

---

# ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

---

Др Слободан М. МАРКОВИЋ\*

## ПОВРЕДА ЖИГА – ВОДИЧ КРОЗ ЛАВИРИНТ КЉУЧНИХ ИНСТИТУТА ПРАВА ЖИГА\*\*

### *Резиме*

*У чланку се методологија поступања суда у парници због повреде жига рашичлањује на пар корака у којима се одговара на базична питања о: функцијама жигом заштићене ознаке, допуштености референцијалног коришћења туђе жигом заштићене ознаке, и апстрактној опасности од забуне потрошача. Ова методологија се заснива на увиду у друштвено-економску сврху права жига, и омогућује суду да тестира законитост своје намераване одлуке у односу на њен крајњи ефекат на тржишту.*

*Кључне речи: функције жига, порекло производа, референцијално коришћење, опасност од забуне*

### **I Увод**

Повод за овај чланак је пресуда Привредног суда у Београду бр. 9116144/2017 од 28.09.2018. године. Њоме је суд, поред осталог, утврдио повреду жига *Adidas*, до које је дошло увозом одређене количине спортске обуће која је била означена сличним знаком. Шта је разлог због којег ова пресуда завређује пажњу и доноси похвалу српском правосудју?

Српски правници који прате прилике у Европској унији преко праксе Европског суда правде у материји жигова, могли су током послед-

---

\* редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

\*\* Овај Чланак је прилог стратешком пројекту Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“ за 2019. годину.

ње две деценије запазити извесну неконзистентност и дисперзију схватања о неким кључним институтима права жига. С обзиром на висок степен усклађености нашег права с правом жига ЕУ<sup>1</sup>, није незамисливо да се та појава прелије у домаћу судску праксу. Због поменуте пресуде Привредног суда у Београду има разлога да одахнемо јер је евидентно да домаћи суд није пао у искушење да напусти терен здравог разума примењујући законске прописе у складу са њиховом сврхом. Ризик да се то деси у некој другој будућој парници ипак није искључен, али не због тога што домаћи судови прате праксу Европског суда правде, него стога што одредбе важећег права жига доиста остављају простор за проблематична тумачења.

Првобитно је овај чланак требало да буде центриран око питања сличности робних ознака које се пореде у парници због нелојалне конкуренције, с једне, и парници због повреде жига, с друге стране. Намера је била да се докаже да повреда жига може, али не мора да конзумира радњу нелојалне конкуренције.

Потом је ауторова амбиција нарасла. Наиме, поменуто питање не може се изоловати од ширег контекста смисла и циљева права жига. Отуда је почетна намера проширена на састављање једног водича за поступање у парници због повреде жига, који ће: а) олакшати суду да у сваком стадијуму обраде чињеничног стања има чврст ослонац за разликовање битног од небитног, и б) резултирати исправном применом материјалног права.

Ширина ове теме и ограниченост простора за њену обраду свакако ће се негативно одразити на теоријску дубину расправе. Пристајући да овај рад због тога остане невидљив за правну науку, аутор се нада да ће њиме дати бар користан и практичан прилог функционисању правне праксе у Србији.

## II Методологија утврђивања повреде жига

### 1. Разумевање разлога за постојање права жига – проблематика функције жигом заштићене ознаке

Опште место уџбеничке литературе<sup>2</sup> је да означавање робе и услуга (даље: робе) у промету има неколико функција. Традиционално, то су: а) функција разликовање робе од исте или сличне робе другог субјекта у

---

1 Директива ЕУ 2015/2436 за хармонизацију закона о жиговима држава чланица из 2015. и Уредба ЕУ 2017/1001 о жигу Европске уније из 2017. године.

2 Види нпр. Слободан Марковић, Душан Поповић, *Право интелектуалне својине*, 6. Издање, Београд 2018, 152-153.

промету, б) функција указивања на порекло робе, в) функција гаранције квалитета робе и г) рекламна функција. **Централна функција је указивање на порекло робе.** Она обезбеђује да потрошач закључи да сва роба исте врсте, која је означена истом ознаком (највероватније) потиче од истог субјекта. Да би тај закључак био логички могућ, неопходно је да потрошач може да разликује ознаке различитих привредних субјеката. То значи да је тзв. функција разликовања (горе под а) нужна претпоставка за реализацију функције указивања на порекло робе.

Остале две функције ознаке су изведене из функције указивања на порекло робе. Наиме, ако истоврсна роба означена истом ознаком потиче од истог привредног субјекта, основано је претпоставити да ће сваки примерак те робе бити истог квалитета (функција гаранције квалитета). То је важан фактор у потрошачевој одлуци да набави или не набави робу тог субјекта. Такође, то је важан фактор у мотивисању субјекта од којег роба потиче, да одржава и унапређује квалитет робе коју означава својом ознаком. Коначно, без повезаности робне ознаке са субјектом који је ту робу означио није могуће пружити јавности никакву информацију о постојању робе и њеном квалитету, а камоли послати рекламну поруку с позивом на куповину те робе (рекламна функција).

Рекавши да право жига непосредно санкционише само функцију указивања на порекло робе, нисмо устврдили да су остале три функције изван домаћаја права жига. Напротив, право жига индиректно санкционише и остале три функције ознаке, али само као услов или као последицу функције указивања на порекло робе.

Свака робна ознака у промету (укључујући нерегистровану ознаку) врши поменуте функције само под једним нужним условом: **не сме бити два или више субјеката који истом (или сличном) ознаком означавају истоврсну робу, јер то ствара ризик од забуне потрошача о пореклу означеног производа.** Из те забуне настаје забуна о квалитету робе и о субјекту који шаље рекламну поруку. Стога, право жига (као облик државне интервенције у односе на тржишту), има превасходни задатак да правно обезбеди да **само један субјект једном ознаком означава једну врсту робе на тржишту.**

Сви кључни институти права жига делују у том правцу, почев од принципа специјалности<sup>3</sup>, преко законских услова за заштиту ознаке

---

3 Чл.12, ст.2 Закона о жиговима.

жигом<sup>4</sup>, те апсолутне и искључиве природе овлашћења титулара жига<sup>5</sup>, до правила о судској заштити жига.

Са аспекта методологије утврђивање повреде жига, значај до сад реченог је следећи. **Никакво чињенично стање и никаква правна конструкција не може се квалификовати као повреда жига, ако се не утврди угроженост функције указивања на порекло робе.** У савременом праву жига, та функција је угрожена ако постоји опасност да просечан потрошач погрешно закључи: а) да роба потиче од титулара жига, а не од повредиоца жига, или б) да су титулар жига и повредилац жига у некој врсти пословне везе, односно сарадње.<sup>6</sup>

Од овога постоји само један изузетак, а то је тзв. познати (чувени, реномирани) жиг<sup>7</sup>. Не улазећи у генезу овог института, оправданост његове миграције из права сузбијања нелојалне конкуренције у право жига итд., можемо констатовати да проширење његовог дејства на све врсте робе не служи правном санкционисању функције указивања на порекло робе, него циља на заштиту рекламне функције жига. То је једини изузетан случај кад је могуће утврдити повреду (чувеног) жига сасвим независно од проблематике функције указивања на порекло робе.

Враћајући се на терен општег правила, морамо бити свесни да се од прве половине XX века до данас развијају техника и наука маркетинга са циљем да привредни субјекти овладају понашањем потрошача приликом одлучивања о набавци одређене робе. Робна марка притом има кључну улогу јер, захваљујући великим инвестицијама у маркетинг, постаје симболичан израз читавог система вредности који се асоцира с робом титулара жига. Тако та робна марка постаје економска вредност *per se*, интегрише се у културни миље и почиње да функционише као средство споразумевања не само на тржишту, већ и изван њега<sup>8</sup>. Отуда постоји стални притисак индустријских лобија да под окриље права жига угурају и непосредно санкционисање инвестиционе и комуникационе

4 Чл.5, ст.1, тач. 9, 19 и 11 Закона о жиговима.

5 Чл.38, ст.2; чл.43, ст.1 Закона о жиговима.

6 Види нпр. чл 38, ст.2, тач 2 Закона о жиговима, који представља репродукцију чл.10, ст.2, тач б) ЕУ Директиве ЕУ 2015/2436 за хармонизацију закона о жиговима држава чланица из 2015.

7 Чл. 43, ст.2 Закона о жиговима.

8 Родоначелник афирмације идеје о робној марки као вредности *per se*, која је довела до посебне заштите тзв. чувеног жига је Frank Schechter, „The Rational Basis of Trademark Protection“, *Harvard Law Review*, бр. 40/6, 1927, 813-833. Размишљања овог аутора су и данас инспирација онима који се залажу за даље ширење заштите коју жиг пружа.

функције робне марке. Тај притисак је донекле уродио плодом у случају тзв. чувеног жига. У сваком другом случају, међутим, **дужност суда је да игнорише легитимност интереса које титулар жига, независно од функције указивања на порекло робе, има на основу инвестиционе и комуникационе функције његове заштићене робне марке. Зашто?**

Одговор на ово питање нас води у најдубље теоријско разматрање друштвене оправданости права жига. Покушаћемо да се на то осврнемо у свега пар реченица, макар по цену извесног поједностављења реалности. Судија који жели да се увери да законска норма коју примењује има свој дубоки друштвени смисао, требало би да превазиђе евентуални отпор према теорији, и разуме ово.

Економска анализа права, која даје објективно утемељење права жига, каже да се друштвена корист правне заштите функције указивања на порекло робе налази у смањењу асиметрије информисаности између понуђача и потражилаца робе, чиме се смањује трансакциони трошак, а повећава ефикасност тржишта<sup>9</sup>. Дакле, крајњи смисао постојања права жига јесте увећање ефикасности тржишта. Инвестирање титулара жига у популаризацију његове робне ознаке и квалитет означених производа јесте инвестирање у тзв. снагу обележавања те ознаке, и тиме не излази изван оквира функције указивања на порекло робе.

Да би право жига препознало инвестициону и комуникациону функцију робне ознаке **као независне од функције указивања на порекло робе**, економска анализа права би морала да идентификује економску корист коју друштво има од инвестирања у робну ознаку, независно од њене функције указивања на порекло робе. **Таква друштвена корист не постоји.**

Паралела која се повлачи са патентним правом, по којој је смисао патента да заштити инвестицију у истраживање и развој, потпуно је депласирана бар из три разлога. Први је да се економско утемељење патентног права налази у подстицању технолошког развоја, као друштвеној користи која се жели остварити заштитом инвестиције у истраживање и развој. Дакле, заштита инвестиције у патентном праву је средство за друштвено користан циљ. У праву жига се заштита инвестиције своди само на корист (економску ренту) титулара жига. Друго, патент је субјективно право које траје ограничено време (20 година од дана подношења

---

9 Опширније о томе, с референцама на одговарајућу литературу, види у Слободан Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, 2. Издање, Београд 2018, 182-188.

пријаве патента) те је логично да правна заштита мора да обезбеди повраћај инвестиције у том року. Жиг је временски неограничено субјективно право, те нема оправданог притиска да се обезбеди повраћај те инвестиције у кратком року. Трећи разлог се тиче друштвеног трошка дејства патента, с једне, и жига, с друге стране. Друштвени трошак деловања патента јесте тзв. статичка неефикасност тржишта (висока цена робе и недовољна приступачност потрошачима) која произлази из двадесетогодишњег искључења конкуренције приликом економског коришћења патентираног проналаска. Та неефикасност, међутим, бива надомештена тзв. динамичком ефикасношћу тржишта, која се огледа у технолошком развоју који је такође последица деловања патента. С друге стране, друштвени трошак самосталне правне заштите инвестиционе и комуникационе функције жига огледа се генерално у **ограничењу слободе комуникације**. Титулар жига који у први план ставља потребу заштите своје инвестиције у жиг, тежи да онемогући било који облик преливања позитивног екстерног ефекта његовог жига, тј. тежи да спречи тзв. бесплатну вожњу другог субјекта у свим аспектима његовог деловања, а не само у области пословања означеним производима.<sup>10</sup> Тиме дејство жига долази у сукоб с уставном гаранцијом слободе говора (слобода давања и пружања информација, слобода јавне критике, слобода стваралаштва и др.).

Изложена схватања представљају контуре тзв. утилитаристичке доктрине утемељења права интелектуалне својине, по којој патент, жиг или које друго субјективно право постоје да би се постигао одређени корисни друштвени циљ<sup>11</sup>.

## 2. Повредилац жига мора користити спорну ознаку у функцији жига

Усвојивши постулат по коме нема повреде жига, ако се не утврди угроженост функције указивања на порекло робе, имплицитно смо при-

10 Спречавање бесплатне вожње није вредност *per se* коју право штити. Да би било правно санкционисано, спечавање бесплатне вожње мора бити мотивисано одређеном економском користи за друштво. Пример за то је радња нелојалне конкуренције, која извршена паразитским коришћењем репутације туђег знака и оштећењем те репутације. Вредност коју право штити у том случају јесте лојална конкуренција. Отуда, наше најдубље уверење јесте да је заштити тзв. чувених жигова место у праву сузбијања нелојалне конкуренције, а не у праву жига.

11 Опозицију утилитаристичкој доктрини представља тзв. својинска доктрина која у први план истиче жиг као недодирљиву имовинску вредност *per se*, независно од друштвених ефеката заштите те вредности. Захваљујући овој доктрини данас имамо тзв. чувени жиг као институт права жига, као и стални притисак у смеру ширења заштите коју жиг пружа.

хватили да нема повреде жига ако је одређено лице користило туђ (исти или сличан) жигом заштићени знак у сврху која је објективно изван оквира функције указивања на порекло **сопствене робе**. Другим речима, постоје случајеви кад одређено лице користи знак који је исти или сличан туђем жигом заштићеном знаку за исту или сличну робу, при чему просечан потрошач разуме да то лице не шаље (преварну) поруку о пореклу свог означеног производа. У тим случајевима се сматра да не долази до угрожавања функције указивања на порекло робе која је означена жигом заштићеним знаком.

У литератури се овај тип коришћења туђе жигом заштићене ознаке зове **референцијално коришћење**. Најопштија карактеристика референцијалног коришћења јесте да се њиме **указује на робу титулара жига, а не на сопствену робу**. Дакле, референцијални корисник не користи туђу ознаку у функцији (преварног) указивања на (нетачно) порекло своје робе, због чега се сматра да то његово коришћење заправо уопште није у функцији жига.<sup>12</sup>

Референцијално коришћење има пуно појавних облика који се могу класификовати на различите начине. Нама се чини да је најрелевантнија подела на облике где референцијални корисник није конкурент титулара жига, и оне где он то јесте.

У прву (и мање спорну) групу свакако спада помињање робе у информационим медијима. Први пример може бити извештавање о неком саобраћајном удесу, уз навођење марки возилâ која су у томе учествовала. Други пример су специјализовни часописи и емисије за унапређење интереса и права потрошача, који спроводе (упоредне) тестове робе различитих привредних субјеката, и оцењују их. Притом, ти извештаји не морају бити неутрални у односу на квалитет или било које друго својство робе. Напротив, они могу садржавати критичке и негативне оцене о роби, али под условом да те оцене нису произвољне, него су засноване на објективним подацима и непристрасној анализи. У исту групу ћемо, поједностављења ради, убројати и коришћење туђе жигом заштићене ознаке као декорације на роби. Примера ради, произвођач пепељара украси обод свог производа жигом заштићеним ознакама за цигарете различитих произвођача; произвођач пешкира украси свој производ колажом састављеним од туђих жигом заштићених ознака за козметику;

---

12 Закон о жиговима СР Немачке из 1968. је у чл.16 користио управо тај израз (нем. – *warenzeichenmäßiger Gebrauch*).

произвођач сунцобрана украси сунцобран туђом жигом заштићеном ознаком за безалкохолно освежавајуће пиће. Посебно су занимљива и честа коришћења туђих жигом заштићених ознака на мајицама, постери-ма и сл., у контексту одређене духовите, критичке, па и непристојне поруке.

Проблематичнији могу да буду они случајеви у којима је референцијални корисник заправо конкурент титулара жига. На пример, одређено лице производи и ставља у промет робу која служи да буде уграђена у робу другог привредног субјекта, или да се користи заједно с њом, при чему тај други привредни субјект има свој жигом заштићени знак. То може да буде батерија за мобилни телефон, резервни део за аутомобил и сл. Да би потрошач знао да је батерија одговарајућа за одређени модел мобилног телефона, одн. да је одређени резервни део одговарајући за одређени модел возила, жигом заштићени знак произвођача мобилног телефона, односно возила мора бити назначен на тим производима. При том, често и сам титулар жига производи и ставља у промет те исте компоненте свог финалног производа, тако да је ту реч о директном конкурентском односу. На терену услуга, пример може бити одржавање и поправка мобилних телефона, одн. аутомобила. Пружалац такве услуге, који је специјализован за одређене моделе мобилних телефона или аутомобила, мора на видном месту испред свог локала, у рекламним материјалима и сл. назначити туђу жигом заштићену робну ознаку за производе за чију поправку се он специјализовао.

Имајући све ово у виду, пред правног практичара поставља се питање:

- да ли и под којим условима је допуштено референцијално коришћење туђег жигом заштићеног знака, без сагласности титулара жига, односно

- да ли у савременом праву жига постоји правило да се жиг може повредити само ако се заштићени знак користи у функцији жига.

Нажалост, на нивоу позитивног права одговор није сасвим јасан и недвомислен. Потражићемо га у Директиви ЕУ 2015/2436 за хармонизацију закона о жиговима држава чланица из 2015, и коресподентним одредбама Закона о жигу Србије.

Судећи по тач. 27 Преамбуле Директиве, неће повредити жиг лице које на поштен начин и у складу с добрим пословним обичајима користи туђ заштићени знак:



- за потребе идентификације робе или услуге самог титулара, или упућивања на ту робу;
- ради привлачења пажње потрошача на малопродају оригиналне робе која је стављена у промет од стране титулара жига или уз његову сагласност;
- за потребе уметничког изражавања;
- за другу потребу код које право на слободу комуникације има превагу над жигом.

Међутим, у „тврду“ норму Директиве (чл. 14, ст.1, тач. ц)) ушао је само првопоменути случај (коришћење туђег заштићеног знака за потребе идентификације робе или услуге самог титулара, или упућивања на ту робу), праћен **једним примером**:

- коришћење туђег заштићеног знака кад је његово коришћење неопходно ради назначења намене робе, односно услуге, а нарочито прибора и резервних делова.

Овде се може отворити питање односа између Преамбуле и прописа Директиве, у које ми свакако нећемо овом приликом улазити. Поменимо ипак да Преамбула у својој тач. 18 препушта националним законодавствима да уреде коришћење жигом заштићених знакова за сврхе које су различите од разликовања робе и услуга у промету.<sup>13</sup>

За нас је најбитније шта каже наш Закон о жиговима у одредби којом је извршена транспозиција чл. 14, ст.1, тач. ц) Директиве. Нажалост, та одредба (чл. 41, ст.2, тач.3 Закона) је фундаментално правило о допуштености референцијалног коришћења туђе жигом заштићене ознаке свела само на онај један случај који је у Директиви наведен тек као пример: „Носилац жига не може да забрани другом лицу да у складу са добрим пословним обичајима користи у привредном промету жигом заштићени знак, кад је његово коришћење неопходно ради назначења намене робе, односно услуге, посебно кад је реч о резервним деловима или прибору.“<sup>14</sup>

---

13 Сматрамо да се овде пре свега мисли на коришћење ознака у сврхе уметничког изражавања.

14 Конкретно, на пример, за произвођача из Обреновца, који производи и продаје ауспухе за модел аутомобила Volkswagen Golf IV, довољно ће бити да на амбалажу производа, поред ознаке „Volkswagen Golf IV“ видно и недвосмислено наведе да је производ начињен у његовој занатској радњи „XY“ из Обреновца, Србија. Аналогно важи и за услуге.

Другим речима, за разлику од Директиве, наш Закон о жигу не садржи опште правило да се жиг може повредити само ако се заштићени знак користи у функцији жига. Уместо тога он познаје само један уско дефинисани случај допуштености референцијалног коришћења туђе жигом заштићене ознаке. Правни практичар ће, користећи *argumentum a contrario*, извести закључак да су у Србији сви други облици референцијалног коришћења туђег жигом заштићеног знака недопуштени ако нема сагласности титулара жига. Тако је значајан број референцијалних коришћења туђег жигом заштићеног знака учињен радњом повреде жига, чиме је обим заштите коју жиг пружа осетно и неоправдано увећан.

Наше је уверење да је допуштеност поштеног и фер референцијалног коришћења туђе жигом заштићене ознаке „надзаконски принцип“ који произлази из теоријског образложења смисла и сврхе права жига, у духу тзв. утилитаристичке доктрине. Стога је неопходно да он представља оквир за тумачење одредаба Закона о жиговима.

Напред смо већ поменули да је економска функција права жига у смањењу асиметрије информисаности између понуђача и потражилаца робе, чиме се смањује трансакциони трошак, а повећава ефикасност тржишта. Другим речима мисија права жига је да поспеши и гарантује истинито информисање потрошача о пореклу производа, из чега произлази и истинито информисање о својствима производа, које потрошачи везују за одређени робни знак одређеног привредног субекта. Крајњи циљ те мисије је да омогући потрошачу да донесе информисану одлуку о набавци производа, што је темељна претпоставка слободне конкуренције. Следствено томе, не сме у пракси бити прихватљива било која конструкција повреде жига у случају кад је жигом заштићени знак коришћен од стране другог лица у функцији истинитог информисања потрошача и јавности. Још мање може бити прихватљива конструкција повреде жига кад друго лице користи заштићени знак у функцији декорације или уметничког изражавања (дакле, сасвим изван домена означавања робе).

Каква је ситуација са познатим (чувеним, реномираним) жигом? Ово питање је умесно стога што је код ове врсте жигова у првом плану њихова рекламна функција, која не сме бити оштећена тако што би се „коришћењем таквог знака (на било којој роби – прим. аут.) нелојално остваривала корист из стечене репутације чувеног жига или би се штетило његовом дистинктивном карактеру, односно репутацији<sup>15</sup>.”

---

15 Чл. 43, ст.2 Закона о жиговима.

У пракси, титулари чувених жигова склони су тумачењу да им је законодавац, проширивши заштиту на све робе и услуге, дао бланко заштиту од преливања позитивног екстерног ефеката (користи од репутације) жига или од оштећивања његове дистинктивности, одн. репутације. То није тако. Заштита постоји само у случају кад одређено лице испуњава четири кумулативна услова: (а) користи исти или сличан знак (б) означава или рекламира **своју** робу, (в) поступа нелојално (противно добрим пословним обичајима) и (г) остварује корист из стечене репутације чувеног жига или штети његовом дистинктивном карактеру, односно репутацији.

Изостанак било којег од ових услова чини коришћење туђег чувеним жигом заштићеног знака допуштеним. У парници због повреде чувеног жига тужилац мора да докаже испуњеност сваког од ових услова, а тужени може те доказе оспоравати<sup>16</sup>.

То значи да истинита информација о роби може и те како донети другоме корист из стечене репутације или нанети штету репутацији чувеног жига, али то не може представљати повреду жига ако је информација дата на фер и поштен начин, тј. у складу са добрим пословним обичајима<sup>17</sup>. Управо ту се налази граница где право жига уступа месту слободи говора (комуникације), као вишој правној вредности<sup>18</sup>.

---

16 Детаљније види Ксенија Влашковић, *Развој заштите познатих жигова у немачком праву у праву Европске уније*, Институт за упоредно право, Београд, 2016, 152-181.

17 Осећамо потребу да ову апстрактну мисао конкретизујемо хипотетичним примерима. Прво, произвођач малих аутомобила Х користи рекламу „Х је 100 пута јефтинији од Ферарија – проверите да ли је толико лошији“. Уколико је податак о цени тачан, сматрамо да овде нема повреде жига *Ferrari*, без обзира што помињање тог чувеног жига привлачи пажњу потрошача и несумњиво је да компанија Х на одређен начин експлоатише његову репутацију. Ипак, тешко би се овде могло говорити о нелојалности те радње.

Друго, ако се одређена мања компанија за производњу летилица на електрични погон рекламира тако што јавно истиче да је у последњих пет година поднела више пријава патента него чувени BOEING, евидентно је да иза тог поређења стоји сугестија о високом степену технолошке иновативности. Чувени жиг BOEING као референца, користи се ради угледа који има и који не само да треба да буде трансферисан на компанију која се рекламира, него и превазиђен (чиме се репутација жига BOEING умањује). Питање је да ли је то дозвољено. Прво треба проверити да ли је податак из рекламе тачан. Ако није тачан, реч је свакако о недопуштеном чину који се квалификује као повреда чувеног жига. Међутим, ако је податак тачан, још се не може закључити о допуштеном референцијалном коришћењу, него треба испитати колико је тај податак уопште релевантан за поређење степена технолошке иновативности компаније која се рекламира. Наиме, сама патентна пријава не говори ништа о технолошкој вредности проналаска који је пријављен за заштиту, будући да она може у

Ова проблематика се посебно живо прелама на пољу референцијалног коришћења туђег жигом заштићеног знака у сврхе компаративног рекламирања. Његова суштина је у објективном и истинитом поређењу одређених својстава производа који се рекламира и истоврсног производа конкурента. Том приликом је нужно прибећи референцијалном коришћењу туђе жигом заштићене ознаке. ЕУ је у склопу политике заштите потрошача допустила компаративно рекламирање (под одређеним условима)<sup>19</sup>, али се притом није ослонила на правила о допуштености референцијалног коришћења у праву жига, него је прво уредила то питање у пропису о компаративној реклами<sup>20</sup>, да би затим уградила одговарајућу упућујућу норму у право жига.<sup>21</sup>

Парадоксална последица тог специјалног прописа јесте што је одређеним произвођачима и продавцима робе практично ускраћена могућност да упуте потрошачима неопходну истиниту информацију о својој роби уколико морају да своју робу представе као имитацију или реплику туђе робе чији заштићени знак референцијално користе. Примера ради, парфемима су роба која се не штити патентом, што значи да је свакоме допуштено да у условима слободне конкуренције имитира туђи парфем. Како се парфемима идентификују путем робне марке, нема другог начина да се потрошачима укаже на својства парфема, него да се наведе да он мирише као туђи парфем за који публика већ зна. Такво референ-

---

поступку испитивања бити повучена, а свакако не мора довести до патента. Отуда било ко може да исфабрикује велики број патентних пријава да би тај податак употребио у реклами. Друго, ако је компанија која се рекламира активна у области истраживања и развоја једне младе и пропулзивне технологије, а BOEING окренут класичним технологијама у којима је учесталост патентбилних проналазака природно мања, поређење се показује као формално тачно, али суштински неумесно. У оба случаја било би речи о недопуштеном референцијалном коришћењу туђег чувеног жига.

18 Тач. 27 преамбуле Директиве ЕУ 2015/2436 за хармонизацију закона о жиговима држава чланица из 2015. каже, поред сталог, и ово: „Даље, ова директива би требало да се примењује на начин који обезбеђује пуно поштовање основних права и слобода, посебно слободе изражавања“.

19 Директива 2006/114 ЕЦ о обманујућем и компаративном рекламирању из 2006. године.

20 Види чл. 4, тач. ф) и г) Директиве 2006/114 ЕЦ о обманујућем и компаративном рекламирању. Према тим одредбама, референцијално коришћење туђе жигом заштићене ознаке приликом компаративног рекламирања допуштено је ако: „ф) то не представља нелојално коришћење репутације жига...“ и „г) ако се тиме роба и услуге не представљају као имитације или реплике робе или услуга означених жигом...“

21 Види чл. 10, ст.3, тач.ф) Директиве ЕУ 2015/2436 за хармонизацију закона о жиговима држава чланица из 2015.

цијално коришћење туђе заштићене ознаке било би допуштено на основу опште одредбе о референцијалном коришћењу из чл.14, ст.1, тач ц) Директиве ЕУ 2015/2436 за хармонизацију закона о жиговима држава чланица из 2015. Међутим, оно је изричито забрањено одредбом о компаративној реклами. То је типичан пример игнорисања базичне економске мисије права жига. Наиме, жиг индиректно постаје средство заштите робе, а не робне ознаке, чиме се практично елиминише конкуренција, на штету потрошача и ефикасности тржишта.<sup>22</sup>

Није тешко закључити да иза тихог процеса законског сужавања правила о допуштеном референцијалном коришћењу туђе жигом заштићене ознаке стоји лоби најјачих индустрија, који настоји да афирмише концепт заштите жига као инвестиције и вредности *per se*, независно од његове улоге у унапређењу ефикасности тржишта<sup>23</sup>.

### 3. Питање истоветности или сличности ознака и означене робе

Расправи овог питања приступа се тек пошто је утврђено да је коришћењем спорног знака тужени потенцијално угрозио функцију указивања на порекло производа означеног заштићеним знаком, тако што га је користио у функцији жига, а не у функцији допуштене референце на производ титулара жига<sup>24</sup>.

Поента овог питања јесте да ли потрошач, суочен са знаком туженог на одређеној роби, бива доведен у опасност да погрешно закључи да:

---

22 Истини за вољу, овде се треба сетити и једног архаичног правила из нашег Закона о жиговима. Реч је о одредби чл.71, ст.3, која гласи: „Повредом (жига – прим. аут.) из става 1. овог члана сматра се и додавање знаку речи "тип", "начин", "по поступку" и сл.” Некритичком применом ове одредбе могло би се у пракси доћи до сличног резултата као у ЕУ у вези са забраном компаративног рекламирања.

23 Врло квалитетну анализу проблема коришћења ознаке у функцији жига види у још увек необјављеној докторској дисертацији Владимир Боровац, *Право жига – од заштите информационе функције робне ознаке до заштите робне ознаке као вредности по себи*, Правни факултет Универзитета у Београду, 2017, 261-291.

24 Ако је реч о тзв. чувеном жигу, питање сличности ограничава се само на ознаке, и отвара се тек ако је утврђено да је спорни знак коришћен у функцији означавања или рекламе сопственог производа и то на нелојалан начин који резултира остваривањем користи из стечене репутације чувеног жига или оштећењем његовог дистинктивног карактера, односно репутације. Ако се, пак, ради о томе да је друго лице користило знак заштићен чувеним жигом на истој роби за коју је чувени жиг регистрован, примењују се правила која важе за „обичан жиг“ а не правила која важе за чувени жиг. „Чувеност“ ће се тад узети у обзир код процене тзв. снаге обележавања заштићене ознаке.

(а) та роба потиче од тутлара жига, а не од туженог (тзв. непосредна опасност од забуне), или (б) да су тужени и титулар жига у пословној вези (тзв. посредна опасност од забуне). Ако је одговор позитиван, сматра се да је извршена повреда жига. У супротном, повреде жига нема.<sup>25</sup>

Савремено право жига прави разлику између случаја кад су ознака и роба туженог истоветни ознаци и роби титулара жига, и случаја кад су ознаке и/или роба само слични.

*а) Истоветност ознака и робе*

Овај случај (у литератури често збуњујуће назван „двоструки идентитет“) решава се релативно једноставно. Тужени који је користио знак идентичан туђем жигом заштићеном знаку, на роби која је идентична роби за коју је жиг регистрован, одговоран је за повреду жига, без потребе да суд утврђује поменућу опасност од забуне просечног потрошача. Овде је реч о **необоривој претпоставци забуне** коју тужени не може обарати доказивањем супротног. Оно што тужени свакако може истицати у своју одбрану јесте да његово коришћење истог знака за исту робу није било у функцији жига, већ је имало карактер допуштеног референцијалног коришћења. Тиме се, додуше, индиректно оспорава и опасност од настанка забуне код потрошача, али то је материја коју суд апсолвира у претходним стадијумима анализе случаја (види горе 1 и 2), а не у овом стадијуму поређења робе и услуга<sup>26</sup>.

*б) Сличност ознака и / или робе*

Кад би *erga omnes* дејство жига било предметно ограничено само на регистровани знак за регистровану робу, жиг не би могао да врши своју функцију смањења трансакционог трошка и повећања ефикасности тржи-

25 Исто питање поставља се и у управном поступку за признање жига, будући да истоветност или сличност пријављене ознаке и/или робе са ознаком и/или робом носиоца старијег права (пријава жига или регистровани жиг) представља препреку за признање жига.

26 Школски пример судску одлуку у којој је утврђена повреда жига на основу правила о „двоструком идентитету“, а да претходно није било расправљено питање да ли је реч о допуштеном референцијалном коришћењу заштићене ознаке јесте одлука Европског суда правде у предмету *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd. iz 2009. godine (C-487/07)*. Занемаривши да је реч о референцијалном коришћењу заштићене ознаке, суд је на основу правила о „двоструком идентитету“ утврдио повреду жига, свестан да заправо нема забуне о пореклу производа. Стога је своју одлуку оправдао потребом заштите инвестиционе и комуникационе функције.

шта, јер би потрошачка јавност била збуњена множином сличних знакова за сличну робу, те не би поуздано закључивала о пореклу тако означене робе. Стога право жига проширује дејство жига и на сличне ознаке за сличну робу. О том проширењу се у теорији говори као о обиму заштите.<sup>27</sup>

Кључно питање у сваком конкретном случају јесте колико је широк круг сличних ознака и сличне робе, који су обухваћени дејством жига. Традиционално, као мера сличности се у праву жига користи правни стандард опасности од забуне просечног потрошача<sup>28</sup>. То значи: а) забуна не мора доиста настати у свести конкретног потрошача, него је довољно да се забуна може очекивати са високим степеном вероватноће, б) забуна мора бити у вези с пореклом производа и в) забуна мора имати потенцијал да утиче на одлуку потрошача о набавци производа.

Квалификације наведене под а), б) и в) важне су за праксу из следећег разлога. Наш Закон о жиговма је, поштујући Директиву, прописао да вероватноћа настанка забуне „обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са ..... раније заштићеним знаком (титулара жига – прим. аут.)“.<sup>29</sup> Овом формулацијом се, на први поглед, појам посредне забуне проширује у односу на раније законске формулације по којима је забуна укључивала и забуну о постојању пословне везе између титулара жига и лица које користи његов заштићени знак. Неко би могао помислити да је данас довољно да знак туженог изазове код потрошача било какву менталну асоцијацију на знак титулара жига, па да се сматра да је наступила вероватноћа настанка забуне. То није и не може бити тако, јер се противи смислу означавања робе, а тиме и правноекономској мисији права жига. Конкретно, примера ради, препознавање звездица, људске главе, одређене животиње и др. као заједничких елемената у знаку туженог и знаку титулара жига, само по себи, може довести до менталне асоцијације тих знакова, али то не мора бити правно релевантна асоцијација. Она постаје правно релевантна тек под условима из тачака а), б) и в) горе. Другим речима, могуће је да потрошачка јавност, упркос поменутој асоцијацији, схвата да су то знакови различитих и неповезаних субјеката,

27 Узгред, проблематика обима заштите појављује се код свих субјективних права интелектуалне својине, и подлеже посебним правилима за сваку врсту права понаособ.

28 Актуелно право жига користи мање драматичну формулацију истог садржаја: „вероватноћа настанка забуне у релевантном делу јавности“.

29 Види чл.38, ст.2, тач.2 Закона о жиговима.

чиме је функција означавања робе ради указивања на њено порекло остала неугрожена<sup>30</sup>.

Управна и судска пракса нуде обиље примера за сличност и различитост ознака и/или робе, и наша намера није да расправљамо те појединости.<sup>31</sup> Уместо тога, скренућемо пажњу само на један, наизглед, детаљ који понекад измиче разумевању правних практичара. Ниједна одлука Завода за интелектуалну својину, нити судска пресуда у којој је одлучено о сличности ознаке и/или робе не може бити обавезујући репер за наредне одлуке тих органа, јер се сваки случај сматра засебним. Легитимно очекивање странака да управа и судови доносе уједначене одлуке, у праву жига се ограничава само на доследну примену формираних или уочених принципа одлучивања, а никако не обухвата закључивање да утврђена сличност између ознака А и Б у предмету Х, мора довести до утврђења сличности и између ознака Ц и Д у предмету У.

Централни предмет нашег интересовања тиче се питања да ли се у праву жига вероватноћа настанка забуне о пореклу робе процењује само на основу сличности робе и/или услуга, или се узимају у обзир и све друге околности које просечном потрошачу нису могле остати непознате приликом одлуке о куповини.

То је питање на које је Привредни суд у Београду исправно одговорио у поменутој пресуди бр. 9116144/2017 од 28.09.2018. Спорно је било да ли је дошло до повреде жига Адидас за спортску обућу тиме што је тужени увезао у Србију одређену количину спортских патика означених знаком сличним Адидас знаку. Тужени је истицао неколико околности које, узете кумулативно, смањују или чак елиминишу вероватноћу да просечни потрошач купи те патике, верујући да је купио „оригиналне“ *Adidas* патике. Те околности су:

---

30 Детаљно о томе на примерима из европске и немачке судске праксе види у Божин Влашковић, „Нови приступ у одређивању опасности замене у ширем смислу“, *Право и привреда*, 2013, бр.4-6, Београд, 653 и даље. Аутор је представио судску праксу у предметима *Life/Thompson Life*, *Siera Antigo/ 1800 Antigo*, *Metro/ Rollers Metro* и др. Кључни значај за установљење посредне опасности од забуне има питање да ли део комплексног млађег знака, који је преузет из старијег знака, има самосталну обележавајућу улогу. Ако је то случај, сматра се да постоји опасност од посредне забуне. У супротном, такве опасности нема. Такође, види Ксенија Влашковић, *Развој заштите познатих жигова у немачком праву у праву Европске уније*, Институт за упоредно право, Београд, 2016, 124-130.

31 Види монографију Владимир Марић: *Сличност жигова*, Београд, 2009.



- графички знак који је тужени употребио није идентичан, него је само сличан графичком знаку *Adidas*;
- на патикама туженог се поред тог графичког знака јасно види и његов вербални знак који нема никакву сличност са *Adidas*-ом;
- малопродајна цена патика које је тужени увезао је знатно испод цене за *Adidas* патике;
- малопродајна места на којима се могу купити патике туженог нису она места на којима се купују „оригиналне“ патике (*Adidas*, *Reebok*, *Nike* и др.).

Из свих тих околности тужени извлачи закључак да потрошач, користећи повишени степен пажње који се обично примењује код куповине обуће, не може да не запази да се овде не ради о „оригиналним“ *Adidas* патикама. Отуда, по њему, нема забуне о пореклу производа, па самим тим нема ни повреде жига.

Ми се можемо сложити с тим да је, имајући у виду све набројане околности, мала (ако не и непостојећа) вероватноћа да просечан потрошач купи патике туженог, верујући да је купио *Adidas* патике. Међутим (као и суд) сматрамо да та околност у овом предмету никако води закључку да нема повреде *Adidas* жига.

Логика права жига налаже:

а) да се раздвоји:

- вероватноћа забуне на основу свих околности (тзв. конкретна опасност од забуне), од
- вероватноће забуне на основу само једне околности, а то је сличност ознака и/или робе (тзв. апстрактна опасност од забуне)<sup>32</sup> и

б) да се, приликом утврђења повреде жига, као релевантна узме само апстрактна опасност од забуне<sup>33</sup>.

Покушаћемо то да образложимо с два аргумента. Први се тиче паралеле са повредом жига у случају тзв. двоструког идентитета (види

---

32 Прецизности ради, овде је реч не само о сличности, него и о околностима које утучу на оцену сличности, као што су степен дистинктивности ознаке, њена снага обележавања, степен пажње потрошача и сл.

33 О проблематици конкретне и апстрактне опасности од забуне, на примерима из праксе Европског суда правде и немачких судова, види детаљно у Божин Влашковић, „Апстрактна или конкретна опасност замене у праву жига“, *Право и привреда*, 2018, бр.7-9, Београд, 66 и даље.

горе). Следећи Директиву, наш законодавац не допушта да се у том случају оспорава вероватноћа забуне, него сматра да забуна свакако постоји. Она, дакле, постоји и у случају кад, на пример, одређено лице без сагласности титулара жига *Rolex* (за сатове), нуди на бувљој пијаци реплике тих сатова са ознаком *Rolex*, по цени која је сто пута нижа од цене оригиналног *Rolex* сата. Евидентно је да у овој ситуацији нема конкретне опасности од забуне о пореклу сатова (свакоме је јасно да је реч о кривотвореној роби), али ово чињенично стање се према чл. 38, ст.2, тач.1 Закона о жиговима недвосмислено сматра повредом жига. Из тога извлачимо закључак да се законодавац определио за принцип тзв. апстрактне вероватноће забуне, тј. забуне која може да настане само на основу поређења ознака и /или робе. Све остале околности остају изван разматрања.

Неко може оспорити валидност закључка да принцип апстрактне вероватноће забуне нужно важи и у случају сличних ознака и/или робе. Слажемо се с тим да слово Закона није недвосмислено у овом питању, па ћемо зато прећи на други аргумент. Он се тиче поређења правног положаја титулара жига, с једне, и субјекта који користи нерегистровани робни знак, с друге стране, у случају да треће лице неовлашћено користи тај знак. Титулар жига има на располагању тужбу за повреду жига, а овај други субјект може да се користи тужбом због нелојалне конкуренције.

Успех у тужби због нелојалне конкуренције зависи од доказивања тужиоца да је тужени, користећи његов знак, поступао противно добрим пословним обичајима и тиме му нанео штету. Дакле, сама чињеница неовлашћеног коришћења туђег знака није довољна да би се сматрало да је реч о радњи нелојалне конкуренције. Замислимо да је тужени у *Adidas* спору био тужен за радњу нелојалне конкуренције. Горенаведене (неспорне) околности би га највероватније извеле из зоне поступања противног добрим пословним обичајима будући да просечни потрошач који купује спортске патике највероватније не би купио патике туженог верујући да је купио „оригиналне“ *Adidas* патике. Реч је, дакле, о непостојању конкретне опасности забуне.

Поента овог аргумента је у ставу да, при датом чињеничним стању, мора постојати нека разлика у исходу спора због нелојалне конкуренције, с једне, и због повреде жига, с друге стране. Ако би и у спору због повреде жига био одлучујућ изостанак конкретне опасности од забуне, то би значило да је у Србији свеједно да ли *Adidas* (или било који други субјект) има жиг или користи нерегистровани робни знак. Тад бисмо се могли запитати који је смисао права жига у правном систему у којем

постоји заштита од нелојалне конкуренције. Полазимо, дакле, од тога да је свакоме (макар интуитивно) јасно да титулар жига мора бити у повољнијем положају од лица које има нерегистровани робни знак, приликом судске заштите својих интереса. **Та повољност се састоји, поред осталог, у примени принципа апстрактне опасности од забуне у праву жига.** За такво гледиште се определио и Привредни суд у Београду у горепоменутој пресуди.

Није неумесно да овде поменемо предмет из праксе Европског суда правде *O2 Holdings Ltd & Anor vs. Hutchison 3G UK Ltd* (даље: O2)<sup>34</sup>. Наиме, упркос неспорној сличности ознака и идентичности услуге, суд је закључио да нема повреде жига јер, узимајући у обзир укупност конкурентског поступања туженог, не постоји опасност од забуне о пореклу услуге. Има схватања да је овиме афирмисан принцип конкретне опасности у праву жига у ЕУ<sup>35</sup>. Ми сматрамо да разлог за овакву пресуду није изостанак конкретне опасности од забуне, него допуштеност референцијалног коришћења туђег заштићеног знака у компаративној реклами (о чему је било речи у тач 2.2. горе)<sup>36</sup>.

### III Закључак

Право интелектуалне својине, укључујући право жига, спада у оне правне гране у којима је слово закона штуро, тако да језичко тумачење норме не открива ни изблиза њено пуно значење.

Ову тврдњу потврђује проблематика повреде жига, која се за недовољно упућеног правног практичара своди на утврђење вероватноће да ће потрошач доћи у забуну о пореклу означеног производа. За ово схватање се никако не може рећи да је у потпуности погрешно: доиста, ако нема вероватноће забуне, не може бити ни повреде жига (осим у случају тзв. чувеног жига). Међутим, овде је реч о једном колосалном поједностављењу ствари, које у пракси може да доведе до великих неспоразума. Наиме, непостојање вероватноће забуне може бити последица различитих разлога.

---

34 C-533/06.

35 Тако Влашковић, *op.cit.*, 70.

36 Види образложење пресуде на веб страници <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=3153C514F0F794827886505C3B0A7246?text=&docid=69019&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3266629>.

Да би се ти неспоразуми избегли, препоручљиво је да суд анализира чињенично стање на поступан (фазни) начин. Прво треба да установи да ли се у парници уопште тражи заштита функције жига да укаже на порекло робе. То свакако неће бити случај ако је жигом заштићена ознака коришћена на допуштен референцијални начин. У том случају (изузев код чувеног жига), нема потребе за упуштање у детаљну анализу сличности ознака и/или робе, јер се сматра да повреде жига свакако нема. Међутим, ако се у парници тражи заштита функције жига да укаже на порекло робе, а није реч о допуштеном референцијалном коришћењу, мора се прећи на детаљну анализу сличности ознака и /или робе ради утврђења опасности од забуне. Том приликом нужно је примењивати принцип апстрактне опасности од забуне, док принцип конкретне опасности од забуне остаје применљив само у праву сузбијања нелојалне конкуренције.

Примена ове методологије била би олакшана кад би суд знао не само како одређена норма гласи, него и зашто она постоји. Крајњи циљ овог приступа је да се афирмишу два постулата: а) истинито информисање потрошача о роби је у служби ефикасности тржишта, као ултимативне вредности којој право жига служи, и б) право жига мора у што мањој мери бити препрека истинитом информисању потрошача, јер у супротном оно компромитује сврху свог постојања.

**Dr Slobodan M. MARKOVIĆ**

## **TRADEMARK INFRINGEMENT - GUIDE THROUGH THE LABYRINTH OF THE KEY LAW INSTITUTES OF THE TRADEMARK**

### *Summary*

*In the article, the methodology of court proceedings in a trademark infringement lawsuit is broken down into a couple of steps in which it answers basic questions about: the functions of a trademark, the permissibility of referential use of other's trademark, and the abstract likelihood of consumer's confusion. This methodology is based on an insight into the socio-economic purpose of the trademark law, and allows the court to test the legality of its intended decision in relation to its ultimate effect on the market.*

**Key words:** *trade mark functions, origine of goods, referential use, likelihood of confusion.*