУТМИР. Критериумите во голема мерка ги отсликуваат правилата што се однесуваат на колективните марки, со следниве значајни аспекти.

Сопственикот на сертификатна марка на ЕУ може да биде јавен орган или приватен субјект, бидејќи сертификатните трговски марки на ЕУ ги опфаќаат јавните и приватните модели за сертификација.

Сопствениците на бизниси вклучени во делот на снабдувањето со добра или услуги кои се во процес на сертифицирање, не можат да поседуваат сертификатна марка на ЕУ, ниту пак апликантите можат да аплицираат за сертификатна марка која би се користела за да се разликуваат стоки или услуги во однос на одредено географско потекло. (член 83 (2) ЕУТМР во врска со член 17 (б) ЕУТМИР).

Вообичаеносертификатните марки се релативно ретки во однос на „стандардните“ трговски марки, меѓутоа, фактот дека заштитата што ја дава сертификатната марка на ЕУ има проширено дејство на сите земји-членки на ЕУ, може да ги охрабри потенцијалните апликанти да бараат заштита по оваа основа.

3.8. Останати промени воведени со реформата на системот на трговска марка на ЕУ

Во реформскиот пакет владуваат уште неколку значајни измени.

Прво, во поглед на движењето на стоки кои патуваат низ ЕУ, сопствениците на правата на ЕУТМ сега можат да запленаат фалсификувани производи што патуваат низ ЕУ, дури и ако тие производи не се наменети за пазарот на ЕУ. Меѓутоа, треба да се notiра дека прекршителот нема да сноси одговорност ако може да прикаже дека нема да настане повреда на трговска марка во земјата која е крајна дестинација.

Претходно, одлуката на Европскиот суд за правдата во заедничките случаи на „Филипс“ и „Нокиа“¹⁸ укажува дека стоките ги повредуваат правата на сопственикот на трговската марка во ЕУ, доколку сепуштениво промет на пазарот на ЕУ, каде намената за пазарот на ЕУ или увозникот ги „наочуваше тие стоки кон потрошувачите на ЕУ“ (на пр. преку реклама до потрошувачите дека таквите стоки ќе бидат испраќани надвор од ЕУ во ЕУ). Новата регулатива ЕУТМР¹⁹, ја

¹⁸Case law: C-446/09 and C-495/09, ECJ

¹⁹Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the

поништува оваа одлука и обезбедува поголеми овластувања на цариниците за заплена на сомнителна стока.

Затоа треба да биде императив за сите сопственици на брендови кои имаат проблеми со фалсификувани производи надвор од ЕУ да побараат добивање на ЕУТМ и да поднесат царинско известување во ЕУ кое ќе овозможи задржување на сомнителната стока. Ова е важно дури и ако тие во моментот немаат проблеми во самата ЕУ со фалсификувани производи или не тргуваат во ЕУ. Досегашното искуство укажува дека фалсификувани стоки се испраќаат преку царински центри во ЕУ, како дел од нивниот транзит кон друг континент или земја надвор од ЕУ, сега овие ќе може да бидат заплени²⁰.

Второ, проширена е листата на акти со кои се врши повреда на трговски марки, и во неа спаѓаат: употреба на трговско име или име на компанија; Различни подготвителни акти, вклучително и употреба на трговска марка на пакување или етикети; употреба во компаративно рекламирање, одбрана во случај на повреда и слично. (Член 9 од ЕУТМР).

Трета значајна промена се однесува на одбраната во случај на повреда, односно не постои повеќе одбраната во “сопствено име” за компаниите и “описните (дескриптивни) индикации” се проширени. Тоа значи дека обвинетите кои користат не дистинктивни термини што се вклучени во регистрираната трговска марка сега имаат можност да покренат одбрана заради повреда.

Во делот на процедуралните промени, ЕУТМ вовеле повеќе измени кои стапија на сила од 1 октомври 2017 година, а кои може да се сублимираат во неколку сегменти.

Клучните измени се однесуваат на следново:

- Услов да се направат приоритетни побарувања е истите да се поднесат во исто време со поднесување на апликацијата за трговска марка,

- Можност апликантите да бараат *стекната посебност (дистинктивност)* како супсидијарно побарување (и да го докажат побарувањето само откако ќе се исцрпи побарувањето за посебност, со што ќе се овозможи потенцијално значајно заштедување на трошоците) и

- Можност на апликантите за невалидност да им се додели регистрација на трговска марка кога е регистрирана од неовластен агент

Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance). Достапно на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=EN>.

²⁰“Recent Measures to Prevent Counterfeit Goods Passing Through the EU”. 24.5.2016. Достапно на: <https://www.clarkwillmott.com/news/new-measures-to-prevent-counterfeit-goods-passing-through-the-eu/>

или претставник (претходно единствениот правен лек беше да се поништи регистрацијата)²¹.

Овие процедурални промени, заедно со на барањата за графичко претставување и сертификатната марка на ЕУ имаат за цел да го зголемат интересот за нови апликации за ЕУТМ и да доведат до подобрен процес пред Заводот за интелектуална сопственост на Европската Унија.

4. Заклучок

Придобивките од реформскиот пакет на легислативни промени на трговската марка на Европската унија опфаќаат заштита на вредноста на брендovите, зголемување на вредноста и репутацијата на компаниите (гудвилот), значително влијае на одбрана од конкурентските марки на пазарот, јасно ги дефинира правата на сопствениците на ЕУТМ и превенира фалсификување и измама.

Во контекст на cost-benefit анализата за тоа дали е корисно да се регистрира трговска марка на ЕУ ќе наведеме неколку факти. Имено, пазарот на Европската унија опфаќа повеќе од 500 милиони потрошувачи, а за една регистрација поднесена по електронски пат, на само еден јазик, за единечна сума на средства која важи во сите земји-членки на Унијата, се добива трговска марка на ЕУ со важност од десет години која може да се обновува на неодредено време, по десет години за секое обновување. Воедно, трговската марка на ЕУ му дава ексклузивно правона својот сопственик во сите сегашни и идни земји-членки на Европската Унија по разумна цена. Отежнувачка карактеристика за добивањето на ЕУТМ претставува износот за регистрација, кој е повисок во однос на регистрацијата во националните заводи на земјите-членки на Унијата. Сепак придобивките во насока на важност и ексклузивност на трговската марка во сите земји-членки на Унијата, преовладуваат над износот за регистрација

Тенденцијата на Европската Унија да се заштитат правата од интелектуална сопственост во лесна и едноставна постапка по електронски пат, со прифатлива цена, базирана на професионална експертиза оди во насока на поддршка на креативните и иновативни деловни заедници.

²¹Види повеќе кај “More Changes to the EU Trade Mark Regime”, by Squire Patton Boggs on October 10, 2017. Достапно на: <https://www.iptechblog.com/2017/10/more-changes-to-the-eu-trade-mark-regime/>.

Borče Davitkovski, PhD^{*}
Hristina Runčeva Tasev, PhD^{*}

THE REFORM OF THE EU TRADEMARK SYSTEM: MODERNIZATION CHALLENGES

Resume

The EU Trade mark reform comprises of two legislative reform packages, whose implementation is ongoing from 2016.

The paper aims to examine the effects of the process of modernization of the European trademark system that has lasted for more than a decade. It will cover key changes to the European Union's trademark system, with particular emphasis on the most important components of the reform.

Keywords: Trademark of the European Union, reform package, EU certification mark, absolute and relative grounds for refusal.

^{*} Full time Professor, University "Ss. Cyril and Methodius", Faculty of Law "Iustinianus Primus" – Skopje.

^{*} Docent, University "Ss. Cyril and Methodius", Faculty of Law "Iustinianus Primus" – Skopje.

Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска^{*}

УДК:347.77/.78(497.11:497.7)

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ – ПРЕДИЗВИК ЗА КОМПАНИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Апстракт: Во трудот „Правото на интелектуална сопственост во функција на зголемување на конкурентноста на производите и услугите - предизвик за компаниите во Република Србија и Република Северна Македонија“ авторот зборува за можноста што ја нуди заштитата на правата на интелектуална сопственост за зголемување на конкурентноста на производите и услугите во современата економија на поголема понуда од побарувачка и глобален пазар. Авторот во трудот истакнува дека современата економија која се заснова на знаење и во која најголема вредност на компаниите е интелектуалниот капитал од особена важност е да се познаваат правата на интелектуална сопственост, информациите што можат да се добијат од заштитените права и начините на кои тие може да се искористат за постигнување на конкурентски предност. Авторот укажува дека и покрај тоа што во Република Србија и Република Северна Македонија постои современо законодавство за заштита на правата од интелектуална сопственост треба уште многу да се работи за ефикасно и ефективно институционално спроведување на оваа заштита, како и на едукација на деловните субјекти и потрошувачите за значењето, функциите и можностите што се добиваат со заштита и почитување на овие права.

Клучни зборови: право на интелектуална сопственост; конкуренција; патент, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на географско потекло, географска ознака, авторско право, сродни права.

^{*} Редовен професор на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Скопје.

