

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Владимир Б. Боровац

ПРАВО ЖИГА – ОД ЗАШТИТЕ
ИНФОРМАЦИОНЕ ФУНКЦИЈЕ РОБНЕ
ОЗНАКЕ ДО ЗАШТИТЕ РОБНЕ ОЗНАКЕ
КАО ВРЕДНОСТИ ПО СЕБИ

Докторска дисертација

Београд, 2017. године

UNIVERSITY OF BELGRADE
FACULTY OF LAW

Vladimir B. Borovac

TRADEMARK LAW – FROM THE
PROTECTION OF THE INFORMATIONAL
FUNCTION OF A TRADEMARK TO THE
PROTECTION OF A TRADEMARK AS A
VALUE IN ITSELF

Doctoral Dissertation

Belgrade, 2017.

ПОДАЦИ О МЕНТОРУ И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ

Ментор: др Душан Поповић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду

Чланови Комисије:

- др Слободан Марковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
- др Божин Влашковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
- др Душан Поповић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду

Датум одбране:

ПРАВО ЖИГА – ОД ЗАШТИТЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ФУНКЦИЈЕ РОБНЕ ОЗНАКЕ ДО ЗАШТИТЕ РОБНЕ ОЗНАКЕ КАО ВРЕДНОСТИ ПО СЕБИ

САЖЕТАК

У докторској дисертацији је анализиран правац у којем се право жига кретало у протеклих неколико деценија, а нарочито начин на који је еволуирало схватање о друштвеној сврси ове гране права. Право жига је у протеклом периоду претрпело значајне измене, што је иницирало расправе о адекватности правца у којем се оно развија. Циљ дисертације је да пружи теоријски допринос тим расправама.

Значај предмета дисертације произлази из чињенице да централно питање сваке гране права представља одређивање њене друштвене функције. Дефинисање друштвене функције права жига условљава обликовање правила ове гране права и одлучујуће утиче на исходе спорова који настају у овој области. На основу тога следи да правилно одређивање друштвене функције права жига представља предуслов развоја те грана права на начин који би био у општем интересу.

Дисертација се састоји из два дела. У првом делу је анализиран традиционални, а у другом делу модерни приступ праву жига.

У склопу анализе садржане у првом делу је изложен традиционални поглед на улогу коју робне ознаке врше на тржишту, у оквиру кога се ознака примарно посматра као инструмент који потрошачима олакшава прикупљање информација о роби. Након тога су проучавана појединачна правна правила којима је традиционално регулисан жиг, са посебним нагласком на њихов допринос остваривању друштвене сврхе права жига схваћене на традиционални начин. Према том схватању се примарни циљ ове гране права састоји у обезбеђивању услова да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе, чиме се штити ефикасност привређивања у условима конкуренције. У наставку је разматран однос жига, са

једне стране, и патента и ауторског права, са друге стране, а нарочита пажња је посвећена разлици у економском оправдању ових субјективних права интелектуалне својине. У завршној глави првог дела дисертације је извршена анализа утицаја робних ознака на конкуренцију на тржишту и указано је да тај утицај није увек позитиван. У склопу те анализе је објашњен начин на који произвођачи настоје да уз помоћ робних ознака изврше симболичку диференцијацију робе, чиме максимизују сопствену корист, али на тај начин стварају негативане последице на одвијање конкуренције на тржишту. Поменута анализа омогућава да се на потпун начин сагледају различите улоге које робне ознаке могу вршити у промету и значај који оне имају за носиоце жигова. Она, такође, обезбеђује контекст за правилно разумевање захтева које су носиоци жигова истакли у протеклим деценијама, а у склопу којих се тражи проширење овлашћења носиоца жига и пружање свеобухватније заштите робној ознаци.

У другом делу дисертације су проучавана модерна правила права жига и критички је анализиран правац у којем се право жига развијало у претходним деценијама. На почетку овог дела дисертације се истраживање бавило новим правилима која додељују већи степен аутономије носиоцу жига, али која не доприносе ширењу заштите коју жиг пружа робној ознаци. Реч је о правилима којима се врше измене у поступку регистрације жигова која подразумевају повећану улогу носиоца жига, а смањену улогу надлежног органа, као и правилима којима се либерализује режим закључивања уговора о лиценци и преносу жига. Након тога су анализирана модерна правила права жига којима су проширена овлашћења носиоца жига. Конкретно, предмет анализе је био процес проширења појма заблуде коју право жига санкционише, додатна овлашћења носиоца познатог жига (институт заштите познатих ознака од разводњавања), као и овлашћења носиоца жига у праву Европске уније у случају коришћења ознаке идентичне заштићеној ознаци за обележавање робе која је идентична роби за коју је ознака регистрована (случај двоструког идентитета). Поред тога је проучавана појава санкционисања употреба ознака које немају за циљ обележавање робе лица које користи ознаку, у оквиру чега је испитана способност института „употребе ознаке“ (енг. *trademark use*) да буде брана

преширокој примени овлашћења носиоца жига. Коначно, анализиран је однос модерног права жига према употреби робних ознака од стране трећих лица у једној специфичној ситуацији у којој робне ознаке представљају украс на роби. У оквиру анализе свих наведених правила је посебна пажња посвећена проучавању аргумената који се наводе као њихово оправдање и закључено је да је у протеклих неколико деценија дошло до промене у погледу на друштвену сврху права жига, те да својинско схватање све више потискује традиционални поглед на ову грану права. Наиме, анализа модерних правила је показала да се жиг све чешће посматра као средство које његовом носиоцу треба да омогући присвајање целокупне користи која проистиче из заштићене ознаке, а све мање као инструмент за олакшавање информисања потрошача и заштиту ефикасног одвијања конкуренције.

У завршном делу дисертације је анализирано својинско схватање друштвене сврхе права жига. У оквиру ове анализе су критички испитани аргументи који се наводе као његово оправдање и сагледане последице које производи обликовање правила у складу са тим схватањем. Закључено је да није оправдано да се жиг посматра као облик својине на робној ознаци и да се његовом носиоцу додели право на присвајање целокупне економске користи која може проистећи из коришћења ознаке. Са друге стране, изражено је слагање са традиционалним погледом на право жига, односно са ставом да коначни циљ ове гране права треба да буде олакшавање одвијања промета и јачање конкуренције. У том контексту је изражен став да је успостављање ексклузивитета у погледу коришћења заштићене ознаке у корист носиоца жига оправдано само у мери у којој је то нужно за заштиту ознаке као носача информација на тржишту. Као последица наведеног става, модерним правилима која су била предмет анализе у дисертацији је дата подршка само у мери у којој она у крајњем исходу доприносе јачању конкуренције на тржишту, односно у мери у којој се не заснивају на својинском схватању друштвене сврхе права жига. Излагање је закључено сагледавањем перспективе развоја права жига у будућности.

Кључне речи: жиг, традиционални и модерни приступ праву жига, пропертизација жига, заблуда о одобрењу, спонзорству или повезаности, заштита ознака од разводњавања, правило у случају двоструког идентитета, коришћење ознаке као украса, институт „употребе ознаке“.

Научна област: право

Ужа научна област: право интелектуалне својине

УДК број: 347.772

TRADEMARK LAW – FROM THE PROTECTION OF THE INFORMATIONAL FUNCTION OF A TRADEMARK TO THE PROTECTION OF A TRADEMARK AS A VALUE IN ITSELF

ABSTRACT

The doctoral dissertation analyzes the course taken by trademark law in the past several decades and especially the manner in which the understanding of the social purpose of this branch of law has evolved. In the past period, trademark law underwent significant changes, which initiated discussions on the adequacy of its current course of development. The dissertation aims to give a theoretical contribution to such debates.

The importance of the subject of this dissertation results from the fact that the central question of any branch of law is the determination of its social function. The definition of the social function of trademark law conditions the formation of the rules of this branch of law and exerts a decisive influence on the outcomes of disputes emerging in this field. Consequently, the correct definition of the social function of trademark law represents a prerequisite for the development of that branch of law in a manner that would serve the general interest.

The dissertation consists of two parts. The first part analyzes the traditional approach to trademark law, whereas the second part deals with the modern one.

The analysis contained in the first part presents a traditional view of the role performed by trademarks in the market, within which a mark is primarily observed as an instrument that renders the collection of information on goods easier for consumers. This is followed by an analysis of the individual legal rules which regulated trademarks in a traditional manner, with special emphasis on their contribution to the realization of the social purpose of trademark law viewed in a traditional manner. From this point of view, the primary objective of this branch of law consists in the provision of conditions for trade

to conduct on the basis of true information in terms of the origin of goods, whereby the efficiency of trade activities in competitive market is protected. This is followed by an analysis of the relation between a trademark, on one hand, and a patent and copyright, on the other hand, with particular attention focussed on the difference in the economic justification of these subjective intellectual property rights. The final chapter of the first part of the dissertation analyzes the influence of trademarks on competition in the market – it has been indicated that such influence is not always positive. The analysis includes an explanation of the manner in which manufacturers are trying to symbolically differentiate the goods, with the help of trademarks, whereby they maximize the benefit they derive therefrom, but also create negative consequences for the development of competition in the market. The aforesaid analysis enables full envisaging of the various roles which trademarks may perform in trade and the significance they have for trademark owners. It also provides a context for the proper understanding of the requests made by trademark owners in the past decades, which include the expansion of the trademark owners rights and the provision of a more comprehensive protection for a trademark.

The second part of the dissertation deals with the modern rules of trademark law and gives a critical analysis of the course taken by trademark law in the previous decades. The beginning of this part of the dissertation is dedicated to the analysis of new rules, which award a higher degree of autonomy to a trademark owner, but do not contribute to the expansion of the protection given to the trademark. Those are the rules that make changes in the trademark registration procedure and entail a more comprehensive role of the trademark owner and a reduced role of the authority in charge, as well as the rules which liberalize the trademark licensing and assignment regime. This is followed by an analysis of the modern rules of trademark law which expand a trademark owner's authorizations. More specifically, the object of the analysis was the process of the expansion of the term of a confusion which is sanctioned by trademark law, the additional authorizations of the owner of a trademark with a reputation (anti-dilution protection of marks with a reputation), as well as the a trademark owner's authorizations in the European Union law in the case of the use of a mark identical to a protected mark for the designation of goods identical to the goods for which the mark has been registered (a case of double

identity). What was also analyzed was the sanctioning of the use of marks not aimed at designating the goods of the person using the mark, which included the examination of the capacity of the "trademark use" doctrine for preventing excessive application of a trademark owner's authorizations. Finally, what was also analyzed was the attitude of modern trademark law to the use of trademarks by third persons in a specific situation – that of the ornamental use of trademarks. Within the analysis of all the aforesaid rules, special attention was dedicated to the study of arguments specified as a justification of those rules and it was concluded that in the past few decades a change has occurred in the outlook on the social purpose of trademark law, so the property-based view of this branch of law has been increasingly prevailing over the traditional view. More precisely, the analysis of the modern rules has shown that a trademark has been increasingly more often perceived now as a means that should enable its owner to appropriate the full benefit resulting from the protected mark and less and less as an instrument aimed at making it easier for consumers to collect information and at protecting the efficient development of competition.

The final part of the dissertation analyzes the property-based view of the social purpose of trademark law. This analysis includes a critical examination of arguments specified as a justification of such a view and envisages the consequences stemming from the formation of rules in accordance with that view. It has been concluded that it is not justified to look upon a trademark as a form of property and to entitle its owner to the appropriation of the entire economic benefit that may stem from the use of the trademark. On the other hand, support to the traditional view of trademark law, i.e. the stand that the final objective of this branch of law ought to be the facilitation of trade and the strengthening of competition, has been expressed. In that context, it has been pointed out that the establishment of exclusivity in terms of the use of a protected mark to the advantage of the trademark holder is justified only as long as it is necessary for the protection of a mark as the conveyor of information in the market. As a result of the aforesaid stance, the modern rules analyzed in this dissertation have been supported only to the extent that they, in the long run, contribute to the strengthening of competition in the market or to the extent that they are not based on the property-based view of the social

purpose of trademark law. The dissertation ends with the envisaging of the prospects of the future development of trademark law.

Key words: trademark, traditional and modern approach to trademark law, propertization of trademark, confusion as to approval, sponsorship or affiliation, anti-dilution protection of trademarks, double identity rule, ornamental use of trademarks, trademark use doctrine.

Scientific field: Law

Scientific subfield: Intellectual Property Law

UDC number: 347.772

САДРЖАЈ

УВОД.....	1
ДЕО 1.	
ТРАДИЦИОНАЛНО ПРАВО ЖИГА – ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНЕ ФУНКЦИЈЕ РОБНЕ ОЗНАКЕ	7
ГЛАВА 1. - РОБНА ОЗНАКА И ТРАДИЦИОНАЛНИ ПОГЛЕД НА НАЧИН ЊЕНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА У ПРОМЕТУ	8
1.1. Робна ознака	8
1.2. Функције робне ознаке.....	11
1.2.1. Функција указивања на порекло робе.....	12
1.2.2. Функција разликовања.....	12
1.2.3. Функција гаранције квалитета (гарантна функција).....	13
1.2.4. Рекламна функција ознаке	14
1.2.5. Остале функције робне ознаке	15
1.3. Економско објашњење функционисања робне ознаке у промету.....	16
1.4. Илустрација неопходности постојања робних ознака – свет без робних ознака.....	22
1.5. Једнакост ситуација слободног коришћења робних ознака и њиховог непостојања.....	26
1.6. Закључак прве главе	28
ГЛАВА 2. - ЖИГ - ПОДРШКА ТРАДИЦИОНАЛНОМ СХВАТАЊУ ФУНКЦИОНИСАЊА РОБНЕ ОЗНАКЕ У ПРОМЕТУ	30
2.1. Жиг	30
2.2. Алтернативни начин обезбеђивања истинитости информација у погледу порекла робе	31
2.3. Терминологија.....	33
2.4. Извори права.....	34

2.5. Традиционално сагледавање друштвене функције права жига.....	37
2.5.1. Право жига као средство за обезбеђење истинитости информација у погледу порекла робе.....	37
2.5.2. Право жига као инструмент заштите моралних вредности.....	41
2.5.3. Значај одређивања друштвене функције права жига.....	44
2.6. Правила права жига која доприносе остваривању његове традиционално схваћене друштвене функције.....	45
2.6.1. Начело специјалности.....	46
2.6.2. Услови за стицање жига.....	47
2.6.3. Трајање жига и његов престанак.....	54
2.6.4. Садржина заштите.....	55
2.6.5. Обим заштите.....	60
2.6.6. Ограничења жига.....	67
2.7. Закључак друге главе.....	70

ГЛАВА 3. - ОДНОС ЖИГА И ДРУГИХ СУБЈЕКТИВНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ.....	72
3.1. Право жига као део права интелектуалне својине.....	72
3.2. Патентно право.....	75
3.3. Ауторско право.....	77
3.4. Економско оправдање патента и ауторског права - решавања проблема недовољне производње проналазака и ауторских дела као јавних добара.....	79
3.5. Разлике између економског оправдања жига, са једне стране, и патента и ауторског права, са друге стране.....	89
3.6. Закључак треће главе.....	92

ГЛАВА 4. - УТИЦАЈ РОБНЕ ОЗНАКЕ НА КОНКУРЕНЦИЈУ НА ТРЖИШТУ.....	94
4.1. Неопходност постојања робних ознака и позитиван утицај који робне ознаке имају на конкуренцију на тржишту.....	94
4.2. Мањкавост робне ознаке као носача информација на тржишту.....	95
4.3. Негативан утицај робне ознаке на конкуренцију на тржишту.....	99

4.4. Начини коришћења робне ознаке који имају за циљ диференцијацију робе и постизање лојалности потрошача према обележеној роби.....	101
4.5. Размере утицаја који робне ознаке врше на конкуренцију и његове последице на структуру тржишта	109
4.6. Закључак четврте главе.....	115

ДЕО 2.

МОДЕРНО ПРАВО ЖИГА – ЗАШТИТА РОБНЕ ОЗНАКЕ КАО ВРЕДНОСТИ ПО СЕБИ.....	118
---	------------

ГЛАВА 5. - МОДЕРНА ПРАВИЛА КОЈА НЕ ДОПРИНОСЕ ПРОШИРЕЊУ ЗАШТИТЕ КОЈУ ЖИГ ПРУЖА.....	121
---	------------

5.1. Увод.....	121
5.2. Промене у поступку регистрације жигова.....	122
5.2.1. Тенденција смањења улоге органа управе и повећање улоге носилаца жигова	122
5.2.2. Анализа могућих оправдања и критички осврт на промене у поступку регистрације жигова.....	127
5.3. Правни режим закључивања уговора о лиценци и преносу жига.....	132
5.3.1. Традиционална скептичност према могућности закључивања уговора о лиценци и преносу жига.....	132
5.3.2. Либерализација режима закључивања уговора о лиценци и преносу жига	136
5.3.3. Анализа могућих оправдања и критички осврт на процес либерализације режима закључивања уговора о лиценци и преносу жига.....	138
5.4. Закључак пете главе.....	144

ГЛАВА 6. - ПРОШИРИВАЊЕ ПОЈМА ЗАБЛУДЕ КОЈУ ПРАВО ЖИГА САНКЦИОНИШЕ.....	147
--	------------

6.1. Увод.....	147
6.2. Посредна забуна потрошача о пореклу робе у праву жига Европске уније и САД.....	148

6.3. Процес проширења овлашћења носиоца жига на забрану употребе ознака које потрошаче могу довести у заблуду.....	152
6.4. Предлози за ограничење овлашћења носиоца жига.....	166
6.5. Остале околности које су утицале на процес проширења овлашћења носиоца жига.....	182
6.6. Закључак шесте главе.....	185
ГЛАВА 7. - ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ ПОЗНАТИХ ОЗНАКА ОД РАЗВОДЊАВАЊА.....	187
7.1. Увод.....	187
7.2. Концепт заштите ознака од разводњавања који је изнео Френк Шехтер.....	192
7.2.1. Преглед основних идеја изнетих у раду „Рационална основа заштите ознака“.....	192
7.2.2. Анализа Шехтеровог концепта и његовог утицаја на развој института заштите ознака од разводњавања.....	194
7.3. Овлашћења која се сврставају у институт заштите познатих ознака од разводњавања и њихово оправдање.....	199
7.3.1. Овлашћење на спречавање нарушавања дистинктивности познате робне ознаке.....	202
7.3.2. Овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате робне ознаке.....	220
7.3.3. Овлашћење на забрану стицања нефер предности на основу коришћења познате робне ознаке.....	225
7.4. Закључак седме главе.....	234
ГЛАВА 8. - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИЛАЦА ЖИГОВА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СЛУЧАЈУ КОРИШЋЕЊА ОЗНАКЕ ИДЕНТИЧНЕ ЗАШТИЋЕНОЈ ОЗНАЦИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РОБЕ ИДЕНТИЧНЕ РОБИ ЗА КОЈУ ЈЕ ОЗНАКА РЕГИСТРОВАНА (СЛУЧАЈ ДВОСТРУКОГ ИДЕНТИТЕТА).....	239
8.1. Увод.....	239
8.2. Тумачење Европског суда правде везано за ширину заштите коју жиг пружа робној ознаци у случајевима двоструког идентитета.....	241
8.3. Анализа тумачења Европског суда правде.....	247

8.4. Обим овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета према Директиви о хармонизацији правних прописа о жигу из 2015. године.....	257
8.5. Закључак осме главе	259
ГЛАВА 9. - ИНСТИТУТ „УПОТРЕБЕ ОЗНАКЕ“ КАО БРАНА САНКЦИОНИСАЊУ УПОТРЕБА ОЗНАКЕ КОЈЕ НЕМАЈУ ЗА ЦИЉ УКАЗИВАЊЕ НА ПОРЕКЛО ОБЕЛЕЖЕНЕ РОБЕ	261
9.1. Увод.....	261
9.2. Расправе о дефиницији института „употребе ознаке“ и његовој оправданости.....	264
9.3. Испитивање адекватности института „употребе ознаке“ да представља брану преширокој примени овлашћења носиоца жига.....	269
9.3.1. Ограничавање овлашћења на санкционисање различитих видова заблуде потрошача.....	270
9.3.2. Ограничавање додатних овлашћења носиоца познатог жига.....	272
9.3.3. Ограничавање овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета.....	278
9.4. Закључак девете главе.....	289
ГЛАВА 10. - КОРИШЋЕЊЕ РОБНИХ ОЗНАКА КАО УКРАСА НА РОБИ.....	292
10.1. Увод.....	292
10.2. Предлози за регулисање ситуација у којима трећа лица користе робне ознаке као украс на роби.....	295
10.3. Однос судова према ситуацијама у којима трећа лица користе робне ознаке као украс на роби.....	306
10.4. Закључак десете главе.....	311
ГЛАВА 11. - СВОЈИНСКИ ПОГЛЕД НА ДРУШТВЕНУ СВРХУ ПРАВА ЖИГА.....	313
11.1. Увод	313

11.2. Анализа оправданости својинског погледа на друштвену сврху права жига.....	315
11.3. Последице прихватања својинског погледа на жиг.....	328
11.4. Закључак једанаесте главе.....	332
ЗАКЉУЧАК.....	335
КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА.....	351
КОРИШЋЕНИ ПРАВНИ ИЗВОРИ.....	361
БИОГРАФИЈА АУТОРА.....	363
Изјава о ауторству.....	364
Изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада.....	365
Изјава о коришћењу.....	366

УВОД

Право жига је у протеклим деценијама претрпело значајне измене. Већ површна анализа открива да носиоци жигова данас имају овлашћење да забране трећим лицима употребу заштићених ознака (или ознака које су им сличне) у далеко ширем кругу ситуација него што је то раније био случај. Константно ширење искључивог овлашћења носиоца жига на употребу заштићене ознаке је актуелизовало питање адекватности смера у којем се право жига креће. О том питању су вођене живе расправе у теорији права жига, а о њему су се изјашњавали и судови приликом одлучивања у споровима о повреди жига.

Предмет дисертације ће бити истраживање правца у којем се право жига развија, као и критичка анализа тог процеса. Истраживање полази од проучавања традиционалног схватања улоге коју робне ознаке имају на тржишту, као и начина на који право жига треба да им пружи заштиту. Након тога ће се истраживање бавити анализом модерних института права жига, а акценат ће бити на аргументима који се наводе као оправдање ових института. У оквиру наведене анализе ће бити посвећена пажња питању у којој мери се проучавани институти могу уклопити у традиционално схватање друштвене сврхе права жига, односно у којој мери су они израз измењеног погледа на сврху ове гране права. На крају ће бити извршена критичка анализа новог погледа на друштвену сврху права жига.

Истраживање садржано у дисертацији има велики значај јер се бави кључним темама савременог права жига, као једне од најзначајнијих грана права интелектуалне својине. Правилно дефинисање друштвене сврхе права жига представља предуслов развоја те гране права на начин који би био у општем интересу. Наиме, сматрамо да је приликом изградње сваке гране права, прво потребно дефинисати циљеве који се том граном желе постићи, те након тога обликовати институте у складу са постављеним циљевима. Одређивање интереса које право жига има задатак да штити у крајњем исходу утиче на исходе спорова који

настају у овој области у ситуацијама када су супротстављени интереси различитих група којих се право жига тиче (носиоци жигова, њихови стварни или потенцијални конкуренти, потрошачи и друштво у целини). Због свега наведеног, расправа о друштвеној сврси права жига представља веома актуелну тему у правној теорији.

Истраживање полази од пет хипотеза, чија истинитост ће бити анализирана у дисертацији. Коначан суд о доказаности сваке од хипотеза ће бити изложен у закључку.

Прва хипотеза се састоји у твдњи да је примарна друштвена функција традиционалног права жига да обезбеди да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе, чиме се штити ефикасност привређивања у условима конкуренције, те да заштита интереса носилаца жигова или потрошача представља изведене, тј. секундарне функције традиционалног права жига. Наиме, у литератури се неретко наводе ставови да се сврха права жига састоји у заштити носилаца жигова или заштити потрошача, што, чини се, представља једностранни поглед на ову грану права. Очекује се да ће се анализом традиционалних правила права жига доћи до закључка да се ова грана права традиционално задовољавала испуњењем циља да се у привредном промету нађу само истините информације у погледу порекла робе, што представља основни предуслов за одвијање промета и има за крајњи циљ промоцију ефикасне конкуренције на тржишту. Од ефикасног одвијања привредног промета корист имају како носиоци жигова (произвођачи), тако и потрошачи. Међутим, интереси поменутих лица имају секундарни значај и они су традиционално били заштићени само у мери у којој је то проистицало из заштите конкуренције засноване на истинитим информацијама у погледу порекла робе.

Друга хипотеза се заснива на тврдњи да утицај робне ознаке на конкуренцију на тржишту може бити амбивалентан и да он умногоме зависи од начина на који носилац жига користи робну ознаку у промету. Са једне стране, робне ознаке олакшавају потрошачима прикупљање информација о роби и тако доприносе снижавању асиметрије информисаности која постоји између произвођача и потрошача на тржишту. На тај начин ознаке приближавају конкуренцију на тржишту моделу савршене конкуренције. Са друге стране, робне ознаке показују мане као

носачи информација, а што се, пре свега, огледа у околности да оне не омогућавају равномерно информисање потрошача о роби свих произвођача на тржишту. Наиме, потрошачи за робну ознаку везују само информације које се односе на робу која је њом обележена, али не и информације везане за конкурентску робу. Наведена карактеристика ознаке омогућава произвођачима да путем ознаке успоставе искључиви канал комуникације са потрошачима те да је искористе за обезбеђивање верности потрошача према обележеној роби. Очекује се да ће истраживање показати да произвођачи, користећи различите маркетиншке технике, успевају да убеди потрошаче да обележена роба није заменљива конкурентском робом, те да то остварују путем наглашавања непостојећих разлика између робе, као и путем симболичке диференцијације робе. Овај вид диференцијације робе се одвија путем везивања за ознаку у очима потрошача низа представа, асоцијација, емоција итд. које не морају имати стварне везе са карактеристикама обележене робе, али које разликују обележену робу од конкурентске. Произвођачи имају за циљ да снизе конкурентски притисак и искористе тржишну моћ коју им таква тржишна позиција доноси. Описана ситуација удаљава тржиште од ситуације савршене конкуренције и у томе се огледа негативни утицај робне ознаке на конкуренцију на тржишту.

Трећа хипотеза се састоји у тврдњи да савремено право жига исказује тенденцију отклона од традиције и да се приближава концепту жига као облика својине, што подразумева право носиоца жига да присвоји целокупну економску корист од заштићене ознаке. Наиме, право жига је претрпело значајне промене у последњим деценијама које ће бити предмет анализе у дисертацији. Нарочито ће бити проучавана правила којима се проширује заштита коју жиг пружа робној ознаци (санкционисање заблуде потрошача која није релевантна за њихову одлуку о куповини робе, институт заштите познатих ознака од разводњавања, проширена заштита у случајевима двоструког идентитета, третман случајева у којима се робна ознака употребљава као украс на роби), а посебна пажња ће бити посвећена аргументима који се наводе као оправдање ових правила. Очекује се да ће се доћи до закључка да се модерна правила тешко уклапају у традиционално дефинисану друштвену функцију права жига, те да су она, у великој мери, израз измењеног,

својинског погледа на жиг. У оквиру својинског схватања жига се примат даје праву носиоца жига да присвоји сву економску корист која може проистећи из заштићене ознаке и сматра се неприхватљивим да део те користи припадне трећим лицима.

Четврта хипотеза садржи тврдњу да трансформација жига у право којим се штити робна ознака као предмет својине титулара жига представља суштинску промену у сагледавању друштвене функције права жига која удаљава право жига од традиционално прокламованог циља подстицања конкуренције. Својински поглед на жиг је по својој природи другачији од концепта по којем је жиг право чији је примарни циљ да обезбеди да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе. Очекује се да ће анализа нових правила права жига која ће бити извршена у дисертацији показати да модерно право жига неретко долази у сукоб са циљевима који су традиционално пред њега постављани, односно да може угрозити несметано одвијање промета и јачање конкуренције засноване на истинитим информацијама. На описани начин се модерно право жига претвара у супротност традиционалном праву жига, пошто постаје инструмент за борбу против циљева чијем остварењу је ова грана права традиционално тежила.

Пета хипотеза се састоји у тврдњи да својински поглед на жиг штити искључиво интересе носилаца жигова којима су заштићене робне ознаке које су стекле репутацију и извесни ниво познатости међу потрошачима, али то чини на штету конкурената (постојећих или потенцијалних), потрошача, као и друштва у целини. Наиме, традиционално право жига је путем доприноса бољој информисаности потрошача на тржишту и несметаном одвијању конкуренције засноване на истинитим информацијама вршило уједначену заштиту интереса различитих интересних група на које право жига има утицај (носиоци жигова, њихови стварни и потенцијални конкуренти, потрошачи и друштво у целини). Са друге стране, очекује се да ће анализа модерних института права жига (поткрепљена конкретним примерима који ће бити наведени) показати да својински поглед на жиг нарушава наведени баланс јер даје примат интересима носиоца жига. Притом, највише користи од модерног концепта жига имају носиоци жигова којима су заштићене ознаке које су достигле висок ниво репутације и степена препознавања од

стране потрошача. Примена наведеног приступа приликом обликовања правила права жига (нарочито правила којима су прописана овлашћења носиоца жига) је имала за последицу да нова правила угрожавају остале интересне групе на које право жига може имати утицај.

У току истраживања које је предмет дисертације ће бити коришћено више метода истраживања. Нормативни метод ће бити употребљаван као примарни, а уз њега ће бити коришћени и упоредноправни, историјско-правни и догматски метод, као и мултидисциплинарни и аксиолошки метод. С обзиром на то да се применом нормативног метода право посматра као целовит нормативни систем са одређеном друштвеном функцијом, коришћење овог метода има највећи значај. Истраживање ће настојати да сагледа друштвену сврху традиционалног права жига, као и друштвену сврху која се намеће модерном праву жига, док се крајњи циљ истраживања састоји у конципирању норме за право жига *de lege ferenda*. Упоредноправни метод ће бити коришћен на појединим местима у дисертацији приликом упоређивања правила права жига у САД и Европској унији. Значај упоредноправног метода је умањен чињеницом да право жига (попут права интелектуалне својине у целини) представља релативно хармонизован систем на светском нивоу. Поред тога, за истраживање нису од примарног значаја разлике између појединих правних система, већ процеси који су тим системима заједнички и који се одвијају на глобалном нивоу. Употреба историјско-правног метода је неопходна зато што ће у оквиру истраживања бити проучаван развој права жига, од традиционалног до модерног. Међутим, истраживање се неће бавити самим почецима употребе робних ознака, јер сматрамо да то није битно за предмет истраживања. Догматски метод ће бити коришћен приликом изучавања формалних извора права жига, проучавања ширине овлашћења које жиг даје свом носиоцу, као и дефинисања границе између законски дозвољеног и забрањеног коришћења туђе робне ознаке. Употреба мултидисциплинарног метода ће бити потребна приликом сагледавања утицаја које право жига врши на различите интересне групе. Мултидисциплинарни метод ће, пре свега, бити коришћен у својој економској компоненти, односно у виду економске анализе права. Наиме, овај метод ће бити значајан за разумевање економског оправдања права жига које је прихваћено

у теорији, као и за сагледавање (како позитивног тако и негативног) утицаја које модерно право жига врши на одвијање промета и конкуренцију на тржишту. Коначно, акциолошки метод ће бити коришћен приликом формирања вредносних ставова, односно приликом оцењивања оправданости модерних института који ће бити предмет анализе у оквиру истраживања. Такође, у дисертацији ће бити дат суд о модерном погледу на друштвену сврху права жига, односно о правцу у којем се право жига развија.

Дисертација се састоји из два дела. Предмет првог дела дисертације је традиционално, а предмет другог дела модерно право жига. У оквиру оба дела ће бити анализирана конкретна правила права жига, али из перспективе циља који се њима постиже, односно аргумената који се наводе као њихово оправдање. Наведни приступ ће омогућити сагледавање традиционалног и модерног схватања друштвене сврхе ове гране права, као и њихово упоређивање. Увод се неће бавити детаљнијом најавом тема које ће бити обрађене у дисертацији, као ни образлагањем њене структуре, пошто ће то исцрпније бити објашњено у излагању на почетку сваког дела дисертације.

ДЕО 1.

ТРАДИЦИОНАЛНО ПРАВО ЖИГА – ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНЕ ФУНКЦИЈЕ РОБНЕ ОЗНАКЕ

Предмет првог дела дисертације ће бити анализа традиционалног права жига. У том циљу ће, пре свега, бити изложен традиционални поглед на улогу коју робне ознаке врше на тржишту, а биће указано и на околности које могу представљати препреку за вршење те улоге. Након тога ће бити објашњен начин на који је право жига традиционално пружало заштиту робним ознакама и омогућавало им да врше своје функције на тржишту. У том контексту ће бити анализирана појединачна правила права жига, а посебно ће бити објашњен њихов допринос остваривању традиционално схваћене друштвене сврхе права жига. Даље ће бити проучаван однос жига, са једне стране, и патента и ауторског права, са друге стране, нарочито из перспективе разлике у економском оправдању ових субјективних права интелектуалне својине. То излагање ће омогућити свеобухватније сагледавање природе жига и разлога због којих он пружа заштиту робним ознакама. На крају првог дела дисертације ће бити извршена детаљна анализа утицаја које робне ознаке имају на конкуренцију на тржишту и биће указано да тај утицај може бити двојак, те да зависи од начина на који произвођачи користе робне ознаке. Закључци те анализе ће на потпун начин осветлити значај који робне ознаке имају за носиоце жигова и пружиће контекст за правилно разумевање захтева које су носиоци жигова истицали у протеклим деценијама, а којима се тражи пружање шире заштите робној ознаци.

ГЛАВА 1.

РОБНА ОЗНАКА И ТРАДИЦИОНАЛНИ ПОГЛЕД НА НАЧИН ЊЕНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА У ПРОМЕТУ

1.1. Робна ознака

Ознака (знак) би се у најширем смислу могла дефинисати као оно по чему се неко или нешто распознаје или разликује од другог.¹ Означавање је старо колико и људска цивилизација и ознаке се појављују у свим видовима комуникације људи. Ознаке се, између осталог, користе за обележавање робе и услуга на тржишту и тада је реч о робним и услужним ознакама.

Робна ознака је ознака коју неки привредни субјект користи за обележавање одређене робе на тржишту. Слично томе, услужне ознаке су ознаке које привредни субјекти користе за обележавање одређене услуге на тржишту. У наставку дисертације ће, из разлога једноставности, бити речи само о робним ознакама, а све написано се односи и на услужне ознаке. Такође, у наставку ће из истог разлога за привредни субјект који обележава робу путем робних ознака бити коришћен термин „произвођач“. Сматрамо да је реч о термину који је довољно прецизан, иако напомињемо да произвођачи нису једина лица која обележавају робу ознакама, као и да лице које обележава робу не мора бити њен произвођач.

Сврха означавања робе се, најкраће речено, састоји у омогућавању потрошачима да разликују исту или сличну робу различитих произвођача и да одреде њено порекло. Све функције које робне ознаке врше у промету ће бити детаљније анализирани у наставку.

Робне ознаке могу бити вербалне, графичке, тродимензионалне, звучне или комбиноване. Вербалну ознаку чине слова, бројеви, речи и њихове комбинације.

¹ Милица Вујанић *et al.*, *Речник српског језика*, Матица Српска, Нови Сад, 2007, 439.

Графичку ознаку чине слике и комбинације слика са вербалним ознакама. Тродимензионалну ознаку чини тродимензионално тело, које такође може бити комбиновано са вербалним ознакама. Звучна ознака се састоји од низа тонова под условом да се они могу забележити звучним записом. У појединим државама је могуће регистровати и ознаке које се састоје од мириса.²

Поред тога, робне ознаке се према томе да ли су имале значење пре него што су почеле да служе за означавање робе могу поделити на фантастичне ознаке и ознаке које имају претходно значење. У прву групу спадају ознаке које се састоје од елемената (речи, слика итд.) који немају самостално значење и који су осмишљени у циљу означавања одређене робе. У другу групу спадају ознаке које се састоје од речи, слика и других елемената који имају општепознато значење које је независно од робе коју обележавају.

Према односу у којем њихово значење стоји са робом коју обележавају, робне ознаке се могу поделити на генеричне, дескриптивне (описне), сугестивне, као и арбитрарне (произвољне) и фантастичне. Ову поделу је увела америчка судска пракса, да би је накнадно прихватила и теорија.³ Генеричне ознаке представљају назив за врсту, односно категорију робе којој припада обележена роба (на пример, реч „Чоколада“ за обележавање чоколаде). Дескриптивне ознаке описују неки од атрибута робе коју означавају (на пример, реч „SHARP“, енглеска реч за „оштар“, за обележавање телевизора). Сугестивне ознаке се користе метафором и посредно указују на то коју робу обележавају или објашњавају неку од њених особина. Потребно је употребити размишљање и машту да би се схватила сугестија коју ове ознаке садрже (на пример, ознака „Мјау, мјау“ за обележавање хране за мачке). Арбитрарне ознаке имају значење које није у вези са робом коју обележавају (на пример, реч „ГАЛЕБ“ за обележавање чоколаде). Фантастичне ознаке, као што смо

² Према статистици доступној на интернету, тридесет девет држава признаје заштиту овом виду ознака. Списак тих држава вид. на адреси [http://www.countryindex.com/non_traditional_tm_special.aspx?State=1&TID=4#show countries](http://www.countryindex.com/non_traditional_tm_special.aspx?State=1&TID=4#show_countries) 31. мај 2016.

³ Конкретно, ову поделу је увео судија Френдли (Friendly) у одлуци у предмету *Abercrombie & Fitch v. Hunting World* 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976), наведено према Barton Beebe, „The Semiotic Analysis of Trademark Law“, *UCLA Law Review*, 51/2004, 670.

навели, немају самостално значење и оне су стекле значење управо кроз употребу као робне ознаке (на пример, реч „Google“ за обележавање интернет претраживача).

Ознака, самостално посматрана, потрошачима говори веома мало или не говори ништа о карактеристикама и квалитету робе која је њом обележена. Ипак, информациона функција ознаке је веома значајна јер она идентификује робу и потрошачима указује на њено порекло. На тај начин ознака омогућава потрошачима да све прибављене информације о роби (стечене из личног искуства, искуства других лица, путем рекламирања или на друге начине) вежу за конкретну робу, те да на тај начин постепено формирају мишљење о роби која је обележена одређеном ознаком. Дакле, робна ознака нема за потрошаче самостално значење, већ се њено значење изграђује током времена кроз употребу за обележавање робе.

Из чињенице да потрошачи из саме ознаке не црпе директно информације о роби коју ознака обележава би се могао извести закључак да су све потенцијалне ознаке једнако одговарајуће за произвођача да њима обележава своју робу. Међутим, сматрамо да овакав закључак не би био исправан. Већ сама интуиција указује да нису све ознаке подједнако прикладне за обележавање робе. Произвођачи свакако радије користе ознаке које су једноставне за памћење, чије значење изазива код потрошача позитивне представе, које сугеришу висок квалитет робе коју обележавају и слично. Чињеницу да све ознаке нису подједнако подобне за обележавање робе потврђује и пракса произвођача да пре избора ознаке за нову робу врше испитивање тржишта у циљу проналажења ознаке која ће потрошачима бити најатрактивнија. Оваква истраживања не би била потребна уколико би све ознаке могле једнако добро да врше функцију обележавања робе у промету.

Из наведеног следи да ипак постоје ознаке које су „боље“ од других за означавање одређене робе. Међутим, не би требало заборавити да су ознаке само средство помоћу којег потрошачи формирају мишљење о роби, али да не утичу директно на формирање тог мишљења. Сходно томе, сматрамо да је круг адекватних ознака за обележавање сваке конкретне робе релативно широк, те да предност произвођача који користи „најбољу“ ознаку није велика. Такође, таква предност је кратког века јер ће мишљење потрошача о роби бити формирано на основу искуства,

информација прикупљених путем рекламе и на друге начине, на шта сам избор ознаке којом је роба обележена нема велик утицај.⁴

1.2. Функције робне ознаке

Под функцијама робне ознаке се подразумевају улоге које робна ознака врши у промету, односно задаци које испуњава. Анализа функција робне ознаке и њиховог међусобног односа је од суштинског значаја за разумевање начина на који она делује у промету. Међутим, чињеница да робна ознака врши неке функције у промету не значи да те функције морају да буду правно заштићене. Питање је правне политике да ли ће право неке од функција робне ознаке да подржава, забрањује или ће бити индиферентно према њима. Тек након детаљаног сагледавања функција које робна ознака врши у промету ће бити могуће дати одговор на питање како право треба да се одреди према тим функцијама.

Према традиционалном схватању теорије робна ознака у промету врши четири функције: функцију указивања на порекло робе, функцију идентификације робе и њеног разликовања, функцију гарантовања квалитета робе и рекламну функцију.⁵ У теорији и пракси се у новије време спомиње још неколико функција ознаке, о којима ће такође бити речи у наставку.

⁴ За сличне ставове о питању да ли су све ознаке једнако подобне да обележавају робу вид. Stephen L. Carter, „The Trouble with Trademark“, *Yale Law Journal*, 99/1990, 769 и даље, као и Nicholas S. Economides, „The Economics of Trademarks“, *The Trademark Reporter*, 97(4)/1988, 537-538.

⁵ Више о функцијама ознаке, као и начинима на који се оне штите путем жига вид. у Божин Влашковић, *Правна заштита славних жигова*, Савезни завод за патенте: Проналазаштво, Београд, 1992, 5-22.

1.2.1. Функција указивања на порекло робе

Робна ознака указује потрошачима да сва роба која је обележена одређеном ознаком има исто порекло, односно да потиче из истог извора. У раној теорији и пракси се ова функција робне ознаке тумачила на начин да ознака указује на конкретно порекло робе, односно да сугерише потрошачима конкретног произвођача који производи робу. Међутим, рано је уочено да је овакво схватање превазиђено и да већина потрошача не зна који субјект производи робу обележену одређеном ознаком, иако им је сама ознака позната.⁶ Према новијем схватању, робна ознака врши ову функцију на начин да указује потрошачима да сва роба обележена одређеном ознаком потиче из истог извора, иако потрошачи не морају знати који је то конкретно извор, односно ко је произвођач робе.⁷

1.2.2. Функција разликовања

Робна ознака омогућава да потрошачи на тржишту праве разлику између робе обележене једном ознаком у односу на истоврсну робу која је обележена другом ознаком или која није обележена. Основни смисао означавања, генерално посматрано, је разликовање предмета означавања у односу на неозначене и другачије означене предмете.

Ознака не разликује одређени примерак робе од неког другог примерка истоврсне робе, већ разликује једну серију робе од друге серије. Заједничка карактеристика свих примерака робе који припадају серији робе обележене одређеном ознаком је да потичу из истог извора. Из реченог се намеће закључак да

⁶ Као пример раних радова који су указивали на проблем дефинисања порекла робе вид. Frank I. Schechter, „The Rational Basis of Trademark Protection“, *Harvard Law Review*, 40(6)/1927, 813-819.

⁷ У модерној теорији и пракси су се јавила схватања која још више проширују (односно релативизују) дефиницију извора из којег роба потиче. Више о томе, као и о импликацијама које схватање појма порекла роба има на ширину заштите коју жиг пружа вид. у Mark McKenna, „Trademark Use and the Problem of Source“, *University of Illinois Law Review*, 2009(3)/2009, 773-828.

робна ознака врши функцију разликовања посредством функције указивања на порекло робе. Дакле, робна ознака идентификује и разликује извор из којег роба потиче (од другог извора), а посредством разликовања извора врши разликовање саме робе.⁸

1.2.3. Функција гаранције квалитета (гарантна функција)

Ознака на посредан начин гарантује потрошачима квалитет робе. Наиме, на основу чињенице да сва роба означена истом ознаком потиче из истог извора се може закључити да та роба има стандардан квалитет и карактеристике. Приликом избора робе потрошачи се свесно или несвесно ослањају на гарантну функцију ознаке.⁹ Са друге стране, произвођач који поступа рационално ће се трудити да не изневери очекивања потрошача, те ће уложити напор да не дозволи варијације квалитета робе коју обележава одређеном ознаком. Наиме, произвођач путем означавања робе преузима одговорност за њен квалитет, па омогућава потрошачима да му се „освете“ уколико не буду задовољни квалитетом (или континуитетом квалитета) робе. На описани начин робна ознака успоставља код произвођача снажан мотив да оправда очекивања потрошача.

У теорији је истакнут став да су функција указивања на порекло робе и гарантна функција само „две стране једног новчића“. Означавањем робе произвођач указује да роба потиче из одређеног извора (без обзира да ли потрошачи знају који је то конкретно извор), а истовремено указује и да је он одговоран за робу обележену ознаком и њен квалитет. Ово преузимање одговорности за квалитет робе је нераздвојиво од функције ознаке да указује на порекло робе.¹⁰

⁸ В. Веебе (2004), 653.

⁹ Слободан М. Марковић, Душан В. Поповић, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање: Досије студио, Београд, 2014, 152.

¹⁰ Dev Gangjee, „Property in Brands“, 2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2249765 30. јануар 2016., 15.

1.2.4. Рекламна функција ознаке

У савременом свету развијених средстава масовног информисања реклама је кључна за успешну продају робе. Путем рекламе произвођачи информишу потрошаче о постојању робе, њеном квалитету и карактеристикама. Реклама има за циљ да скрене пажњу потрошача на одређену робу и да је учини познатом. Такође, путем рекламе произвођачи настоје да убеду потрошаче да се одлуче за куповину њихове робе. Сходно реченом реклама може бити информативна и убеђујућа, а најчешће су информативни и убеђујући елементи испреплетани на нераскидив начин.

У центру свих рекламних стратегија произвођача се налази робна ознака, која постаје симбол поруке коју произвођачи упућују потрошачима. Без робне ознаке, која идентификује робу, рекламирање не би било могуће. Робна ознака је неопходно средство сваке рекламе и њен саставни део. У томе се састоји рекламна функција робне ознаке.

Кроз дуготрајно коришћење робне ознаке у привредном промету и рекламирање робе, ознака за потрошаче постаје симбол не само за робу која је њом означена, већ и за читав низ представа које произвођачи настоје да у свести потрошача повежу са обележеном робом. Тако, робне ознаке изграђене кроз успешну рекламу могу асоцирати потрошаче на квалитет, луксуз, богатство, забаву, здравље, младост, бригу о животној средини и разне друге атрибуте који не морају бити у вези са конкретном робом која је означена. Робне ознаке које су стекле репутацију и висок степен препознавања од стране потрошача, односно које код потрошача изазивају позитивне представе и осећања, имају значај и вредност која је одвојена и независна од робе која је њима обележена. Рекламна функција ових ознака је нарочито наглашена. О рекламирању робе у савременом привредном животу, улози робне ознаке у том процесу, као и утицају рекламирања на одвијање процеса на тржишту ће више речи бити у наставку.

Сам изглед или значење ознаке може имати утицај на њен успех као средства за рекламирање робе коју означава. Свакако да ознаке које се лако уочавају и памте, које се састоје од занимљивих графизама или од речи које изазивају позитивне

емоције, могу на бољи начин бити коришћене у рекламне сврхе. Међутим, као што је напоменуто, круг адекватних ознака за обележавање одређене робе је релативно широк. Сходно томе сматрамо да успех рекламе за одређену робу зависи преваходно од квалитета рекламне кампање, као и од квалитета и карактеристика саме робе која се промовише.

1.2.5. Остале функције робне ознаке

У теорији и пракси је, поред наведених, било речи и о другим функцијама робне ознаке. На пример, Европски суд правде¹¹ (даље у тексту само: Суд) је у пресуди у предмету *L'Oréal* први пут набројао функције за које сматра да их робна ознака врши у промету, поред функције указивања на порекло робе.¹² Суд је навео да под осталим функцијама ознаке нарочито подразумева функцију гаранције квалитета робе и услуга, као и функцију комуникације, инвестиција и рекламирања, али у тој пресуди није ближе дефинисао наведене функције.¹³ Дакле, поред функција које су анализирале Суд сматра да ознака у промету врши и функције инвестиција и комуникације.

Суд је у каснијој пресуди у предмету *Interflora* објаснио на шта је мислио када је навео да робна ознака има инвестициону функцију.¹⁴ Суд је навео да ознака може бити коришћена да се изгради и сачува репутација способна за привлачење потрошача и одржавање њихове лојалности, те да се та инвестициона функција може преклапати са функцијом рекламирања, али да је од ње различита пошто се за

¹¹ Назив „Европски суд правде“ ћемо користити за означавање институције Европске уније која је током свог постојања мењала имена, а која се данас зове „Суд правде Европске уније“.

¹² Пресуда Европског суда правде у предмету *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC u Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd u Starion International Ltd* (C-487/07) од 18. јула 2009. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *L'Oréal*).

¹³ Пресуда у предмету *L'Oréal*, пар. 58.

¹⁴ Пресуда Европског суда правде у предмету *Interflora Inc., Interflora British Unit v Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd* (C-323/09) од 22. септембра 2011. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *Interflora*).

изградњу и очување репутације не користи само рекламирање, већ и друге комерцијалне технике.¹⁵ Ипак, сматрамо да овако дефинисана инвестициона функција представља нешто шире схваћену рекламну функцију, те да не представља ново виђење функционисања робне ознаке у промету.

Суд није дефинисао комуникациону функцију робне ознаке. Међутим, о овој функцији робне ознаке је било речи у теорији. Тако је могуће пронаћи став да комуникациона функција робне ознаке означава њену способност да омогући потрошачима да повежу информације у вези робе са самом робом. Наводи се да ознака не ствара нове информације, али да омогућава потрошачима да све информације које прикупе у вези робе (из свог или искуства других потрошача, путем препоруке од пријатеља или путем рекламирања) повежу са том робом, што би било немогуће уколико роба не би била обележена.¹⁶ Сматрамо да се овако дефинисана комуникациона функција ознаке преклапа са њеном функцијом да укаже на порекло робе. Наиме, на основу сазнања да сва роба која је обележена неком знаком потиче из истог извора потрошачи за сваку јединицу те робе на коју наиђу у промету везују све информације које су претходно прикупили у вези са том робом. У складу са наведеним, сматрамо да се овако дефинисана комуникациона функција уклапа у описани механизам функционисања робне ознаке у промету.

1.3. Економско објашњење функционисања робне ознаке у промету

Означавање робе је пре свега економски феномен јер директно утиче на тржиште и односе који се формирају међу тржишним учесницима. Због тога је поглед на материју означавања робе из угла економске науке изузетно користан за боље разумевање овог феномена. Стога, не изненађује чињеница да је у литератури широко заступљено економско објашњење функционисања робне ознаке у промету,

¹⁵ Пресуда у предмету *Interflora*, пар. 60-61.

¹⁶ Mathias Strasser, „The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 10/2000, 385-386.

те да оно представља подлогу за правно регулисање ове материје. У наставку ће бити изложен традиционални економски поглед на феномен означавања робе.

Приликом доношења одлуке о куповини одређене робе, потрошач мора прикупити релевантне информације да би био сигуран да квалитет и карактеристике робе одговарају његовим жељама. Притом, под квалитетом подразумевамо укупност особина робе за које постоји консензус међу потрошачима да су пожељне (на пример, свежина воћа или ниска потрошња горива аутомобила). Имајући у виду поседовање или непоседовање ових особина се може говорити о високом или ниском квалитету робе. Под карактеристикама робе подразумевамо њене особине за које међу потрошачима не постоји консензус о њиховој пожељности (на пример, проценат какаоа у чоколади или боја аутомобила). Пожељност ових особина робе зависи од преференција сваког потрошача. Према томе, сваки потрошач приликом куповине робе настоји да за одређену цену купи робу највишег могућег квалитета и карактеристика које највише одговарају његовим жељама, а да би то постигао мора прикупити адекватне информације.

Једна од инхерентних карактеристика тржишта је асиметрија информација која постоји између произвођача и продаваца робе, са једне стране, и потрошача, са друге стране. Наиме, произвођачи и продавци по природи ствари познају све особине робе, како оне видљиве, тако и оне скривене. За разлику од њих, потрошачи на почетку немају информације о особинама робе и прикупљање тих информација представља процес који за њих ствара трошкове. Трошак који потрошач сноси за прикупље информација о роби представља врсту трансакционог трошка и он за потрошача представља додатни трошак куповине робе, поред цене коју плаћа за њу. Информације о одређеним особинама робе потрошачи могу да прикупе релативно једноставно, самим погледом на робу (на пример, изглед вазе за цвеће), док неке особине могу да провере тек конзумирањем робе (на пример, укус хране) или њеном дуготрајном употребом (на пример, склоност аутомобила кварењу). Произвођачи имају мотив да у циљу снижавања трошкова производње сниже квалитет робе који потрошачи не могу да уоче њеном једноставном инспекцијом, а нарочито квалитет

чије одсуство потрошачи могу да утврде тек дуготрајним коришћењем робе. Притом све видљиве карактеристике робе могу да остану исте.

Из наведеног је видљиво да прикупљање информација о роби за потрошаче није једноставан задатак. Економска теорија је на основу начина на који потрошачи прикупљају информације о њој уочила да се роба на тржишту може поделити на две групе: робу која се бира на основу искуства (енг. *experience goods*) и робу која се бира на основу истраживања (енг. *search goods*). У робу која се бира на основу искуства спада роба коју потрошачи радије купују без прибављања посебних информација, у намери да се лично увере у њен квалитет и карактеристике, те да одлуку о наредним куповинама донесу на основу сопственог искуства. Реч је о роби код које је за потрошаче трошак евентуалне грешке приликом избора нижи од трошка прибављања информација о роби. Ту, пре свега, спадају свакодневне намирнице чија је цена релативно ниска, које се купују често и чије особине (или њихов значајан део) може бити утврђен на основу спољашњег изгледа и конзумирања (на пример, четкица за зубе, воћни сок). Са друге стране, потрошачи на основу истраживања купују робу чија је цена висока, која се ретко купује и робу чија својства могу бити утврђена тек дуготрајним коришћењем (на пример, аутомобил, јахта). За потрошаче би трошак погрешне куповине такве робе био виши од улагања напора да се прибаве информације о њој. Због тога се потрошачи упуштају у истраживање о роби пре њене куповине, које се састоји од консултовања лица која су робу већ користила (директно или путем интернет страница и форума на којима потрошачи размењују искуства о роби), проучавања часописа у којима се врши приказ техничких карактеристика робе и упоредни резултати њеног тестирања и слично. Реклама може пружити потрошачима значајне информације о роби која се купује на основу истраживања, али може и да им скрене пажњу на постојање робе која се купује на основу искуства за коју они нису знали.

Било да је реч о роби коју потрошачи бирају на основу искуства или оној коју бирају на основу истраживања, основни предуслов за прикупљање информација о роби је да она буде обележена робном ознаком. Уколико роба која се купује на основу искуства не би била обележена, потрошач не би могао поново да купи робу са

чијим квалитетом и карактеристикама је био задовољан након прве куповине. Такође, потрошач не би могао да повеже информације које је прикупио о роби која се купује на основу истраживања са том робом. У оба случаја робна ознака представља концентрисани израз укупности информација које потрошач има о роби. Због чињенице да сва роба која је обележена неком ознаком потиче из истог извора, потрошачи се могу ослонити на уверење да она има константан квалитет и карактеристике, односно да се све информације које су они прикупили о њој односе на сваку јединицу робе која је обележена том ознаком.

Дакле, асиметрија информисаности је инхерентна слабост тржишта пошто ефикасно закључивање трансакција подразумева подједнаку информисаност уговорних страна о предмету трансакције. Означивање робе путем робних ознака представља инструмент за снижавање трошкова прикупљања информација о роби. Робне ознаке на описани начин доприносе ублажавању асиметрије информисаности на тржишту.

Трошкови прикупљања информација о роби представљају врсту трансакционих трошкова.¹⁷ Високи трансакциони трошкови могу да отежају или потпуно онемогуће закључивање трансакција. Наиме, до трансакције неће доћи уколико трансакциони трошкови превазилазе цену коју је потрошач спреман да плати имајући у виду вредност трансакције. Према томе, обележавање робе доприноси виталности тржишта пошто омогућава закључивање низа трансакција које не би биле закључене у условима високих трошкова прикупљања информација о роби. На описани начин обележавање робе доприноси јачању конкуренције на тржишту, производећи све благотворне ефекте које конкуренција са собом носи.

¹⁷ Трансакциони трошкови су трошкови које је потребно сносити да би се одређена трансакција (размена) реализовала. Ове трошкове носе партнери у трансакцији и они између осталог обухватају трошкове проналажења адекватног партнера за трансакцију, трошкове преговора о битним елементима трансакције (нпр. начин испоруке и плаћања), трошкове формулисања уговора као правног основа трансакције и трошкове извршења уговора, односно реализације трансакције (нпр. превоз и испорука робе) итд. Више о појму трансакционих трошкова вид. у Борис Беговић, Мирољуб Лабус, Александра Јовановић, *Економија за правнике*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2013, 29-30, 133-136.

У складу са наведеним, посматрано из економске перспективе, основна сврха постојања робних ознака је снижавање трошкова прикупљања информација о роби, односно олакшавање потрошачима да донесу одлуку о куповини робе.¹⁸ У теорији је широко прихваћен економски модел функционисања робне ознаке који су понудили Вилијам Ланд (*William M. Landes*) и Ричард Познер (*Richard A. Posner*).¹⁹ Према наведеном моделу укупну цену робе за потрошаче на тржишту представља збир њене номиналне цене и трошкова прибављања информација о роби (у које спадају потрошено време за прикупљање информација, уложени напор, новац који је потрошен у том процесу итд.). На пример, уколико номинална цена робе (она цена коју потрошач плаћа приликом њене куповине) износи 700 динара, а та се роба продаје уз трансакциони трошак од 300 динара, онда укупна цена робе коју потрошач сноси износи 1.000 динара. Уколико је укупна цена робе детерминисана односом понуде и тражње, сваки произвођач има мотив да снизи трошкове прибављања информација о његовој роби, јер му то омогућава да у оквиру исте укупне цене робе наплати вишу номиналну цену. На пример, уколико произвођач успе да снизи трансакциони трошак који сnose потрошачи (у овом случају трошак прибављања информација о роби) на 200 динара, он ће имати могућност да одреди номиналну цену робе у износу од 800 динара, а да тражња за њом остане иста. С обзиром на то да робна ознака има кључну улогу у процесу снижавања трошкова прибављања информација о роби, произвођач има јак мотив да улаже у њену промоцију. Што робна ознака има већу способност да снизи потрошачима трошак прибављања информација о роби, односно што је робна ознака „јача“, произвођач ће имати више користи од ње.

Друга корист коју, из економске перспективе посматрано, доносе робне ознаке је давање мотива произвођачима да одрже константним и унапреде квалитет робе,

¹⁸ Вид. N. S. Economides (1988), 526, као и Robert G. Bone, „Enforcement Costs and Trademark Puzzles“, *Virginia Law Review*, 90(6)/2004, 2105-2106.

¹⁹ За детаљан приказ економског модела функционисања робне ознаке на тржишту вид. William M. Landes, Richard A. Posner, „Trademark Law: An Economic Perspective“, *The Journal of Law and Economics*, 30/1987, 265-310, као и William M. Landes, Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, 2003, 166-209.

чак и када унапређење квалитета није уочљиво визуелним прегледом робе.²⁰ Обележавањем робе произвођачи, у свести потрошача, преузимају одговорност за квалитет робе. Уколико очекивања потрошача буду изневерена они се у будућности неће упустити у куповину исте робе. Због тога произвођачи губе мотив за опортунистичким понашањем које би се састојало у снижавању квалитета робе које потрошачи могу да констатују тек њеном конзумацијом. Произвођачи знају да ће чак и снижавање квалитета робе које може бити уочено тек њеном дуготрајном употребом у крајњем исходу водити губитку поверења потрошача и смањеном обиму продаје у будућности. На описани начин робна ознака даје потрошачима могућност да се „освете“ произвођачу уколико обележена роба изневери њихова очекивања.²¹

Обележавање робе, дакле, има ефекат одвраћања произвођача (енг. *deterrent effect*) од упуштања у ову врсту опортунистичког поступања. Робна ознака на тај начин постаје средство *ex post* регулације тржишта, односно инструмент за обезбеђивање константног и задовољавајућег квалитета робе на тржишту. Овај систем одвраћања делује децентрализовано, путем поступања милиона потрошача. По томе се он разликује од алтернативног, централизованог система регулације који би се састојао у прописивању минималног (или оптималног) квалитета робе од стране државе и спровођења мера контроле да се прописани ниво квалитета поштује. У том случају би било речи о *ex ante* систему регулације.²²

Не само да означавање робе одузима мотив произвођачима да снижавају квалитет робе, оно им даје мотив да квалитет одрже константним (да спрече варијације у квалитету) и да га повећају. Наиме, основно очекивање потрошача је да свака јединица робе обележена одређеном ознаком има стандардан квалитет и карактеристике, које је потрошач имао у виду приликом њене куповине. Уколико би дошло до варирања квалитета и карактеристика робе, очекивања потрошача не би била испуњена. Сходно томе, потрошачи у будућности не би могли да се ослоне на

²⁰ Вид. N. S. Economides (1988), 526, као и R. G. Bone (2004), 2107-2108.

²¹ George A. Akerlof, „Market for „Lemons“– Quality Uncertainty and the Market Mechanism“, *Quarterly Journal of Economics*, 84(2)/1970, 499-500.

²² Giovanni B. Ramello, „What’s in a Sign? Trademark Law and Economic Theory“, Working Paper n. 73, POLIS, 2006, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=894421 1. фебруар 2016., 6-7.

робну ознаку као индикатор очекиваног квалитета и карактеристика означене робе. У тој ситуацији би конкретна робна ознака изгубила могућност да буде инструмент за снижавање трошкова прикупљања информација о роби. С обзиром на то да произвођачи уживају значајне предности од „јаке“ робне ознаке, они имају снажан мотив да очувају кредибилитет ознаке којом обележавају своју робу. Због тога произвођачи настоје да одрже постојаним квалитет своје робе, јер је то основни предуслов уживања предности које доноси снижавање трансакционих трошкова путем робне ознаке.

Такође, означавање робе омогућава инвестиције у повећање квалитета робе. Уколико не би имали могућност да информишу потрошаче о квалитету робе, произвођачи не би имали мотив да унапреде квалитет, јер свако повећање квалитета по правилу подразумева повећање трошкова производње робе и последично повећање њене цене. Уколико потрошачи не би имали могућност да разликују робу вишег и нижег квалитета, они не би били спремни да плате вишу цену за квалитетнију робу, па произвођач не би био у стању да поврати инвестицију уложу у повећање квалитета робе. Дакле, ако потрошачи не би били у могућности да разликују робу различитих произвођача, ниједан произвођач не би имао мотив да инвестира средства у повећање квалитета робе коју производи. Сходно томе, не би постојало тржиште квалитетне робе. Ова констатација наговештава проблеме са којима би се тржиште сусрело када робне ознаке не би постојале, а о чему ће бити речи у наставку.

1.4. Илустрација неопходности постојања робних ознака – свет без робних ознака

Укупност утицаја који робне ознаке имају на понашање тржишних учесника и на њихове међусобне односе ћемо у наставку означити термином „механизам деловања робних ознака на тржишту“. У претходном излагању је објашњена важност који деловање овог механизма има за функционисање тржишта и јачање

конкуренције. Међутим, значај робних ознака може бити потпуно осветљен тек уколико се замисли и анализира начин на који би функционисао промет у којем робне ознаке не би постојале. Већ на први поглед је очигледно да би изостале све предности робних ознака о којима је било речи.

С обзиром на то да су робне ознаке инструмент који доприноси снижавању трошкова потрошача приликом прикупљања информација о роби, односно снижавању трансакционих трошкова, уколико оне не би постојале потрошачима би било значајно отежано (или онемогућено) прикупљање информација о роби на тржишту. Асиметрија информисаности између произвођача и потрошача би отежавала одвијање промета.

Механизам урушавања тржишта у случају постојања асиметрије информисаности страна које треба да закључе неку трансакцију је објаснио амерички нобеловац Џорџ Ејкерлоф (*George Akerlof*).²³ Илустративан пример тржишта, који је користио Ејкерлоф, је тржиште половних аутомобила. Претпоставка је да власници аутомобила имају поуздана сазнања о квалитету аутомобила које продају, док купци немају начин да сазнају те информације. Према томе, постоји асиметрија информисаности између продаваца и купаца. Како су у очима купаца сви аутомобили истог квалитета, ниједан продавац неће бити у могућности да за свој аутомобил постигне вишу цену од осталих продаваца. Дакле, цена за све аутомобиле ће бити иста и она ће бити формирана на нивоу према очекиваном просечном квалитету аутомобила. Међутим, тржиште не може да постигне равнотежу на овом нивоу цене. Наиме, наведена цена је прениска за све продавце чији квалитет аутомобила је виши од просечног. Суочени са немогућношћу да постигну цену сразмерну квалитету аутомобила који продају, ови продавци ће се повући са тржишта. На тржишту ће остати само аутомобили чији квалитет је једнак или нижи од просечног квалитета. Суочени са сазнањем да су аутомобили изнад просечног квалитета повучени са тржишта, купци ће ревидирати одлуку о цени коју су спремни да понуде, па ће цена бити формирана на нижем нивоу, према просечном квалитету преосталих аутомобила. Наравно, ни ова цена неће бити одржива пошто ће довести до повлачања

²³ G. A. Akerlof (1970), 488-500.

из продаје свих аутомобила чији је квалитет виши од понуђене цене, а што ће имати за последицу формирање цене на још нижем нивоу. На описани начин ће се тржиште у потпуности урушити јер неће бити могуће постићи равнотежу у погледу цене на којој би се сусреле понуда и тражња. Дакле, асиметрија информисаности у крајњем исходу доводи до потпуног урушавања тржишта и немогућности одвијања трговине.²⁴ Наравно, реч је само о теоријском моделу у којем је асиметрија информисаности потпуна (купци немају начин да сазнају квалитет аутомобила који се нуде). Међутим, сматрамо да овај модел потврђује закључак да асиметрија информисаности отежава функционисање тржишта.

Неспорно је да одсуство робних ознака не би резултовало потпуном неинформисаношћу потрошача, пошто постоје алтернативни начини да они прикупе информације о роби, као и да им буду пружене гаранције за квалитет робе. Пре свега, потрошач може лично да познаје произвођача робе, те да на основу непосредног сазнања о начину на који производи робу и претходног искуства које је са њим имао, донесе закључак о квалитету и карактеристикама робе (на пример, куповина поврћа од познатог продавца на пијаци). Даље, већ је објашњено да потрошачи могу да утврде многе особине робе њеним визуелним прегледом. Такође, путем читања декларација на роби, изјава о сировинском саставу или техничким карактеристикама робе и на друге сличне начине потрошачи би свакако успели да прикупе одређени обим информација о роби и донесу одлуку о њеној куповини. Међутим, на први

²⁴ Занимљиво је уочити да асиметрија информисаности може постојати и у обрнутом смеру, али са истим последицама урушавања тржишта. Наиме, у одређеним случајевима лице које нуди робу или услугу може имати мање информација о предмету трансакције од потенцијалног купца. Ејкерлоф као пример за овакву ситуацију наводи здравствено осигурање. Наиме, у САД у којем је здравствено осигурање лично, а не опште, особе изнад шездесет пет година старости (код којих су здравствени ризици повећани) тешко могу да се осигурају. Ејкерлоф указује да разлог за овакву ситуацију лежи у асиметрији информисаности, с обзиром на то да потенцијални осигураници имају сазнање о свом здравственом стању, док осигуравач има мање могућности да дође до ових информација (због грешака при прегледима, саосећања доктора према старијим пацијентима итд.) и на реалан начин процени ризик. У таквим условима је осигуравачу практично немогуће да одреди висину премије осигурања. Наиме, колика год да је премија осигурања, њу ће бити спремни да плате само осигураници који, на основу сазнања о свом здравственом стању, процењују да ће им се исплатити да се осигурају. Дакле, осигуравач ће увек бити на губитку, јер не постоји ниво премије осигурања који би му гарантовао профит. Асиметрија информисаности, према томе, доводи до урушавања тржишта здравственог осигурања за старије особе. За више детаља вид. G. A. Akerlof (1970), 492-494.

поглед је јасно да је реч о веома неефикасном начину прикупљања информација, јер би потрошачи морали да улажу велику енергију приликом избора робе. Довољно је замислити потрошаче у супермаркету који пажљиво загледају робу за коју су заинтересовани, читају декларације и сировиске саставе и покушавају да изведу закључке о својствима робе. Сваки одлазак у куповини би трајао више сати. Нарочита неефикасност би се огледала у чињеници да потрошачи не би имали начин да се врате роби са којом су били задовољни, већ би приликом сваке куповине морали да улажу исти напор у циљу прикупљања информација.

Такође, постоје алтернативни начини да се обезбеди одређени ниво квалитета робе на тржишту. Могуће је прописати минимални квалитет робе и спроводити контролу да се прописани ниво поштује. На пример, државе у циљу очувања јавног здравља нарочито строго приступају прописивању стандарда које морају да испуне прехранбени производи (на пример, прописивање максималне концентрације афлатоксина у млеку) и лекови који се нуде на тржишту. Даље, путем прописивања обавезе произвођача да накнади потрошачу штету коју он претрпи због неисправности његове робе, се успоставља систем одговорности произвођача за исправност робе коју производи. Овај механизам у одређеној мери доприноси повећању квалитета робе на тржишту. Затим, гаранција за исправно функционисање продате ствари коју издају произвођач и продавац олакшава потрошачу одлуку о куповини јер му гарантује одређени период исправног функционисања робе, у који он не би могао да буде уверен на други начин. Коначно, прописи о заштити потрошача пружају потрошачима одређени ниво поверења у минимални квалитет робе коју купују и дају им могућност рекламације уколико тај ниво квалитета није испуњен. Међутим, сви наведени инструменти само делимично могу да реше проблем урушавања квалитета робе до којег долази у условима асиметрије информисаности. Њима се, по правилу, гарантује минимални квалитет робе, али не и више од тога. Због тога ови инструменти егзистирају паралелно са робним ознакама, али не могу на адекватан начин да их замене.

Имајући у виду описани значај робних ознака, не треба да изненађује чињеница да су се робне ознаке, у одређеној форми, појавиле скоро у исто време када

и организована трговина, дакле пре више хиљада година. Докази о означавању грнчарије ознакама постоје још из времена Античке Грчке, Римске Империје, Етрурског Краљевства и Империјалне Кине.²⁵ Међутим, робне ознаке су у потпуности добиле на значају са почетком индустријске револуције. Појава масовне производње је повећала растојање између места производње робе и места на којем се она продаје и користи. Роба је до потрошача почела да путује стотине, па и хиљаде километара и да прелази државне границе. Лични односи потрошача са локалним произвођима и продавцима робе су раскинути, па потрошачи нису више могли да се приликом доношења одлука о куповини робе ослоне на лично познанство и поверење према произвођачима. У таквим условима је робна ознака постала кључни инструмент путем којег су произвођачи стицали поверење потрошача и изграђивали своју репутацију. У условима богате понуде робе, диференциране према потребама и склоностима потрошача, било би немогуће замислити прикупљање информација о роби без ослањања на робну ознаку.

Дакле, означавање робе путем робних ознака игра кључну улогу у снижавању асиметрије информисаности на тржишту и омогућавању његовог функционисања. Без робних ознака би одвијање трговине (од локалног до међународног нивоа) и динамично функционисање тржишта какво данас познајемо било немогуће. Међутим, имајући у виду значај робних ознака, оправдано се може поставити питање које је предуслове потребно створити да би робне ознаке могле да остварују своју функцију. Да ли механизам функционисања робних ознака може бити поремећен? Како спречити такву опасност? О томе ће бити речи у наставку.

1.5. Једнакост ситуација слободног коришћења робних ознака и њиховог непостојања

У претходном излагању је објашњено да сваки произвођач који обележава своју робу робном ознаком има мотив да улаже у унапређење квалитета робе у нади

²⁵ G. B. Ramello (2006), 5.

да ће му то омогућити да наплати вишу цену. Такође, он има мотив да улаже у промоцију робе, информише потрошаче о њеном квалитету и учини је препознатљивом за широк круг потрошача. Уколико буде успешан у свом подухвату, произвођач ће постићи да роба обележена његовом ознаком буде привлачна за потрошаче, да се добро продаје, што ће резултовати увећањем његовог профита. Међутим, успех произвођача А може бити мотив његових мање успешних конкурената да се упусте у опотрунистичко поступање које би се састојало у покушају да се присвоји репутација коју је произвођач А изградио. Наиме, произвођач Б би могао да учини да према спољашњем изгледу његова роба буде једнака роби произвођача А и да је, уз то, обележи ознаком коју користи произвођач А. На овај начин би произвођач Б покушао да постигне обим продаје као и његов успешнији конкурент, произвођач А.

Оваквим поступањем произвођача Б, потрошачи би били доведени у заблуду у погледу порекла робе, јер би куповали робу у уверењу да ју је произвео произвођач А, а она би заправо потицала од произвођача Б. Штету би трпели потрошачи, јер нису добили робу коју су тражили, као и произвођач А, чији обим продаје би био умањен.

Међутим, још важнија последица је да би потрошачи изгубили поверење у робну ознаку произвођача А као носача информација на тржишту. Наиме, потрошачи би се сусрели са ситуацијом да је истом робном ознаком обележена роба различитог квалитета и карактеристика. Они би и даље имали информације које су повезивали са робом произвођача А, али не би могли да буду сигурни да ће куповином робе означене његовом ознаком добити робу за коју везују све прикупљене информације. Уколико би и остали конкуренти произвођача А почели да означавају своју робу његовом робном ознаком та ознака би изгубила сваку информациону функцију за потрошаче јер би њом били означени производи најразличитијег квалитета и карактеристика. Робна ознака као носач информација на тржишту више не би постојала. Наиме, потрошачи би се на тржишту и даље сусретали са том ознаком, али она за њих више не би имала никакво значење.

Из описаног хипотетичког примера се може закључити да ситуација у којој неко лице користи ознаку идентичну робној ознаци одређеног произвођача, за обележавање робе исте врсте у односу на робу коју производи тај произвођач, за последицу има уништење те робне ознаке. Уколико би свим лицима било дозвољено коришћење робних ознака, оне би престале да постоје као носачи информација на тржишту. Закључујемо да би се ситуација слободног коришћења ознака могла изједначити са ситуацијом њиховог непостојања.

1.6. Закључак прве главе

Претходна анализа је показала да су робне ознаке нужне за ефикасно одвијање промета. Наиме, објашњено је да су робне ознаке инструмент који доприноси снижавању трошкова које потрошачи сnose приликом прикупљања информација о роби, односно да оне олакшавају прикупљање тих информација. На описани начин робне ознаке врше кључну улогу у снижавању асиметрије информисаности која на тржишту постоји између произвођача и продаваца, са једне стране, и потрошача, са друге стране. Асиметрија информисаности отежава одвијање промета и има потенцијал да потпуно уруши тржиште на начин који је описао Ејкерлоф. Поред тога, значај робних ознака се огледа у томе што стварају мотив за произвођаче да одрже константним квалитет робе, односно да не допусте варијације у њеном квалитету. Такође, робне ознаке мотивишу произвођаче да унапреде квалитет робе, чак и када то унапређење може бити уочено тек њеном дуготрајном употребом. Наиме, произвођачи су свесни околности да путем обележавања робе у свести потрошача преузимају одговорност за њен квалитет, те да ће задовољство потрошача позитивно утицати на обим продаје обележене робе у будућности, док би њихова изневерена очекивања имала супротан ефекат. Због свега наведеног се каже да робне ознаке подстичу инвестиције у квалитет робе. Закључујемо да робне ознаке имају велику важност за тржиште, те да би у њиховом одсуству било немогуће замислити динамично функционисање тржишта какво данас постоји.

Међутим, уколико више произвођача користи исту ознаку за обележавање исте врсте робе (на начин који онемогућава потрошачима да разликују робу различитих произвођача), ознака престаје да постоји као носач информација на тржишту. Наиме, у описаној ситуацији би потрошачи на тржишту и даље сусретали ту ознаку, али би она за њих престала да има било какво значење. Дакле, прописивање режима слободног коришћења робних ознака би водило њиховом уништењу и вратило би тржиште на ситуацију у којој робне ознаке не постоје, уз настанак свих негативних последица које би та ситуација проузроковала.

Из свега наведеног очигледно следи да је неопходно успостављање одређеног вида ексклузивитета у коришћењу робних ознака. Управо у наведеној чињеници лежи потреба за постојањем права жига. Сврха права жига се састоји у прописивању адекватног режима употребе робних ознака.

ГЛАВА 2.

ЖИГ - ПОДРШКА ТРАДИЦИОНАЛНОМ СХВАТАЊУ ФУНКЦИОНИСАЊА РОБНЕ ОЗНАКЕ У ПРОМЕТУ

2.1. Жиг

У претходном излагању је наговештена нужност правног регулисања употребе робних ознака, које ће обезбедити одређену меру ексклузивитета у њиховом коришћењу неопходну да би се спречило уништење робних ознака до којег неминовно долази у ситуацији када је њихово коришћење потпуно слободно. Право жига представља грану права која се бави регулисањем употребе робних ознака.

Право жига је у циљу заштите робних ознака прописало могућност стицања искључивог имовинског права које даје овлашћење свом титулару да у привредном промету користи робну ознаку, као и овлашћење да другим лицима дозволи или забрани одређене видове коришћења те ознаке. Ово искључиво право се назива жиг. Жиг у већини држава настаје одлуком надлежног државног органа и уписом у регистар жигова који води тај орган. У мањем броју држава (пре свега САД) жиг може настати и без одлуке надлежног органа, а на основу чињенице коришћења ознаке за обележавање робе у промету. Трајање жига је неограничено, уз обавезу периодичне уплате административне таксе за одржавање права. У територијалном смислу жиг важи у држави чији орган га је регистровао и у складу са чијим прописима је регистрован. Изузетак у том смислу представља жиг Европске уније, који има наднационални карактер. Жиг Европске уније се стиче у поступку пред надлежним органом Европске уније и важи на територији свих држава чланица те организације.

Жиг за предмет заштите има ознаку којом титулар жига обележава своју робу на тржишту у циљу разликовања од исте или сличне робе другог лица. Предмет жига не обухвата само ознаку, већ и робу која је том ознаком обележена. Према традиционалом схватању, искључиво дејство жига се односи само на коришћење заштићене ознаке за исту (или сличну) врсту робе. Описана веза знака и робе се назива начело специјалности. Иако се у складу са начелом специјалности ознака везује за одређену врсту робе, титулар жига има право да другим субјектима забрани да у промету користе не само регистровану ознаку за обележавање регистроване врсте робе, него и сличне ознаке за обележавање исте или сличне врсте робе. Проширени обим заштите има за циљ заштиту основне функције робне ознаке – функције указивања на порекло робе. Да би жиг заштитио наведену функцију робне ознаке, он свом титулару даје могућност да се одбрани од сваког лица које означава своју робу на начин који потрошаче може довести у заблуду о пореклу робе.

У наставку ове главе ће бити детаљније анализирана традиционална (класична) концепција права жига, која је дуго времена представљала преовлађујући поглед на ову грану права. Анализа ће се бавити друштвеном сврхом права жига, односно циљевима који су се традиционално пред њега постављали. Након тога ће бити анализирана правила права жига која су у функцији остваривања његове друштвене сврхе, конципиране на традиционалан начин. Међутим, пре тога ће бити испитано да ли се истинитост информација на тржишту може обезбедити без употребе жига, а биће извршено и разјашњење одређених термилошких питања. Поред тога, навешћемо изворе права жига на основу којих је вршена анализа која следи.

2.2. Алтернативни начин обезбеђивања истинитости информација у погледу порекла робе

У претходном излагању смо констатовали да коришћење исте робне ознаке од стране два или више произвођача за обележавање исте врсте робе има за последицу

уништење те ознаке као носача информација на тржишту, па смо извели закључак да је неопходно успостављање одређеног вида ексклузивитета у коришћењу робних ознака. То се постиже путем жига, као субјективног права које даје овлашћење свом титулару да свим другим лицима забрани одређене видове коришћења заштићене ознаке.

Међутим, поставља се питање да ли би се интегритет робних ознака као носача информација на тржишту могао очувати без успостављања ексклузивитета у њиховој употреби. Један од могућих начина за постизање овог циља би било прописивање обавезе коришћења специјалних обавештења упућених потрошачима, која би имала за циљ да спрече наступање њихове заблуде у погледу порекла робе. На пример, могао би се замислити систем у којем би произвођачу Б било дозвољено да користи ознаку коју већ са успехом користи произвођач А, али уз постојање обавезе произвођача Б да потрошаче приликом продаје робе на недвосмислен начин обавести о томе да обележена роба потиче од њега, а не од произвођача А.

Проблем са наведеним системом очувања интегритета робних ознака је што би он био неефикасан. Пре свега, у овом систему би робне ознаке изгубиле способност да самостално врше улогу поузданих носача информација на тржишту, пошто би потрошачи за прибављање потпуне информације о пореклу робе били приморани да приликом куповине робе обраћају пажњу на различита обавештења и изјаве које им продавци упућују. Неефикасност оваквог система би нарочито дошла до изражаја у ситуацији у којој би постојало више од два произвођача која користе идентичну ознаку за обележавање исте врсте робе, јер би обавештења продаваца била све сложенија, што би додатно смањило способност потрошача да их разумеју и запамте. Такође, путем посебних обавештења би било могуће елиминисање потенцијалне заблуде потрошача само у тренутку продаје робе, али ова обавештење не би имала способност да спрече формирање погрешног уверења о пореклу робе код лица која касније дођу у сусрет са обележеном робом.

Дакле, очигледно је да се интегритет робних ознака као носача информација на тржишту знатно ефикасније може заштити путем успостављања одређеног вида ексклузивитета у њиховом коришћењу. Наведени систем је ефикаснији, а последично

и бољи, како за произвођаче, тако и за потрошаче, а сматрамо да не би требало да ствара проблем ни конкурентима произвођача. Наиме, конкуренти могу да изаберу ознаку између великог броја другачијих ознака којима са успехом могу да обележавају своју робу, а чија употреба неће стварати опасност изазивања заблуде потрошача и у одсуству додатних обавештења.

Имајући у виду све наведено, не треба да изненађује чињеница да систем очувања интегритета тржишних информација путем прописивања обавезе коришћења посебних обавештења упућених потрошачима, није прихваћен у пракси као алтернатива праву жига. Међутим, наведени систем може бити коришћен у одређеним специфичним ситуацијама у којима постоје разлози због којих је оправдано да се већем броју лица омогући употреба исте ознаке за обележавање исте врсте робе, о чему ће бити речи у наставку.

2.3. Терминологија

Сматрамо да је потребно извршити додатна терминолошка појашњења. Као што је објашњено, термин „жиг“ представља назив за субјективно имовинско право које свом титулару даје искључиво овлашћење да у привредном промету користи робну ознаку. За разлику од речи „жиг“ која означава право у субјективном смислу, термин „право жига“ означава право у објективном смислу, односно скуп правних прописа који регулишу жиг.

Термин „жиг“ традиционално користи домаћи законодавац и он се усталио у домаћој теорији и пракси. Ипак, сматрамо да наведени термин није најбоље одабран, пошто реч „жиг“ има и друга значења која преовлађују у свакодневном говору. Због тога је највећи део лаичке публике збуњен када се сусретне са овим правним термином.

Други проблем са термином „жиг“ лежи у чињеници да се у правничким круговима овај термин користи за означавање како субјективног права, тако и предмета тог права. Сличан терминолошки проблем има и англосаксонска правна

струка са термином „trademark“. У жељи да постигнемо прецизност у изражавању, у дисертацији ћемо термин „жиг“ користити искључиво за означавање субјективног права, док ћемо за предмет тог права користити термин „ознака“ или „робна ознака“.

Напомињемо да се уместо термина „ознака“ често користи термин „знак“, док се у литератури среће и термин „марка“. Сматрамо да сви наведени термини представљају синониме.

Коначно, у литератури се среће и термин „бренд“, који се из маркетиншке литературе проширио на колоквијални говор, а ушао је и у стручну правничку литературу. Овај термин се употребљава у више значења. Са једне стране се користи као синоним са термином „робна ознака“, док са друге стране означава робну ознаку за коју потрошачи везују низ значења (представа, вредности, емоција итд.), што је последица осмишљене маркетиншке кампање носиоца жига. У дисертацији ће термин „бренд“ бити коришћен у другом наведеном значењу, с тим да ће о његовој дефиницији бити више речи у наставку дисертације, на месту на којем ће наведени појам бити детаљније анализиран.

2.4. Извори права

У дисертацији неће бити проучавано само право жига Републике Србије, већ ће се, напротив, настојати да се анализом идентификују и сагледају токови промене права жига који се одигравају на светском нивоу. У том смислу ћемо на овом месту навести изворе права који ће бити проучавани у склопу анализе која ће бити садржана у наредним излагањима.

Право жига данас представља у доброј мери хармонизовану грану права на светском нивоу. Заслуге за такву ситуацију припадају међународним конвенцијама. Свакако да веома важно место припада Париској конвенцији за заштиту индустријске својине из 1883. године.²⁶ Париска конвенција је прва вишестрана међународна

²⁶ Париска конвенција о заштити индустријске својине од 20. марта 1883. године (ревидирана 14. децембра 1900. године у Бриселу, 2. јуна 1911. године у Вашингтону, 6. новембра 1925. године у Хагу,

конвенција која је регулисала право жига и њу је до данас прихватила огромна већина земаља. Најзначајнија међународна конвенција данас у области права интелектуалне својине, па самим тим и за право жига, је Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине из 1994. године који је познатији под скраћеницом TRIPS.²⁷ TRIPS споразум обавезује све чланице Светске трговинске организације, а своје одредбе су са њим ускладиле и државе које имају за циљ приступање овој организацији.

Свакако да за проучавање светских токова промене права жига велики значај имају системи права жига држава чланица Европске уније. Прописима Европске уније је постигнут висок ниво хармонизованости прописа права жига између држава чланица, а створен је и наднационални систем жига Европске уније. Имајући то у виду, сматрамо да је довољно да наша анализа обухвати право Европске уније, те да се не бави малим разликама између система права жига држава чланица. Право жига је на нивоу Европске уније први пут хармонизовано Првом директивом о хармонизацији правних прописа о жигу из 1988. године²⁸ (даље у тексту: Прва директива из 1988. године), након које су донете Директива о хармонизацији правних прописа о жигу из 2008. године²⁹ (даље у тексту: Директива из 2008. године) и тренутно важећа Директива о хармонизацији правних прописа о жигу из 2015. године³⁰ (даље у тексту: Директива из 2015. године). Наведеним директивама су прописана основна правила о жигу која државе чланице морају да унесу у домаће

2. јуна 1934. године у Лондону, 31. октобра 1958. године у Лисабону и 14. јула 1967. године у Стокхолму).

²⁷ Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине од 15. априла 1994. године (ступио на снагу 01. јануара 1995. године) чини Анекс 1Ц Споразума из Маракеша којим је установљена Светска трговинска организација. Скраћени назив овог споразума TRIPS, који ће бити коришћен за његово даље обележавање у фуснотама, представља скраћеницу његовог назива на енглеском језику (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

²⁸ Прва директива 89/104/ЕЗ од 21. децембра 1988. године о хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг (даље у фусноти: Прва директива из 1988. године).

²⁹ Директива 2008/95/ЕЗ од 22. октобра 2008. године о хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг (даље у фусноти: Директива из 2008. године).

³⁰ Директива (ЕУ) 2015/2436 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг (даље у фусноти: Директива из 2015. године).

законе. Уредбом о комунитарном жигу из 1993. године³¹ и Уредбом о комунитарном жигу из 2009. године³² (која је наследила претходно наведену уредбу) која је измењена и допуњена Уредбом из 2015. године³³ је установљена могућност регистрације жига са дејством на целој територији Европске уније. Међутим, жиг Европске уније не представља замену за жигове који се стичу у државама чланицама и који су и даље наставили да постоје. У таквој ситуацији свако лице има избор да жиг региструје у једној или у више држава чланица Европске уније или да регистрацијом жига Европске уније стекне право које ће важити на територији свих држава чланица те организације. Коначно тумачење наведених прописа даје Европски суд правде, па ће у дисертацији са нарочитом пажњом бити проучаване одлуке овог суда. Ставови Европског суда правде су одлучујуће утицали на обликовање института права жига.

Велики значај за оцену глобалних токова права жига има и анализа права жига САД, као државе развијене тржишне привреде у којој се високо вреднују начела слободе привређивања и несметаног одвијања конкуренције. Због тога ће бити проучаван Закон о жиговима из 1946 године, који је на снази на федералном нивоу у САД, а који је више пута мењан и допуњаван.³⁴

На крају, напомињемо да је у Републици Србији на снази Закон о жиговима из 2009. године (даље у тексту: Закон о жиговима РС).³⁵ Наведени закон је усклађен са Директивом о хармонизацији правних прописа о жигу, тако да право жига Републике Србије не показује значајније специфичности у поређењу са правом

³¹ Уредба Савета (ЕЗ) број 40/94 од 20. децембра 1993. године о комунитарним жиговима.

³² Уредба Савета (ЕЗ) број 207/2009 од 26. фебруара 2009. године о комунитарном жигу.

³³ Уредба (ЕУ) 2015/2424 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о измени Уредбе Савета (ЕЗ) број 207/2009 о комунитарном жигу и Уредбе Савета (ЕЗ) број 2868/95 о имплементацији Уредбе Савета (ЕЗ) број 40/94 о комунитарном жигу, те о стављању ван снаге Уредбе Савета (ЕЗ) број 2869/95 о таксама које се плаћају Канцеларији за хармонизацију на унутрашњем тржишту (жигови и дизајни).

³⁴ Закон о жиговима из 1946. године (*Trademark Act of 1946*, познатији као: *Lanham Act*). Овај закон је више пута мењан и допуњаван. Међу значајнијим изменама су свакако и оне новије, из 1995. године и 2006. године када је донет Федерални закон о разводњавању жига (*Federal Trademark Dilution Act of 1995*) и Закон о ревизији закона о разводњавању жига (*Trademark Dilution Revision Act of 2006*).

³⁵ Закон о жиговима, *Службени гласник РС*, бр. 104/2009 од 16.12.2009. године и бр. 10/2013 од 30.01.2013. године, даље у фусноти: Закон о жиговима РС.

Европске уније. Према томе, анализа права жига Европске уније, која ће бити извршена у наставку дисертације, се може применити и на право жига Републике Србије.

Уколико нису доступни прописи из области права жига који су важили у прошлости у неком од наведених система, као и судске одлуке којима су ти прописи тумачени, анализа ће се ослонити на посредне изворе, односно на литературу у којој су наведени извори непосредно проучавани.

2.5. Традиционално сагледавање друштвене функције права жига

Сматрамо да се, према традиционалном схватању, друштвена функција права жига састоји у омогућавању функционисања механизма којим робне ознаке делују у промету, а који подразумева снижавање асиметрије информисаности на тржишту путем олакшавања потрошачима да прикупе информације о роби. Наведени механизам деловања робних ознака је, као што је објашњено, нужен за функционисање тржишта. Према овом схватању, право жига има за циљ да обезбеди услове да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе, чиме се штити ефикасност привређивања у условима конкуренције. У наставку ће бити изложен начин на који право жига штити механизам деловања робних ознака, након чега ће бити размотрена алтернативна, морална оправдања жига.

2.5.1. Право жига као средство за обезбеђење истинитости информација у погледу порекла робе

Робна ознака, као што је објашњено у претходној глави, представља симбол за укупност информација које потрошачи имају о роби која је обележена том ознаком. Означивање робе снижава трошкове које потрошачи имају приликом прикупљања информација о роби, са једне стране, и даје мотив произвођачима да одрже

константним и унапреде квалитет робе, са друге стране. Међутим, ситуација у којој неко лице користи ознаку идентичну (или сличну) робној ознаци одређеног произвођача и на тај начин доводи потрошаче у заблуду у погледу порекла робе, има за последицу уништење или оштећење робне ознаке као носача информација о роби на тржишту.

Према традиционалном схватању право жига има за циљ да отклони наведену опасност којој су робне ознаке изложене, те да им омогући да увек истинито указују на порекло робе. У складу са наведеним, жиг непосредно штити само функцију робне ознаке да указује на порекло робе. Основно овлашћење које жиг даје свом титулару је овлашћење да обележава заштићеном ознаком робу за коју је ознака регистрована, као и да забрани свим другим лицима да користе исту или сличну ознаку за обележавање исте или сличне врсте робе, јер би потрошачи на тај начин могли бити доведени у заблуду у погледу порекла робе. Дакле, указивање на порекло робе представља функцију жига. Путем ове функције жиг на посредан начин пружа заштиту и осталим функцијама робне ознаке о којима је било речи.

Наиме, уколико носилац жига има право да једини означава одређену робу заштићеном робном ознаком и да другим субјектима забрани да то чине, онда потрошачи могу да се поуздају у робну ознаку као средство разликовања робе. На овај начин је посредно заштићена функција ознаке да омогућава потрошачима да разликују робу.

Такође, само у ситуацији када је искључиво носилац жига одговоран за пуштање у промет робе која је означена заштићеном ознаком потрошачи могу основано да претпоставе да сва роба има стандардан квалитет. Међутим, гарантна функција ознаке не ужива самосталну правну заштиту. Санкција за варијације у квалитету робе није у домену права јер потрошачи немају право да туже произвођача због тога што је изневерио њихова очекивања у погледу квалитета робе. Овакво поступање произвођача ће на фактички начин санкционисати потрошачи тако што ће престати да купују робу.

У претходном излагању о механизму деловања робне ознаке је објашњено да произвођач има веома јак мотив да обезбеди постојан квалитет своје робе, јер ће у

супротном његова робна ознака изгубити способност да допринесе снижавању трошкова прибављања информација о роби. Због тога закључујемо да је фактичка санкција коју пружа тржиште довољна и да није неопходно да право жига непосредно штити гарантну функцију ознаке. Поред тога што није потребна, сматрамо да оваква интервенција права не би била оправдана из више разлога. Пре свега, сваки произвођач треба да буде слободан да у складу са процењеним захтевима и потребама потрошача одреди квалитет робе коју производи, а тржиште ће тај квалитет на одговарајући начин вредновати. Снижавање квалитета робе, праћено снижењем трошкова њене производње и последично цене по којој се роба продаје може бити оправдана стратегија произвођача у борби за привлачење потрошача. Такође, чак и када би била потребна, контролу квалитета робе би било тешко спровести, пошто је готово немогуће успоставити објективне критеријуме за вредновање квалитета робе.

Робна ознака, као што смо објаснили, врши и рекламну функцију. Наиме, ознака је неопходно средство и саставни део сваке рекламе пошто представља симбол поруке коју произвођачи упућују потрошачима. Без робне ознаке рекламирање не би било могуће. У многим државама закони прописују да носилац жига има право да забрани трећем лицу коришћење жигом заштићене ознаке за рекламирање робе. Сматрамо да заштита рекламне функције робне ознаке садржана у овом правилу представља продужетак заштите функције ознаке да указује на порекло робе. Наиме, рекламирању робе уз коришћење одређене ознаке од стране трећег лица претходи њено обележавање том ознаком и пуштање у промет од стране тог лица, што је забрањено кроз заштиту функције ознаке да указује на порекло робе. Рекламирање такве, на недозвољен начин обележене робе, представља само једну у низу радњи у оквиру њеног нуђења на тржишту. Сходно томе, сматрамо да забрану рекламирања треба схватити као природан наставак забране обележавања робе туђом заштићеном ознаком.

Дакле, према традиционалном схватању жиг непосредно штити функцију ознаке да указује на порекло робе. На овај начин право жига обезбеђује да се потрошачи на тржишту могу поуздати да сва роба која носи заштићену ознаку

потиче из истог извора и да другим субјектима није дозвољено да означавањем своје робе заштићеном ознаком створе код потрошача погрешно уверење да и њихова роба потиче из тог извора. Другим речима, право жига обезбеђује да се у привредном промету нађу само истините информације у погледу порекла робе. Путем заштите ознака од имитација које могу створити забуну, право обезбеђује поуздан речник за комуникацију произвођача и потрошача.³⁶ Кроз заштиту функције ознаке да указује на порекло робе, право жига пружа подршку и осталим функцијама које ознака врши у промету. На описани начин право жига омогућава да у потпуности проради механизам деловања робних ознака на тржишту који је описан у претходним излагањима. Право жига снижава трошкове које потрошачи сnose да би прикупили информације о роби и даје мотив произвођачима да одрже константним и унапреде квалитет робе. Међутим, наведено представља само средство за постизање коначног циља, а то је изградња ефикасног тржишта на којем ће се конкуренција између његових учесника одвијати на несметан начин.³⁷

Сматрамо да није исправно мишљење које се среће у литератури, да је циљ права жига заштита носилаца жигова или заштита потрошача. Свакако је тачно да од истинитости информација на тржишту и несметаног одвијања конкуренције корист имају како носиоци жигова (произвођачи), тако и потрошачи. Произвођачи могу да очекују да ће квалитет њихове робе бити препознат и награђен од стране потрошача, што им даје мотив да инвестирају у квалитет робе и њену промоцију. Са друге стране, потрошачи имају корист од истинитих информација јер оне обезбеђује да они приликом куповине робе не буду доведени у заблуду у погледу њеног порекла, а последично и очекиваног квалитета. Такође, одвијање динамичне конкуренције гарантује потрошачима већи избор робе и ниже цене. Међутим, корист која настаје за произвођаче и потрошаче је само последица ефикасног тржишта и несметаног одвијања конкуренције. Због тога можемо да закључимо да је заштита интереса

³⁶ Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, „Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet“, *Houston Law Review*, 41(3)/2004, 787.

³⁷ Исти став је изражен у Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, „A Search-Costs theory of Limiting Doctrines in Trademark Law“, *The Trademark Reporter*, 97(6)/2007, 1227.

носилаца жигова или потрошача изведена, тј. секундарна функција традиционалног права жига.

Сматрамо да доказ да право жига није установљено искључиво у циљу заштите носилаца жигова представља чињеница да се заштита пружа тек у случају да су потрошачи доведени у заблуду у погледу порекла робе. Са друге стране, доказ да жиг није установљен искључиво у циљу заштите потрошача налазимо у чињеници да право жига не покреће свој механизам заштите уколико се у заблуди налази мали број потрошача. Наиме, када би друштвена сврха права жига била искључиво заштита потрошача, онда би била санкционисана било која употреба ознаке која макар и једног потрошача може довести у заблуду у погледу порекла робе. Међутим, то није случај. Право жига санкционише само ситуације када је у заблуду доведен толики број потрошача да то може да поремети одвијање промета. Право жига операционализује овај услов кроз стандард пажње просечног потрошача, који ће бити детаљније анализиран у наставку.

2.5.2. Право жига као инструмент заштите моралних вредности

Ради свеобухватнијег сагледавања друштвене сврхе права жига, потребно је дати одговор на питање да ли право жига, евентуално, служи заштити одређених интереса који спадају у моралну сферу, нарочито спречавању преваре потрошача, омогућавању аутономије потрошача, као и спречавању неправедног обогаћења произвођача.³⁸

С обзиром на то да право жига забрањује довођење потрошача у заблуду у погледу порекла робе, могла би се изнети тврдња да право жига има за циљ да спречи произвођаче да намерно варају потрошаче. Међутим, забрана довођења потрошача у заблуду важи без обзира да ли је произвођач приликом одабира робне ознаке био свестан чињенице да је иста или слична ознака већ заштићена жигом, те да ће

³⁸ Вид. R. G. Bone (2004), 2108-2114. Слична анализа је извршена у наведеном делу и одређени ставови и закључци те анализе су прихваћени у излагању које следи.

постојати опасност да потрошачи буду доведени у заблуду. Од значаја је објективна чињеница постојања опасности од заблуде, а не субјективан однос произвођача према својој радњи. Према томе, сматрамо да не би била исправна тврдња да право жига има за циљ спречавање преваре потрошача.

Имајући у виду ирелевантност намере за довођење у заблуду, могло би се тврдити да циљ права жига лежи у заштити аутономије потрошача, односно њиховог права да знају истину о пореклу робе, без обзира да ли су намером произвођача доведени у заблуду. Проблем са овом тврдњом је што нити постоји снажна аргументација за апсолутну забрану довођења потрошача у заблуду, нити право жига прописује такву забрану. С обзиром на то да се способност тумачења поступака тржишних учесника разликује од потрошача до потрошача, увек ће постојати одређен број потрошача који ће се налазити у заблуди. Чак и поступање произвођача које је по општем мишљењу коректно, може довести неке потрошаче у заблуду. Због тога право жига нема за циљ апсолутно елиминисање заблуде са тржишта, нити апсолутну заштиту потрошача. У претходном излагању је објашњено да право жига интервенише само у ситуацији када је у заблуду доведен значајан број потрошача, што може довести до поремећаја у одвијању промета. Према томе, сматрамо да није исправан став да сврха права жига лежи у заштити аутономије потрошача.

Коначно, у центар размишљања о циљу права жига би било могуће поставити носиоце жигова (произвођаче), те изнети тврдњу да је сврха права жига спречавање да се трећа лица неправедно обогате на рачун носилаца жигова. Довођењем потрошача у заблуду у погледу порекла робе, лица која то чине покушавају да повећају обим продаје своје робе на несавестан начин. Наиме, представљајући да њихова роба потиче од реномираног произвођача, несавесна лица присвајају репутацију коју је реномирани произвођач стекао кроз дугогодишње улагање у квалитет своје робе и њену промоцију. Присвајање користи од туђег рада и инвестираног новца, без улагања еквивалентног напора, може се економском терминологијом квалификовати као „бесплатна вожња“ (енг. *free riding*) на

инвестицији другог лица.³⁹ Самим тим би се профит који несавесна лица створе могао окарактерисати као неправедно стечен, пошто није заснован на њиховом раду, већ на присвајању резултата рада других лица. Притом, повећање обима продаје њихове робе утиче на смањење обима продаје робе реномираног произвођача и на тај начин му причињава штету. С обзиром на то да право жига спречава описану праксу путем забране довођења потрошача у заблуду у погледу порекла робе, могло би се тврдити да се циљ права жига састоји у спречавању да се трећа несавесна лица неправедно обогате на рачун носилаца жигова, присвајајући њихову репутацију.

Ипак, сматрамо да ни овај закључак не би био исправан. Описани пример „бесплатне вожње“ представља само специјални случај ове праксе, која је иначе раширена у промету. Многи учестали поступци учесника тржишта који се не доводе у питање ни са моралног ни са правног аспекта би се такође могли оквалификовати као бесплатна вожња на уложеним средствима другог лица.⁴⁰ Због тога сматрамо да сама квалификација неког поступања као бесплатне вожње није довољан аргумент да се профит који се на тај начин оствари окарактерише као неправедан, а такво поступање забрани. Право жига забрањује обележавање робе ознакама које потрошаче могу довести у забуду у погледу порекла робе због тога што таква пракса води уништењу или оштећењу робних ознака као носача информација, које су нужне за несметано функционисање тржишта. Чињеница да се овом забраном спречава бесплатна вожња на инвестицији носиоца жига је само последица примарног циља очувања робних ознака. Право жига традиционално не забрањује друге видове коришћења робних ознака којима се потрошачи не доводе у заблуду и који не ремете

³⁹ Више о економском појму „бесплатне вожње“ вид. у Б. Беговић, М. Лабус, А. Јовановић (2013), 302-308 (аутори су лице које се слободно вози означавали термином „слепи путник“).

⁴⁰ Могуће је за пример узети ситуацију да неки произвођач осмисли нову врсту робе и први почне да је производи. У оквиру рекламе и промоције своје робе, тај произвођач ће допринети промоцији читаве врсте робе коју је осмислио. Он ће, другим речима, креирати тражњу не само за својом робом, већ и за новом врстом робе. У том смислу ће сви будући конкуренти наведеног произвођача који почну са производњом те врсте робе имати користи од тражње коју је он креирао, иако њеном стварању нису допринели. Из тог угла посматрано се сви конкуренти првог произвођача бесплатно возе на инвестицији коју је он предузео у циљу промоције нове врсте робе. Ипак, њихов улазак на ново тржиште не само да није забрањен, већ се сматра пожељним, јер доприноси стварању конкуренције на том тржишту. Оваквих примера, у којима пракса која представља бесплатну вожњу није забрањена, нити се сматра морално неприхватљивом, има небројено много.

механизам деловања робних ознака на тржишту, иако би се ти видови коришћења могли окарактерисати као бесплатна возња.⁴¹ Из наведеног закључујемо да сврха права жига, према традиционалном схватању, није у спречавању бесплатне возње на инвестицији носиоца жига и неправедном богаћењу трећих лица на његов рачун.

Према томе, сматрамо да се остваривање ниједног од анализираних интереса (спречавање намерног варања потрошача, заштита аутономије потрошача, спречавање неправедног богаћења на рачун носилаца жигова) не би могло окарактерисати као циљ права жига. Право жига доприноси остваривању сваког од проучаваних циљева, али само у мери у којој је то последица примарног циља права жига, схваћеног на традиционалан начин, а то је снижавање асиметрије информисаности на тржишту путем гарантовања истинитости информација у погледу порекла робе чиме се доприноси ефикасности привређивања у условима конкуренције.

2.5.3. Значај одређивања друштвене функције права жига

Сматрамо да правилно утврђивање друштвене функције сваке гране права има велики значај. Дефинисање вредности и интереса у сврху чијег остваривања је нека грана права настала је кључно за правилну примену института који јој припадају. Приликом тумачења и примене сваке правне норме се мора имати у виду њена друштвена сврха. То је од суштинске важности за правилну примену права. Такође,

⁴¹ На пример, трговци често рекламирају робу обележену ознаком реномираног произвођача у циљу привлачења потрошача у своју продавницу, а затим покушавају да наведу потрошача да уместо рекламиране робе, купи алтернативну робу коју трговац продаје уз већу маржу (путем постављања алтернативне робе уз робу реномираног произвођача или чак њеног постављања на прометније место у оквиру продавнице). Ова пракса трговца може довести до резултата да потрошач купи алтернативну робу (можда додатно и неку другу робу за коју схвати да му је потребна), стварајући притом профит трговцу, иако је једини разлог за долазак потрошача у продавницу био куповина рекламиране робе реномираног произвођача. Иако би се наведена пракса могла окарактерисати као бесплатна возња трговца на репутацији робне ознаке реномираног произвођача, право жига не забрањује овај вид коришћења робне ознаке. Више о начинима на који трговци користе робне ознаке произвођача у циљу постизања сопствене користи вид. у Eric Goldman, „Brand Spillovers”, *Harvard Journal of Law & Technology*, 22(2)/2009, 382-384, 390-392. Описани пример је преузет из наведеног рада.

дефинисање друштвене сврхе неке гране права има утицај и на правилну евалуацију нових института те гране. Оправданост нових правила би требало да буде цењена кроз призму њиховог доприноса циљевима којима служи грана права којој припадају. Уколико она не доприносе остварењу прокламованих циљева, њихово прихватање не би било оправдано, осим у случају да дође до редефинисања начина на који се схвата друштвена сврха наведене гране права.

Због тога је у претходним излагањима посвећена пажња прецизном дефинисању интереса чија заштита представља друштвену сврху права жига, схваћену на традиционалан начин. Такође, уочени су интереси и актери чија заштита није примарни циљ права жига, али који бивају заштићени као последица остваривања тог циља. То је од суштинског значаја за процену оправданости нових правила и института права жига. Наиме, уколико се има на уму да је основни циљ права жига изградња ефикасног тржишта на којем се конкуренција између његових учесника одвија на несметан начин, онда ће бити прихваћена правила која доприносе остварењу тог циља, а одбачена она правила која имају негативан утицај на одвијање конкуренције на тржишту. Такође, уколико се прихвати да, на пример, спречавање бесплатне вожње на репутацији носиоца жига није примарни циљ права жига, већ само последица забране коришћења ознака које потрошаче могу довести у заблуду у погледу порекла робе, онда оправданост новог правила не би могла да буде брањена само са аргументом да оно доприноси спречавању бесплатне вожње. Слично томе, оправдање новог правила не би могло да се заснива искључиво на тврдњи да то правило доприноси заштити потрошача, пошто њихова заштита, као што је објашњено, није примарни циљ права жига.

2.6. Правила права жига која доприносе остваривању његове традиционално схваћене друштвене функције

У претходном излагању смо изнели став да се друштвена функција права жига, схваћена на традиционални начин, састоји у подршци описаном механизму

деловања робних ознака на тржишту. Другим речима, циљ права жига је да путем гарантовања истинитости информација у погледу порекла робе допринесе снижавању асиметрије информисаности на тржишту и омогућавању ефикасног привређивања у условима конкуренције.

Наведени став је изнет на основу анализе правила права жига која представљају његово традиционално језгро и начина на који ова правила доприносе заштити механизма деловања робних ознака у промету, односно промоцији конкуренције на тржишту. Под традиционалним језгром права жига подразумевамо скуп правила која већ дуги низ година представљају део права жига, која имају, мање или више, универзалан карактер и у вези чије оправданости не постоје значајнија спорења у теорији. Анализа није обухватила нове институте права жига који изазивају опречне ставове у теорији. Нове тенденције развоја права жига ће бити проучаване у другом делу дисертације.

У наредном излагању ће бити примењена уобичајена систематика излагања правила права жига, али неће бити извршена свеобухватна анализа. Наиме, неће бити речи о свим правилима права жига, већ само о оним која су релевантна за сагледавање друштвене сврхе права жига.

2.6.1. Начело специјалности

Начело специјалности представља темељ права жига и састоји се у начелу да се ознака као предмет заштите везује за одређену робу која је њом обележена. Ово начело се операционализује кроз више правила. Пре свега, приликом регистрације жига лице које тражи заштиту мора навести не само ознаку чију заштиту тражи, већ и робу за коју се заштита тражи. Предмет заштите жига је, дакле, одређена ознака за обележавање одређене робе. Жигом се штити веза између ознаке и робе, а не само ознака. Даље, жиг даје свом носиоцу право да забрани трећим лицима да користе заштићену ознаку (или њој сличну ознаку) за обележавње робе за коју је ознака заштићена (или сличне робе). Искључиво дејство жига је дакле одређено начелом

специјалности, што ће бити детаљније анализирано у оквиру излагања о обиму заштите коју жиг пружа. Најзад, искључиво дејство постојећих жигова има импликације на услове за признање нових жигова. Наиме, није могуће жигом заштити ознаку која потрошаче може довести у заблуду о пореклу робе, услед њене истоветности или сличности са раније заштићеном ознаком, као и истоветности или сличности робе за чије обележавање је ознака пријављена са робом за коју је коју жиг раније регистрован.

Смисао начела специјалности лежи у самој природи означавања робе. Потрошачи везују одређену ознаку за одређену робу у промету. Робна ознака врши своју информациону функцију само у односу на робу која је њом обележена. Сходно томе, жиг штити везу између одређене ознаке и одређене робе, док су остали произвођачи слободни да употребљавају ознаку за обележавање друге врсте робе. Обим искључивог дејства жига је таман довољан да гарантује да ознака у промету врши своје функције. Сматрамо да шира заштита, која би обухватала и друге врсте робе, не би била у функцији заштите описаног механизма деловања робних ознака на тржишту.

2.6.2. Услови за стицање жига

Робна ознака мора да испуни низ услова да би била заштићена путем жига. На овом месту ћемо анализирати само неколико услова који су репрезентативни за доношење закључка о циљу који жиг треба да испуни.

Кључан услов који ознака мора да испуни је да буде дистинктивна. Дистинктивност је сложен појам који би се најопштије могао дефинисати као способност ознаке да буде препозната од стране потрошача као средство указивања на порекло робе. Појам дистинктивности има веома важно место у праву жига. У теорији чак постоје схватања да је концепт дистинктивности вероватно најосновнији

од свих концепата права жига, те да предавања на факултетима из права жига треба да почну управо од овог концепта.⁴²

Реч је о појму који има више слојева значења. Пре свега, ознака мора бити дистинктивна у апстрактном смислу, односно мора, независно од робе коју означава, бити подобна да буде средство указивања на порекло робе. Ова врста подобности се цени из угла психофизичке способности потрошача да опажају и разликују ознаке у промету. У ознаке које, апстрактно посматрано, нису дистинктивне спадају насумични низови слова, бројева и других симбола који немају никакво значење (на пример, Cg5h%E\$k83F), бар-кодови и сл. Просечни потрошач нема способност да разликује ове ознаке и да их памти, те оне не могу да му послуже као носачи информација о роби на тржишту.

Поред тога, да би испуњавала услов дистинктивности, ознака мора бити подобна да буде препозната као средство указивања на порекло конкретне робе за чије обележавање је пријављена. Ознака не сме да буде схваћена од стране потрошача као опис неког својства робе (на пример, ознака „лаванда“ којом би био обележен сапун би код потрошача изазвала уверење да је реч о сапуну са мирисом лаванде, а не сапуну одређеног произвођача). Такође, ознака не сме бити генерична. Ознака се сматра генеричном када представља назив за врсту, односно категорију робе којој припада обележена роба. Забрана заштите генеричних ознака представља универзално правило права жига. Тако, реч „авион“ не може бити заштићена жигом за обележавање авиона, а слика чоколаде не може бити заштићена за обележавање чоколаде. Забрана заштите генеричних ознака не значи само немогућност генеричних ознака да стекну заштиту жигом, већ и правило да ће жиг бити укинут уколико заштићена ознака постане генерична. Много је примера ознака које су се временом, у свакодневном говору потрошача, наметнуле као назив за врсту робе, иако су у почетку представљале жигом заштићене ознаке које су указивале на порекло

⁴² Mark P. McKenna, „Teaching Trademark Theory Through the Lens of Distinctiveness“, *Saint Louis University Law Journal*, 52/2008, 846. Више о терминима који се у праву Европске уније користе у вези са појмом дистинктивности вид. у Синиша Варга, „Дистинктивност у праву жига Европске уније“, *Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању*, књига друга, Крагујевац, 2013, 139-151.

означене робе („каладонт“ за пасту за зубе, „дигитрон“ за калкулатор, „термос“ за посуду која услед добре изолације има способност дугог одржавања приближно исте температуре супстанце која се налази у њој итд.). Ризику од падања у јавни домен услед генеричности су нарочито изложене ознаке које служе за обележавање пионирске робе, која је једно време била једина (или доминантна) роба те врсте на тржишту.

Забрана заштите генеричних ознака је у складу са изложеним циљем права жига. Наиме, иако би произвођачи имали велику корист од заштите генеричних ознака, укупан утицај оваквих жигова на проток информација и одвијање конкуренције на тржишту би био негативан. Конкурентски произвођачи не би могли да користе заштићену ознаку да укажу на врсту којој њихова роба припада, па би потрошачи имали тешкоћу да идентификују робу која конкурише роби обележеној генеричном знаком. На овај начин би се повећао трансакциони трошак који потрошачи сnose уколико желе да купе конкурентску робу, што би увећало укупну цену те робе (у складу са изложеном формулом да је укупна цена робе коју потрошачи сnose једнака збиру номиналне цене коју плаћају приликом куповине робе и трансакционог трошка који сnose да би пронашли робу и прикупили информације о њој). Ова ситуација би произвођачу робе обележене генеричном знаком омогућила да искористи јединствен положај који има на тржишту и подигне номиналну цену своје робе. Дакле, резултат заштите генеричних ознака би био отежано прикупљање информација о роби, раст трансакционих трошкова и отежано одвијање конкуренције (са последицом повећања цене робе), што су све ефекти које право жига настоји да елиминише.⁴³

Иако је забрана заштите генеричних ознака начелно оправдана и универзално прихваћена, реч је о правилу чијој примени у пракси треба приступити опрезно, поготово када је реч о ситуацији да првобитно дистинктивним ознакама буде укинута заштита услед тога што су постале генеричне. Основни разлог за опрезност је комплексност ситуације која се огледа у чињеници да различити потрошачи на

⁴³ Више о економским последицама заштите генеричних ознака вид. у W. Landes, R. Posner (1987), 291-296.

различит начин доживљавају предметну ознаку. Одређена група потрошача ознаку разуме као назив за врсту робе (посматрано из њиховог угла ознака је генерична), друга група доживљава ознаку као средство за указивање да роба потиче из одређеног извора (посматрано из њиховог угла ознака поседује дистинктивност), док је трећа група потрошача свесна оба значења ознаке и прави разлику између њих у зависности од контекста конкретне употребе ознаке. Од укидања жига би корист имала прва група потрошача јер би конкуренти могли да користе ознаку да објасне овим потрошачима коју врсту робе производе. Међутим, штета би настала за другу групу потрошача за коју би наступила опасност довођења у заблуду услед слободног коришћења ознаке. По правилу, одлука да ли ће ознака изгубити заштиту жига зависи у основи од процене односа укупних трошкова и користи коју производи одржавање жига на снази (а што превасходно зависи од бројности сваке од наведених група потрошача). Према томе, примени овог правила треба у сваком конкретном случају приступити пажљиво, са свешћу да је реч о правилу чији утицај на одвијање конкуренције може бити амбивалентан.⁴⁴

Из претходног излагања је видљиво да је дистинктивност променљива категорија, што је последица чињенице да се цени из угла потрошача. Међутим, не само да ознаке могу да изгубе дистинктивност, што је објашњено на примеру генеричних ознака, већ могу и да је стекну. Произвођачи могу кроз употребу и рекламирање ознаке да изграде свест код потрошача да се ради о ознаци која указује

⁴⁴ Детаљнију анализу генеричности ознака и економских последица ове чињенице, као и предлога за уређење овог питања вид. у Слободан М. Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд, 2014, 187-192 (аутор указује да постоје бројни фактори од којих зависи степен поремећаја конкуренције услед генеричности робне ознаке која је заштићена жигом, те да коначан суд о укидању жига треба дати у зависности од размере ограничења које та робна ознака поставља на конкуренцију у датом сегменту тржишта; аутор посебно наглашава да се чињеница да се робна ознака појавила у речнику као назив за врсту робе не може сматрати необоривим доказом њене генеричности, као што се то често дешава у пракси судова, већ да наведена чињеница треба да буде само један од индикатора за оцену да ли је неопходно укинути жиг), као и у S. L. Dogan, M. A. Lemley (2007), 1240-1247 (аутори указују да правило које судовима даје само две могућности, укидање жига или његовостанак на снази, неминовно води повећању трансакционих трошкова за једну групу потрошача, те изражавају став да би примереније било средње решење према којем би конкуренти имали право да користе ознаку у њеном генеричном значењу, али не и у значењу указивања на порекло робе које би потрошаче могло да доведе у заблуду).

на порекло робе. На овај начин ознака може стећи дистинктивност и квалификовати се за заштиту жигом. Пример жигом заштићене ознаке која првобитно није имала дисинктивност у апстрактном смислу је ознака „4711“ која је накнадно стекла заштиту за обележавање колоњске воде, док ознака „VODA VODA“ за минерлну воду првобитно није имала дистинктивност у односу на конкретну робу, али ју је временом стекла, па јој је одобрена заштита.

Сматрамо да је потребно извршити једно терминолошко разграничење. Дистинктивност о којој је до сада било речи се односи на способност ознаке да потрошачима укаже на порекло робе коју обележава. Реч је дакле о дистинктивности у функцији указивања на порекло (енг. *source distinctiveness*), коју треба разликовати од дистинктивности у функцији разликовања, односно истицања робе (енг. *differential distinctiveness*).⁴⁵ Реч је о два повезана, али различита појма, која се оба означавају термином „дистинктивност“, што може довести до забуне. Дистинктивност у функцији истицања робе, која се у теорији назива још и „снага обележавања“, представља меру у којој се ознака истиче у односу на конкурентске ознаке, односно ниво њене препознатљивости на тржишту. Ова врста дистинктивности ознаке у одређеној мери зависи од њеног изгледа (привлачност или оригиналност речи или слике од које се ознака састоји), али се пре свега изграђује кроз њену употребу, рекламу и друге видове промоције. Овим путем ознака стиче низ конотација, потрошачи почињу да везују за њу читаву лепезу информација, те се она све више истиче у односу на друге ознаке.⁴⁶

Дистинктивност у функцији указивања на порекло је категорија коју није могуће степеновати, те је тако конкретна ознака у очима одређеног потрошача или дистинктивна или није. Потрошач или препознаје конкретну ознаку као средство указивања на порекло робе или је не препознаје (на пример, мисли да ознака

⁴⁵ За детаљну анализу разлике између две врсте дистинктивности вид. В. Beebe (2004), 669-676, као и Barton Beebe, „Search and Persuasion in Trademark Law“, *Michigan Law Review*, 103(8)/2005, 2026-2035.

⁴⁶ На постојање двојства појма дистинктивности, али уз извесне разлике у односу на разграничење које је овде извршено, је указано и у Слободан Марковић, „Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига – правноекономско тумачење“, *Анали Правног факултета у Београду*, 1/2011, 44-46.

представља опис робе). Уколико је не препознаје, то значи да ознака није дистинктивна. Наравно, могуће је говорити о нивоу дистинктивности у функцији указивања на порекло у смислу броја и процента потрошача који препознају ознаку као средство указивања на порекло робе. Са друге стране, дистинктивност у функцији разликовања, односно истицања робе је могуће степеновати посматрано и из угла појединачног потрошача. У очима сваког потрошача се конкретна ознака мање или више истиче у односу на остале ознаке, па се у том смислу говори о вишем или нижем нивоу дистинктивности. Ниво ове врсте дистинктивности ознаке је пропорционалан са обимом заштите коју жиг пружа ознаци. Универзално је правило да носилац жига којим је заштићена ознака вишег нивоа дистинктивности, односно веће снаге обележавања, има право да забрани коришћење ширег круга сличних ознака за обележавање ширег круга сличне робе, него носилац жига којим је заштићена ознака нижег нивоа дистинктивности. О овоме ће више речи бити приликом анализе обима заштите коју жиг пружа.

Следећи услов који ознака мора да испуњава да би била заштићена жигом је да се не састоји искључиво од облика који је одређен природом робе, који је неопходан за постизање техничког резултата или који битно утиче на вредност робе. Ово правило, које је у праву САД познато као доктрина функционалности, има сличну сврху као и забрана заштите генеричних ознака, с тим да постоје извесне разлике.⁴⁷ С обзиром на то да је жигом могуће заштити облик паковања робе или облик саме робе, постоји опасност да произвођач путем жига стекне искључиво право на коришћење облика који је из техничког или естетског разлога важан за успех робе на тржишту. Предност наведеног облика се може састојати у томе што је он нужан да би конкретна роба функционисала, а може се састојати у томе да су алтернативни облици скупљи за производњу или да су мање привлачни потрошачима са естетског становишта. Носилац жига би у овом случају могао да искористи жиг да онемогући конкурентима да производе робу која садржи заштићени облик. Уколико је реч о облику који је кључан за успех робе, конкурентима би било онемогућено да

⁴⁷ Вид. W. Landes, R. Posner (1987), 297 (аутори наводе да је концепт функционалности паралелан концепту генеричности).

равноправно конкуришу на тржишту предметне робе.⁴⁸ Наведена ситуација представља веће ограничење конкуренције од ситуације у којој конкуренти услед жига којим се штити генерична ознака немају могућност да потрошаче обавесте о врсти робе коју производе. Негативне последице наведене ситуације су опасније јер је у овом случају ограничење конкуренције директно усмерено на тржиште робе. Из наведених разлога правило о забрани заштите функционалних ознака доприноси подстицању одвијања конкуренције, што представља циљ права жига у целини. Као и код генеричних ознака, правило о забрани заштите функционалних ознака треба пажљиво примењивати, што се посебно односи на естетски функционалне ознаке.⁴⁹

Да би се квалификовала за заштиту жигом, ознака не сме бити таква да може да доведе у заблуду потрошаче у погледу врсте, квалитета, географског порекла или других својстава робе (на пример, коришћење француске речи за означавање вина које је произведено у Србији може довести потрошаче у заблуду да је реч о француском вину). Сматрамо да је наведени услов оправдан, пошто би информациона вредност робне ознаке била злоупотребљена уколико би она служила за преношење неистинитих информација о својствима робе. Таква ознака не би доприносила смањењу асиметије информисаности на тржишту, па стога ни не заслужује заштиту путем жига.

На крају, да би била заштићена жигом, ознака не сме бити иста или слична са раније заштићеном ознаком другог лица за исту или сличну робу. Да би заштита била ускраћена, сличност ознака и роба мора бити таква да може потрошаче довести у заблуду у погледу порекла робе. У претходним излагањима је објашњено да коришћење робних ознака на начин који доводи потрошаче у заблуду у погледу порекла робе води њиховом уништењу или оштећењу. С обзиром на то да је у центру пажње права жига заштита ознака као носача информација на тржишту, јасно је да се

⁴⁸ Заправо, ефекат жига би у овом случају био исти као ефекат патента или права заштите дизајна, али уз две значајне разлике које се састоје у томе да би заштита била временски неограничена и да за њено стицање не би морали да буду испуњени ригорозни услови који су неопходни за стицање ове две врсте субјективних права интелектуалне својине. Сматрамо да је очигледан негативни утицај који оваква заштита врши на конкуренцију.

⁴⁹ Више о доктрини функционалности вид. у S. L. Dogan, M. A. Lemley (2007), 1247-1249.

не може дозволити заштита две ознаке које потрошаче доводе у заблуду. Детаљнија анализа сличности ознака и робе, као и опасности довођења потрошача у заблуду ће бити извршена у оквиру проучавања обима заштите коју жиг пружа.

2.6.3. Трајање жига и његов престанак

Трајање жига, за разлику од патента, ауторског права и већине других права интелектуалне својине, није ограничено. Овакво правило је у складу са циљем жига, пошто потреба за подршком коју жиг пружа функционисању механизма деловања робних ознака на тржишту није временски ограничена. Уколико би заштита коју жиг пружа престала у било којем тренутку, неминовно би дошло до уништења предметне робне ознаке услед њеног слободног коришћења.

Да би одржао жиг на снази носилац жига је дужан да периодично (обично сваких 10 година) уплаћује таксу органу управе чијом одлуком је жиг настао. Неплаћање таксе има за последицу престанак жига. Смисао овог правила видимо у периодичној провери да ли носилац жига и даље има интерес за заштитом конкретне ознаке, те враћањем ознаке у јавни домен уколико носилац жига нема такав интерес.

Жиг може престати и из разних других основа. Ипак, већину тих основа не сматрамо значајним за анализу која је предмет ове дисертације, па ће на овом месту бити поменут само престанак жига услед некоришћења заштићене ознаке. У правним системима у којима жиг настаје на основу одлуке надлежног органа, без обзира на чињеницу да ли је ознака претходно коришћена у промету, постоји опасност да дође до настанка великог броја жигова којима се штите ознаке које носиоци жигова не користе у промету. На овај начин би остали учесници промета били онемогућени да користе предметне или њима сличне ознаке. С обзиром на то да тржиште нема корист од ознака које се не употребљавају, као и да овим ознакама заштита и није потребна, у интересу свих учесника промета је да ознаке које се не користе буду ослобођене од заштите. На тај начин би сви произвођачи били слободни да почну да користе ту ознаку за обележавање своје робе. Елиминација тзв. „мртвих“ жигова је

посебно значајна ако се има у виду констатација изнета у претходном излагању да корпус адекватних ознака за обележавање одређене робе није неограничен. Управо је због наведених разлога прописано да жиг може престати услед некоришћења. Да би била донета одлука о престанку жига услед некоришћења потребно је да он није коришћен у одређеном року. Обично тај рок износи пет година, с тим да носилац жига може да одржи важност жига уколико докаже да није користио заштићену ознаку из оправданих разлога.

2.6.4. Садржина заштите

У претходним излагањима је углавном било речи о искључивим овлашћењима носиоца жига на обележавање робе и њено стављање у промет. Овлашћење на обележавање робе је основно овлашћење које жиг даје свом титулару, које му омогућава да свим другим лицима забрани да робу за коју је жиг регистрован обележавају заштићеном ознаком. Овлашћење на стављање у промет обележене робе се логично надовезује на претходно овлашћење и из њега произлази одговорност носиоца жига у очима потрошача за сву робу обележену заштићеном ознаком. Под обележавањем се подразумева физичко наношење заштићене ознаке на робу. Стављање у промет значи промену државине на примерку робе на тржишту, с тим да правни основ није релевантан и може бити различит (продаја, давање у закуп и сл.) или уопште не мора постојати (нпр. стављањем у промет у смислу права жига се сматра ситуација и када лопов предаје украдени примерак обележене робе у државину другом лицу).

Занимљиво је приметити да овлашћење носиоца жига на обележавање робе и њено стављање у промет није везано за чињеницу производње робе. Идентитет произвођача није релевантан за постојање и вршење овог овлашћења. Носилац жига, на пример, може куповати необележену робу, обележавати је својом ознаком и пуштати у промет. У овом контексту би се могла јавити дилема да ли оваква пракса представља довођење потрошача у заблуду у погледу извора из којег роба долази.

Другим речима, поставља се питање да ли наведено правило одудара од традиционалног циља права жига да гарантује истинитост информација у погледу порекла робе. По нашем мишљењу, наведено правило је у складу са традиционално прокламованим циљем права жига и оно доприноси заштити механизма функционисања робних ознака на тржишту. Наиме, у ранијим излагањима смо указали да се појам „извор“ у праву жига не схвата дословно, у смислу да је реч о произвођачу робе. Оно што је од значаја за механизам деловања робних ознака је да обележавањем робе носилац жига преузима у очима потрошача одговорност за обележену робу. Жиг потрошачима гарантује да се сва роба обележена заштићеном ознаком налази у промету у складу са вољом носиоца жига, те они на основу те чињенице могу да формирају своје очекивање у погледу квалитета и карактеристика робе.

Овлашћења на обележавање робе и њено стављање у промет, међутим, нису једина овлашћење која жиг даје свом носиоцу. Садржина овлашћења носиоца жига је прописана шире. У великом броју држава жиг, поред наведених овлашћења, даје свом носиоцу искључиво овлашћење да обележену робу нуди и складишти у циљу стављања у промет, увози или извози, као и да користи заштићену ознаку у пословној документацији, проспектима, каталозима и реклами. Смисао наведене листе овлашћења и њен однос са остваривањем друштвене функције права жига није на први поглед очигледан. Могло би се поставити питање у каквом односу стоји снижавање асиметрије информисаности на тржишту са, на пример, искључивим овлашћењем на складиштење обележене робе. Међутим, пажљивије разматрање наведених овлашћења открива да су сва она прописана са циљем да допринесу ефикасности жига као гаранта истинитости информација о пореклу робе. Наиме, наведена овлашћења омогућавају носиоцу жига да забрани не само да роба буде обележена без његове сагласности, већ и да забрани радње које су потребне да би тако обележена роба стигла до потрошача (увоз и извоз робе, њено складиштење, нуђење ради стављања у промет, рекламирање и сл). Смештањем ових овлашћења у корпус искључивих овлашћења која жиг даје свом титулару се значајно олакшава примена права жига у пракси јер се омогућава примена санкције ако неовлашћено

обележена роба буде „пресретнута“ у било којој од наведених фаза на њеном путу до потрошача.

Овлашћења носиоца жига су ограничена институтом исцрпљења права, који се јавља и у другим гранама које спадају у право интелектуалне својине. Наиме, када носилац жига или његов правни следбеник први пут стави у промет конкретан примерак робе обележене заштићеном ознаком и пренесе трећем лицу својину на њему, он престаје да има искључиво овлашћење на стављање у промет тог примерка робе, као и на његово нуђење, складиштење итд. Ова овлашћења носиоца жига се исцрпљују чином првог стављања у промет примерка робе, па власник тог примерка робе има право да га даље ставља у промет и врши друге поменуте радње.

Институт исцрпљења права је у потпуности у складу са друштвеном сврхом права жига која се састоји у изградњи ефикасног тржишта на којем се несметано одвија конкуренција заснована на истинитим информацијама у погледу порекла робе. Наиме, ограничавање права на даље стављање у промет (трговину) примерка робе обележеног заштићеном ознаком би представљало неоправдано отежавање одвијања конкуренције, дакле управо циља чијем остварењу право жига тежи. Притом, за такво ограничење не постоји ниједно оправдање пошто је истинитост информација у погледу порекла робе очувана, с обзиром на то да је носилац жига обележио робу заштићеном ознаком и ставио је први у промет. Циљ означавања робе је испуњен тиме што је она дошла до (првог) купца, тако да нема потребе да носилац жига и даље има овлашћења у односу на тај примерак робе.

У праву интелектуалне својине постоје два режима уређења института исцрпљења права: режим националног исцрпљења и режим међународног исцрпљења. Да би дошло до исцрпљења жига у некој држави према режиму националног исцрпљења, неопходно је да примерак робе буде пуштен у промет у тој држави од стране носиоца жига или његовог правног следбеника. Другим речима, уколико је примерак робе пуштен у промет у иностранству, неће бити исцрпљено овлашћење носиоца жига на увоз робе, те власник тог примерка робе неће имати право да га увезе у државу у којој носилац има жиг. Према режиму међународног исцрпљења је за наступање исцрпљења жига у одређеној држави довољно да

примерак робе обележен заштићеном ознаком буде пуштен у промет у било којој држави од стране носиоца жига или његовог правног следбеника. У праву жига је традиционално био заступљен режим међународног исцрпљења јер је он прикладнији за остваривање циљева којима право жига тежи. Наиме, за гарантовање истинитости информација у погледу порекла робе на тржишту није од значаја у којој држави је примерак робе први пут стављен у промет. Међутим, у праву Европске уније је на снази режим националног исцрпљења (прецизније речено регионалног, односно комунитарног исцрпљења јер се унутрашњим тржиштем сматра тржиште свих држава чланица),⁵⁰ који је под утицајем Европске уније прихватила и Република Србија.⁵¹ Сматрамо да је наведено правило неадекватно,⁵² јер омогућава носиоцу жига да спречи паралелну трговину и направи ценовну дискриминацију између различитих држава.⁵³ Овај резултат је супротан традиционалном циљу права жига

⁵⁰ Вид. чл. 15 ст. 1 Директиве из 2015. године. Детаљну анализу начина на који је Европски суд правде одлучивао о ширини примене института исцрпљења жига пре доношења Прве директиве о хармонизацији правних прописа о жигу, начину на који је он тумачио ту директиву након њеног доношења, те опис више иницијатива за измену правила о комунитарном исцрпљењу жига и установљавању правила о међународном исцрпљењу, као и дебате која је на ту тему вођена у оквиру институција Европске уније вид. у Irene Calboli, „Trademark Exhaustion in the European Union: Community-Wide or International? The Saga Continues”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 6/2002, 47-89. Закључак наведене анализе је да је одлука о сужавању правила о исцрпљењу жига са међународног на комунитарни ниво у суштини политичка одлука на коју је утицај имало и лобирање носилаца жигова, те да је циљ правила о комунитарном исцрпљењу жига постављање нецаринске баријере увозу.

⁵¹ Вид. чл. 40 ст. 1 Закона о жиговима РС.

⁵² Критички став поводом сужења примене института исцрпљења жига у праву Европске уније вид. и у С. М. Марковић (2014), 206-207.

⁵³ Да бисмо образложили претходну констатацију навешћемо хипотетички пример произвођача керамичких плочица из Италије, који има заштићен жиг у Италији и Србији. Цене свих производа на тржишту зависе од понуде и тражње, па је могуће замислити ситуацију да цене плочица овог произвођача услед веће конкуренције на том тржишту буду ниже у Италији него у Србији. Ова разлика у цени (поготово уколико би била знатна) би отворила простор да одређени трговац купи плочице у Италији, увезе их у Србију и понуди по цени која је виша од цене у Италији, али нижа од цене у Србији. Произвођачу плочица из Италије ова ситуација не би одговарала јер би, суочен са новом конкуренцијом, био принуђен да у Србији коригује на ниже цену својих плочица или буде суочен са смањеним обимом продаје. Због тога би он настојао да елиминира конкуренцију коју му ствара трговац, а правило о националном исцрпљењу права претвара жиг у средство за постизање тог циља. Наиме, без обзира што је плочице обележио заштићеном ознаком и ставио први пут у промет у Италији, жиг који је регистровао у Србији би му дао овлашћење да забрани трговцу да у Србију увезе плочице које је купио у Италији. На овај начин би произвођач плочица из Италије елиминисао трговца

који се састоји у изградњи ефикасног тржишта на којем се несметано одвија конкуренција. Проучавано правило националног исцрпљења претвара жиг у средство за нарушавање слободне конкуренције.

Институт исцрпљења права се неће применити уколико носилац жига има оправдан разлог да се супротстави даљем стављању у промет робе означене заштићеном ознаком, а нарочито уколико је дошло до њеног квара или друге битне промене стања, након што је први пут стављена у промет. Дакле, носилац жига би у случају постојања оправданог разлога могао да забрани власнику примерка обележене робе њено даље стављање у промет.

Смисао овог правила лежи у потреби заштите репутације носиоца жига. Наиме, у очима потрошача је носилац жига одговоран за квалитет обележене робе, па је оправдано да има могућност да издејствује њено повлачење из промета уколико јој квалитет буде погоршан након што ју је он ставио у промет. У супротном би дошло до нарушавања репутације носиоца жига без његове кривице и без могућности да утиче на наведену ситуацију. Такође, трпела би и способност робне ознаке да ефикасно преноси информације на тржишту, јер би потрошачи на основу ње приписивали носиоцу жига промене особина робе које су настале након што ју је он пустио у промет и за које су одговорна друга лица.

као конкурента на тржишту Србије. Овде је реч о елиминисању конкуренције између више привредних субјеката који на тржишту продају робу обележену једном робном ознаком (енг. *intra-brand competition*). Поменути вид конкуренције постоји, на пример, између два дистрибутера „Nike“ спортске опреме у једној држави. Овај тип конкуренције се разликује од конкуренције која на тржишту постоји између робе обележене различитим ознакама, односно робе различитих произвођача (енг. *inter-brand competition*), на пример између „Nike“ и „Puma“ спортске опреме. Иначе, више о паралелној трговини и њеном односу са институтом исцрпљења субјективних права интелектуалне својине (нарочито исцрпљења жига) вид. у Душан Поповић, *Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2012, 169-204.

2.6.5. Обим заштите

У претходним излагањима је објашњено да предмет заштите жига представља одређена ознака за обележавање одређене врсте робе. Обим заштите коју жиг пружа је, међутим, шири од предмета заштите јер обухвата и круг ознака које су сличне заштићеној ознаци, за обележавање робе која је слична роби која је предмет жига, уколико употреба сличне ознаке за обележавање исте или сличне робе може довести потрошаче у заблуду у погледу порекла робе. Другим речима, носилац жига има право да забрани коришћење ознаке исте или сличне његовој заштићеној ознаци за обележавање исте или сличне робе, уколико потрошачи на тај начин могу бити доведени у заблуду у погледу порекла робе. За процену опасности настанка заблуде потрошача од значаја је не само мера сличности предметних ознака и роба, већ и снага обележавања ознаке заштићене жигом, као и претпостављени степен пажње са којим просечан потрошач приступа куповини конкретне робе.

О свему овом ће више речи би у наставку. Међутим, на почетку је важно напоменути да је проширење обима заштите у односу на предмет заштите у складу са традиционално схваћеном друштвеном функцијом права жига. Овакав обим заштите коју жиг пружа је нужан да би се спречило да потрошачи буду доведени у заблуду о пореклу робе која води уништењу или оштећењу робних ознака као носача информација на тржишту. Притом, под заблудом у погледу порекла робе која води уништењу или оштећењу робних ознака подразумевамо ситуацију која се у теорији назива непосредна забуна о пореклу робе, која се односи на погрешну представу потрошача у вези лица које робу обележава и ставља у промет. Посредном забуном се у теорији назива ситуација када су потрошачи свесни да лице које је робу означило и пустило у промет и носилац жига нису исто лице, али погрешно верују да између њих постоји пословна сарадња или неки други вид повезаности. Овај облик забуне и оправданост њеног спречавања ће бити анализиран у другом делу дисертације, док ће у излагањима која следе под термином „заблуда потрошача о пореклу робе“ бити подразумевана непосредна забуна потрошача.

Рано је уочено да није довољно да се обим заштите жига простире само на ознаку која је предмет заштите. Овакав обим заштите би омогућавао несавесном лицу да „заобиђе“ заштиту тако што би у промету своју робу обележавао ознаком која је различита од заштићене ознаке, али јој је довољно слична да потрошачи могу бити доведени у заблуду у погледу порекла робе. Питање сличности ознака је веома широка тема о којој постоји богата пракса судова и надлежних органа управе, чија обрада, ипак, није предмет ове дисертације. На овом месту ћемо указати да сличност између ознака може бити таква да оне стварају представу код потрошача да је реч о истој ознаци. У том случају су разлике између ознака толико мале да их потрошачи не уочавају, те они замењују две ознаке. Са друге стране, до заблуде потрошача у погледу порекла робе може доћи и када они уочавају разлике између ознака. У том случају потрошачи не замењују две ознаке, али на основу заједничких елемената погрешно закључују да је коришћена ознака модификација жигом заштићене ознаке, те да је реч о истом извору из којег потиче роба.

Жиг пружа свом носиоцу проширени обим заштите и у погледу робе која се обележава ознаком. Ово проширење је било условљено измењеним очекивањима потрошача у погледу робе која је обележена истим ознакама. Процес промене очекивања потрошача и последичног прилагођавања права ћемо илустровати на примеру САД. Наиме, жиг је током деветнаестог и почеком двадесетог века давао свом титулару овлашћење да забрани трећем лицу да заштићеном ознаком обележава само робу која је идентична (конурентска) роби за коју је жиг регистрован. Привредна пракса тог времена је оправдавала уско схватање начела специјалности. У то време су се произвођачи, по правилу, бавили производњом само једне врсте робе, па се нису дешавале ситуације да на тржишту истом ознаком буде обележено више врста робе једног произвођача. У таквој ситуацији није постојала опасност да потрошачи који се у промету сусретну са две сличне врсте робе обележене истом ознаком буду доведени у заблуду у погледу порекла робе. Као илустрација судске праксе са краја наведеног периода се у америчкој литератури обично наводи случај из 1912. године у којем је суд нашао да тужени није повредио жиг тужиоца којим је

ознака „Borden“ била заштићена за обележавање сладоледа, иако је тужени користио идентичну ознаку за обележавање кондензованог млека.⁵⁴

Међутим, почетком двадесетог века су произвођачи почели да диверсификују своју производњу и да обогаћују понуду робом која је слична роби коју су иницијално производили. Произвођачи су неретко сву робу коју су нудили на тржишту обележавали истом ознаком. Нова пракса произвођача, која је постепено узимала маха, утицала је на измену очекивања потрошача јер су они све чешће на тржишту сусретали породице производа једног произвођача који су обележени истом ознаком. Самим тим, уколико би се на тржишту појавила роба слична роби за коју је жиг регистрован, а која је обележана ознаком заштићеном жигом или сличном ознаком, потрошачи би били у уверењу да та роба потиче од носиоца жига. Према томе, у новом привредном окружењу је дотадашњи обим заштите жига био недовољан и превазиђен. Због тога је обим заштите проширен на начин да жиг даје овлашћење свом титулару да, у случају постојања опасности довођења потрошача у заблуду, забрани употребу заштићене ознаке за обележавање робе која је слична роби за коју је жиг регистрован. У америчкој судској пракси се прекретницом у смислу проширења обима заштите жига на сличну робу сматра случај из 1917. године у којем је носиоцу жига којим је заштићена ознака „Aunt Jemima“ за обележавање брашна омогућено да забрани трећем лицу да користи идентичну ознаку за обележавање сирупа за палачинке, са образложењем да су два производа довољно слична да би потрошачи сматрали да је носилац жига произвео сируп.⁵⁵

Сматрамо да је важно уочити да су последице заблуде потрошача различите у ситуацији коришћења заштићене ознаке на роби која је предмет заштите, у односу на ситуацију коришћења ознака на сличној роби. Мада у оба случаја долази до оштећења робне ознаке као носача информација на тржишту, што је и основни разлог пружања заштите, постоје разлике између последица које то оштећење производи. У случају коришћења заштићене ознаке од стране несавесног конкурента за

⁵⁴ Одлука *Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co.*, 201 F. 510 (7th Cir. 1912), наведено према Glynn S. Lunney, „Trademark Monopolies“, *Emory Law Journal*, 48(2)/1999, 391 и фн. 83.

⁵⁵ Одлука *Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co.*, 247 F. 407, 408, 410 (2d Cir. 1917), *cert. denied*, 245 U.S. 672 (1918), наведено према G. S. Lunney (1999), 392 и фн. 86.

обележавање робе која је предмет заштите жига, потрошачи губе могућност да разликују две робе. Непосредна штета која настаје за потрошаче се састоји у томе што ће добити робу коју нису желели (односно која не потиче од очекиваног произвођача), док се за носиоца жига директна штета састоји у умањењу обима продаје његове робе на рачун увећања обима продаје конкурента, као и потенцијалног урушавања његове репутације. Међутим, значајнија штета се састоји у уништењу робне ознаке као носача информација, што за последицу може имати потпуно урушавање предметног тржишта на начин који је објаснио Ејкерлоф.⁵⁶

Са друге стране, коришћење ознаке за обележавање сличне робе не би довело до потпуног уништења робне ознаке и потрошачи не би изгубили могућност да разликују робу на тржишту (пошто је роба која је обележена истом знаком ипак различита). Такође, ова ситуација не би директно утицала на обим продаје носиоца жига, јер обим продаје несавесног конкурента не би сам по себи значио умањење обима продаје носиоца жига. Међутим, штету би претрпела робна ознака као носач информација на тржишту, а последично би штета настала за носиоца жига и потрошаче. Робна ознака не би више потрошачима пружала истиниту информацију у погледу порекла робе и они би погрешно сматрали носиоца жига одговорним за робу која не потиче од њега. Потрошачи би трпели штету јер би одлуку о куповини робе несавесног конкурента донели на основу погрешне представе о њеном пореклу, па би очекивања о њеном квалитету формирали на основу искуства и информација везаних за робу носиоца жига. У случају незадовољства потрошача квалитетом нове робе, штету би претрпео носилац жига јер би била умањена репутација његове заштићене ознаке без његове кривице и без могућности да на то утиче. Другим речима, робна ознака не пружа потрошачима информације само о конкретној роби, већ потрошачи посредним путем изграђују мишљење и о њеном произвођачу, тачније извору који је одговоран за њено обележавање и пуштање у промет. На основу мишљења о произвођачу они формирају очекивања од остале робе која од њега потиче и на основу тог очекивања доносе одлуку о куповини, док испуњеност или неиспуњеност тих очекивања повратно делује на употпуњавање мишљења о произвођачу. Описани

⁵⁶ Вид. претходно излагање у одељку 1.4. дисертације о неопходности постојања робних ознака.

механизам, којим се успоставља одговорност произвођача за квалитет све његове робе у очима потрошача, бива нарушен коришћењем заштићене ознаке за обележавање сличне робе од стране трећег лица. Наведено ћемо илустровати на једном примеру. Уколико произвођач А производи ножеве и обележава их одређеном ознаком, а произвођач Б обележи идентичном ознаком маказе које представи на тржишту, потрошачи ће бити доведени у заблуду да маказе потичу од произвођача А. То наравно неће имати за последицу губитак способности потрошача да разликују робу, услед чега би купили маказе уместо ножева. Међутим, потрошачи ће се на основу позитивног искуства са ножевима, одлучити за куповину истом ознаком обележених маказа, а евентуално незадовољство квалитетом маказа се може негативно одразити на репутацију произвођача А и одлуку потрошача да у будућности купују његове ножеве.

Данас је прихваћено да сличност ознака и сличност роба треба да буду заједно процењиване у контексту јединствене процене вероватноће да потрошачи буду доведени у заблуду. У случају мање мере сличности између ознака ипак постоји опасност настанка заблуде потрошача уколико постоји већа мера сличности између две робе. И обрнуто, у случају веће мере сличности између ознака, заблуда може настати и при мањој мери сличности између роба.⁵⁷ Ипак апсолутно одсуство једног елемента процене не може бити надомештено високим степеном присуства другог елемента. Другим речима, чак и у случају истоветности ознака, да би потрошачи били доведени у заблуду у погледу порекла робе мора да постоји изврстан ниво сличности две робе.⁵⁸

⁵⁷ Ово је и став Европског суда правде. У том смислу вид. Пресуду Европског суда правде у предмету *Canon Kabushiki Kaisha and Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, раније *Pathe Communications Corporation* (C-39/97) од 29. септембра 1998. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *Canon*), пар. 17. Међутим, сличност ознака и роба нису одувек процењиване у оквиру јединствене процене. У том смислу вид. Божин Влашковић, „Појам сличних производа у одлукама Европског суда правде и у пракси Немачких савезних судова“, *Правни живот*, 11/2012, 719-731.

⁵⁸ Обрнута ситуација се подразумева. Наиме, јасно је да у случају истоветности две робе за настанак заблуде мора да постоји изврстан ниво сличности ознака. Уколико ознаке нису сличне, до заблуде никада не може доћи.

Један од елемената од којих зависи опасност настанка заблуде потрошача у погледу порекла робе је снага обележавања коју поседује заштићена ознака. Снага обележавања робне ознаке је резултанта свих естетско-лингвистичких посебности саме ознаке, преко дужине њене употребе и степена прихваћености од стране потрошача, до разноврсних околности њеног коришћења.⁵⁹ Нарочиту улогу у процесу изградње снаге обележавања робне ознаке има реклама. У претходним излагањима је напоменуто да је универзално правило права жига да носилац жига којим је заштићена ознака веће снаге обележавања има право да забрани коришћење ширег круга сличних ознака за обележавање ширег круга сличне робе, него носилац жига којим је заштићена ознака нижег нивоа снаге обележавања.

Перцепција снаге обележавања заштићене ознаке, сличности две ознаке, као и две робе, зависи од лица које врши процену и његових особина (способности опажања, нивоа образовања, искуства, очекивања са којима излази на тржиште итд.). Због тога међу конкретним потрошачима постоје значајне разлике у оцени ових елемената. Као последица тога у сваком конкретном случају коришћења исте или сличне ознаке за обележавање исте или сличне робе постоје разлике у вероватноћи да ће различити потрошачи бити доведени у заблуду у погледу порекла робе. У циљу објективизације процене постојања опасности настанка забуне у погледу порекла робе, право жига је предвидело да се та оцена доноси имајући у виду пажњу просечног потрошача. Пажња просечног потрошача је правни стандард који своје конкретно значење добија у зависности од конкретних околности, као што су врста робе, круг потрошача којима је роба намењена и њихове особине, претпостављени степен пажње са којим ће потрошачи приступити куповини и сл.⁶⁰

⁵⁹ С. Марковић (2011), 44.

⁶⁰ На пример, оправдана је претпоставка да ће просечан потрошач приступити куповини чоколаде са знатно мање пажње него што приступа куповини аутомобила, па је очекивано да ће бити лакше доведен у заблуду у случају коришћења сличних ознака. Такође, на примеру лекова је могуће илустровати важност коју за дефинисање просечног потрошача у сваком конкретном случају има одређивање круга потрошача којима је роба намењена. Просечним потрошачем ће се у случају лекова који се издају на рецепт сматрати лекар или фармацеут, дакле високо квалификовано лице које ће тешко бити доведено у заблуду. Ситуација је другачија са лековима који се налазе у слободној продаји, јер је њихов просечан потрошач лаик у областима медицине и фармације, кога ће сличност ознака далеко лакше довести у заблуду.

Сматрамо да је увођење стандарда пажње просечног потрошача у функцији остваривања традиционалног циља права жига. Наиме, циљ права жига није да елиминише заблуду у погледу порекла робе која може настати код малог броја потрошача (или чак појединих потрошача), јер друштвена сврха права жига није заштита потрошача. У стварности ће увек постојати мали број потрошача који ће бити доведени у заблуду и у случају минималне сличности две ознаке, али они нису релевантни за право жига. Друштвена сврха права жига је олакшавање ефикасног привређивања у условима конкуренције, путем снижавања асиметрије информисаности на тржишту. Могућност ефикасног привређивања ће бити угрожена једино уколико је значајан број потрошача доведен у заблуду у погледу порекла робе услед употребе неке ознаке. Тек у том случају је оправдана реакција права жига. Право жига операционализује услов довођења у заблуду значајног броја потрошача кроз стандард пажње просечног потрошача.

Уколико жели да спречи коришћење одређене ознаке, носилац жига мора у поступку пред судом да докаже да коришћење конкретне ознаке за обележавање конкретне робе може довести потрошаче у заблуду у погледу порекла робе. Међутим, у многим државама носилац жига нема овај терет доказивања уколико се ознака идентична заштићеној ознаци користи за обележавање робе која је идентична роби за коју је жиг регистрован.⁶¹ За успех у поступку је носиоцу жига у таквим случајевима довољно да докаже идентитет ознака и идентитет робе. Могло би се поставити питање шта је смисао оваквог правила, односно да ли је у овим ситуацијама релевантна опасност довођења потрошача у заблуду. Сматрамо да је циљ овог правила побољшање процесног положаја носиоца жига и снижавање трошкова спровођења права. Наиме, с обзиром на то да је реч о ситуацији у којој је настанак заблуде потрошача практично изванредан, а која на најдиректнији начин угрожава опстанак робне ознаке као носача информација на тржишту, законодавац се определио да претпостави настанак заблуде потрошача.⁶² Закључујемо да је наведено

⁶¹ Вид. чл. 10 ст. 2 тач. (а) Директиве из 2015. године, као и чл. 16 ст. 1 TRIPS споразума.

⁶² Исти закључак вид. у R. G. Bone (2004), 2134-2137. Иначе, у раду се полази од мишљења да је за правилну анализу права жига (као и сваке друге гране права) неопходно узети у обзир и трошкове

правило оправдано те да је оно такође у функцији остваривања основног циља права жига, а то је гарантовање истинитости информација у погледу порекла робе.

2.6.6. Ограничења жига

Право жига прописује одређене случајеве у којима жиг нема дејство према према трећем лицу. Правило да жиг познаје ограничења је универзално, с тим да постоје разлике између појединих држава у погледу садржине ограничења. На овом месту ће бити анализирано неколико ограничења, која су репрезентативна са аспекта разумевања друштване сврхе права жига. Наиме, право жига штити ефикасност привређивања у условима конкуренције не само путем давања носиоцима жига искључивих овлашћења, већ путем одређивања праве мере тих овлашћења. Погрешно би било схватање да више искључивих овлашћења у рукама носиоца жига, односно шира заштита коју жиг пружа, аутоматски значи већи степен испуњености циљева права жига. Преширока овлашћења носиоца жига могу да имају негативан утицај на конкуренцију,⁶³ односно да произведу ефекат који је супротан традиционално схваћеној друштвеној сврси права жига. Наведена теза ће бити детаљно анализирана у наредним излагањима, а на овом месту ћемо дати њену иницијалну потврду кроз анализу начина на који ограничења жига доприносе поспешивању конкуренције на тржишту засноване на истинитим информацијама.

У излагању о садржини овлашћења права жига је проучаван институт исцрпљења права, који представља један вид ограничења жига. Наведену анализу нећемо понављати, али подсећамо на закључак да овај институт доприноси изградњи ефикасног тржишта на којем се несметано одвија конкуренција.

примене правила. У складу са тим се проучава низ правила права жига кроз посматрање не само односа користи и штете коју би та правила произвођила у идеалној ситуацији, већ и трошкова спровођења тих правила у стварности у којој постоје бројна ограничења. На тај начин се објашњава смисао низа постојећих правила и дају предлози за измену одређених правила.

⁶³ Исти закључак вид. у S. L. Dogan, M. A. Lemley (2007), 1227.

У праву Европске уније је предвиђено неколико ограничења жига, од којих ће бити анализирана два. Пре свега, жиг не даје овлашћење свом носиоцу да забрани трећем лицу да у складу са добрим пословним обичајима користи ознаке које се односе на врсту, квалитет и количину робе, њено географско порекло, време производње и друге карактеристике.⁶⁴ Смисао овог ограничења је потреба да коришћење наведених ознака остане слободно. Проток информација на тржишту би трпео уколико би једно лице имало искључиво право на коришћење ознака чија употреба је његовим конкурентима и осталим тржишним актерима неопходна да би назначили врсту робе, њену количину и сл. У коначном исходу би трпела конкуренција, што је супротно циљу којем право жига тежи.

Такође, у Европској унији је на снази правило да жиг не даје овлашћење свом носиоцу да забрани трећем лицу да у складу са добрим пословним обичајима користи жигом заштићену ознаку да назначи намену робе, нарочито ако је реч о резервним деловима.⁶⁵ Смисао овог ограничења се, такође, састоји у елиминисању препрека слободном одвијању конкуренције. Назначење намене робе спада у ред информација које су кључне за потрошаче приликом доношења одлуке о куповини робе. За ефикасно одвијање конкуренције је од суштинске важности да постоји слобода произвођача да назначи намену своје робе. Ова слобода долази у сукоб са жигом нарочито када је реч о резервним деловима. Наиме, да би објаснио намену резервног дела који производи, произвођач мора да назначи и робу за коју је резервни део намењен, па се у том контексту намеће потреба коришћења ознаке којом је та роба означена. Уколико би му било забрањено да употреби ознаку којом је означена одређена роба, произвођачу резервног дела би било немогуће да објасни намену свог производа. На пример, произвођачу би било веома тешко да објасни за шта је намењен резервни део за аутомобил произвођача „Audi“ уколико би му било забрањено да користи ознаку „Audi“. Због тога би овлашћење носиоца жига да забрани коришћење своје заштићене ознаке у овом контексту практично имало за последицу стварање монопола у његову корист на тржишту резервних делова за

⁶⁴ Вид. чл. 14 ст. 1 тач. (б) Директиве из 2015. године.

⁶⁵ Вид. чл. 14 ст. 1 тач. (ц) Директиве из 2015. године.

аутомобил који производи. Овакав исход би, очигледно, био супротан циљу права жига, из чега произлази оправданост анализираниог ограничења жига. Услов употребе ознаке у складу са добрим пословним обичајима гарантује да ће ознака у случају оба анализирана ограничења бити коришћена на начин који не доводи потрошаче у заблуду, односно да ће јасно бити назначена разлика између порекла робе и њене намене, количине, географског порекла и сл.

На овом месту ћемо анализирати доктрину слободе упоредног рекламирања која постоји у праву САД.⁶⁶ Према наведеној доктрини конкуренти имају право да користе туђе заштићене ознаке да привуку пажњу јавности и преусмере је на своју робу пружајући корисне информације које пореде два робе.⁶⁷ Поређење може бити ефикасан начин пружања информација о некој роби. Овај вид рекламе може бити нарочито погодан за рекламирање нове робе на тржишту која претендује да потрошачима пружи бољи квалитет или исти квалитет по нижој цени у односу на робу која већ ужива репутацију на том тржишту. Уколико потрошачи нису доведени у заблуду у погледу порекла робе, оваква употреба туђе заштићене ознаке има позитиван утицај на информисање потрошача, па самим тим доприноси испуњењу циља којем тежи право жига у целини. Из наведених разлога следи оправданост овог ограничења жига.

Сва анализирана ограничења жига се односе на ситуације у којима употреба туђе жигом заштићене ознаке омогућава комуницирање корисних информација према потрошачима. Са друге стране, уколико су правилно примењена, проучавана ограничења неће водити стварању заблуде потрошача у погледу порекла робе.

⁶⁶ На нивоу Европске уније је упоредно рекламирање уређено Директивом 2006/114/ЕЗ од 12. децембра 2006. године о обмањујућем и упоредном рекламирању, којом су прописана правила која државе чланице морају унети у домаће законе. Сматрамо да је режим који је прописала наведена директива превише рестриктиван, те да је простор за упоредно рекламирање неоправдано сужен. Више о начину на који је Европски суд правде тумачио однос заштите коју жиг пружа и прописа о упоредном рекламирању вид. у Dev Gangjee, Robert Burrell, „A Brief Note on L’oreal and the Prohibition on Free Riding“, 2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1491402 13-16, као и у пресуди Европског суда правде у предмету *L’Oréal*.

⁶⁷ S. L. Dogan, M.A. Lemley (2007), 1233.

Закључујемо да је утицај ових правила на конкуренцију на тржишту, а самим тим и на остварење циљева којима тежи право жига, недвосмислено позитиван.

2.7. Закључак друге главе

У оквиру претходног излагања је констатовано да се циљ традиционалног права жига састоји у омогућавању функционисања механизма робних ознака на тржишту. Деловање овог механизма, као што смо објаснили, води снижавању асиметрије информисаности на тржишту путем олакшавања потрошачима да прикупе информације о роби и оно је нужно за функционисање тржишта. Дакле, према традиционалном схватању, право жига има за циљ да обезбеди услове да робне ознаке истинито указују на порекло обележене робе, чиме се, у крајњем исходу, штити ефикасност привређивања у условима конкуренције.

Притом је указано да није исправно мишљење да се циљ права жига састоји у заштити носилаца жигова или заштити потрошача, иако је неспорно да ови субјекти имају корист од истинитости информација на тржишту. Међутим, корист која настаје за носиоце жигова и потрошаче је само последица ефикасног тржишта и несметаног одвијања конкуренције, као примарног циља чијем постизању тежи право жига. Из реченог следи закључак да је заштита интереса поменутих субјеката изведена, тј. секундарна функција традиционалног права жига.

Наведени закључак о циљу традиционалног права жига је потврдила анализа правила ове гране права, која је, такође, била предмет претходног излагања. У оквиру поменуте анализе су проучавана правила којима је прописано начело специјалности жига, којима су регулисани услови за стицање жига, као и правила која прописују дужину трајања жига и основе његовог престанка. Такође, анализирана су правила којима је прописана садржина заштите коју жиг пружа робној ознаци, као и обим те заштите, док су на крају проучавана правила којима су регулисана ограничења којима је жиг подвргнут. Анализа наведених правила је учинила очигледним да традиционално право жига пружа заштиту робној ознаци само у мери у којој је то

потребно за омогућавање вршења функције носача информација о роби на тржишту, али не и преко те мере. На овакав закључак упућују сва поменута правила, али сматрамо да он најочигледније произлази из анализе правила којима су прописана ограничења жига. Ова правила су заснована на схватању да шира заштита коју жиг пружа робној ознаци не води нужно већем степену испуњености циљева права жига, те да преширока овлашћења носиоца жига могу бити штетна, односно имати негативан утицај на конкуренцију на тржишту.

ГЛАВА 3.

ОДНОС ЖИГА И ДРУГИХ СУБЈЕКТИВНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

3.1. Право жига као део права интелектуалне својине

Право жига представља део права интелектуалне својине као шире гране права. Сматрамо да је за боље разумевање права жига потребно упоредити ту грану права са другим гранама које припадају праву интелектуалне својине, нарочито зато да би се сагледале сличности и разлике у економском учинку ових грана права.

Право интелектуалне својине се, поред права жига, састоји из следећих грана права: ауторског права, права интерпретатора, права произвођача фонограма, права произвођача видеограма, права произвођача емисија, права произвођача базе података, права првог издавача слободног дела, патентног права, права заштите ознаке географског порекла, права заштите индустријског дизајна, права заштите топографије интегрисаног кола, права заштите биљне сорте, права сузбијања нелојалне конкуренције и пословне тајне (енг. *know-how*). Дакле, већ на први поглед је видљиво да се право интелектуалне својине састоји из великог броја грана права. На основу упоређивања сличности и разлика наведених грана права, у теорији је изнет став да је право интелектуалне својине једна хетерогена целина, која почива на само двама заједничким особинама свих њених делова: а) нематеријалном (духовном, интелектуалном) карактеру предмета заштите, и б) економској функцији која обезбеђује да субјект заштите присваја материјалну корист од привредне експлоатације предмета заштите, и то у условима искључења конкуренције.⁶⁸

⁶⁸ С. М. Марковић, Д. В. Поповић (2014), 34.

Најраширенија подела права интелектуалне својине је подела на ауторско и сродна права, са једне стране, и права индустријске својине, са друге стране.⁶⁹ Ипак значај ове поделе (као и критеријум по којем је извршена) је пре свега историјски, те она нема већи теоријски и практични значај. Много важнија подела права интелектуалне својине за економску анализу која следи је подела на гране права којима се пружа заштита творевинама и псеудотворевинама и гране права којима се пружа заштита ознакама.⁷⁰ Критеријум за ову поделу је врста добара која представљају предмет заштите, односно економска функција наведених грана права која је условљена предметом заштите.

Под творевином се сматра интелектуално добро које је резултат духовног стваралаштва човека и које је, у већој или мањој мери, израз личности појединца који га је створио. У творевине спадају ауторска дела, интерпретације, индустријски дизајн, топографија интегрисаних кола, проналазак и биљна сорта. Творевине су наведене по редоследу који одражава степен личног печата који на творевину оставља њен стваралац. Ауторско дело у највећој мери представља израз личности ствараоца, јер приликом његовог стварања аутор није ограничен никаквим спољним факторима. На другом крају спектра се налазе проналасци који су одређени природним законима и чињеницом да је њихова сврха да задовоље постојеће људске потребе. Наведене чињенице значајно ограничавају слободу проналазача приликом стварања проналаска, тако да је ниво личног печата који проналазач даје проналаску прилично низак. Псеудотворевине настају у оквиру привредне делатности њихових стваралаца и нису резултат њиховог духовног стваралаштва. У псеудотворевине спадају фонограми, видеограми, емисије и базе података. У ознаке, према овој подели, спадају робне ознаке (о којима је било речи у претходним излагањима) и

⁶⁹ У ауторско и сродна права спадају: ауторско право, право интерпретатора, право произвођача фонограма, право произвођача видеограма, право произвођача емисија, право произвођача базе података и право првог издавача слободног дела. У права индустријске својине спадају: патентно право, право жига, право заштите ознаке географског порекла, право заштите индустријског дизајна, право заштите топографије интегрисаног кола и право заштите биљне сорте.

⁷⁰ Ова подела је наведена према С. М. Марковић (2014), 46-50. Наредно излагање у којем су објашњени основи ове поделе и њене економске импликације је засновано на ставовима наведеног дела.

ознаке географског порекла. Ознака може истовремено бити и творевина (нпр. ауторско дело или индустријски дизајн), али то није разлог њене заштите. Разлог за пружање заштите ознакама је што оне представљају носаче информација о роби на тржишту.

Сама чињеница да смо гране права интелектуалне својине поделили на две групе према економској функцији коју врше, намеће закључак да гране права којима се штите ознаке (у које спада право жига, уз право заштите ознака географског порекла) имају другачију сврху, посматрано из економске перспективе, у односу на остале гране права интелектуалне својине. О тој разлици ће бити речи у наставку.

Напомињемо да се гране права којима се штите творевине (ауторско право, право интерпретатора, право заштите индустријског дизајна, право заштите топографије интегрисаног кола, патентно право и право заштите биљне сорте) разликују од грана права којима се штите псеудотворевине (право произвођача фонограма, право произвођача видеограма, право произвођача емисија и право произвођача базе података) по томе што субјекту заштите поред имовинскоправних овлашћења дају и личноправна овлашћења. Субјект заштите путем личноправних овлашћења штити личне интересе (углед, част, достојанство итд.) у вези са творевином коју је створио. Установљавање личноправних овлашћења је последица чињенице да творевине представљају израз личности њеног ствараоца, а обим тих овлашћења је сразмеран степену личног печата који је стваралац оставио на конкретну врсту творевине (то значи да је најшири спектар ових овлашћења прописан ауторским правом, а најужи патентним правом). Међутим, ова разлика између грана права којима се штите творевине и псеудотворевине није од значаја за економску анализу која следи, јер се овај вид анализе бави само имовинскоправним овлашћењима.

У наредним излагањима ћемо извршити упоређивање економске оправданости права жига, која спада у грану права којом се штите ознаке, и патентног и ауторског права, који спадају у гране права којим се штите творевине. Сматрамо да нема потребе да анализа обухвати бројне гране права којима се штите творевине и псеудотворевине, те да је довољно да се анализирају две најрепрезентативније гране

права које припадају овој групи, односно две гране које имају највећи правни, економски, па и историјски значај. У наставку ће кратко бити изложени основни елементи патентног и ауторског права, након чега ће детаљније бити анализирана њихова економска функција. На крају ће бити упоређено економско оправдање ових грана права, са оправдањем права жига које је анализирано у претходним излагањима.

3.2. Патентно право

Патентно право је грана права која уређује режим заштите проналазака.⁷¹ Проналазак се на најопштији начин може дефинисати као решење одређеног техничког проблема. Основна подела проналазака је на: проналаске производа, проналаске поступка и проналаске примене.⁷² Из прописа који припадају патентном праву извире патент, односно субјективно право које овлашћује свог носиоца да патентирани проналазак на искључив начин привредно користи, односно да свима другима допусти или забрани да га привредно користе.⁷³ Следи да је патентирани

⁷¹ Више о патентном праву генерално вид. у Слободан М. Марковић, *Патентно право*, Номос, Београд, 1997.

⁷² Проналазак производа је проналазак који се односи на спољни облик, односно структуру производа који се састоји од познатих елемената. Проналазак поступка је проналазак који се односи на одређени след људских радњи које се предузимају уз коришћење познатих предмета или на познатим предметима у циљу постизања одређеног техничког ефекта. Проналасци поступка се даље деле на проналаске производног поступка и проналаске радног поступка. У прву групу спадају проналасци поступка којима се добија одређени производ који је различит од полазног материјала. У другу групу спадају проналасци поступка којима не долази до измене полазног материјала, већ његовог спољњег стања или положаја (на пример, поступак транспорта). Проналазак примене је проналазак који се односи на упутство примене одређеног познатог производа или поступка за нову техничку сврху.

⁷³ Овлашћења која патент даје свом носиоцу су имовинскоправне природе и имају апсолутно дејство. Конкретна овлашћења зависе од врсте проналаска који је предмет патента. Тако, патент којим се штити проналазак производа даје свом носиоцу овлашћење да производи тај производ, да га ставља у промет, да га у циљу стављања у промет нуди, увози и складишти, као и да га употребљава. Патент којим се штити проналазак поступка овлашћује свог носиоца да примењује тај поступак, а ако је реч о производном поступку, онда патент овлашћује носиоца и да производ који је непосредни резултат тог поступка ставља у промет, да га нуди, увози и складишти у циљу стављања у промет и да га употребљава. Патент којим се штити проналазак примене даје овлашћење свом носиоцу да производи,

проналазак предмет заштите патента. Патент настаје одлуком надлежног органа одређене државе (донетом у управном поступку који започиње подношењем пријаве заинтересованог лица), те уписом патента у регистар који води тај орган. Патент важи на територији државе чији је надлежни орган признао заштиту.⁷⁴ По правилу, да би проналазак стекао заштиту у више држава, о томе одлуку мора да донесе надлежни орган сваке од тих држава.⁷⁵ Патент има ограничено трајање, које обично износи 20 година од подношења пријаве за признање патента. Након протеча овог рока проналазак пада у јавни домен и његова привредна примена је доступна свим заинтересованим лицима.

Није сваки проналазак подобан да буде заштићен патентом. Да би стекао патентну заштиту проналазак мора испунити одређене услове, конкретно мора бити нов (односно на дан подношења пријаве не сме бити обухваћен стањем технике, што подразумева све јавне техничке информације), мора имати инвентивни ниво (односно не сме да произлази из стања технике на очигледан начин посматрано из перспективе стручњака релевантне области) и мора бити привредно примењив (односно мора бити такав да се може применити у производњи робе или пружању услуга). Испуњеност ових услова се испитује у поступку признања патента. У оквиру тог поступка се патентна пријава објављује, на који начин проналазак постаје доступан јавности. Чињење проналазака јавним доприноси увећавању јавно доступног знања

нуди, увози, складишти и ставља у промет производ који је намењен за заштићену примену. Важно је напоменути да су овлашћења на нуђење, стављање у промет и употребу производа који је обухваћен патентном заштитом ограничена институтом националног исцрпљења права. За патент се везује личноправно овлашћење проналазача да буде наведен као проналазач у патентној пријави и осталим патентним списима. Међутим, ово није овлашћење које је део патента, већ је реч о овлашћењу из проналазачког права које настаје самим чином настанка проналаска.

⁷⁴ Изузетак представљају патенти засновани на одлуци одговарајућег наднационалног органа, који важе на територији више држава. Надлежност наднационалних органа је заснована међународним споразумима. У ову групу патената спадају европски патент, евроазијски патент и афрички патент.

⁷⁵ Поред изузетака који су објашњени у претходној фусноти, постоји могућност и поједностављеног пријављивања патената у већем броју држава. Наиме, стицање патента за један проналазак у већем броју држава је у великој мери олакшано међународним споразумима којима је омогућено пријављивање проналаска за патентирање у већем броју држава путем подношења једне пријаве. Више о међународним аранжманима који олакшавају стицање патента у већем броју држава вид. у Слободан Марковић, „Глобална административна криза патентног система“, *Анали Правног факултета у Београду*, 2/2006, 93-100.

које представља базу за даљи научни и технолошки развој. Ова функција патентног система (тзв. информациона функција) се сматра једном од његових значајних предности.

3.3. Ауторско право

Ауторско право у објективном смислу је грана права којом се уређује режим коришћења ауторских дела.⁷⁶ Субјективно ауторско право је право које штити моралне и материјалне интересе аутора поводом његовог ауторског дела. Под моралним интересима аутора се подразумевају интереси за заштитом интегритета дела, као и заштитом његове личности као аутора и они се штите путем личноправних овлашћења која представљају део субјективног ауторског права.⁷⁷ Имовинскоправна овлашћења, која су такође садржана у субјективном ауторском праву, овлашћују аутора да ауторско дело на искључив начин економски искоришћава, односно да свима другима допусти или забрани да га економски искоришћавају.⁷⁸ У новије време ауторско право садржи овлашћења која нису

⁷⁶ Више о ауторском праву генерално вид. у Слободан Марковић, *Ауторско право и сродна права*, Службени гласник, Београд, 1999.

⁷⁷ У искључива личноправна овлашћења, која представљају део ауторског права, спадају: овлашћење на признање ауторства, овлашћење на назначење имена аутора, овлашћење на објављивање дела, овлашћење на заштиту интегритета дела и овлашћење на супротстављање недостојном коришћењу дела.

⁷⁸ Искључива имовинскоправна овлашћења су бројна и она обухватају појединачне радње коришћења дела, које су одређене постојећим техничким могућностима саопштавања дела јавности. Због тога је листа имовинскоправних овлашћења допуњавана у прошлости у складу са развојем технологије. У искључива имовинскоправна овлашћења спадају: овлашћење на умножавање дела, овлашћење на стављање примерка дела у промет (које овлашћење је ограничено институтом националног исцрпљења), овлашћење на давање примерка дела у закуп, овлашћење на извођење дела, овлашћење на представљање дела, овлашћење на преношење извођења или представљања, овлашћење на емитовање дела, овлашћење на интерактивно чињење дела доступним јавности, овлашћење на јавно саопштавање дела које се емитује, овлашћење на јавно саопштавање дела са носача звука или слике и овлашћење на прераду дела.

искључиве природе.⁷⁹ За разлику од жига, патента и других субјективних права индустријске својине, за настанак субјективног ауторског права није потребна одлука надлежног државног органа. Ауторско право настаје самим чином настанка ауторског дела. С обзиром на то да нема одлуке надлежног органа одређене државе, могло би се поставити питање одређивања просторног деловања ауторског права. Субјективно ауторско право којим се штити одређено ауторско дело постоји у свакој држави која својим прописима предвиђа његов настанак на основу чињенице настанка ауторског дела. Као последица деловања међународних конвенција данас је универзално правило да државе признају ауторско право странцима за дела која су настала у иностранству. То значи да чином настанка ауторског дела аутор стиче субјективно ауторско право не само у држави чији је држављанин, већ и у свим осталим државама. Иако би на први поглед могло изгледати да је реч о јединственом светском субјективном ауторском праву, заправо је реч о низу ауторских права која постоје у појединачним државама. Сходно томе, поводом истог ауторског дела могу постојати разлике између ауторских права која постоје у различитим државама (у погледу услова за настанак права, његовог обима, рока трајања и сл.), а као последица чињенице да је свако поједначано субјективно ауторско право одређено прописима који важе у конкретној држави.

Предмет заштите у ауторском праву је ауторско дело. Под ауторским делом се подразумева људска творевина која има духовни садржај и одређену форму, те која је оригинална.⁸⁰ Под оригиналношћу дела се подразумева његова индивидуалност и она

⁷⁹ Део овлашћења субјективног ауторског права немају искључив карактер, односно не дају свом носиоцу овлашћење да трећим лицима дозволи или забрани неки вид коришћења дела. Ова овлашћења се састоје у обавезама које одређена лица имају према носиоцу ауторског права. У неискључива овлашћења, међу којима има овлашћења личноправне и имовинскоправне природе, спадају: овлашћење на приступ примерку дела, овлашћење на забрану излагања оригиналног примерка дела ликовне уметности, прече право аутора на прераду примерка дела архитектуре, право слеђења, право на накнаду од производње, односно промета уређаја и средстава која служе умножавању ауторских дела.

⁸⁰ Закони обично садрже набрајање различитих врста ауторских дела. С обзиром на то да подела нема правни значај, закључујемо да је разлог набрајања да се адресатима закона приближи сам појам ауторског дела. Тако Закон о ауторском и сродним правима (*Сл. гласник РС*, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) у чл. 2 ст. 2 наводи да се ауторским делом сматрају нарочито: (1) писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи, рачунарски програми у било којем облику њиховог изражавања,

је последица чињенице да је дело одраз личности његовог аутора, а да на свету не постоје две идентичне личности. Оригиналност је основно обележје ауторског дела и разлог због којег се пружа ауторскоправна заштита конкретном делу. Због тога је сасвим логично правило да је обим заштите које ауторско право пружа конкретном делу сразмерно степену његове оригиналности. Другим речима, што је неко ауторско дело оригиналније, то се ауторскоправна заштита за то дело простире на шири круг сличних дела.

Личноправна овлашћења која представљају део ауторског права немају ограничено трајање, док су имовинскоправна овлашћења временски ограничена. У том смислу ћемо у наставку говорити о ограниченом трајању ауторског права, а с обзиром на то да ће у центру економске анализе која следи управо бити имовинскоправна овлашћења. У већини држава ауторско право траје у току живота аутора и 70 година након његове смрти.

3.4. Економско оправдање патента и ауторског права - решавања проблема недовољне производње проналазака и ауторских дела као јавних добара

У наредном излагању ће укратко бити објашњено економско оправдање патента и ауторског права, односно разлог прописивања ових субјективних права интелектуалне својине и улога коју врше на тржишту, посматрано из економске перспективе. Наведена анализа ће бити изложена у најосновнијим цртама, односно само у мери која нам омогућава поређење оправдања ових субјективних права интелектуалне својине и оправдања жига, који је примарни предмет нашег интересовања. На одговарајућим местима ће, ради веће јасноће изложене материје,

укључујући и припремни материјал за њихову израду и др.), (2) говорна дела (предавања, говори, беседе и др.), (3) драмска, драмско-музичка, кореографска и пантомимска дела, као и дела која потичу из фолклора, (4) музичка дела, са речима или без речи, (5) филмска дела (кинематографска и телевизијска дела), (6) дела ликовне уметности (слике, цртежи, скице, графике, скулптуре и др.), (7) дела архитектуре, примењене уметности и индустријског обликовања, (8) картографска дела (географске и топографске карте), (9) планови, скице, макете и фотографије, (10) позоришна режија.

бити дата објашњења економских термина који се користе и биће наведени примери који ће допринети њиховом бољем разумевању. За проналазак и ауторско дело ћемо користити заједнички назив „интелектуално добро“.

Интелектуална добра по својој природи представљају врсте информација. Економском терминологијом речено, информације су неискључива и неривалска добра.⁸¹ Управо су ова својства интелектуалних добара разлог установљавања патента и ауторског права, а она одлучујуће утичу и на обликовање ових субјективних права.

Добро је неискључиво када је немогуће спречити (искључити) појединца да га користи, иако он није учествовао у његовом стварању, или су трошкови његовог спречавања превелики. Тако, проналазач новог лека не може да, након што је тај лек пуштен у продају, спречи конкурента да путем тзв. реверзибилног инжењерства открије формулу проналаска и сам почне да производи нови лек. Слично, издавач књиге не може да спречи да један примерак књиге буде прочитан од више људи, или да буде умножаван путем фотокопирања. Последица неискључивог карактера проналазака и ауторских дела је да ће њихова производња у условима слободне конкуренције увек бити на нивоу који је нижи од друштвено оптималног.⁸² Наиме, производња робе у којој је опредмећено интелектуално добро подразумева сношење фиксног трошка настанка интелектуалног добра (који може бити веома велик) и трошкове производње сваке јединице робе. Уколико конкуренти имају могућност да

⁸¹ За детаљније економско објашњење ових појмова, као и за анализу економске природе проналазака и ауторских дела, те патента и ауторског права вид. François Lévêque, Yann Ménière, *The Economics of Patents and Copyright*, <http://ssrn.com/abstract=642622> 14. март 2016.

⁸² Претходна тврдња је заснована на премиси о постојању нивоа производње проналазака и ауторских дела којим се на оптималан начин задовољавају друштвене потребе, а узимајући у обзир опортунитетне трошкове производње ових интелектуалних добара. Уколико би производња проналазака и ауторских дела била нижа или виша од наведеног нивоа, то значи да ограничени ресурси не би били на најбољи могући начин употребљени за задовољене друштвених потреба. У првом случају би било корисно употребити додатне ресурсе за производњу ових интелектуалних добара. У другом случају су опортунитетни трошкови употребе ресурса за производњу проналазака и ауторских дела виши од користи коју то доноси за друштво, те се оптималном сматра употреба тих ресурса за задовољење других друштвених потреба. Иначе, опортунитетни трошак је пропуштена корист која настаје у случају када избор једне алтернативе значи пропуштање неке друге. Више о појму опортунитетних трошкова вид. у Б. Беговић, М. Лабус, А. Јовановић (2013), 21-22, 125-133.

произведу робу у којој је опредмећено интелектуално добро без сношења трошкова његовог настанка, они ће бити у могућности да ту робу понуде на тржишту по цени која одговара трошку производње додатне јединице робе, па ће цена на тржишту бити формирана на том нивоу. Уколико је, на пример, сваки субјект у могућности да копира објављену књигу и понуди је на тржишту без давања накнаде аутору, цена те књиге ће бити формирана на нивоу који је одређен само трошковима штампања књиге. Међутим, ова цена робе није довољна да стваралац интелектуалног добра поврати инвестицију (која се огледа у уложеном новцу, времену, раду итд.) коју је сносио у циљу стварања проналаска и ауторског дела. У таквој ситуацији рационалност налаже потенцијалним проналазачима и ауторима да одустану од стварања интелектуалних добара. Конкретно, аутор књиге из наведеног примера неће имати економски мотив да пише књиге, јер тај процес за њега ствара трошкове, без могућности зараде. Овде је дакле реч о могућности бесплатне вожње конкурената на инвестицији коју је сносио стваралац интелектуалног добра, али што је још важније, реч је о врсти бесплатне вожње која онемогућава ствараоца да поврати ту инвестицију. Обим производње интелектуалних добара ће у оваквим условима бити испод друштвено оптималног нивоа.⁸³

Дакле, слободно тржиште на којем је дозвољено копирање интелектуалних добара која су створила друга лица показује несавршеност која се састоји у производњи тих добара на нивоу који је нижи од оптималног. С обзиром на то да је настанак проналазака важан за технолошки развој друштва, а настанак ауторских дела за његов духовни и културни напредак, интерес друштва је да се ова добра производе у друштвено оптималном обиму. Управо су са овом сврхом установљени

⁸³ Ипак, то не значи да интелектуална добра уопште неће настајати. И у оваквим условима би се производила интелектуална добра чији је трошак настанка релативно низак, односно интелектуална добра за чију исплативост је довољна почетна тржишна предност коју ужива њихов стваралац (односно предност која настаје за ствараоца на основу чињенице да ће он у одређеном временском периоду, док се конкурентски производи не појаве на тржишту, бити једини субјект који на тржишту нуди производ у којем је интелектуално добро опредмећено). Такође, мотив за стварање интелектуалних добара (нарочито ауторских дела) не мора бити економски, што значи да ће појединци у одређеном обиму стварати та добра чак и у присуству чисто личних (некономских) мотива за такву делатност.

патент и ауторско право. Као што је објашњено у претходним излагањима, патент и ауторско право дају свом носиоцу искључиво право да другим лицима дозволе или забране привредно искоришћавање проналаска и ауторског дела. То значи да проналазач и аутор имају монопол на искоришћавање интелектуалног добра које су произвели и да другим лицима није дозвољено да то добро искоришћавају без њихове сагласности. Овај законом установљен монопол омогућава произвођачима интелектуалних добара да одреде цену производа на вишем нивоу у односу на ситуацију у којој нема ограничења конкуренције. Економска рента (екстрапрофит) који буде остварен на овај начин омогућава повраћај инвестиција које су биле предузете у процесу настанка интелектуалног добра, што даје економски мотив произвођачима интелектуалних добара да се и у будућности упусте у процес њихове производње. На описани начин се путем патента и ауторског права решава проблем субоптималног обима производње интелектуалних добара.⁸⁴

Интелектуална добра, као врста информација, поред неискључивог, имају и неривалски карактер. То значи да употреба (потрошња) тог добра од стране једног субјекта не спречава његову истовремену употребу од стране другог субјекта, односно не смањује преостали обим тог добра који је на располагању другим субјектима. Неривалско добро може бити коришћено од стране већег броја субјеката без опасности да дође до оштећења (односно умањења) његове супстанце. У економском смислу, након што неривалско добро настане, маргинални трошак производње додатне јединице тог добра је мали или га чак и нема. На пример, након што настане песма популарне музике, потребан је веома мали трошак да би се омогућило да у њој уживају слушаоци радија, посетиоци дискотеке или лица која

⁸⁴ Овде је без сумње реч о ограничавању конкуренције у корист стваралаца интелектуалних добара, али напомињемо да се појам „монопол“ не користи у значењу у којем се тај термин схвата у економији. Наиме, под монополом се подразумева ситуација када на тржишту постоји само један субјект на страни понуде, који нема конкуренцију. Истина је да патент и ауторско право омогућавају њиховим носиоцима да буду једини субјекти на тржишту који нуде робу у којој је опредмећено интелектуално добро, али то још не значи да они имају монополски (или чак доминантан) положај на тржишту. Њихов положај на тржишту зависи од постојања и блискости супститута које на тржишту нуде њихови конкуренти. Наиме, уколико се на тржишту нуди роба која представља алтернативу роби у којој је опредмећено интелектуално добро (односно којом потрошачи могу да задовоље исте потребе) носилац патента и ауторског права неће уживати монополски положај.

желе да до песме дођу путем интернета. Слично, након што конкурент произвођача новоизумљеног лека путем тзв. реверзибилног инжењерства открије хемијску формулу тог лека, имплементација те формуле за производњу лека за њега не ствара никакве додатне трошкове. Неривалски карактер чини интелектуална добра приступачним широком кругу лица, односно омогућава да они уживају предности које носи технолошки и културни напредак.

Међутим, патент и ауторско право омогућавају ствараоцу интелектуалних добара да као једини понуђач робе у којој су та добра опредмећена једнострано одреди њену цену на тржишту, те да онемогући њену употребу свим лицима која нису спремна да плате тако формирану цену. Дакле, патент и ауторско право стварају и један негативан ефекат, који се састоји у ускраћивању интелектуалних добара свим оним лицима која би била спремна да плате цену по којој би интелектуално добро (односно роба у којој је оно опредмећено) било понуђено у условима слободне конкуренције, али нису спремна да плате цену која је формирана у условима ограничене конкуренције.

Наведени однос између позитивних и негативних ефеката патента и ауторског права се у економској теорији означава и као тензија између постизања статичке и динамичке ефикасности тржишта. Статичка ефикасност тржишта представља ефикасност посматрану у одређеном тренутку и она се постиже коришћењем ограничених ресурса за задовољење потреба потрошача на најбољи начин, односно на начин којим се те потребе у највећој мери задовољавају. Динамичка ефикасност тржишта подразумева способност тржишта да унапреди производне технике у циљу постизања већег степена ефикасности у будућности. Патент и ауторско право доприносе постизању веће динамичке ефикасности тржишта. У њиховом одсуству би дошло до пада производње проналазака и ауторских дела, што би негативно утицало на ефикасно задовољење потреба потрошача у будућности. Као што је објашњено, патент и ауторско право пружају економски подстицај за настанак интелектуалних добара тако што омогућавају ствараоцима интелектуалних добара да присвоје екстрапрофит од продаје производа у којима су та добра опредмећена, а оптимална производња интелектуалних добара је један од основних предуслова за постизање

ефикасности тржишта у будућности. Међутим, ова субјективна права интелектуалне својине негативно утичу на статичку ефикасност тржишта. Наиме, више цене производа у којима су опредмећена интелектуална добра имају за последицу да део потрошача који није спреман да плати више цене остаје ускраћен за коришћење тих производа. На тај начин долази до ситуације да потребе потрошача у условима ограничених ресурса нису задовољене на најбољи начин. Са аспекта статичке ефикасности би савршена ситуација постојала уколико би цене наведених производа биле формиране у условима слободне конкуренције, што би гарантовало њихову доступност у највећој могућој мери. Истовремено постизање потпуне статичке и динамичке ефикасности није могуће, те патент и ауторско право морају да балансирају између остварења ова два циља.⁸⁵ Начином на који је потребно обликовати ова права да би се што више унапредила динамичка ефикасност тржишта уз што мање нарушавање његове статичке ефикасности се бави теорија патентног и ауторског права, а нарочито економска анализа ових права интелектуалне својине.⁸⁶

⁸⁵ Наведена тензија између статичке и динамичке ефикасности тржишта се, према нашем мишљењу, најбоље може илустровати на примеру утицаја патентног права на фармацеутску индустрију. Овај пример је илустративан јер се наведена тензија испољава у пуном обиму и са највећим (а рекло би се и најсуровијим) последицама. Наиме, фармацеутска индустрија спада у ред индустрија које су у највећој мери зависне од патентне заштите, што је условљено чињеницама да су трошкови развоја и клиничких испитивања нових лекова изузетно велики, а да конкуренти могу релативно једноставно да путем тзв. реверзибилног инжењерства открију формуле лекова који се појаве у продаји, те да конкуришу произвођачима који су финансирани њихов настанак. Дакле, патентна заштита је веома заслужна за убрзан напредак фармацеутске индустрије и чињеницу да су у модерно доба пронађени лекови за многе болести, од којих су неке дуго сматране неизлечивим. Из тог угла је патент несумњиво веома допринео побољшању јавног здравља. Међутим, патент је заслужан и за високу цену лекова који су обухваћени његовом заштитом. Висока цена чини многе лекове недоступним лицима којима су потребни и у том смисли патентна заштита представља фактор који онемогућава лечење, што у неким случајевима може попримити драстичне размере, односно довести до ситуације да су лекови недоступни већини лица којима су потребни за лечење. Више о размерама овог проблема, као и о могућности његовог ублажавања путем института принудне лиценце вид. у Robert C. Bird, „Can Compulsory Licensing Improve Access to Essential Medicines?“, 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124035 20. март 2016.

⁸⁶ Наиме, приликом прописивања конкретних правила патентног и ауторског права циљ је да се у што већој мери реши проблем субоптималне производње проналазака и ауторских дела, али да негативни ефекти смањене доступности производа у којима су интелектуална добра опредмећена буду што мањи. Дакле, патент и ауторско право по својој суштини представљају компромис између та два циља. Смисао многих института патентног и ауторског права је свођење на прихватљиву меру негативних ефеката које производе ова субјективна права интелектуалне својине. Сви ти институти неће бити

Дакле, проналасци и ауторска дела представљају добра која имају неривалски и неискључив карактер. Поседовање ових карактеристика сврстава проналаске и ауторска дела у економском смислу у категорију јавних добара. Наиме, под јавним добром се управо подразумевају производи који истовремено испуњавају две карактеристике: одсуство ривалитета у потрошњи и немогућност искључења корисника. Примери за јавна добра су радио програм који могу да слушају сви субјекти који поседују радио пријемник, насип који штити од поплаве све становнике једног града, улична расвета од које корист имају сви који пролазе улицама итд. За разлику од јавних добара, приватна добра представљају добра која се карактеришу ривалитетом у потрошњи и могућношћу искључења корисника. Већина добара спада у групу приватних добара јер њихово коришћење од стране једног лица значи немогућност њиховог истовременог коришћења од стране свих других лица, а њиховим имаоцима је веома лако да из круга њихових корисника искључе сва друга лица. На пример, ципеле су приватно добро јер их не може истовремено носити више од једног лица, а њихов ималац нема потешкоћа да искључи из њиховог коришћења сва остала лица. Међутим, постоје добра која имају неискључив карактер, али показују ривалитет у потрошњи и ова добра се, у економском смислу, сматрају заједничким ресурсима. Заједничке ресурсе у исто време користи више субјеката, али повећана потрошња једног субјекта умањује обим заједничког ресурса који остаје је на располагању другим субјектима. Пример заједничког ресурса је рибли фонд неког мора, у којем могу да рибаре сва заинтересована лица. Корисници заједничког ресурса не сnose трошкове које својим коришћењем тог ресурса стварају осталим корисницима. Другим речима, трошкови које сноси сваки корисник су нижи од укупних трошкова које ствара његово коришћење заједничког ресурса. Због тога је

анализирани на овом месту, пошто патент и ауторско право нису примарна тема дисертације. Међутим, указаћемо само на то да је управо због потребе смањивања негативних ефеката које ова права производе (односно у циљу промовисања статичке ефикасности тржишта) прописано да патент и ауторско право, за разлику од жига, имају ограничено трајање. Наиме, након истека рока трајања ових права, проналазак и ауторско дело улазе у јавни домен и њихово привредно искоришћавање постаје слободно, што води снижавању цене робе у којој су ова интелектуална добра опредељена, те њеној већој доступности.

основни проблем заједничких ресурса њихово прекомерно коришћење, које је економски неефикасно, што доводи до умањења друштвеног благостања.

Једна од карактеристика јавних добара је да она генеришу екстерне ефекте. Екстерни ефекти су користи или трошкови који настају за одређене субјекте као последица одлука и поступака других лица у којима ти субјекти нису учествовали. Екстерни ефекти могу бити позитивни, уколико за поменуте субјекте генеришу користи, или негативни, уколико генеришу штету, односно трошкове. Класичан (и често навођен) пример негативног екстерног ефекта је загађење животне околине. Уколико приликом производње одређене робе долази до загађења животне околине, оно подједнако погађа све чланове заједнице и доводи до увећања њихових трошкова (на пример у виду повећаних издатака за лекарске услуге), а не само увећања трошкова произвођача. Са друге стране, пијачни продавац који постане познат због квалитета свог поврћа у мери да се потрошачи због њега одлучују да долазе и купују на одређеној пијаци, доприноси увећању продаје свих осталих продаваца на тој пијаци, чиме за њих ствара позитивне екстерне ефекте. Интелектуална добра, такође, стварају позитивне екстерне ефекте. На пример, популарну песму слуша и у њој ужива велики број људи, иако нису учествовали у њеном стварању нити су сносили трошак њеног настанка.⁸⁷

Једно од основних правила економске теорије је да постојање екстерних ефеката негативно утиче на ефикасност тржишта. Наиме, екстерни ефекти утичу на постојање разлике између трошкова и користи који као последица деловања једног субјекта настају за самог тог субјекта (приватни трошкови и користи) и укупних трошкова и користи који као последица тог деловања настају за све субјекте (друштвени трошкови и користи). Привредни субјекти доносе одлуке на основу користи и трошкова које они сами сnose и не узимају у обзир користи и трошкове које из њиховог деловања настају за друга лица. Уколико не би било екстерних ефеката, приватни и друштвени трошкови неке делатности би били изједначени, те би привредни субјекти бирајући делатност која им доноси највећу приватну корист,

⁸⁷ Више о економским појмовима јавних добара и екстерних ефеката, приватних добара и заједничких ресурса вид. у Б. Беговић, М. Лабус, А. Јовановић (2013), 295-348.

истовремено бирали делатност која ствара највећу друштвену корист. Међутим, постојање екстерних ефеката нарушава ову равнотежу и доводи до ситуације да привредни субјекти доносе одлуке и обављају делатност која производи највећу корист за њих, али не и друштвену заједницу у целини. Као последица наведеног, из перспективе друштвеног благостања понуда производа који генеришу позитивне екстерне ефекте је прениска (јер је мотив њиховог произвођача да их производи условљен само оним користима које он извлачи из њих), а понуда производа који стварају негативне екстерне ефекте је превисока (јер њихов произвођач не сноси све трошкове њиховог настанка). Објашњене последице настанка екстерних ефеката дају ширу слику за разумевање констатације коју смо претходно навели, да је производња интелектуалних добара (која стварају позитивне екстерне ефекте) у условима слободне конкуренције нижа од друштвено оптималне.

Проблеми који настају као последица екстерних ефеката се решавају путем формирања услова за њихову интернализацију, односно њихов прелазак на субјекта који их ствара. Уколико, на пример, држава уведе порез за произвођаче који загађују животну средину у висини укупног трошка који то загађење ствара за друштвену заједницу, приватни и друштвени трошак њихове делатности ће се изједначити. У таквим условима ће са производњом наставити само они субјекти за које је корист од такве производње већа од трошкова које сnose, а то ће бити само оне ситуације у којима је биланс друштвених трошкова и користи те делатности позитиван. Такође, својина је један од најважнијих инструмената за интернализацију екстерних ефеката, јер води ефикасном искоришћавању постојећих ограничених ресурса.

Патент и ауторско право такође представљају инструменте за интернализацију (позитивних) екстерних ефеката које производе интелектуална добра. Ова права омогућавају да на проналазаче и ауторе пређе део укупне друштвене користи интелектуалних добара која су створили. На тај начин долази до приближавања друштвених користи од интелектуалних добара и приватних користи који од њих имају њихови ствараоци, чиме се умањује проблем њихове производње испод друштвено оптималног нивоа.

Ипак треба имати у виду да су екстерни ефекти веома раширена појава и да њихова потпуна интернализација није могућа. Већ интуитивно је јасно да, на пример, успешни продавац поврћа који је заслужан за већи број посетилаца пијаце нема могућност да од других продаваца чији је промет увећан захваљујући њему наплати корист коју је за њих произвео. Такође, особа која лепо уреди своју башту ствара позитивне екстерне ефекте за све пролазнике који уживају у погледу на ту башту, али је очигледно да та особа нема могућност да наплати новчану накнаду од пролазника за екстерни ефекат који ствара за њих. Међутим, још важније је запажање да потпуна интернализација екстерних ефеката није увек пожељна. То је видљиво у контексту патента и ауторских права у којем би доследна примена принципа потпуне интернализације екстерних ефеката значила неограничено трајање ових права, као и њихову много ширу дефиницију, лишену било каквих ограничења. То би у одређеној мери допринело повећању економског мотива за стварање ових интелектуалних добара, али би смањило њихову доступност потрошачима. Другим речима, позитивно би утицало на динамичку, али негативно на статичку ефикасност тржишта. Због тога се сматра да ствараоцима интелектуалних добара не треба да се стави у изглед потпуна економска корист од интелектуалних добара које створе, већ корист која представља таман довољан мотив за инвестирање у њихов настанак, а да притом буде произведено најмање негативних ефеката о којима је било речи. У теорији постоје ставови да постојање екстерних ефеката не утиче увек негативно на ефикасност тржишта, у ком случају ни њихова интернализација (чак и под претпоставком да не ствара додатне трошкове) неће допринети већој ефикасности тржишта. Уз то се указује и да сама интернализација ствара трошкове који у укупном збиру могу бити већи од трошкова које стварају екстерни ефекти, те да ни у тим случајевима интернализација није пожељна.⁸⁸

⁸⁸ Вид. Brett M. Frischmann, Mark A. Lemley, „Spillovers“, *Columbia Law Review*, 107/2007, 257-302.

3.5. Разлике између економског оправдања жига, са једне стране, и патента и ауторског права, са друге стране

У претходној глави смо закључили да је традиционално прихваћени друштвени циљ жига да путем заштите информационе функције робне ознаке олакша потрошачима прикупљање информација о роби што доприноси снижавању асиметрије информисаности на тржишту. Жиг обезбеђује услове да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе, чиме се штити ефикасност привређивања у условима конкуренције. Наиме, асиметрија информисаности отежава одвијање трансакција на тржишту и представља једну од његових слабости. Модел савршене конкуренције претпоставља потпуну информисаност учесника тржишта, па асиметрија информисаности која постоји на конкретном тржишту удаљава одвијање конкуренције на том тржишту од модела савршене конкуренције. Путем жига се ова несавршеност тржишта умањује.

Према традиционалном схватању се, дакле, сврха жига разликује од сврхе патента и ауторског права јер жиг нема за циљ подстицање производње нових ознака. У претходним излагањима смо објаснили да за заштиту робне ознаке није од значаја да ли она представља творевину или не, већ је од значаја једино да ли је способна да врши функцију означавања, што је показатељ да се, за разлику од патента и ауторског права, путем жига не пружа заштита интелектуалном стваралаштву.⁸⁹ Искључиво овлашћење на коришћење ознаке није установљено са циљем да се носиоцу жига омогући да у условима искључене конкуренције оствари екстрапрофит као награду за чињеницу да је створио ознаку, већ је установљено у циљу спречавања уништења или оштећења робне ознаке као носача информација на тржишту до којег би дошло уколико би другим субјектима било дозвољено да ознаку користе за означавање исте или сличне робе. За разлику од патента и ауторског права, жиг, сам по себи, нема за циљ да ствара било какве подстицаје за тржишне учеснике. Жиг омогућава деловање подстицаја које производи само тржиште, а путем омогућавања

⁸⁹ Исти став вид. у Слободан М. Марковић, *Право интелектуалне својине*, Магистрат, Правни факултет универзитета у Сарајеву, Сарајево, 2007, 143.

да лице које је одговорно за пуштање у промет робе обележене одређеном ознаком сноси похвале или кривицу у очима потрошача за квалитет и карактеристике те робе.

Промоција конкуренције која стоји у центру друштвене сврхе жига, разликује ово право од патента и ауторског права. Наиме, док патент и ауторско право представљају отклон од слободног деловања конкуренције на тржишту, који законодавац свесно чини у жељи да подстакне производњу проналазака и ауторских дела, дотле жиг има за циљ да обезбеди да се под одређеним условима слободно одвија конкуренција на тржишту која је заснована на истинитим информацијама у погледу порекла робе.⁹⁰ Процена законодавца је да проналасци и ауторска дела представљају добра која су корисна за друштво, те да је за подстицање њихове производње оправдано ограничити конкуренцију у одређеном обиму. Дакле, проналасци и ауторска дела су интелектуална добра која сама по себи имају вредност. Робна ознака, са друге стране, сама по себи нема никакву вредност, већ њен значај лежи у функцији носача информација о роби коју обавља на тржишту, а она за тржишне учеснике има значај и вредност који су сразмерни количини информација које потрошачи везују за њу.

За разлику од проналазака и ауторских дела, за настанак робних ознака није потребан посебан подстицај, пошто слободно функционисање тржишта обезбеђује довољну меру њиховог настанка. Наиме, с обзиром на то да ознаке не морају бити интелектуална добра, те да њихов избор представља релативно једноставан процес, настанак ознака није условљен инвестирањем у поступак њихове производње. Из наведеног је јасно да није потребно давати посебне подстицаје за инвестирање у настанак робних ознака, те да ће произвођачи на тржишту свакако користити онај број робних ознака који одговара њиховим потребама.

Међутим, као што смо објаснили, жиг врши функцију очувања робних ознака, односно спречавања њиховог оштећења и уништења до којег долази у случају њиховог коришћења за обележавање исте или сличне робе. Са друге стране, патент и ауторско право представљају подстицај за настанак проналазака и ауторских дела,

⁹⁰ Слично вид. у Mark A. Lemley, Mark P. McKenna, „Owning Mark(et)s“, *Michigan Law Review*, 109/2010, 174.

али не врше функцију њиховог очувања. Наиме, проналасци и ауторска дела имају неривалски карактер те је могуће њихово истовремено коришћење од стране множине субјеката без опасности оштећења њихове супстанце. Као што смо објаснили, из угла статичке ефикасности тржишта слободно коришћење ових интелектуалних добара представља идеалну ситуацију. Наведене констатације наводе на закључак да робне ознаке у економском смислу имају другачију природу од проналазака и ауторских дела, односно да оне нису јавна добра. Наиме, робне ознаке немају у пуном обиму неривалски карактер у потрошњи. Док нема ривалитета у коришћењу робних ознака за обележавање различите робе (јер на тржишту без проблема може паралелно да функционише више идентичних ознака које се користе за обележавање различите робе), дотле робне ознаке показују ривалитет у потрошњи када је реч о њиховом коришћењу за обележавање исте или сличне робе. Као добра која имају карактеристике неискључивости и ривалитета у потрошњи (када се ради о истој или сличној роби), робне ознаке у економском смислу представљају заједнички ресурс.⁹¹ У претходним излагањима је објашњено да је основни проблем заједничких ресурса прекомерна потрошња до које долази у условима њиховог слободног коришћења, а која води економској неефикасности. У складу са наведеним запажањем је и констатација коју смо претходно изнели да прекомерно коришћење (потрошња) робних ознака за обележавање исте или сличне робе води њиховом оштећењу и уништењу. Да би се робне ознаке сачувале од уништења неопходна је интервенција жига, који додељује овлашћење на обележавање одређене робе одређеном робном ознаком само једном лицу (носиоцу жига) и на тај начин спречава прекомерну употребу те ознаке.

Предмет патента и ауторског права је интелектуално добро (информација) која је предмет размене (тачније предмет размене је производ у којем је интелектуално добро одређено). Уколико стваралац тог интелектуалног добра није у могућности да убере приход од њега, њему не преостаје никакво друго добро путем којег би могао да поврати инвестицију коју је уложио у стварање интелектуалног добра. Са друге стране, предмет жига је робна ознака која, према традиционалном схватању,

⁹¹ Исти закључак вид. у С. М. Марковић (2011), 42.

није предмет размене, већ акцесорна информација која омогућава размену робе коју носилац жига производи. Носилац жига ствара профит путем продаје робе која је обележена ознаком, а не кроз продају саме ознаке. Сврха робне ознаке је да буде носач информација о роби на тржишту и да допринесе несметаном промету те робе. Због тога жиг штити ознаку као средство информисања потрошача, а не као добро чијом продајом његов носилац треба да оствари профит. Традиционално право жига је било обликовано управо на овај начин и штитило је ознаку само у мери у којој је то потребно да би она могла да врши своју функцију носача информација о роби на тржишту, али не и преко те мере.

3.6. Закључак треће главе

У претходном излагању смо показали да робне ознаке, са једне стране, и проналасци и ауторска дела, са друге стране, имају различиту природу посматрано из економске перспективе. Ауторска дела и проналасци представљају јавна добра која генеришу позитивне екстерне ефекте и чија производња је, у условима слободне конкуренције, испод друштвено оптималне. Робне ознаке су, у економском смислу, заједнички ресурси, којима у условима слободе њиховог искоришћавања прети уништење.

Као последица наведеног, различита је и друштвена сврха грана права које штите поменута добра. Патент и ауторско право настоје да реше проблем субоптималне производње проналазака и ауторских дела, те у циљу подстицања производње ових интелектуалних добара њиховим ствараоцима додељују временски ограничено искључиво право на њихово привредно искоришћање. На тај начин ова права ограничавају конкуренцију, што са собом носи уобичајене негативне последице ограничења конкуренције. Патент и ауторско право у описаном смислу чине компромис, јер пристају на чињеницу да стварају одређене штетне ефекте, али то раде са циљем да позитивни ефекти увећане производње проналазака и ауторских дела превагну, те да укупан утицај ових права буде позитиван. Задатак правне

теорије и праксе је да се наведена права обликују на такав начин да у највећој могућој мери увећају позитивне, а умање негативне последице које она производе. Са друге стране, жиг према традиционалној концепцији има за циљ да сачува робне ознаке од уништења или оштећења до којег неминовно долази у случају да два или више субјеката користе исту или сличну ознаку за обележавање исте или сличне робе. Путем заштите робних ознака и подршке механизму којим оне делују на тржишту, жиг олакшава информисање потрошача о роби. На овај начин жиг омогућава снижавање асиметрије информисаности која на тржишту постоји између произвођача (продаваца) и потрошача, што доприноси несметаном одвијању промета и јачању конкуренције. Промоција конкуренције, према томе, представља примарни циљ жига, те је било какав компромис, попут оног који праве патент и ауторско право, стран жигу. Заштита робне ознаке коју пружа жиг има за крајњи циљ подстицање несметаног одвијања конкуренције, те би било каква употреба жига за ограничавање конкуренције представљала извргавање овог права у своју супротност. Закључујемо да патент и ауторско право, са једне стране, и жиг, са друге стране, према својим циљевима и начину на који те циљеве остварују представљају веома различита права. Сходно томе, и поред чињенице да су сва ова права део шире целине права интелектуалне својине, потребно је бити веома опрезан приликом повлачења паралела између њих.

Међутим, иако се циљ жига састоји у омогућавању информисања потрошача о роби на тржишту и подстицању конкуренције, робна ознака и жиг који је штити не представљају савршен механизам за остварење тог циља. Несавршености робне ознаке могу бити потенциране одређеним начинима њеног коришћења од стране носиоца жига, па постоје ситуације у којима робна ознака, поред позитивног, показује и негативан утицај на конкуренцију на тржишту. О томе ће више речи бити у наредној глави.

ГЛАВА 4.

УТИЦАЈ РОБНЕ ОЗНАКЕ НА КОНКУРЕНЦИЈУ НА ТРЖИШТУ

4.1. Неопходност постојања робних ознака и позитиван утицај који робне ознаке имају на конкуренцију на тржишту

Робне ознаке су неопходан чинилац функционисања модерног тржишта што је детаљно објашњено у претходним излагањима. Оне омогућавају потрошачима да разликују робу и прикупљају информације о њој, те на тај начин доприносе снижавању асиметрије информисаности о роби која на тржишту постоји између потрошача, са једне стране, и произвођача и продаваца, са друге стране. Асиметрија информисаности представља слабост тржишта која отежава одвијање промета. Уколико не би била превазиђена, асиметрија информисаности би могла у потпуности да уруши тржиште на начин који је објаснио Ејкерлоф. Наиме, као последица немогућности потрошача да прикупе информације о роби, не би могла да се постигне равнотежна цена при којој би се сусреле понуда и тражња, што би довело до престанка одвијања промета. Из наведеног јасно произлази да би без робних ознака било немогуће одвијање промета и динамично функционисање тржишта какво данас познајемо.

Робне ознаке су нарочито добиле на значају када се место производње робе удаљило од места њене продаје и потрошње. У ситуацији када су потрошачи престали да се превасходно снабдевају код локалних произвођача и продаваца које су лично познавали и имали према њима изграђен однос поверења, основни извор информација о роби су постале робне ознаке. Робне ознаке су омогућиле модел масовне производње робе и њене дистрибуције потрошачима који су удаљени од места на којем се роба производи. У модерном свету овај модел подразумева размештање производње у земље са јефтинијом радном снагом, што доприноси

снижавању трошкова производње и nižој цени робе. Такође, робне ознаке су (уз развој транспорта) омогућиле пласирање робе у најудаљеније крајеве света и стварање јединственог светског тржишта. Ове околности су отвориле могућност специјализације произвођача за производњу одређене врсте робе и њене продаје на светском тржишту. Такође, произвођачи су у могућности да уживају погодности у виду снижавања трошкова производње које са собом носи економија обима.

Поред тога, у литератури је указано да су робне ознаке довеле до настанка и специфичних видова вертикалног повезивања привредних субјеката, као што је франшиза.⁹² Уговор о франшизи омогућава даваоцу франшизе да се специјализује за одређене врсте делатности међу којима су промоција и изградња репутације робне ознаке, а примаоцу франшизе да се посвети својој делатности производње робе или пружања услуга уз умањени ризик пословања услед релативно сигурне позиције на тржишту. Према томе, означавање робе путем робних ознака не само да је неопходно за одвијање промета на модерном тржишту, већ је омогућило примену пословних модела који доприносе економској ефикасности.

4.2. Мањкавост робне ознаке као носача информација на тржишту

Потрошачима поред робне ознаке на располагању стоје други начини информисања о роби, о чему је било речи у претходним излагањима. Међутим, иако робна ознака није једино средство путем којег потрошачи могу да прикупљају информације на тржишту и које им гарантује константан квалитет робе, она је ефикаснија од могућих алтернатива. У складу са тим се може закључити да су робне ознаке најбољи инструмент за превазилажање асиметрије информисаности на тржишту.

Међутим, робне ознаке су далеко од савреног средства за информисање потрошача о роби. Основна мањкавост робних ознака се састоји у једностраности информација које оне пружају потрошачима. Наиме, за робну ознаку се везују

⁹² G. B. Ramello (2006), 8.

информације које се односе само на робу која је њом обележена (које се односе на лична искуства потрошача са робом, искуства других потрошача, информације прикупљене путем рекламе итд.), али не и информације које се односе на супституте те робе. Прибављање информација посредством робних ознака потрошачима омогућава да тек постепено формирају потпуну слику о понуди робе на тржишту, која им је неопходна да донесу најбољу одлуку о куповини. Међутим, реч је о процесу који подразумева сношење трошкова од стране потрошача (у виду улагања напора, потрошње времена итд.) које они често нису спремни да поднесу. Због тога се потрошачи неретко задовољавају робом коју су испробали и која је у одређеној мери задовољила њихове потребе, те не желе да троше ресурсе на даље прикупљање информација у циљу проналажења боље алтернативе (у смислу робе вишег квалитета, пожељнијих карактеристика или ниже цене). Овакво понашање потрошача је разумљиво поготово имајући у виду да је успех такве потраге у потпуности неизвесан. Након одређеног времена одлука потрошача о куповини робе обележене ознаком која му је позната прелази са свесног на подсвесни ниво. Потрошач одлуку о куповини робе доноси по навици и престаје да размишља о постојању евентуалних супститута. Он на овај начин још више умањује вероватноћу да до њега допру информације о роби која представља бољу алтернативу у односу на робу коју купује. Потрошач постаје веран роби обележеној робном ознаком и мало је вероватно да ће је у редовном току ствари (односно у одсуству драстичног погоршања квалитета, повишења цене итд.) заменити другом.

Један од разлог инертности потрошача лежи и у аверзији који они имају према ризику од погрешног избора робе. Овај ризик се, такође, може посматрати као вид трошка који потрошачи сnose у поступку тражења робе. Наиме, потрошачи по правилу највише верују сопственом искуству са робом одређеног произвођача, те мање вреднују информације о роби које прибаве посредним путем (од других корисника, из стручних часописа, реклама итд.). У том контексту прелазак на робу која није испробана носи са собом ризик прављења грешке. Док је тај ризик релативно мали у случају робе која се бира на основу искуства, он није занемарљив у случају робе која се бира на основу истраживања. Чињеница да је потрошач имао

позитивно искуство са одређеном робом која се бира на основу истраживања може пресудно утицати на куповину робе обележене истом ознаком и поред информација прикупљених посредним путем да би одређени супститут те робе боље задовољио његове потребе.

Такође, роба која доминира на тржишту ужива тзв. мрежни ефекат, који се састоји у појави да сваки додатни корисник неке робе (или услуге) увећава корисност (вредност) коју од те робе имају њени дотадашњи власници.⁹³ На пример, само ће мотоцикли неколико најпопуларнијих произвођача имати раширену сервисну мрежу и сл. Мрежни ефекат представља разлог више да потрошачи остану верни роби која доминира на тржишту.

Дакле, робне ознаке снижавају трошкове које потрошачи сnose приликом прикупљања информација о роби, али их не елиминишу. Притом, прикупљене информације нису равномерно распоређене на сву робу, већ је потрошачу доступно више информација о једној роби, а мање или нимало информација о њеном супституту. С обзиром на то да је спремност потрошача да троше ресурсе на прикупљање информација о роби ограничена, јасно је да њихова одлука о куповини неће увек бити донета на основу најбољих могућих информација. Такође, аверзија коју потрошачи имају према ризику чињења грешке у избору робе, као и мрежни ефекат који ужива доминантна роба на тржишту, ће учинити мање вероватним да потрошачи одступе од праксе куповине популарне робе са којом имају претходно искуство. Све наведено показује да одвијање конкуренције на тржишту које је засновано на обележавању робе жигом заштићеним робним ознакама и информисању потрошача посредством ознака, одступа од модела савршене конкуренције. Овај начин одвијања промета даје слободу сваком произвођачу да обележи робу сопственом ознаком, а потрошачима омогућава да разликују робу појединих произвођача и слободно бирају. Међутим, могућност избора сама по себи није

⁹³ Уџбенички пример мрежног ефекта представља поседовање телефона. Што више људи поседује телефоне увећава се корисност телефона за сваког од његових власника. Модернији пример мрежног ефекта су друштвене мреже попут Твитера (*Twitter*) и Фејсбука (*Facebook*). У граничном случају, корисност коју би од телефона (односно чланства у друштвеној мрежи) имао субјект који га једини поседује (односно који је једини члан друштвене мреже) би била равна нули.

конкуренција.⁹⁴ Описани начин одвијања промета нарочито отежава пробој нове робе на тржиште, због чега је у теорији изнет став да робне ознаке, као и заштита коју им пружа жиг, представљају баријере уласку. Наиме, замислимо ситуацију да на тржишту почне да се продаје нова роба која представља близак супститут роби која је под одређеном ознаком већ промовисана на тржишту. Уколико би цена две робе била иста, у условима савршене конкуренције би тржишни удео ове две робе требало да буде подједнак. Међутим, ова ситуација најчешће није случај и веома је тешко предвидети колики ће тржишни удео нова роба да заузме, што представља индикатор да је конкуренција на том тржишту удаљена од модела савршене конкуренције.⁹⁵ Дејство робних ознака као баријера уласку на тржиште је појачано начином на који произвођачи користе робне ознаке, о чему ће бити речи у наставку.

Дакле, иако робне ознаке не гарантују потрошачима поседовање потпуних информација, оне ипак олакшавају информисање потрошача о роби на тржишту. На тај начин робне ознаке, и поред мањкавости које их одликују, приближавају конкуренцију која се одвија на конкретном тржишту моделу савршене конкуренције. Наиме, одвијање савршене конкуренције на одређеном тржишту је условљено постојањем потпуне доступности релевантних информација свим учесницима тржишта, постојањем већег броја продаваца и купаца (тако да ниједан од њих не може самостално да утиче на однос понуде и тражње), хомогеношћу робе (у којој ситуацији је купцима свеједно робу којег продавца ће купити) и одсуством баријера уласку на тржиште. У ситуацији савршене конкуренције ниједан субјект нема могућност да утиче на формирање цене, јер се она формира независно од њихових одлука и поступака. На савршеном тржишту надметање конкурената има за последицу изједначавање цене робе и граничних трошкова њене понуде (трошкова понуде додатне јединице робе). Уколико би продавац подигао цену изнад оне која је формирана на тржишту он би остао без купаца, јер би купци почели да купују робу његових конкурената. Другим речима, у условима савршене конкуренције ниједан продавац нема тржишну моћ и сваки продавац осећа снажан конкурентски притисак

⁹⁴ Исто размишљање вид. у G. S. Lunney (1999), 421.

⁹⁵ На ову чињеницу, која је и искуствено проверљива, је указано у С. М. Марковић (2014), 184.

својих конкурената. Под тржишном моћи подразумевамо могућност једног конкурента да трајно (одрживо) подигне цену робе изнад трошкова њене понуде. Наравно, савршена конкуренција је само теоријски модел који није остварив у пракси. Међутим, савршена конкуренција представља циљ коме треба тежити. У том смислу се може оценити да робне ознаке путем олакшавања информисања потрошача врше позитиван утицај на конкуренцију на тржишту јер је приближавају моделу савршене конкуренције.

4.3. Негативан утицај робне ознаке на конкуренцију на тржишту

Допринос снижавању асиметрије информисаности на тржишту није једини утицај који робне ознаке врше на одвијање конкуренције. Наиме, робне ознаке и жигови који их штите доприносе диференцијацији робе. У томе се огледа негативан утицај робних ознака јер оне на овај начин удаљавају конкуренцију на тржишту од модела савршене конкуренције.

Наиме, објаснили смо да је модел савршене конкуренције условљен хомогеношћу робе, што подразумева да је купцима свеједно робу којег произвођача ће купити. Међутим, роба на тржишту најчешће није у потпуности хомогена па је потрошачима ретко свеједно за коју ће се робу одредити између неколико могућих алтернатива. Између робе различитих произвођача најчешће постоје извесне разлике које потрошачи вреднују на различите начине те исказују преференције према одређеној роби у односу на конкурентску робу. Другим речима, роба конкурената најчешће није у потпуности заменљива (супститубилна), услед чега потрошачи неће у случају било ког повећања цене једне робе потпуно престати да је купују и одредити се за неки од њених супститута. Ова чињеница даје произвођачу могућност да у извесној мери повиси цену без опасности да га потрошачи напусте. Дакле, у условима умањене заменљивости конкурентске робе, произвођачи имају известан ниво тржишне моћи и осећају мањи конкурентски притисак од оног који би постојао у условима савршене конкуренције.

Робне ознаке доприносе диференцијацији робе, јер представљају инструмент који потрошачи користе да разликују робу. Путем забране трећим лицима да користе заштићену ознаку за обележавање исте или сличне робе, жиг обезбеђује ексклузиван канал комуникације између произвођача (носилаца жигова) и потрошача. Нарочиту улогу у процесу комуникације произвођача са потрошачима има рекламирање које пружа могућност масовног обраћања потрошачима. Поруке које произвођачи шаљу потрошачима путем реклама, користећи канал комуникације заснован на робним ознакама, могу имати двоструку улогу. Са једне стране, произвођачи обавештавају потрошаче о квалитету робе и њеним карактеристикама које могу задовољити њихове специфичне потребе, те на тај начин доприносе снижавању асиметрије информисаности на тржишту. Међутим, овакав начин обавештавања доводи до неравномерног нивоа информисаности потрошача о роби која међусобно конкурише (о чему је било речи), а што само по себи представља допринос диференцијацији робе на тржишту. Са друге стране, произвођачи путем реклама настоје да наговоре потрошаче да се одреде за куповину баш њихове робе. У остваривању тог циља произвођачи примењују разне маркетиншке технике путем којих настоје да у очима потрошача учине своју робу у разним аспектима јединственом и различитом у односу на робу конкурената, без обзира на чињеницу колико она то заправо јесте. У центру свих маркетиншких техника се налази робна ознака, која постаје симбол поруке коју произвођачи упућују потрошачима. Ова пракса произвођача има за последицу додатну диференцијацију робе у свести потрошача, која је независна од тога колико се роба конкурената међусобно разликује према објективним критеријумима.

Дакле, постојање робних ознака је предуслов диференцијације робе јер оне представљају инструмент путем кога потрошачи разликују робу, а степен диференцијације зависи од начина на који произвођачи користе робне ознаке. О конкретним техникама путем којих произвођачи додатно диференцирају робу и последицама које то има на конкуренцију на тржишту биће речи у наставку.

4.4. Начини коришћења робне ознаке који имају за циљ диференцијацију робе и постизање лојалности потрошача према обележеној роби

Сви учесници тржишта се прилагођавају правном оквиру који регулише тржиште и покушавају да га искористе за повећавање сопствене користи. У складу са тим, произвођачи стратешки користе робне ознаке у циљу максималног увећања добити што за последицу има промену структуре тржишта. Наиме, сваки произвођач настоји да умањи притисак који на њега врше конкуренти и стекне тржишну моћ, а један од начина за постизање тог циља је управо диференцирање робе.⁹⁶ Произвођачи користе искључиви канал комуникације са потрошачима заснован на робној ознаци да представе робу коју производе као јединствену на тржишту. На тај начин произвођачи настоје да обезбеде верност потрошача обележеној роби. Као што је објашњено, нарочиту улогу у том процесу има рекламирање које се састоји из комплексних техника утицаја на потрошаче, које могу бити различите.

Рекламе пре свега имају за циљ да измене перцепцију потрошача на начин да они више цене карактеристике које поседује рекламирана роба или да код потрошача створе у потпуности нове представе о рекламираној роби које је разликују од робе конкурената, с тим да те представе не морају имати додирних тачака са објективним карактеристикама робе. Дакле, путем пренаглашавања минималних или чак непостојећих разлика у односу на конкурентску робу рекламирање има за циљ да диференцира рекламирану робу и да на наглашеним разликама заснује верност потрошача тој роби.

Тврдња да рекламе наглашавају непостојеће разлике између робе може, на први поглед, деловати неуверљиво. Међутим, способност реклама да постигну

⁹⁶ Више о коришћењу робних ознака у сврху диференцирања робе вид у Giovanni B. Ramello, Francesco Silva, „Appropriating Signs and Meaning: The Elusive Economics of Trademark“, 2006 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=936653 28. април 2017., 8-13. О овој теми се говори и у Ralph S. Brown Jr., „Advertising And The Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols“, *The Yale Law Journal*, 57(7)/1948, 1171-1172 (аутор посебно наглашава улогу коју рекламирање има у диференцирању робе). Више о различитим начинима на које се жигови стратешки користе вид. у Идрис Камил, *Интелектуална својина моћно средство економског раста*, Завод за интелектуалну својину, Балкан Култ, Београд, 2003, 129-141.

описани ефекат је последица одређених особина које преовлађују код већине људи, а које маркетиншки стручњаци успешно користе. Чињеница да су веома честе рекламе засноване на недоказаним тврдњама наводи на закључак да овакав вид рекламирања даје резултате.⁹⁷ Истраживања су показала да тврдње које нису засноване на чињеницама имају потенцијал да промене поглед потрошача на рекламирану робу, иако потрошачи такве тврдње оцењују као мање кредибилне. Ово је последица људске особине која би се могла назвати „склоност (предиспозиција) ка веровању у истинитост“ (енг. *truthfulness bias*), чије постојање је потврђено низом истраживања. Ова особина људи се састоји у њиховој тенденцији да прихватају као истините тврдње за које постоји подједнака вероватноћа да су лажне. Штавише, људи одбијају да одбаце тврдње које су претходно усвојили и након што добију експлицитне информације да те тврдње нису истините. Ова особина објашњава тенденцију људи да верују нетачним гласинама или њихову неспособност да се ослободе утицаја предрасуда и формираних стереотипа, док у контексту рекламирања она објашњава ефикасност реклама које се заснивају на недоказаним, или чак ирационалним тврдњама. Имајући то у виду не треба да чуди чињеница да се у многим рекламама обећава постизање разних пренаглашених или потпуно ирационалних резултата (као што су нестанак бора, поновни раст косе, побољшање здравља, наступање осећаја среће, поновно стицање самопоуздања, уживање угледа околине итд.) само као последица куповине рекламиране робе. Такође, у рекламама се понекад примењује тактика да се износе истините тврдње о саставу и карактеристикама робе, али се прећуткује чињеница да су оне потпуно ирелевантне за перформансе робе (на пример, крема за пилинг лица која садржи дијамантски прах). Истраживања су

⁹⁷ Наредну анализу неких психолошких карактеристика потрошача и начина на који рекламе користе те карактеристике у циљу утицаја на потрошаче смо засновали на Katya Assaf, „Magical Thinking in Trademark Law”, *Law & Social Inquiry*, 37(3)/ 2012, 598-600. У нашем излагању смо преузели више навода и закључака наведене анализе коју је ауторка засновала на бројној литератури која проучава понашање потрошача и рекламне технике, нарочито литератури следећих аутора: Stephen J. Hoch, Young-Won Ha, Carl Obermiller, Eric Spangenberg, Douglas L. MacLachan, David A. Aaker, Erich Joachimsthaler, Daniel T. Gilbert, Romina W. Tafford, Patrick S. Malone, Claudiu V. Dimofte, Richard F. Yalch, Timothy D. Wilson, Nancy Brekke, Jerry C. Olson, Philip A. Dover, John Deighton, William H. Cummings, M. Venkatesan, D. Ehrlich, Vilfredo Pareto, David A. Hoffman и осталих. За детаљанију анализу вид. литературу наведених аутора наведену у референцама поменутог рада.

идентификовала и особину људи названу „когнитивна конзервативност“ (енг. *cognitive conservatism*) која се огледа у њиховој тенденцији да траже и лако прихватају чињенице и доказе који потврђују претходно заузети став, а одбацују и занемарују чињенице и доказе који том ставу противрече. Ова особина, такође, доприноси ефективности реклама. Наиме, рекламе упућују потрошачима поруке о карактеристикама рекламиране робе које нису засноване на чињеницама и на тај начин усађују у њихову свест одређене представе о рекламираној роби. Потрошачи имају тенденцију да тако формиране представе потврде у својој свести при накнадном сусрету са робом независно од тога колико те представе одговарају стварном стању. Дакле, рекламе имају потенцијал да убеди потрошаче да рекламирана роба поседује одређене карактеристике (која она објективно не мора поседовати), те да на тим карактеристикама заснују потребу потрошача за рекламираним робом. У овом процесу се рекламирана роба приказује као јединствена на тржишту, што доприноси томе да потрошачи ту робу доживљавају у мањој мери заменљивом конкурентском робом.

Међутим, утицај реклама на потрошаче превазилази наглашавање стварних или непостојећих карактеристика робе. Још од прве половине двадесетог века су рекламе настојале да изазову емоције и створе вид психолошке повезаности потрошача са робом која је заснована на њиховој машти и виртуелним садржајима који се промовишу путем реклама. Робна ознака постаје везивно ткиво путем којег произвођачи за обележену робу везују осећања, вредности и представе које са том робом суштински не морају имати додирних тачака. На тај начин робне ознаке прерастају у брендове (енг. *brand*). Под брендом, за сврху овог рада, подразумевамо робну ознаку која је применом разних маркетиншких техника у свести потрошача стекла такав статус да симболизује жељен виртуелни садржај, као што су представе, вредности, емоције и асоцијације, које не морају бити директно у вези са обележеном робом.⁹⁸ Циљ процеса стварања брендова, тзв. „брендирања“ (енг. *branding*), је

⁹⁸ У литератури постоји велики број дефиниција бренда. Ми ћемо цитирати једну дефиницију која брендове дефинише на нешто шири начин него што смо то ми урадили, а која се налази у Deven R. Desai, Spencer Waller, „Brands, Competition, and the Law“, *Brigham Young University Law Review*,

диференцирање робе на психолошком плану и обезбеђивање лојалности потрошача према брендираној роби. Целокупна сврха софистициране индустрије брендирања је да умањи или елиминише супститубилност робе и услуга које би се интуитивно сматрале конкурентским.⁹⁹ Брендери додају обележеној роби симболичку димензију и потрошачи конзумирају не само робу, већ и сам бренд, односно значења која он симболише (на пример, куповином сата „ROLEX“ потрошач купује много више од производа који представља највеће достигнуће часовничарског заната; он купује осећање лускуза које ће осетити сваки пут кад стави на руку наведени сат, осећање да припада уском, привилегованом кругу људи који тај сат могу да приуште итд.). Наиме, истраживања су показала да постоји низак ниво корелације између задовољства потрошача одређеном робом и њихове лојалности према тој роби.¹⁰⁰ Лојалност потрошача базирана на емотивној наклоности је много јача од лојалности која је заснована на објективно донетом закључку о високом квалитету робе. Потрошач задовољан квалитетом робе ће се релативно лако одлучити за куповину конкурентске робе уколико поверује да је она бољег квалитета, док је емотивна наклоност потрошача према бренду постојана и она га спречава да се определи за куповину конкурентске робе. Наведена истраживања наводе на закључак да су у погледу обезбеђивања лојалности потрошача за произвођаче кориснији брендови који имају јаку симболичку димензију, од брендова за које потрошачи везују велики број информација у погледу квалитета и карактеристика робе.

Маркетиншка литература указује да у модерно време бренд није само додатак роби који доприноси њеном диференцирању и који потрошачи конзумирају заједно са робом, већ се изражава став да је емотивна димензија бренда важнија од саме робе

28(4)/2007, 1431. Према овој дефиницији се под брендом може подразумевати координисана употреба од стране произвођача или пружаоца услуга дизајна, паковања, графичких решења, логоа, реклама, промоције, односа са јавношћу, маркетинга, дистрибуције, одређивања цена, комуникације и других стратегија за креирање трајног идентитета и лојалности потрошача.

⁹⁹ *Ibid.*, 1474.

¹⁰⁰ Овај и наредни ставови су засновани на закључцима из дела Katya Assaf, „Brand Fetishism”, *Connecticut Law Review*, 43/2010, 93. За потпунију анализу наведених ставова вид. даља упућивања на литературу следећих аутора: Keki R. Bhote, C. N. Allen и Amitai Etzioni.

и њених објективних карактеристика.¹⁰¹ На модерном тржишту је веома тешко произвести робу која се према објективним карактеристикама значајно разликује од конкурентске робе, пошто је све иновативне карактеристике робе релативно једноставно имитирати. Такође, наглашавање у рекламама малих или непостојећих разлика између конкурентске робе пружа ограничене могућности диференцијације. Због тога, стварање снажних брендова испуњених емотивним и вредносним садржајима представља најефикаснији начин диференцирања робе и обезбеђивања лојалности потрошача. То за произвођаче представља много бољу алтернативу у односу на ситуацију у којој постоји висок ниво заменљивости између конкурентске робе, односно када се конкуренција заснива на нуђењу робе бољег квалитета и ниже цене. У таквом окружењу произвођачи немају тржишну моћ, односно нису у могућности да подигну цену робе изнад нивоа који им намеће конкуренција.

Као доказ тврдње да брендови имају способност да диференцирају на симболичком плану робу која је објективно идентична се обично наводи чињеница да је цена генеричних лекова значајно нижа од цене брендираних лекова чији хемијски састав генерични лекови копирају.¹⁰² Та чињеница сугерише да и поред идентичног хемијског састава, потрошачи не доживљавају два лека као супституте.¹⁰³ Такође, истраживања којима су упоређивани резултати „слепих“ тестова (тестова приликом којих испитаници не знају о роби ког произвођача је реч) и „отворених“ тестова (тестова приликом којих је испитаницима саопштено роба ког произвођача је у питању) су показала да брендови имају способност да измене доживљај који потрошачи имају приликом конзумирања робе. На пример, истраживања су показала да испитаници на слепим тестовима показују подједнако задовољство безалкохолним

¹⁰¹ Овај и наредни ставови су засновани на закључцима из дела *Ibid.* 96. За потпунију анализу наведених ставова вид. даља упућивања на литературу следећих аутора: Marc Gobe, Jesper Kunde, Naomi Klein, Douglas Atkin, David A. Aaker, Erich Joachimsthaler и Kevin Roberts.

¹⁰² Генерични лек је лек који има идентичан хемијски састав као лек од раније познат на тржишту и који је почео да се производи након истека патентне заштите за познати лек.

¹⁰³ На ову чињеницу се указује нпр. у Mark A. Lemley, Mark P. McKenna, „Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and IP“, *The Georgetown Law Journal*, 100/2012, 2082-2083. За мишљење да у овом случају није реч о симболичкој диференцијацији робе вид. W. M. Landes, R. A. Posner (1987), 274-275.

газираним пићима „Coca-Cola“ и „Pepsi-Cola“ (или чак веће задовољство пићем „Pepsi-Cola“), док приликом отворених тестова пријављују веће задовољство пићем „Coca-Cola“.¹⁰⁴ Овакви резултати испитивања могу бити објашњени резултатима другог (неуролошког) истраживања који откривају да су два различита дела људског мозга укључена у генерисање преференција, један који обрађује чулне информације (у конкретном случају је реч о укусу пића „Coca-Cola“ и „Pepsi-Cola“), а други који обрађује представе и асоцијације које бренд изазива.¹⁰⁵ Истраживање је показало да бренд „Coca-Cola“ има значајно већу способност да изазове позитивне асоцијације код потрошача од бренда „Pepsi-Cola“. Дакле, потрошачи у просеку заиста осећају веће задовољство док пију пиће „Coca-Cola“ из амбалаже која је обележена знаком, а то задовољство је последица уживања како у самом пићу, тако и у емоцијама и асоцијацијама које бренд изазива.

Као што је наведено, савремени брендови често симболишу одређене вредности и идеале или одређени поглед на свет. Многи потрошачи почињу да се поистовећују са значењима која бренд представља, па у таквом окружењу куповина робе одређеног бренда постаје начин изражавања идентитета индивидуалног потрошача. Тако, потрошачи куповином аутомобила „Toyota Prius“ (хибридног возила са смањеном потрошњом горива и емисијом штетних гасова) шаљу поруку да спадају у групу људи која има високу свест о потреби заштите животне средине, док власници моторцикала „Harley Davidson“ шаљу поруку да живе живот „пуним плућима“ и да виско цене идеале слободе, индивидуалности и независности. Висок степен поистовећивања потрошача са вредностима које симболише бренд доводи до настанка „бренд заједница“, као вида супкултура које обухватају потрошаче који су се определили за робу одређеног бренда и који су на тај начин показали да деле исте

¹⁰⁴ Вид. као пример истраживање описано у раду N. Ramanjaneyalu, Channabasappa G. Asangi, Vishwanath S. Kadabi, „Blind Taste Test of Soft-drinks – A Comparison Study on Coke and Pepsi“ *International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management*, 2(12)/2013, 244-247, <http://www.ijaiem.org/volume2issue12/IJAIEM-2013-12-26-071.pdf> 30. април 2016. Према наведеном истраживању испитаници у два наведена вида тестова чак показују разлике у доживљају објективних карактеристика пића „Coca-Cola“, као што су ниво кофеина и слаткоће.

¹⁰⁵ Вид. Samuel M. McClure, *et al.*, „Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks“, *Neuron*, 44/2004, 379-387, <http://eugrafal.free.fr/McClu-et-al-2004.pdf> 30. април 2016.

вредности. Чланови бренд заједнице показују највиши степен лојалности према бренду и из њихове перспективе се прелазак на конкурентску робу доживљава као издаја.¹⁰⁶

У сагласности са изнетим је и став који је истакнут у литератури да снажни брендови садрже три врсте порука, односно нуде потрошачима три врсте предности, између којих постоји установљена хијерархија, а што је објашњено на примеру бренда „PORSCHE“.¹⁰⁷ На првом нивоу бренд садржи функционалне поруке које су везане са атрибуте робе која је обележена. Тако, бренд „PORSCHE“ симболизује аутомобил високих перформанси, веома добре поузданости и пажљиве израде. На следећем нивоу бренд изазива емоције коју надграђују искуство које потрошач има са обележеном робом и чине га потпунијим. Бренд „PORSCHE“ изазива код потрошача радост повезану са поседовањем снажног аутомобила који има способност великог убрзања, као и узбуђење које је последица могућности војње тог аутомобила отвореним путем са спуштеним кровом итд. Коначно, најважнија предност коју пружа бренд се састоји у давању могућности потрошачима да се путем бренда изразе и пошаљу поруку околини, те неретко сигнализирају свој статус. Наиме, куповином „PORSCHE“ аутомобила потрошач шаље поруку лускуза и личног успеха који му је омогућио да приушти наведени аутомобил. Могућност самоекспресије је најснажнија од свих асоцијација које бренд има способност да изазове. Наравно, не изазивају сви брендови све три поменуте врсте асоцијација, али најјачи брендови успевају у томе и на тој чињеници заснивају свој успех.

У ситуацији када су значења која бренд представља у знатној мери различита и самостална у односу на објективне карактеристике обележене робе, бренд се у симболичком смислу одваја од те робе и постаје независтан од ње.¹⁰⁸ Такви брендови побуђују емоције и машту потрошача без обзира на конкретну робу која је њима

¹⁰⁶ К. Assaf (2010), 95 и даља упућивања.

¹⁰⁷ Вид. Jerre B. Swann Sr., David A. Aaker, Matt Reback, „Trademarks and Marketing“, *The Trademark Reporter*, 91/2001, 796-797. Излагање у наредном пасусу је зансовано на тезама наведеног рада.

¹⁰⁸ Вид. М. Strasser (2000), 386-390. Ознаке које су се „одвојиле“ од робе коју обележавају аутор назива ознакама са „унутрашњом репутацијом“ и објашњава тај појам на разликама три бренда аутомобила: „Audi“, „Mercedes“ и „Ferrari“.

обележена. Овако изграђени брендови имају способност да буду успешно коришћени за обележавање робе која је различита од робе за коју је бренд иницијално употребљаван. Ова пракса се назива екстензија брендова (енг. *brand extension*) и она омогућава произвођачима да лојалност потрошача према бренду искористе за промовисање нове робе коју производе. Међутим, успех екстензије бренда зависи од мере у којој су асоцијације које бренд изазива адекватне за робу на коју је бренд проширен. Сходно томе, већу способност екстензије има бренд у који су инкорпорисана апстрактна значења која нису везана за обележену робу. Ово запажање наводи на закључак да су брендови испуњени апстрактним садржајима који побуђују емоције потрошача вреднији и кориснији произвођачима у контексту могућности њихове екстензије од брендова за које потрошачи везују информације о квалитету и карактеристикама робе коју обележавају (што према традиционалном схватању представља испуњење информативне функције робних ознака).¹⁰⁹ Сличан закључак смо извели и у контексту способности бренда да обезбеди лојалност потрошача. Према томе, да би постао лидер, бренд треба има „душу“, а не да преноси информације које се тичу вештине и стручности израде робе.¹¹⁰

Имајући у виду чињенице изнете у претходном излагању у литератури је изнет став да се читав процес изградње ознака, посматрано из угла носиоца жига, може поделити у три фазе.¹¹¹ Прву фазу чини иницијална резервација ознаке која се врши путем права жига. Ова фаза је предуслов за одвијање наредних фаза. Друга фаза се састоји у „програмирању“ ознаке, односно везивању за ознаку низа слика, асоцијација, емоција, очекивања итд. у очима потрошача. Ова фаза се спроводи путем разних маркетиншких техника о чијем ефекту је било речи у претходном излагању. Такође, за ову фазу је важно одржавање задовољавајућег квалитета обележене робе, с обзиром на то да би незадовољавајући квалитет могао да наруши репутацију произвођача и ознаке. Трећа фаза подразумева стварање слике бренда

¹⁰⁹ Исти закључак вид. у К. Assaf (2010), 101 и даља упућивања.

¹¹⁰ *Ibid.*, 101.

¹¹¹ Martin Senftleben, „The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law“, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 40(1)/2009, 45-50, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1723903 2. мај 2016.

(енг. *brand image*), која је последица активности предузетих у претходним фазама. Под сликом брeнда подразумевамо укупност импресија које потрошачи имају о брeнду, односно начин на који потрошачи доживљавају брeнд.

Према томе, превасходни интерес произвођача везан за ознаку је да изгради повољну слику брeнда и да је потом искоришћава за обезбеђивање лојалности потрошача и диференцијацију своје робе на симболичком нивоу у односу на робу конкурената. Информациона функција ознаке која подразумева могућност потрошача да путем ознаке прибављају информације о објективним карактеристикама робе је за произвођача далеко мање важна.

4.5. Размeре утицаја који робне ознаке врше на конкуренцију и његове последице на структуру тржишта

У претходном излагању смо закључили да робне ознаке доприносе диференцирању робе на тржишту, што конкурентску робу чини у мањој мери заменљивом него што она то јесте по објективним критеријумима. Међутим, поставља се питање у којој мери диференцијација заснована на робним ознакама и описаном начину њиховог коришћења удаљава одвијање конкуренције на тржишту од модела савршене конкуренције и приближава га монополу, односно који степен тржишне моћи произвођача је последица описане диференцијације. Да би се дао одговор на то питање потребно је утврдити у којој мери је на стварном тржишту одређена роба заменљива робом која би се интуитивно, према објективним карактеристикама, могла сматрати конкурентском, али која је обележена различитом ознаком. Питање заменљивости робе се суштински поклапа са питањем одређивања релевантног тржишта које је незаобилазно питање права заштите конкуренције, јер се роба која је заменљива сврстава у исто тржиште.¹¹² Примена теста за одређивање

¹¹² Одређивање релевантног тржишта је од кључног значаја за више аспеката права заштите конкуренције. Пре свега, без дефиниције релевантног тржишта је немогуће установити да ли одређени субјект има доминантан положај на тржишту, о чијој евентуалној злоупотреби право конкуренције треба да да свој суд. Такође, одређивање релевантног тржишта је нужно приликом процене да ли ће

релевантног тржишта који преовлађује у праву конкуренције доводи до изненађујућег резултата. Наиме, последица описаних техника диференцијације заснованих на робним ознакама доводи до ситуације да потрошачи неретко брендирану робу, која је према својим карактеристикама готово идентична роби других произвођача на тржишту, доживљавају у толикој мери јединственом да се према критеријумима које примењује право заштите конкуренције не може сматрати да брендирана роба и роба других произвођача припадају истом тржишту. Да би смо објаснили наведену тврдњу, укратко ћемо изложити разлог дефинисања и начин одређивања релевантног тржишта у праву конкуренције.¹¹³ Након тога ћемо применити тест за одређивање релевантног тржишта да бисмо одредили тржиште на којем се налази брендирана роба која је по објективним карактеристикама веома слична роби других произвођача на тржишту.

Под релевантним тржиштем се подразумева тржиште на којем конкуренти осећају притисак других конкурената и оно се дели на релевантно тржиште производа и релевантно географско тржиште. Разлог дефинисања релевантног тржишта је идентификација стварних конкурената одређеног произвођача који на њега врше конкурентски притисак и онемогућавају му да се на тржишту понаша независно од тог притиска. Основни начин за одређивање релевантног тржишта је примена теста хипотетичког монополисте, који се зове и тест малог, али одрживог повећања цене, који ћемо објаснити у наставку.¹¹⁴ Претпоставимо да постоји само један произвођач одређене робе (хипотетички монополиста), нпр. газиране минералне воде, те да он изврши мало, али осетно повећање цене те робе у распону од 5-10%. У тој ситуацији се поставља питање колики ће број потрошача престати да купује газирану минералну воду и почети да купује нпр. негазирану минералну воду. Уколико услед поскупљења газиране минералне воде довољан број потрошача пређе

посматрана концентрација створити или ојачати доминантан положај неког учесника на тржишту. Одређивање релевантног тржишта има значај и приликом примене многих других правила права конкуренције.

¹¹³ Детаљан приказ свих аспеката одређивања релевантног тржишта вид. у Richard Whish, *Competition Law*, sixth edition, Oxford University Press, Oxford, 2009, 25-40.

¹¹⁴ Овај тест је универзално познат под називом „SSNIP“ тест, што представља скраћеницу његовог назива на енглеском језику (Small but Significant Non-transitory Increase in Price).

на негазирану минералну воду да учини поскупљење непрофитабилним, то значи да газирани и негазирани минерални вода представљају супституте и да се налазе на истом тржишту. Уколико ово не би био случај, то би значило да недовољан број потрошача види негазирану воду као супститут газираној води, те да ове две врсте робе не припадају истом тржишту. Исти тест се примењује и за разграничење тржишта у географском (просторном) смислу. За примену овог теста је потребно прикупити поуздане податке (нпр. статистичке податке о ефектима промене цена у прошлости или податке прикупљене путем анкете потрошача и произвођача) који могу дати увид у то колика је еластичност тражње посматране робе (која мери колико се мења тражња за робом у случају промене њене цене) или унакрсна еластичност тражње две врсте робе за које се испитује да ли припадају истом тржишту (која мери колико се мења тражња за одређеном робом у случају промене цене неке друге робе).

Примена теста хипотетичког монополисте на одређивање релевантног тржишта два наизглед врло слична газирани безалкохолна пића „Coca-Cola“ и „Pepsi-Cola“ доводи до закључка да ова два пића не припадају истом тржишту.¹¹⁵ Наиме, овакав закључак је последица чињенице да је цена једне боце пића „Coca-Cola“ трајно одређена на нивоу који је око 5-10% виши у односу на цену једне боце пића „Pepsi-Cola“, што указује да је тај ниво цене пића „Coca-Cola“ профитабилан за његовог произвођача.¹¹⁶ Уколико би примена теста хипотетичког монополисте у односу на друга безалкохолна газирани (или негазирана) пића довело до закључка да се пиће „Coca-Cola“ не налази на истом тржишту са осталим пићима, то би значило да ово пиће представља релевантно тржиште за себе, те да се на том тржишту на страни понуде налази само један субјект који има монопол.

¹¹⁵ Овај пример је наведен и у М. А. Lemley, М. Р. McKenna (2012), 2055-2056.

¹¹⁶ На пример, провером цена на интернет сервису за наручивање и доставу робе трговинског ланца „Univerexport“, можемо утврдити да редовна цена боце од 2l пића „Coca-Cola“ износи 125,00 динара, односно да је за 10,63% виша од редовне цене једне боце од 2l пића „Pepsi-Cola“ која износи 112,99 динара (<http://www.univerexport.co.rs/online.php?kat=a0008> 29. април 2016.). Наравно, наведени увид у цене није довољан за доношење коначног закључка о нивоу цена посматране робе, већ је наведен као илустрација тврдње о вишим ценама пића „Coca-Cola“.

Из описаног примера следи да брендирана роба, према правилима која се примењују у праву конкуренције, може представљати тржиште за себе, на којем произвођач те робе има монопол. Ова негативна последица брендирања је препозната у литератури.¹¹⁷ Наравно, на први поглед може изгледати необично да се две готово идентичне робе не сматрају конкурентским и да се налазе на различитим тржиштима, али то је управо доказ способности произвођача да искористе искључиви канал комуникације посредством робних ознака за диференцирање робе. Заменљивост одређене две робе на тржишту не зависи од сличности њихових објективних карактеристика, већ од погледа потрошача на те карактеристике. Чињеница да потрошачи не виде те две робе у довољној мери заменљивима сврстаће их на различита тржишта, без обзира што схватања потрошача могу бити последица погрешне представе о карактеристикама робе, очекивања ирационалних резултата коришћења робе, емотивне везаности за бренд којим је роба обележена, поистовећивања са вредностима које тај бренд репрезентује или неке друге околности.

Ипак, за потпуно сагледавање тржишне моћи одређеног субјекта није довољно утврдити само његов тржишни удео на релевантном тржишту, већ је потребно сагледати и постојање потенцијалне конкуренције, односно вероватноћу уласка на тржиште других произвођача у случају да посматрани произвођач повиси цену робе, што, пре свега, зависи од постојања баријера уласку на тржиште.¹¹⁸ Наиме, доминантан (или чак једини) учесник на тржишту неће имати тржишну моћ и могућност да повећа цену робе уколико би то повећање цене навело друге произвођаче да почну са производњом исте робе и уђу на предметно тржиште. Према томе, учесник тржишта осећа конкурентски притисак не само од постојећих, већ и од потенцијалних конкурената. Међутим, у случају када роба обележена одређеном ознаком чини релевантно тржиште право жига поставља другим произвођачима непремостиву баријеру за улазак на тржиште. Та баријера је правне природе и заснива се на овлашћењу које жиг даје свом титулару да забрани свим лицима да

¹¹⁷ Као пример вид. D. R. Desai, S. Waller (2007), 1475, као и G. S. Lunney (1999), 424.

¹¹⁸ R. Whish (2009), 27, 29.

користе заштићену ознаку за обележавање те врсте робе. Закључујемо да произвођач брендиране робе која представља релевантно тржиште поседује значајну тржишну моћ. У прилог постојања тржишне моћи произвођача брендиране робе говоре и испитивања потрошача која показју да су потрошачи спремни да плате значајно вишу цену за робу означену брендом који представља њихов избор. Према једном истраживању 72% потрошача је одговорило да би за бренд којем су лојални били спремни да плате премију од 20% у односу на цену најближег конкурентског бренда, њих 50% је навело да би платило премију од 25% цене, 40% потрошача је изјавило да би платило премију од 30% цене, док је 25% испитаника навело да цена није битна када је у питању бренд којем су лојални.¹¹⁹

Сматрамо да описани начин процене тржишне моћи, који се заснива на одређивању релевантог тржишта и тржишног удела одређеног учесника тржишта, пружа прецизнију слику о мери у којој диференцијација заснована на робним ознакама може представљати извор тржишне моћи. Ипак, ми се залажемо за умерену интерпретацију добијених резултата. Наиме, сматрамо да не би био правилан закључак да произвођачи робе која се применом поменутог теста нашао изван релевантног тржишта не стварају никакав конкурентски притисак произвођачу чија роба представља релевантно тржиште. Према нашем мишљењу, чињеница да се на тржишту налази пиће „Pepsi-Cola“, као и да се налазе друга безалкохолна газирана пића, па чак и безалкохолна негазирана пића и енергетски напици, утиче на меру самосталности коју произвођач пића „Coca-Cola“ има приликом одређивања цене своје робе, без обзира што релевантно тржиште чини само пиће „Coca-Cola“.¹²⁰ Сва наведена пића у одређеној мери представљају супституте пића „Coca-Cola“, за које би се потрошачи определили при одређеном повећању цене тог пића. Са друге стране, уколико би роба која има идентичне карактеристике, али која потиче од два произвођача била сврстана у исто релевантно тржиште, то не би значило да је она у потпуности међусобно заменљива, јер би и у том случају у извесној мери био

¹¹⁹ Scott M. Davis, *Brand Asset Management: Driving Profitable Growth Through Your Brands*, San Francisco, 2002, 5, цитирано према М. А. Lemley, М.Р. McKenna (2012), 2086.

¹²⁰ Исти закључак на примеру брендираних и генеричних лекова вид. у М. А. Lemley, М. Р. McKenna (2012), 2099.

изражен ефекат диференцијације заснован на робним ознакама. Према томе, сматрамо да треба имати у виду да се мера заменљивости робе једног произвођача робом других произвођача (на коју значајно утиче диференцијација заснована на робним ознакама) може изразити као континуална линија у којој нека од посматраних роба представља ближи, а нека даљи супститут, те сразмерно томе врши већи или мањи конкурентски притисак. Са друге стране, дефиниција релевантног тржишта на анализирани начин подразумева повлачење оштре границе и сврставање све посматране робе у две категорије: робу која чини релевантно тржиште и робу која се налази изван тог тржишта.¹²¹

У сваком случају на основу претходне анализе можемо закључити да су робне ознаке моћно средство диференцијације робе. Користећи искључиви канал комуникације са потрошачима који им гарантују жигом заштићене робне ознаке, произвођачи применом разних маркетиншких техника успевају да убеду потрошаче да се њихова роба далеко више разликује од конкурентске робе него што је то објективно случај. На овај начин произвођачи успевају да успоставе верност потрошача према обележеној роби, услед чега се смањује њихова осетљивост на поскупљење те робе. Ово за последицу има снижавање притиска који произвођачи осећају од својих конкурената и стварање одређеног степена тржишне моћи произвођача. Ефекат диференцијације коју стварају најуспешнији (најјачи) брендови је изненађујуће велик. Потрошачи сматрају да је роба обележена овим брендovima у веома малој мери заменљива чак и робом која је према објективним карактеристикама готово идентична. Ова чињеница ту робу чини тржиштем за себе према правилима одређивања релевантног тржишта која се примењују у праву заштите конкуренције. Иако се из ове чињенице не може извести закључак да произвођач робе обележене неким од најуспешнијих брендова не осећа никакав конкурентски притисак, она свакако указује на то да је ниво тог притиска низак, а да је степен тржишне моћи који тај произвођач поседује висок.

Такође, уочавамо да анализирана диференцијација утиче на структуру тржишта, јер доприноси његовој парцелизацији. Наиме, тржиште робе за коју би се

¹²¹ Веома слично вид. у *Ibid.*, 2098.

на основу објективних карактеристика могло претпоставити да међусобно конкурише је подељено на више тржишних ниша у којем се на страни понуде налази мањи број конкурената (или само један конкурент) који осећају сразмерно мањи конкурентски притисак. Баријере које постоје између тих ниша су више или мање изражене што зависи у којој мери је успешна диференцијација заснована на робним ознакама. Међутим, ове баријере су, у мери у којој постоје, за конкуренте непремостиве, зато што их је успоставило право жига. Наиме, конкуренти би могли да их превазиђу једино коришћењем заштићених ознака за обележавање своје робе, што право жига забрањује.

4.6. Закључак четврте главе

Изложена анализа баца другачије светло на робне ознаке и улогу коју оне имају на тржишту у односу на поимање робних ознака као средства за елиминисање асиметрије информисаности између произвођача и потрошача. Иако је неспорно да робне ознаке врше важну улогу на тржишту тако што олакшавају потрошачима прикупљање информација о обележеној роби, корист коју произвођачи имају од робних ознака далеко превазилази ову чињеницу. У претходном излагању смо закључили да је произвођачима пре свега у интересу да путем реклама изграде повољну слику брэнда и да је потом искоришћавају за симболичку диференцијацију обележене робе у односу на конкурентску робу и обезбеђивање лојалности потрошача према тој роби. У мери у којој се користи на описани начин, робна ознака врши негативан утицај на конкуренцију на тржишту пошто је удаљава од ситуације савршене конкуренције.

Могућност описаног коришћења ознаке од стране произвођача је заснована на заштити ознака коју пружа жиг. Наиме, жиг даје одређеном субјекту искључиво овлашћење на коришћење одређене ознаке за обележавање одређене робе и на тај начин гарантује том субјекту искључиви канал комуникације са потрошачима путем те ознаке. Овај канал комуникације омогућава произвођачима да применом разних

маркетиншких техника утичу на формирање мишљења и погледа потрошача, притом користећи низ особина заједничких већини људи које их чине подложним овом виду утицаја. Заштита коју жиг пружа представља предуслов инвестирања произвођача у слику брэнда, јер нико не би имао мотив да сноси такву инвестицију у условима слободног коришћења робних ознака. Описани начин коришћења робних ознака од стране произвођача представља њихово рационално прилагођавање правном оквиру који регулише тржиште. Већ смо констатовали да сви учесници тржишта покушавају да искористе правила која регулишу тржиште за повећавање сопствене користи.

Једини начин за превазилажење диференцијације засноване на робним ознакама би био прописивање слободног коришћења робних ознака од стране свих заинтересованих лица. Међутим, слободно коришћење робних ознака би имало за последицу њихово уништење на начин који је описан у претходним излагањима. С обзиром на то да су робне ознаке неопходан инструмент за разликовање робе и прикупљање информација о роби, давање одређеном лицу искључивог права на коришћење одређене ознаке за обележавање одређене робе представља нужност. Закључујемо да је заштита коју жиг пружа робним ознакама која се своди на забрану коришћења ознака које потрошаче могу довести у заблуду у погледу порекла робе, неопходна, али да та заштита неизбежно има за последицу диференцирање робе засновано на робним ознакама.

Произвођачи улажу значајна средства у стварање позитивне слике брэнда чијом експлоатацијом желе да обезбеде верност потрошача обележеној роби. С обзиром на то не треба да изненађује чињеница да су истакнути захтеви да право жига буде обликовано на начин да заштити ову инвестицију. Овлашћење носиоца жига да забрани коришћење ознака које би могла да доведу потрошаче у заблуду у погледу порекла робе представља значајан степен заштите јер онемогућава трећа лица да директно профитирају од слике брэнда, лажно представљајући да њихова роба потиче од носиоца жига. Међутим, носиоци жигова су у последњим деценијама истакли захтеве за ширим овашћењима која би им омогућила свеобухватнију заштиту слике брэнда, односно која би им дала инструменте за присвајање целокупне користи која може настати експлоатацијом слике брэнда.

Последње деценије су изнедриле низ нових правила права жига, од којих већина подразумева проширење овлашћења носиоца жига. У литератури постоје неслагања не само поводом оправданости нових правила, већ и око тога да ли су та правила израз савременог погледа на право жига у оквиру којег се наглашава потреба свеобухватније заштите интереса носилаца жигова или она представљају природно прилагођавање традиционалног погледа на сврху ове гране права изазовима које доноси модерно тржиште. Анализа ових питања ће бити предмет другог дела дисертације.

ДЕО 2.

МОДЕРНО ПРАВО ЖИГА – ЗАШТИТА РОБНЕ ОЗНАКЕ КАО ВРЕДНОСТИ ПО СЕБИ

Анализа садржана у првом делу дисертације омогућава разумевање контекста који је неопходан за потпуно сагледавање правца у којем се развија модерно право жига. У првом делу дисертације је улога коју робне ознаке имају на тржишту осветљена из више углова. Са једне стране је указано да означавање робе путем робних ознака игра кључну улогу у снижавању асиметрије информисаности између произвођача и потрошача, те да би без робних ознака било немогуће динамично функционисање тржишта какво постоји у модерним економијама. Традиционално право жига је пружало заштиту робним ознакама са циљем да им омогући да врше наведену улогу. Подстицање ефикасног одвијања конкуренције на тржишту на којем постоји висок степен информисаности потрошача представља општи интерес. Право жига је традиционално уважавало чињеницу да је заштита робне ознака питање од општег интереса, те су и правила права жига обликована на овај начин. Са друге стране, у претходном делу дисертације је указано да носиоци жигова користе робне ознаке на начин који води максимизацији њихове користи. Наиме, они путем заштићених робних ознака успостављају искључиви канал комуникације са потрошачима, који им омогућава да применом разних маркетиншких техника успоставе верност потрошача према обележеној роби. Носиоци жигова везују за робну ознаку низ значења која не морају бити у вези са обележеном робом, на који начин врше симболичку диференцијацију робе, што има за коначни циљ снижавање конкурентског притиска који осећају. Изграђене робне ознаке (ознаке за које потрошачи везују низ позитивних значења) представљају покретач тражње за обележеном робом, без обзира о којој врсти робе је реч, и у том смислу имају велику

вредност. Због тога су носиоци жигова у новије време истакли захтеве за снажнијом заштитом робних ознака. Ти захтеви су, пре свега, усмерени на проширивање овлашћења носилаца жигова која би им дала право да контролишу сваки контекст у којем се робне ознаке употребљавају и омогућила да присвоје целокупну вредност робних ознака.

Предмет другог дела дисертације ће бити проучавање модерних института права жига, као и критичка анализа правца у којем се право жига развија. Излагање које је садржано у првом делу дисертације омогућава да се на правилан начин сагледају правила која ће бити предмет анализе другог дела. На почетку другог дела дисертације ће бити проучавана нова правила права жига која повећавају степен аутономије носиоца жига, али која не доприносе ширењу заштите коју жиг пружа робној ознаци. Поменута анализа ће обухватити правила којима се врше измене у поступку регистрације жигова која подразумевају повећану улогу носиоца жига, а смањену улогу надлежног органа, као и правила којима се либерализује режим закључивања уговора о лиценци и преносу жигова. Након тога ће бити анализирана модерна правила права жига којима су проширена овлашћења носилаца жига. У оквиру те анализе ће бити речи о процесу проширења појма заблуде коју право жига санкционише, о додатним овлашћењима носиоца познатог жига (институту заштите познатих ознака од разводњавања), као и о овлашћењу носиоца жига у праву Европске уније у случају коришћења ознаке идентичне заштићеној ознаци за обележавање робе идентичне роби за коју је ознака регистрована (случај двоструког идентитета). Даље ће бити проучавана појава санкционисања употреба ознака које немају за циљ обележавање робе лица које користи ознаку, у оквиру чега ће бити испитана способност института „употребе ознаке“ (енг. *trademark use*) да буде брана преширокој примени овлашћења носилаца жига. Након тога ће предмет анализе бити однос који модерно право жига има према употреби робних ознака од стране трећих лица у једној специфичној ситуацији у којој робне ознаке представљају украс на роби. Приликом анализе наведених правила ће нарочита пажња бити посвећена проучавању аргумената који се наводе као њихово оправдање. Уочава се да се жиг све више посматра као инструмент у рукама носиоца жига који треба да му омогући

присвајање целокупне користи која проистиче из коришћења заштићене ознаке, а све мање као средство за заштиту ефикасног одвијања конкуренције на тржишту на којем постоји висок степен информисаности потрошача. Из наведеног произлази да је у току процес измене схватања друштвене сврхе права жига, те да је све више прихваћен својински поглед на жиг. На крају другог дела дисертације ће бити критички испитано ново, својинско, схватање друштвене сврхе права жига и о њему ће бити изнет вредносни суд.

ГЛАВА 5.

МОДЕРНА ПРАВИЛА КОЈА НЕ ДОПРИНОСЕ ПРОШИРЕЊУ ЗАШТИТЕ КОЈУ ЖИГ ПРУЖА

5.1. Увод

Предмет анализе у наредном излагању ће бити одређени број релативно нових правила права жига која повећавају степен аутономије носиоца жига, али која не доприносе ширењу заштите коју жиг пружа робној ознаци. У оквиру те анализе ће нарочито бити испитано на који начин се ова правила уклапају у традиционално поимање друштвене сврхе права жига.

Конкретно, биће проучаване измене у поступку регистрације жига. Наиме, овај поступак се води пред надлежним органом управе који испитује испуњеност прописаних услова за признање жига. Приметно је да правила којима је регулисан поступак регистрације жига, упоредно посматрано, трпе измене које подразумевају смањење улоге надлежног органа, односно снижавање утицаја који он има на исход поступка (признање жига или одбијање признања). Са друге стране, све већи значај у том поступку имају носиоци раније регистрованих (или пријављених) жигова. У оквиру анализе која следи ће бити дат суд о оправданости измена поступка за признање жига. Поред тога, нарочита пажња ће бити посвећена питању да ли проучавана правила уважавају чињеницу да је заштита робних ознака питање од општег интереса или су последица схватања да је жиг право које штити искључиво интересе носиоца жига у вези са робном знаком.

У другом делу ове главе ће бити анализиран тренд либерализације режима закључивања уговора о лиценци и преносу жига. Наиме, у раној фази развоја права жига је уступање овлашћења на коришћење заштићене ознаке путем уговора о

лиценци жига било забрањено, јер се сматрало да би то омогућило довођење потрошача у заблуду у погледу порекла робе. Из истог разлога није било дозвољено самостално преношење жига, већ је пренос жига био могућ искључиво у склопу преноса привредног подухвата чији је жиг био саставни део. Након тога је у теорији и пракси прихваћен став да уговор о лиценци жига може бити пуноважан под условом да давалац лиценце врши контролу квалитета робе коју стицалац лиценце обележава заштићеном ознаком која је предмет лиценце. Међутим, током времена је постепено слабило схватање о потреби прописивања посебних услова за закључивање уговора о лиценци и преносу жига. Иако и даље постоје извесне разлике између начина на који различите државе регулишу наведене уговоре, правило да се они слободно закључују је данас доминантно на светском нивоу. У оквиру анализе процеса либерализације режима закључивања уговора о лиценци и преносу жига, која ће бити изложена у наставку, ће посебно бити проучавано питање да ли се наведени процес уклапа у традиционално схватање друштвене функције права жига или је он заснован на измењеном погледу на сврху ове гране права.

5.2. Промене у поступку регистрације жигова

5.2.1. Тенденција смањења улоге органа управе и повећање улоге носилаца жигова у поступку регистрације жигова

У модерним правним системима је универзално прихваћено да се жиг стиче у управном поступку који се покреће на захтев лица које жели да стекне жиг, а окончава решењем надлежног органа управе о признању жига и његовим уписом у регистар жигова.¹²² Основна предност система стицања жига путем регистрације је

¹²² Више о поступку стицања жига вид у Душан Поповић, *Регистрација назива интернет домена и право жига*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2014, 37-42, као и у: Зоран Миладиновић, *Право интелектуалне својине*, Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Крагујевац, 2007, 84-91. Међутим, и поред универзалне прихваћености система настанка жига путем регистрације, у теорији постоје мишљења да су трошкови овог система већи од користи које производи. За детаљано образложење наведеног става вид. Robert Burrell,

лако доказивање предмета жига (изгледа ознаке и врсте робе које су обухваћене заштитом) и дана почетка његовог правног дејства.¹²³ Такође, постојање регистра жигова омогућава заинтересованим лицима да добију информације о ознакама и врстама робе које су обухваћене признатим жиговима. То умањује вероватноћу да дође до повреде жига која би била последица околности да је неко лице отпочело са коришћењем неке ознаке због тога што није знало да је ту ознаку претходно заштитило друго лице. Највећом маном овог начина стицања жига се сматра могућност заштите ознака које се не користе, чиме се онемогућавају друга заинтересована лица да користе регистровану (или сличну) ознаку за обележавање регистроване (или сличне) врсте робе. Овај недостатак се покушава превазићи прописивањем могућности престанка жига услед некоришћења заштићене ознаке, о чему је било речи у у првом делу дисертације.¹²⁴

Поступак за признање жига се покреће пријавом жига коју надлежном органу подноси лице које жели да стекне жиг. Пријава нужно садржи захтев за признање жига, графички приказ ознаке и списак роба и услуга за које се тражи заштита. Надлежни орган прво испитује формалну уредност пријаве за признање жига и по потреби даје налог пријавиоцу да отклони уочене недостатке. У случају испуњености

„Trademark Bureaucracies“, *Trademark Law & Theory: A Handbook of Contemporary Research*, (eds. M. Janis, G. Dinwoodie), Edward Elgar, 2007, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1027504 17. мај 2016., 1-50.

¹²³ Иако према овом систему жиг настаје доношењем решења органа управе о признању жигу и његовим уписом у регистар жигова, правно дејство жига се рачуна од дана подношења пријаве. Према томе, лице које поднесе пријаву за стицање жига стиче овлашћења која има носилац жига, под условом да жиг буде признат.

¹²⁴ Поред правних система у којима се жиг стиче путем регистрације, упоредно посматрано, постоје правни системи у којима се жиг може стећи путем употребе ознаке. Стицање жига употребом ознаке је начин стицања који је био карактеристичан за англосаксонске правне системе. У САД се овај систем задржао до данас, мада не као искључиви начин стицања жига, већ паралелно са системом регистрације. У систему стицања жига употребом ознаке, за настанак жига није потребно испунити било какве формалне услове, већ се жиг стиче чином почетка првог озбиљног коришћења ознаке за обележавање одређене робе у промету. Недостатак овог начина стицања жига и основни разлог зашто се он данас не примењује у већини правних система се састоји у одређеном степену правне несигурности које овакав систем генерише. Правна несигурност је последица отежаног доказивања чињенице почетка коришћења ознаке од које зависи настанак жига, што може бити од кључног значаја у случају да више лица тврди да има жиг који се односи на исту или сличну ознаку, као и исту или сличну врсту робе.

формалних услова, надлежни орган приступа суштинском испитивању пријаве у оквиру које испитује испуњеност законом прописаних услова за заштиту пријављене ознаке за врсте робе и услуга које су наведене у пријави. Уколико утврди да неки од прописаних услова није испуњен, надлежни орган ће решењем одбити пријаву жига, док ће у случају испуњености услова, донети решење о признању жига и извршити његов упис у регистар жигова.

Међутим, неки од услова за признање жига су релативне природе, што значи да је могуће признање жига и у случају да ови услови нису испуњени, под условом да носиоци ранијих права која могу бити угрожена пријављеним жигом дају писану сагласност да жиг буде регистрован. На пример, један од релативних услова за признање жига, који је негативно формулисан, се састоји у забрани да пријављена ознака буде иста или слична раније пријављеној или заштићеној ознаци за обележавање исте или сличне робе. Ова забрана лежи у сржи сврхе означавања робе јер би паралелна егзистенција ознака које потрошаче доводе у заблуду у погледу порекла робе водила уништењу тих ознака као носача информација на тржишту. Ипак, у случају да носилац раније пријављеног или признатог жига да писану сагласност за регистрацију исте или сличне ознаке, признање жига ће бити омогућено.

У новије време је дошло до промене у поступцима за признање жига која се састоји у преношењу на носиоце старијих права терета доказивања неиспуњености релативних услова за признање жига. Наиме, надлежни орган ће у поступку признања жига разматрати испуњеност релативних услова за признање само уколико заинтересовани носилац ранијег права у прописаној процедури укаже надлежном органу да неки од релативних услова није испуњен. Савремени поступци за признање жига су у многим државама конципирани на овај начин, а ми ћемо као пример таквог поступка укратко изложити правила поступка за признање жига Европске уније.¹²⁵

¹²⁵ Поступак за признање жига Европске уније је прописан Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 2868/95 од 13.12.1995. године која је четири пута мењана и допуњавана, последњи пут Уредбом (ЕУ) бр. 2015/2424 Европског парламента и савета од 16. децембра 2015. године.

Поступак за признање жига Европске уније се покреће пријавом за признање жига и води се пред Уредом Европске уније за интелектуалну својину (даље у тексту: Уред).¹²⁶ Уред прво приступа формалном испитивању пријаве и испитивању постојања апсолутних услова за признање жига (услова у чијем одсуству жиг никада не може бити признат). Уколико пријава не испуњава формалне услове или уколико нису испуњени апсолутни услови за признање жига, а подносилац пријаве не исправи уочене недостатке у остављеном року (уколико је природа недостатака таква да могу бити исправљени), Уред ће одбити пријаву за признање жига. Уколико утврди да пријава испуњава формалне услове, те да су испуњени апсолутни услови за признање жига, Уред ће објавити пријаву за признање жига. Претходно ће Уред сачинити извештај о раније признатим и пријављеним жиговима Европске уније који потенцијално могу бити у сукобу са пријављеним жигом и доставиће га подносиоцу пријаве на његов захтев. Уред, такође, има обавезу да обавести лица која су раније стекла или пријавила жиг Европске уније о пријави жига која је потенцијално у конфликту са њиховим старијим правом, осим у случају када носилац старијег права изричито захтева да не прима таква обавештења. На посебан захтев подносиоца пријаве и након плаћања прописане таксе, Уред ће затражити од надлежних органа држава чланица да саставе извештај о раније признатим и пријављеним жиговима у државама чланицама који могу бити у сукобу са пријављеним жигом. Објављивањем пријаве за признање жига почиње да тече рок за опозицију у трајању од три месеца у којем носиоци старијих права могу да поднесу Уреду приговор са тврдњом да би регистрацијом жига било повређено њихово старије право.¹²⁷ О поднетом приговору

¹²⁶ Уред је познат под називом „EUIPO“ што представља скраћницу његовог назива на енглеском језику (European Union Intellectual Property Office). Овај назив је постао званични назив овог органа 23. марта 2016. године, односно ступањем на снагу Уредбе (ЕУ) 2015/2424 Европског парламента и савета од 16. децембра 2015. године. Претходни назив овог органа је био Уред (канцеларија) за хармонизацију на унутрашњем тржишту који је био познатији под скрећним називом „ОНИМ“ (Office for Harmonization in the Internal Market). Уред доноси и објављује смернице у вези са својом праксом примене прописа о жигу Европске уније у којима је, између осталог, детаљано објашњен поступак пријаве жига Европске уније. Ове смернице су доступне на адреси <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines> 6. јун 2016.

¹²⁷ Под носиоцем старијег права се у конкретном случају подразумева: носилац старијег жига Европске уније, носилац жига у некој од држава чланица уније или жига Бенелукса, носилац жига

одлучује Уред након што заинтересоване стране (подносилац пријаве за признање жига и подносилац приговора) изнесу своје аргументе. У поступку опозиције је прописан и тзв. „период хлађења“ (енг. *the cooling-off period*), односно рок у којем подносилац пријаве за признање жига и подносилац приговора имају могућност да споразумно реше спор. Период хлађења траје два месеца, али у случају сагласности обе стране он може бити продужен до максималног трајања од две године. Уред ће, у случају да нађе да је приговор носиоца старијег права основан, усвојити приговор и одбити пријаву за признање жига. Уколико приговор буде у целини или делимично одбијен, Уред ће признати пријављени жиг и регистроваће га.

Дакле, прописивањем правила да одсуство сукоба пријављеног жига са старијим правом представља релативан услов за признање жига је на носиоца старијег права пренета коначна одлука о примени тог услова (у даљем тексту ће због једноставности бити речи само о старијем жигу и његовом носиоцу). Наиме, у случају да му буде достављена писана сагласност носиоца старијег жига, надлежни орган нема могућност да одбије признање пријављеног жига због тога што је он у сукобу са старијим жигом. Корак даље у увећавању значаја улоге носилаца старијих жигова је начињен у савременим поступцима за признање жига. Њима су у том погледу дата још значајнија овлашћења, пошто се надлежни орган неће по службеној дужности бавити испуњеношћу релативних услова за признање жига, већ ће то питање разматрати само уколико носилац старијег жига покрене поступак опозиције. Након што стране изложе своје аргументе у том поступку, надлежни орган одлучује у границама захтева носиоца старијег жига. Према томе, иницијатива за испитивање постојања сукоба пријављеног жига са старијим жигом, као и одлука о одређивању границе тог испитивања је у рукама носиоца старијег жига.

У ранијим излагањима смо закључили да, према традиционалном схватању, право жига има за циљ обезбеђивање услова да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе, чиме се штити ефикасност

стеченог регистрацијом на основу Мадридског аранжмана, носилац субјективног права заштите ознака географског порекла, као и лице које је раније поднело пријаву за признање неког од наведених права, те корисник ноторне ознаке.

привређивања у условима конкуренције. Такође смо закључили да је примарни циљ заштите робних ознака изградња ефикасног тржишта на којем ће се конкуренција одвијати на несметан начин, док заштита интереса носилаца жигова или потрошача представља изведени, тј. секундарни циљ. Из реченог произлази да је очување информационе функције сваке конкретне ознаке питање од општег интереса, а не само од интереса за носиоца жига којом је та ознака заштићена.

Из свега наведеног је могуће наслутити тензију између описане улоге носилаца старијих жигова у поступку признања жига, са једне стране, и изложеног схватања друштвене сврхе права жига, са друге стране. Наиме, могло би се поставити питање: уколико је заштита информационе функције робне ознаке питање од општег интереса, због чега је спречавање регистрације ознаке чија би употреба могла да доведе до оштећења или уништења раније заштићене ознаке као носача информација на тржишту превасходно дата на одлучивање носиоцу старијег жига, а не надлежном органу који би се старао о заштити општег интереса? Другим речима, намеће се питање: да ли су савремена правила поступка за признање жига израз измењеног погледа на друштвену сврху права жига или се она могу уклопити у начин на који се та сврха традиционално схватала?

5.2.2. Анализа могућих оправдања и критички осврт на промене у поступку регистрације жигова

Давање одговора на питања постављена у претходном излагању представља сложен задатак. Он захтева претходну анализу разлога због којих је заштита робним ознакама пружена путем жига као субјективног права интелектуалне својине, а не на неки други начин. Наиме, могуће је замислити и другачије системе заштите робних ознака. На пример, заштиту робних ознака би било могуће обезбедити путем активности једног државног органа који би надгледао тржиште и реаговао у случају да уочи да постоји опасност од оштећења или уништења одређене робне ознаке услед околности да је треће лице отпочело са коришћењем исте или сличне ознаке за

обележавање исте или сличне робе. Реакција надлежног органа би се састојала у подношењу тужбе суду или у директној забрани таквог коришћења ознаке коју би изрицао тај орган. У оваквом систему би такође могла да буде предвиђена регистрација ознака, али она не би имала дејство настанка субјективног права у корист лица које је ознаку регистровало, већ би служила информисању надлежног органа о ознаци о чијој заштити би он имао надлежност да се стара. У складу са изнетим, корисници ознака не би имали субјективна права у вези са ознакама које користе у промету, већ би имали само дозволу за коришћење ознаке, а о заштити свих ознака би се старао један државни орган.

Иако би описани систем заштите робних ознака вероватно најдоследније изражавао схватање да њихова заштита представља питање од општег интереса, сматрамо да би он био веома неефикасан. Без упуштања у дубљу анализу се може закључити да један државни орган не би био у стању да на адекватан начин надзире тржиште и да се брине о заштити свих робних ознака које се на њему појављују. Управо из наведеног разлога описани систем заштите робних ознака никада није прихваћен.

Такође, с обзиром на то да право жига спречава довођење потрошача у заблуду у погледу порекла робе, могао би се замислити алтернативни систем у којем би потрошачи имали право да подношењем тужбе суду траже престанак коришћења ознака које их доводе у заблуду. Сматрамо да постоје барем два разлога због којих овакав систем заштите ознака није заживео. Пре свега, против прихватања система у којем би индивидуални потрошачи имали право на подношење тужбе говори чињеница да право жига нема за циљ заштиту појединачног потрошача, већ омогућавање несметаног одвијања конкуренције, које може бити нарушено тек уколико се у заблуди нађе значајнији број потрошача. Право жига операционализује овај циљ кроз стандард пажње просечног потрошача, о чему је било речи у првом делу дисертације.¹²⁸ Такође, овакав систем заштите ознака не би био ефикасан због превелике децентрализованости (за разлику од претходно анализираног система који је превише централизован). Наиме, штета коју трпи појединачни потрошач услед

¹²⁸ Вид. излагање о стандарду пажње просечног потрошача у одељку 2.6.5. дисертације.

заблуде у којој се нашао, а која је последица коришћења од стране трећег лица ознаке која је иста или слична регистрованој ознаци, је најчешће мала. Та околност чини индивидуалног потрошача слабо мотивисаним да се упушта у судске поступке у којима би доказивао да је употребом одређене ознаке био доведен у заблуду.¹²⁹

Сматрамо да изложена анализа хипотетичких начина заштите ознака наводи на закључак да се објашњење за универзалну прихваћеност система заштите робних ознака путем додељивања субјективних права лицима која се прва определиле да користе одређену ознаку за обележавање одређене робе, налази у ефикасности таквог система. Наиме, носиоци жигова имају снажан мотив да се старају о заштити ознака које су регистровали и које користе и имају могућност да на ефикасан начин остваре тај циљ. У првом делу дисертације је објашњено да носиоци жигова имају велику корист од ознака које на ефикасан начин врше улогу носача информација на тржишту, па су они у складу са тим и заинтересовани да заштите ознаке које користе. Такође, овлашћења која жигови дају својим носиоцима им омогућавају да на ефикасан начин спрече трећа лица да користе ознаке које могу да униште или оштете њихове заштићене ознаке. Због свега наведеног сматрамо да је овај механизам заштите ознака далеко ефикаснији од анализираних алтернатива.

Изложено објашњење доводи у сагласност раније изнети закључак да заштита ознака представља питање од општег интереса са чињеницом да овлашћења поводом ознака имају носиоци жигова, а не државни органи или индивидуални потрошачи. Закључујемо да се жиг, према традиционалном схватању, додељује лицу које региструје ознаку (и које на тај начин изрази спремност да ту ознаку користи у промету) због тога што то лице има најјачи појединачни мотив и налази се у најбољој позицији да се стара о заштити регистроване ознаке. На тај начин ово лице штити и општи интерес за очување ознака као носача информација на тржишту.¹³⁰

Из наведених разлога је овлашћење на забрану употребе ознака које потрошаче могу довести у заблуду у погледу порекла робе увек припадало носиоцу

¹²⁹ Сличан став вид. у Vincent Chiappetta, „Trademarks: More than Meets the Eye“, *Journal of Law, Technology & Policy*, 2001(1)/2003, 43 и даља упућивања.

¹³⁰ Слично размишљање вид. у G. S. Lunney (1999), 417.

жига, а не државном органу или неком другом лицу. Имајући то у виду, могло би се тврдити да давање значајније улоге носиоцима старијих жигова у поступку регистрације нових жигова, представља доследну примену схватања да су носиоци жигова лица која су у најбољој позицији да се старају о заштити ознака које су регистровали. Другим речима, уколико носилац жига (а не неко друго лице) има овлашћење да се путем подношења тужбе суду супротстави неовлашћеној употреби у промету ознаке исте или сличне његовој ознаци, онда он (а не неко друго лице) треба да има овлашћење да се супротстави покушају трећег лица да жигом заштити ту ознаку. Поред наведеног разлога, у литератури се анализиране промене у поступцима за признање жига правдају и потребом смањења обима посла надлежних органа који воде те поступке. Наиме, надлежни органи су неретко преоптерећени, што има за последицу дуго трајање поступака који се пред њима воде.

Са друге стране, постоје аргументи који говоре против изложеног оправдања нових тенденција у поступцима за признање жига. Наиме, за разлику од анализираних хипотетичког система заштите робних ознака у којем би државни орган надзирао тржиште, орган надлежан за одлучивање о признању жига јесте у најбољој позицији да утврди да ли је жиг о чијој пријави одлучује у сукобу са старијим жигом, пошто управо тај орган води регистар (старијих) жигова. Сходно томе би се могло тврдити да би надлежни орган, уколико утврди да наведени сукоб постоји, требало да има овлашћење да у општем интересу одбије признање пријављеног жига, без обзира на чињеницу да ли се таквој пријави успротивио носилац старијег жига. Такође, аргумент о потреби растерећења надлежног органа који води поступак за признање жига има ограничен домашај. Наиме, надлежни орган свакако врши претраживање старијих жигова који су у потенцијалном сукобу са пријављеним жигом и о томе сачињава извештај, а носилац старијег жига одлуку о евентуалном покретању поступка опозиције по правилу доноси на основу извештаја надлежног органа. Коначно, у теорији је указано да одлука носиоца старијег жига да толерише регистрацију жига који је у сукобу са његовим жигом може бити донета из

шпекулативних разлога који су супротстављени општем интересу.¹³¹ Носилац жига се неће увек старати о заштити робне ознаке на начин који би био у општем интересу, што такође говори у прилог враћања веће улоге надлежних органа у поступцима за признање жигова.

Закључујемо да би се измене у модерним поступцима за признање жигова до одређене мере могле оправдати доследном применом схватања да су носиоци жигова у најбољој позицији да се старају о заштити ознака које су регистровали, те става да се на овај начин најефикасније пружа заштита општем интересу за несметаним функционисањем механизма робних ознака у промету. Међутим, изложене мањкавости оваквог оправдања сугеришу да се другим разлозима на бољи начин могу објаснити модерне тенденције у обликовању поступка за признање жига. Могуће је да су те тенденције израз новог схватања друштвене сврхе права жига према којем је ова грана права установљена, пре свега, у циљу заштите интереса носиоца жига. Према том схватању се сврха права жига састоји у омогућавању носиоцу жига да присвоји целокупну вредност коју робна ознака поседује, а чије стварање превасходно представља његову заслугу. Наведени поглед на право жига се у теорији назива „својински поглед“, пошто би се његовим прихватањем жиг приближио праву својине на телесним стварима. Сматрамо да се нове тенденције у обликовању поступка за признање жига теоријски уклапају у измењено схватање жига као својине носиоца жига на робној ознаци.¹³²

¹³¹ Као илустрацију шпекулативног поступања у контексту коегзистенције два супротстављена жига ћемо навести пример који је изложен у С. М. Марковић (2014), 209, фн. 403. Лице А региструје жиг, а након тога лице Б региструје жиг којим се штити иста ознака за обележавање исте врсте робе, с тим да се лица А томе не успротиви. Затим лице А пренесе на лице Б свој жиг, па лице Б постане титулар два жига којима се штите исте ознаке за обележавање исте робе. Након тога, лице Б заложи један од два жига у сврху обезбеђења кредита који узме, а другим жигом (на којем не постоје терети) слободно располаже путем уговора о лиценци.

¹³² Исти став је изражен у С. М. Марковић (2014), 209. Аутор наводи да поглед на жиг као на својину подразумева схватање да је интерес власника да ли ће и како користити и штити своје право.

5.3. Правни режим закључивања уговора о лиценци и преносу жига

5.3.1. Традиционална скептичност према могућности закључивања уговора о лиценци и преносу жига

Уговор о лиценци је уговор којим се из субјективног права индустријске својине једног лица (даваоца лиценце) изводи једно или више имовинскоправних овлашћења, која се конституишу на име другог лица (стицаоца лиценце). Један од могућих предмета уговора о лиценци је робна ознака која је заштићена жигом, у ком случају се ради о уговору о лиценци жига. Такође, носилац жига може уговором пренети жиг на друго лице, а пренос се може односити на све или на само неке врсте робе које су обухваћене жигом.

У праву жига је традиционално владала скептичност према могућности да једно или више овлашћења која улазе у састав жига буду уступљена путем уговора о лиценци или да жиг буде пренет на треће лице. Последица тога је да су уговори о лиценци и преносу жига били забрањени или подвргнути одређеним ограничењима.

У циљу бољег сагледавања еволуције погледа на уговор о лиценци жига, укратко ћемо изложити начин на који је тај уговор био третиран у праву САД. Почетком двадесетог века је закључивање уговора о лиценци жига било забрањено у САД у складу са тада важећим Законом о жиговима из 1905. године¹³³ и праксом судова. У то време је у теорији и пракси било доминантно схватање да је основна функција ознаке да указује на извор из којег роба потиче, с тим да је појам „извор“ био тумачен дословно, односно на начин да ознака указује на произвођача који производи робу. У такво схватање се није уклапала могућност да носилац жига путем уговора о лиценци уступи другом лицу овлашћење да заштићеном ознаком обележава робу. Наиме, сматрало се да би уступање овог овлашћења изазвало заблуду потрошача у погледу извора (конкретног произвођача) из којег роба потиче, па је било незамисливо да таква пракса буде допуштена.

¹³³ *Trade Marks Act of 1905.*

Међутим, временом се мењао начин на који су судови тумачили функције робне ознаке, што је условило промену погледа на уговор о лиценци жига. Судови су почели да дају већи значај функцији ознаке да гарантује квалитет робе. У складу са тим је значајно место почео да заузима став да уговор о лиценци жига може бити пуноважан уколико давалац лиценце врши контролу квалитета робе коју стицалац лиценце обележава заштићеном ознаком. Уговор о лиценци жига који не би био праћен контролом квалитета (који се у теорији САД означава термином „гола лиценца“) се и даље сматрао недозвољеним. Изложено становиште је постало преовлађујуће у судској пракси након усвајања федералног Закона о жиговима из 1946. године.¹³⁴ Основ за увођење услова контроле квалитета за пуноважност уговора о лиценци жига је пронађен у дефиницији „повезане компаније“ коју је садржао наведени закон.¹³⁵ Санкција за непоштовање обавезе контроле квалитета се састојала у претпоставци да се носилац одрекао жига. Одрцање од жига је имало за последицу његов престанак и враћање робне ознаке у јавни домен што је значило да је њено коришћење дозвољено свим заинтересованим лицима.

Укидање забране закључивања уговора о лиценци жига је образлагано потребом промовисања принципа слободе уговарања и несметаног функционисања тржишта, односно потребом да привредни субјекти уживају предности које може донети закључивање тог уговора. Са друге стране је стављен акценат на потребу обезбеђења континуитета квалитета робе и заштите потрошача од довођења у заблуду, па је у ту сврху прописано да контрола квалитета представља услов за пуноважност уговора о лиценци жига. Сматрало се да би недостатак контроле омогућио поремећаје у квалитету робе, што би за последицу могло да има превару потрошача који би куповали робу означену заштићеном ознаком очекујући квалитет

¹³⁴ Подсећамо да је Закон о жиговима из 1946. године (познатији као: *Lanham Act*) и данас на снази у САД, с тим да је током година претрпео више измена.

¹³⁵ *Lanham Act* § 1127 (§ 45) – „The term “related company” means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services on or in connection with which the mark is used“ („Термин „повезана компанија“ означава свако лице чија употреба ознаке је контролисана од стране власника ознаке по питању природе и квалитета робе или услуга на којима или у вези са којима се ознака користи“).

робе са којим су се сусретали док је означену робу производио искључиво носилац жига.¹³⁶

Слична скептичност је у правној теорији и пракси владала према могућности преношења жигова. Веома дуго је преовладавао став да се жигови не могу преносити самостално, односно да могу бити пренети само у склопу преноса привредног подухвата чији су део (на пример, пренос жига заједно са фабриком у којој се производи роба која се обележава жигом заштићеном знаком). У праву САД је услов за пренос жига био формулисан уз употребу појма *goodwill*, који је коришћен за означавање укупности репутације одређеног субјекта, односно укупности разлога због којих потрошачи изнова купују робу неког произвођача.¹³⁷ Још је Законом о жиговима из 1905. године било прописано да жиг може бити пренет само заједно са *goodwill*-ом привредног подухвата у оквиру којег се користи жигом заштићена ознака.¹³⁸ Слично правило је унето у Закон о жиговима САД из 1946. године.¹³⁹ Ограничење преноса жига је било последица схватања да би било противно циљу права жига када би искључиво право на коришћење заштићене ознаке било пренето на друго лице без преноса привредног подухвата чији је ознака део, јер би то значило

¹³⁶ Дискусију о контроли квалитета као услову за пуноважност уговора о лиценци жига вид. у Neil Wilkof, „Trademark Licensing: The Once and Future Narrative”, *Trademark Reporter*, 104/2014, 899-901. Иначе, прописивање обавезе контроле квалитета робе коју производи стицалац лиценце од стране даваоца лиценце није једини могући начин обезбеђивања заштите потрошача у ситуацији у којој је допуштено закључивање уговора о лиценци жига. У том смислу вид. Душан Поповић, „Уговор о лиценци – прилог јавној расправи о преднацрту Грађанског законика Републике Србије”, *Право и привреда*, 4-6/2015, 404-405. Аутор наводи да се проблем угрожености функције указивања на порекло робе у ситуацији напуштања забране лиценцирања жигом заштићене ознаке у упоредном праву решава на следеће начине: (1) прописивањем обавезе означавања на амбалажи чињенице да је роба произведена „по лиценци“; (2) тако што се прописима о сузбијању нелојалне конкуренције овлашћују удружења потрошача да туже и стицаоца и даваоца лиценце за радњу нелојалне конкуренције, уколико квалитет робе означене лиценцираном жигом заштићеном знаком није једнак квалитету робе означене „изворном“ знаком; (3) тако што се прописима о облигационим односима уређује обавеза стицаоца лиценце да одржава квалитет робе једнаким квалитету робе која потиче од даваоца лиценце.

¹³⁷ Појам *goodwill* нећемо преводити због тешкоће проналажења речи која би представљала адекватан превод на српски језик, као и због универзалне прихваћености наведене речи енглеског језика. Више о појму *goodwill* и тешкоћама његовог дефинисања вид. у Irene Calboli, „Trademark Assignment „With Goodwill“: A Concept Whose Time Has Gone“, *Florida Law Review*, 57(4)/2005, 799-816.

¹³⁸ Trademark Act of 1905, ch. 592, § 10, 33 Stat. 724, 727, наведено према *Ibid.*, 784.

¹³⁹ Lanham Act § 10, 15 U.S.C. § 1060(a)(1).

да ће стицалац жига користити ознаку за обележавање робе која је произведена на другачији начин у односу на робу која је до тада била означавана том ознаком. Сматрало се да би у описаној ситуацији потрошачи могли бити доведени у заблуду јер би доносили одлуку о куповини робе стицаоца жига, на основу представа које имају о роби преносица жига, а које две робе су произведене на другачији начин. Санкција за пренос жига без истовременог преноса привредног подухвата или припадајућег *goodwill*-а се такође састојала у могућности враћања робне ознаке у јавни домен услед претпоставке да се носилац одрекао жига.

Међутим, временом се мењало схватање улоге коју робна ознака има на тржишту, што је имало импликације и на ограничења којима је био подвргнут пренос жига. У време ревизије Париске конвенције за заштиту индустријске својине у Лондону 1934. године, државе чланице Париске уније су имале различит поглед на ограничење преношења жигова, те је као израз компромиса постигнута сагласност о чл. *6quater*.¹⁴⁰ Одредба чл. *6quater* је оставила слободу државама да пропишу могућност слободног преноса жига или да пренос жига услове истовременим преносом привредног подухвата, али је прописала да ће у случају условљености преноса жига за пуноважност преноса у одређеној држави чланици Париске уније бити довољно да је пренет део привредног подухвата који се налази у тој држави чланици. На овај начин је делимично ограничена слобода држава чланица Париске уније приликом прописивања услова за пуноважност преноса жига. Ипак, правила којима се ограничава пренос жига су преовладала у већини држава више деценија након што је чл. *6quater* уврштен у Париску конвенцију.

¹⁴⁰ Чл. *6quater* Париске конвенције гласи: „(1) Кад је, сходно законодавству неке земље Уније, пренос жига пуноправан само ако се изврши истовремено и пренос предузећа или трговачког фонда (*fonds de commerce*) коме жиг припада, довољно је, да би се признала његова важност, да део предузећа или трговачког фонда који се налази у тој земљи буде пренет на цесионара са искључивим правом да у њему израђује или продаје производе на које се ставља пренети жиг. (2) Ова одредба не обавезује земље Уније да сматрају као важећи онај пренос сваког жига чија би употреба од стране цесионара била у ствари таква да доводи у заблуду јавност, нарочито у погледу порекла, врсте или битних квалитета производа на које се жиг ставља.“

5.3.2. Либерализација режима закључивања уговора о лиценци и преносу жига

Протеком времена је код законодаваца и судова слабила идеја о потреби прописивања посебних услова за пуноважност уговора о лиценци и преносу жига. Исти процес је текао и у теорији права жига.

Државе су постепено почеле да се опредељују за прописивање режима слободног закључивања уговора о лиценци и преносу жига, најчешће уз постављање услова да потрошачи не буду преварени и доведени у заблуду која би била последица наведене трансакције. Тренд либерализације је видљив и на наднационалном нивоу. Тако је у чл. 21 TRIPS-а остављена слобода државама приликом регулисања уговора о лиценци жига, али је прописано да титулар жига има право да пренесе жиг независно од преноса привредног подухвата чији је жиг саставни део.¹⁴¹ Поред тога, право Европске уније не поставља услове за закључивање уговора о лиценци или преносу жига. Наиме, могућност закључивања уговора о лиценци жига је била прописана још у чл. 8 Прве директиве из 1988. године и наведеном одредбом нису били постављени никакви услови за пуноважност тог уговора. Исти режим је прописан у чл. 25 тренутно важеће Директиве из 2015. године. Такође, у чл. 22 Директиве из 2015. године је прописано да је преношење жига слободно и да је независно од преноса привредног подухвата чији је он део. Такође, у правном режиму жига Европске уније (раније комунитарног жига) је прописано слободно закључивање уговора о лиценци и преносу жига без потребе контроле квалитета или истовременог преноса привредног подухвата чији је жиг део. Тако, чл. 17 Уредбе о комунитарном жигу из 2009. године (која је измењена и допуњена Уредбом из 2015. године) прописује да је преношење жига Европске уније слободно и да је независно

¹⁴¹ Чл. 21 TRIPS-а гласи: „Чланице могу одредити услове издавања лиценци и преноса права на жигове, с тим што се подразумева да неће бити дозвољена обавезна лиценца жигова и да власник регистрованог жига има право да пренесе свој жиг са или без преношења пословних активности којима жиг припада.“ Цитирана одредба се на инсистирање САД није бавила условом преноса *goodwill*-а, тако да је и након ступања TRIPS-а на снагу овај услов наставио да егзистира у праву САД, с тим да би поштовање наведене одредбе подразумевало да се услов преноса *goodwill*-а тумачи на начин да не подразумева пренос привредног подухвата, односно средстава производње. Више о томе вид. у I. Calboli (2005), 819-823.

од преноса привредног подухвата. У чл. 22. наведене уредбе, који регулише уговор о лиценци жига, није прописана обавеза контроле квалитета као услов за пуноважност уговора о лиценци, нити је прописан неки сличан услов, што значи да је на снази либерални режим закључивања уговора о лиценци жига Европске уније. Сва наведена питања су у праву комунитарног жига на исти начин била регулисана од када је комунитарни жиг установљен доношењем Уредбе о комунитарном жигу из 1993. године.

У праву САД је ситуација нешто другачија пошто су услови за пуноважност уговора о лиценци и преносу жига које је прописао Закон о жиговима из 1946. године остали на снази, али је у пракси судова њихов значај сведен на минимум. Основни проблем поменутих услова се састојао у томе што закон није прецизно прописао начин на који давалац лиценце треба да врши контролу квалитета робе, нити је дао дефиницију *goodwill*-а чији пренос је услов за пуноважност уговора о преносу жига. Судска пракса није успела да попуни ове празнине, односно није успела да успостави објективне стандарде са оцену испуњености ових услова, што је довело до њихове постепене деградације. Тако су судови временом успоставили стандард да је услов контроле квалитета робе испуњен и када је вршена минимална контрола, или чак у одсуству било какве контроле.¹⁴² Такође, судови су првобитно, приликом процене околности да ли је дошло до преноса *goodwill*-а, што је услов за пуноважност уговора о преносу жига, захтевали пренос средстава за производњу обележене робе. Међутим, тај захтев је временом напуштен. Судови су се касније задовољавали чињеницом да је роба стицаоца жига слична роби коју је ознаком обележавао преносилац (с тим да је и ниво захтеване сличности временом снижаван), да би у новије време почели да заузимају став да је за пуноважност уговора о преносу

¹⁴² Детаљну анализу начина на који су судови у САД тумачили контролу квалитета робе као услов за пуноважност уговора о лиценци жига вид. у Irene Calboli, „The Sunset of “Quality Control” in Modern Trademark Licensing”, *American University Law Review*, 57/2007, 364-376.

жига довољно да употреба ознаке од стране стицаоца жига не доводи потрошаче у заблуду.¹⁴³

Могуће је идентификовати више околности због којих судови нису били наклоњени строгом спровођењу стандарда контроле квалитета као услова за пуноважност уговора о лиценци жига и преноса *goodwill*-а као услова за пуноважност уговора о преносу жига. Један од разлога је тај што је за непоштовање ових услова предвиђена, чини се, превише строга санкција, која се састојала у престанку жига. Спровођење ове санкције би омогућило да ознаку користе и трећа лица, што би само повећало вероватноћу настанка заблуде потрошача.¹⁴⁴ Такође, на одсуство спремности судова да доследно спроводе наведене услове је утицао и контекст у којем су судови доносили одлуке. Наиме, судови су о испуњености ових услова најчешће одлучивали у поступцима по тужбама за повреду жига, у којима су тужени у склопу своје одбране тврдили да је жиг тужиоца престао да важи услед тога што није вршена контрола квалитета приликом извршења уговора о лиценци жига или због тога што *goodwill* није пренет заједно са преносом жига. Према томе, као лица која су пред судовима доказивала да наведени услови нису испуњени се нису појављивали потрошачи, у циљу чије заштите су ти услови прописани, већ субјекти који су изношењем таквих тврдњи покушавали да избегну сопствену одговорност за повреду жига.

5.3.3. Анализа могућих оправдања и критички осврт на процес либерализације режима закључивања уговора о лиценци и преносу жига

Прописивање посебних услова за пуноважност уговора о лиценци и преносу жига је последица забринутости да би слободно закључивање и извршење ових

¹⁴³ Опис начина на који је у пракси судова САД пренос *goodwill*-а постепено губио значај као услов за пуноважност уговора о преносу жига, као и анализу тешкоћа приликом дефинисања појма *goodwill*-а, вид. у I. Calboli (2005), 788-816.

¹⁴⁴ Исто запажање, али уз став да у коначном исходу проучавани услови доприносе снижавању трошкова тражења робе, вид. у S. L. Dogan, M. A. Lemley (2007), 1240.

уговора одмогло деловању механизма робних ознака на тржишту који доприноси снижавању асиметрије информисаности између произвођача и потрошача.¹⁴⁵ Наведена правила су заснована на схватању да стицалац жига, уколико би пропустио да истовремено са преносом жига прибави од преносиоца и привредни подухват којем жиг припада (а нарочито средства за производњу), не би био у могућности да одржи дотадашњи квалитет и карактеристике обележене робе на које су потрошачи навикли и које имају у виду приликом њене куповине. Таква ситуација би умањила ефикасност ознаке као носача информација на тржишту јер би очекивања потрошача била изневерена. Слично томе, уколико давалац лиценце жига не би вршио контролу квалитета робе коју стицалац лиценце обележава знаком која је предмет уговора о лиценци, постојала би могућност да та роба буде другачијег квалитета и карактеристика у односу на робу коју производи и обележава давалац лиценце. У овој ситуацији, такође, не би била испуњена очекивања потрошача, што би умањило ефикасност ознаке као носача информација на тржишту.

Са друге стране, у теорији су изражени ставови да прописивање посебних услова за пуноважност уговора о лиценци и преносу жига није у сагласности са потребама модерног тржишта, јер се на тај начин непотребно ограничава слобода привређивања и врши негативан утицај на одвијање промета. Такође, тврди се да је наведене услове тешко спровести у пракси, што доказује и историја њихове примене, те да они не доприносе на ефикасан начин остварењу циљева због којих су прописани. Као последица наведеног се предлаже укидање поменутих услова као застарелих.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Као пример оваквог става у теорији вид. Mark A. Lemley, „The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense“, *The Yale Law Journal*, 108/1999, 1709-1710, као и S. L. Dogan, M. A. Lemley (2007), 1239-1240.

¹⁴⁶ Као пример ставова који се залажу за укидање контроле квалитета робе као услова за пуноважност уговора о лиценци жига и преноса *goodwill*-а као услова за пуноважност уговора о преносу жига вид. I. Calboli (2005), 828-841; I. Calboli (2007), 389-406; Irene Calboli, „What if, After All, Trademarks Were „Traded in Gross“?“, *Michigan State Law Review*, 2008(1)/2008, 358-365; као и Rudolph Kuss, „Naked Licensing Doctrine Exposed: How Courts Interpret the Lanham Act to Require Licensors to Police Their Licensees & Why This Requirement Conflicts with Modern Licensing Realities & the Goals of Trademark Law“, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 9/2005, 361-386.

Такође, сматрамо да се у неким законодавствима питање оправданости прописивања посебних услова за закључивање уговора о лиценци и преносу жига посматра пре свега кроз призму права власника да слободно располаже својом имовином. Реч је о својинском погледу на право жига, који примарно има у виду заштиту интереса које носилац жига има у вези са заштићеном ознаком, а тек након тога води рачуна о могућем утицају различитих начина коришћења ознаке на одвијање промета. Веза између тренда укидања посебних услова за закључивање уговора о лиценци и преносу жига и новог погледа на друштвену сврху права жига је уочена и у литератури. У делу теорије се наводи да је овај процес само једна од манифестација шире тенденције тзв. пропертизације жига.¹⁴⁷

У том контексту, чини се да је либерални режим закључивања уговора о лиценци и преносу жига, који је на снази у Европској унији, производ чињенице да је у центру пажње законодавца била брига о праву носиоца жига да слободно располаже својом имовином. Наведени закључак произлази из начина на који је конципирана и формулисана Уредба о комунитарном жигу из 2009. године (која је измењена и допуњена Уредбом из 2015. године).¹⁴⁸ Наиме, чл. 17 и 22 наведене уредбе, којима су регулисана питања закључивања уговора о преносу и лиценци жига Европске уније, се налазе у њеном 4. делу који носи наслов „Жигови Европске уније као предмети својине“. Начин на који се уговори о лиценци и преносу жига посматрају у праву Европске уније постаје још јасније видљив када се проуче релевантне одредбе преамбуле наведене уредбе. Наиме, преамбуле прописа Европске уније садрже објашњење контекста у којем су ти прописи донети и циљеве који се желе постићи њиховим доношењем. У том смислу наводи преамбула могу садржати драгоцене смернице за тумачење одредби прописа. У тачки 11. преамбуле поменуте уредбе је наведено да се робна ознака има сматрати предметом својине која постоји независно од субјекта чија роба и услуге су њом обележени, те да сходно томе треба да буде омогућен њен пренос (под условом да јавност није доведена у заблуду као

¹⁴⁷ Као пример вид. М. А. Lemley (1999), 1709-1710.

¹⁴⁸ У овом делу је на исти начин била конципирана и формулисана и Уредба о комунитарном жигу из 1993. године.

последница преноса), давање као обезбеђења у корист трећег лица, као и њено лиценцирање.

Имајући у виду све изложено, сматрамо да није оправдано прописивање контроле квалитета робе као услова за пуноважност уговора о лиценци жига, као и преноса *goodwill*-а као услова за пуноважност уговора о преносу жига. Наше залагање за либерални режим закључивања уговора о лиценци и преносу жига није производ прихватања својинског погледа на жиг, већ се заснива на схватању да право жига и без прописивања поменутих услова у садејству са законима тржишта обезбеђује довољну гаранцију да ће бити одржан постојан квалитет робе. У складу са тим, сматрамо да прихватање режима слободног закључивања ових уговора не би значајно увећало опасност да потрошачи буду доведени у заблуду и да претрпе штету.¹⁴⁹

Наиме, подсећамо да смо у првом делу дисертације објаснили да се једна од предности деловања механизма робних ознака на тржишту састоји у давању мотива произвођачима да одрже константним и унапреде квалитет робе, чак и када унапређење квалитета није уочљиво визуелним прегледом робе. Тај мотив је последница околности да путем обележавања робе произвођачи у свести потрошача преузимају одговорност за њен квалитет. Робна ознака даје потрошачима могућност да се „освете“ произвођачима тако што ће престати да купују обележену робу ако она не испуни њихова очекивања, те на тај начин утиче на одвраћање произвођача од евентуалне намере да у циљу снижавања трошкова производње робе снизе њен квалитет на начин који потрошачи могу да уоче тек кроз употребу робе. Дакле, механизам деловања робних ознака обезбеђује задовољавајући квалитет робе на тржишту. Такође, анализом економског модела функционисања робне ознаке смо закључили да у случају варирања квалитета обележене робе, робна ознака губи способност да буде носач информација на тржишту јер потрошачи на основу ње више не могу да изведу закључак о очекиваном квалитету обележене робе. Пошто

¹⁴⁹ Исти закључак, али искључиво у контексту уговора о лиценци жига, смо извели у Владимир Боровац, „Контрола квалитета као услов за пуноважност уговора о лиценци жига”, *Право и привреда*, 4-6/2015, 570.

произвођачи у циљу повећања профита имају мотив да снизе трошкове прибављања информација о роби коју производе, те с обзиром на то да им је за остварење тог циља неопходно да робна ознака функционише као ефикасан носач информација о роби, они ће уложити напор да обезбеде постојан квалитет своје робе.

У првом делу дисертације смо, такође, објаснили да је за описано деловање механизма робних ознака довољно да жиг заштити функцију робне ознаке да указује на порекло робе, а није потребно да жиг пружа директну заштиту функцији гаранције квалитета робе. Таква врста заштите није потребна јер и у њеном одсуству механизам деловања робних ознака у садејству са тржишним законима даје подстицај произвођачима да квалитет робе констатно држе на задовољавајућем нивоу, па и да инвестирају у његово повећање.

Сматрамо да описани механизам функционисања робних ознака у промету делује у ситуацијама закључивања уговора о лиценци и преносу жига на једнак начин на који делује и ван тог контекста. Деловање наведеног механизма пружа довољну гаранцију да квалитет обележене робе неће бити нарушен и да потрошачи неће претрпети штету. Наиме, носилац жига као давалац лиценце има јак мотив да (путем контроле стицаоца лиценце или на неки други начин) обезбеди да квалитет робе обележене његовом заштићеном ознаком буде постојан. Сличан мотив има и стицалац лиценце, јер је он корисник заштићене ознаке и заинтересован је за њено очување као носача информација на тржишту. У случају снижавања квалитета или варијација у квалитету робе коју производи стицалац лиценце, робна ознака ће изгубити на ефикасности као инструмент за снижавање трансакционих трошкова. У том случају ће негативне последице трпети како давалац лиценце (носилац жига), тако и стицалац лиценце. Слично томе, стицалац жига има мотив да оправда очекивања потрошача везана за робу обележену ознаком која је заштићена жигом који је стекао. Са друге стране, стицалац жига би требало да има слободу да промени квалитет и карактеристике робе коју обележава предметном ознаком, као што ту слободу има сваки носилац жига, јер ће он трпети последице уколико изневери очекивања потрошача, на исти начин као и било који други носилац жига. Због тога сматрамо да није потребно да право жига путем специјалних правила пружа снажније

гаранције квалитета обележене робе у контексту закључивања поменутих уговора, од гаранција које постоје ван тог контекста. Имајући у виду наведено, изнели смо став да није потребно прописивање посебних услова за пуноважност уговора о лиценци и преносу жига.

Поред наведеног, сматрамо да је из претходне анализе уговора о лиценци и преносу жига могуће извести још неке закључке. Наиме, сматрамо да пракса закључивања наведених уговора представља доказ за неке од тврдњи које смо навели о робним ознакама. Подсећамо да смо у првом делу дисертације изнели констатацију да су у погледу обезбеђивања лојалности потрошача, за произвођаче корисније ознаке (брендови) које имају јаку симболичку димензију и које изазивају емоције код потрошача, од ознака за које потрошачи везују велики број информација у погледу квалитета и карактеристика обележене робе. Такође смо навели да ознака (бренд) која симболише значења која су различита и самостална у односу на објективне карактеристике обележене робе, у симболичком смислу постаје независна од те робе. Такве ознаке имају способност да путем побуђивања емоција и маште потрошача стварају тражњу за обележеном робом без обзира на то о којој роби је реч. У том контексту смо закључили да на модерном тржишту робна ознака може имати вредност која је независна од конкретне робе коју ознака обележава.

Према нашем мишљењу, сама околност да постоји заинтересованост привредних субјеката за стицање жига без истовременог стицања привредног подухвата којем припада заштићена ознака, представља потврду тезе да робна ознака има вредности која је независна од обележене робе. Наиме, закључивањем овакве трансакције стицалац жига не исказује намеру да одржи континуитет у погледу квалитета и карактеристика обележене робе, јер би у супротном стекао и средства за производњу те робе.¹⁵⁰ Из наведеног произлази да за стицаоца жига у том случају није од примарног значаја чињеница да потрошачи за ознаку која је предмет трансакције везују одређени опус конкретних информација о обележеној роби, пошто

¹⁵⁰ Наведено не значи да стицалац жига има намеру да снизи квалитет обележене робе, већ само да има намеру да је производи на „свој“ начин, који се у мањој или већој мери разликује од начина на који ју је производио преносилац жига.

ће они при сусрету са промењеним квалитетом и карактеристикама робе коју производи стицалац жига свакако редефинисати своје ставове по том питању. За стицаоца жига је кључна позитивна слика брэнда коју потрошачи везују за заштићену ознаку, а под којом подразумевамо укупност импресија (представа, асоцијација, емоција, итд) које потрошачи имају о брэнду. Стицалац жига ће експлоатацијом слике брэнда покушати да обезбеди верност потрошача роби коју буде производио и обележавао предметном ознаком и то представља разлог због којег он стиче жиг. У складу са наведеним, цена коју стицалац жига (који не стиче истовремено и привредни подухват чији део представља заштићена ознака) плаћа у овој трансакцији се може схватити и као новчана валоризација вредности коју робна ознака има независно од робе коју обележава. На сличан начин се може посматрати пракса закључивања уговора о лиценци жига.¹⁵¹ Наиме, стицалац лиценце би робу коју производи могао да обележава ознаком коју би регистровао за ту сврху. Међутим, његово опредељење да ту робу обележава ознаком даваоца лиценце указује да он верује да ће на тај начин повећати атрактивност своје робе у очима потрошача. Лиценцна накнада се у том смислу може посматрати као новчана валоризација вредности коју ознака додаје роби стицаоца лиценце.

5.4. Закључак пете главе

У претходном излагању смо анализирали две групе правила права жига која су, упоредно посматрано, све више заступљена. Пре свега, у све већем броју поступака за признање жига је додељена веома значајна улога носиоцима раније регистрованих (или пријављених) жигова. Иницијатива за ускраћивање признања пријављеног жига услед сукоба са старијим жигом, као и одређивање границе испитивања постојања наведеног сукоба, све чешће зависи од одлуке носиоца

¹⁵¹ Слично размишљање, али у нешто другачијем контексту вид. у К. Assaf (2010), 120. Ауторка наводи: „Накнада која се плаћа за лиценцу указује да и носилац жига и прималац лиценце признају да ознака подстиче потрошаче да купују означену робу“.

старијег жига, а не надлежног органа пред којим се води поступак за признања жига. Такође, уочљив је снажан тренд либерализације режима закључивања уговора о лиценци и преносу жига. Наиме, уступање овлашћења на коришћење заштићене ознаке путем уговора о лиценци жига је првобитно било забрањено, док се уговор о преносу жига сматрао пуноважним искључиво под условом да се пренос врши у склопу преноса привредног подухвата чији је жиг део. У наредном периоду се искристалисало схватање да уговор о лиценци жига може бити пуноважан, али само уколико давалац лиценце врши контролу квалитета робе коју стицалац лиценце обележава заштићеном ознаком. Међутим, временом је преовладао став да није потребно наметати посебне услове за пуноважност уговора о лиценци и преносу жига. Иако данас између различитих земаља и даље постоје разлике по том питању, правило о слободном закључивању ових уговора је на путу да постане светски стандард.

Према нашем мишљењу, на прихватање поменутих правила, која не подразумевају ширење заштите коју жиг пружа робној ознаци, је у извесној мери утицај имало измењено схватање друштвене сврхе права жига.

Наиме, измене у модерним поступцима за признање жига се до одређене мере могу оправдати тврдњом да носиоци жигова имају највећи мотив, као и да су у најбољој позицији да се старају о заштити ознака које су регистровали, те да на тај начин они спроводе и општи интерес за заштитом ознака. Ово оправдње би уклопило проучаване измене у традиционално поимање друштвене сврхе права жига у оквиру којег се сматра да заштита информационе функције робне ознаке представља питање од општег интереса. Међутим, мањкавости које смо уочили у наведеном оправдању нас наводе на закључак да су проучаване тенденције у обликовању поступака за признање жига производ модерног схватања друштвене сврхе права жига у чијем центру се налази брига о заштити интереса носиоца жига.

Такође, из разлога које смо навели у прилог прихватања либералног режима закључивања уговора о лиценци и преносу жига следи наш закључак да се овај режим може уклопити у традиционални поглед на право жига. Међутим, на примеру права Европске уније смо показали да прописивање режима слободног закључивања

поменутих уговора може бити и последица својинског погледа на жиг у оквиру којег се сматра да је природно да власник има право да слободно располаже својом имовином.

ГЛАВА 6.

ПРОШИРИВАЊЕ ПОЈМА ЗАБЛУДЕ КОЈУ ПРАВО ЖИГА САНКЦИОНИШЕ

6.1. Увод

У првом делу дисертације је било речи о заблуди о пореклу робе која подразумева погрешну представу потрошача о лицу које обележава робу и ставља је у промет, а која се у теорији назива непосредна забуна о пореклу робе (на овај вид заблуде мислимо када користимо само термин „заблуда потрошача о пореклу робе“). Под посредном забуну потрошача о пореклу робе се у теорији подразумева ситуација када су потрошачи свесни да лице које је робу означило и пустило у промет и носилац жига нису исто лице, али погрешно верују да између њих постоји пословна сарадња или неки други вид повезаности. Санкционисање овог вида заблуде потрошача ће бити предмет анализе у наредном излагању.

Произвођачи на тржишту сарађују на различите начине, како у процесу производње, тако и у процесу промоције робе. Током времена су се у промету јављали нови, комплекснији модели сарадње, док су постојећи модели непрестално унапређивани. Релативно рано је препознато да потрошачи могу бити доведени у заблуду поводом постојања различитих облика сарадње и повезаности произвођача на тржишту, те да та заблуда може утицати на њихову одлуку о куповини робе. Наиме, употреба ознака које су исте или сличне заштићеним ознакама може да изазове погрешну представу код потрошача о постојању неког вида повезаности лица које користи ознаку са носиоцем жига, а ова представа под одређеним условима може створити уверење да обележена роба поседује карактеристике робе носиоца жига. Као реакција на ово сазнање се искристалисало схватање да би жиг требало да пружи

овлашћење свом носиоцу да забрани употребу ознаке која може проузроковати настанак одређених видова поменуте заблуде потрошача.

У наставку ће прво бити речи о начину на који је у праву Европске уније и праву САД уређено санкционисање различитих видова заблуде потрошача. После тога ће бити проучаван сложени сплет међусобног утицаја различитих чинилаца који је генерисао процес проширења овлашћења носиоца жига на забрану употреба ознаке које могу изазвати неку врсту заблуде потрошача. Након тога ће бити извршена критичка анализа широког тумачења заблуде коју право жига санкционише и биће изложено неколико предлога који се јављају у литератури, а који су усмерени на ограничавање широког овлашћења носиоца жига које је последица поменутог тумачења. Коначно, биће анализирани остале околности које су имале утицај на развој широког овлашћења носиоца жига на забрану употребе ознака које могу изазвати било који вид заблуде потрошача, а које се заснивају на измењеном погледу на друштвену сврху права жига.

6.2. Посредна забуна потрошача о пореклу робе у праву жига Европске уније и САД

Посредна забуна потрошача о пореклу робе је била санкционисана у праву жига европских држава и пре него што је оно хармонизовано на нивоу Европске уније, али су хармонизацијом елиминисане (или барем умањене) разлике у тумачењу ове врсте заблуде у различитим државама чланицама.¹⁵² Прва директива из 1988. године је забрану егзистенције ознака које потрошаче могу довести у заблуду прописала у чл. 4 ст. 1, у делу у којем су прописани релативни услови за одбијање регистрације или поништење жига, као и у чл. 5 ст. 1, приликом регулисања овлашћења која жиг даје свом титулару. Европски суд правде је у пресуди у предмету *Canon* у контексту тумачења чл. 4. ст. 1 тач. (б) поменуте директиве изнео

¹⁵² Више о начину на који је овај вид заблуде потрошача третиран у ранијем немачком праву вид. у Ксенија Влашковић, *Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске Уније*, Институт за упоредно право, Београд, 2016, 35-36.

тумачење ширине заблуде коју право жига санкционише. Одредба наведеног члана је прописивала да жиг неће бити регистрован или да ће у случају регистрације бити подложен поништењу, уколико услед идентитета или сличности ознаке чија се заштита тражи са ознаком заштићеном ранијим жигом, као и идентитета или сличности робе или услуга за које се тражи заштита са робом и услугама обухваћеним ранијим жигом, постоји вероватноћа настанка заблуде у делу јавности, која укључује и вероватноћу асоцијације ознаке чија се заштита тражи са ознаком заштићеном ранијим жигом. У поменутом предмету је тужилац био титулар жига „Canon“ регистрованог у Немачкој за обележавање, између осталог, фото-апарата, камера и пројектора, уређеја за снимање и ретрансмисију телевизијског програма, уређаја за пријем и репродукцију телевизијског програма, укључујући и траке и диск уређаје за телевизијско снимање и репродукцију. Тужилац се успротивио пријави туженог за признање жига којом је тражена заштита ознаке „CANNON“ за обележавање филмова снимљених на видео тракама, као и за делатности производње, дистрибуције и пројекције филмова за биоскопе и телевизијске организације. Због непостојања идентитета између наведених ознака, као и разлике између предметних врста робе, питања тумачења ширине заблуде коју право жига санкционише и идентификације релевантних околности за утврђивање заблуде су се наметнула као кључна питања за доношење одлуке немачког суда. У том контексту је Савезни суд правде Немачке, пред којим се водио поступак, упутио Европском суду правде комплексно питање везано за тумачење чл. 4. ст. 1 тач. (б) Прве директиве из 1988. године, чији се један део састојао у дилеми да ли може постојати вероватноћа наступања заблуде потрошача у смислу наведене одредбе уколико јавност схвата да роба и услуге имају различито место порекла.¹⁵³ У оквиру одговора је Суд навео да може постојати заблуда у смислу наведеног члана чак и уколико јавност схвата да роба и услуге имају различито место производње, али да, за разлику од тога, не може бити речи о таквој врсти заблуде у случају да јавност не сматра да роба или услуге потичу од истог субјекта или економски повезаних субјеката.¹⁵⁴ Дакле, према

¹⁵³ Пресуда у предмету *Canon*, пар. 25.

¹⁵⁴ *Ibid.*, пар. 30.

тумачењу Суда, носилац ранијег жига има право да се супротстави регистрацији жига уколико постоји опасност да, услед идентитета или сличности предметних ознака и врста робе, код потрошача буде створено погрешно уверење не само да роба обележена ознаком чија се заштита тражи потиче од носиоца старијег жига, већ и опасност да потрошачи стекну погрешну представу о томе да између носиоца старијег жига и пријавиоца ознаке постоји одређена економска повезаност. Наведено тумачење Суда се односи и на појам опасности настанка заблуде у контексту дефинисања обима овлашћења која жиг пружа свом носиоцу, а које је било регулисано у чл. 5 ст. 1 Прве директиве из 1988. године. С обзиром на то да су наведена питања на суштински исти начин регулисана у Директиви из 2015. године, тумачење ширине заблуде коју право жига санкционише које је Суд изнео у пресуди у предмету *Canon* је и даље актуелно.¹⁵⁵

У САД су судови прилично рано почели да заузимају став да се овлашћење носиоца жига да се супротстави коришћењу исте или сличне ознаке од стране трећег лица не односи искључиво на ситуације у којима постоји опасност да код потрошача буде изазвано погрешно уверење да је носилац жига произвео робу обележену спорном ознаком. У литератури се као илустрација почетка формирања оваквог схватања наводи одлука суда у предмету *Vogue Co. v. Thompson-Hudson Co.*¹⁵⁶ У том предмету је тужилац био носилац жига којим је била заштићена ознака „VOGUE“ за обележавање магазина, док је тужени користио ознаку „The Vogue Hat Company“ приликом продаје шешира. Суд је нашао да је тужени повредио жиг тужиоца због тога што је „понашање туженог произвођача и његових продаваца створило једно од два алтернативна схватања у јавности – прво, да су ови шешири произведени од стране тужиоца; или, друго, да иако је делу јавности познато да тужилац не производи шешире, да он ипак за њих гарантује или да их спонзорише или да их је одобрио“.¹⁵⁷ У наредном периоду се судска пракса развијала у смеру ширег тумачења

¹⁵⁵ Одредбе које су у Првој директиви из 1988. године биле садржане у чл. 4 ст. 1 и чл. 5 ст. 1, су у Директиви из 2015. године прописане у чл. 5 ст. 1, односно чл. 10 ст. 2 тач. (а) и (б).

¹⁵⁶ 300 F. 509 (6th Cir. 1924), наведено према Mark A. Lemley, Mark McKenna, „The Irrelevant Confusion“, *Stanford Law Review*, 62/2010, 426, фн. 53.

¹⁵⁷ Наведено према *Ibid.*

појма заблуде потрошача. Према актуелно прихваћеном стандарду у пракси судова САД, за успех у спору поводом повреде жига, носиоцу жига је довољно да докаже да услед коришћења од стране туженог ознаке која је иста или слична заштићеној ознаци постоји опасност да код потрошача буде створено погрешно уверење (1) да је носилац жига произвео обележену робу, или (2) да је носилац жига одобрио или спонзорисао обележену робу, или (3) да носилац жига и лице које је произвело и обележило робу представљају повезане привредне субјекте или лица између којих постоји неки други вид везе.¹⁵⁸

У теорији је изражено схватање да став Европског суда правде да правно релевантна заблуда потрошача обухвата и њихово погрешно уверење да роба потиче од економски повезаних привредних субјеката, представља тумачење које је на истој линији са тумачењем судова у САД да у састав заблуде коју право жига санкционише улази и заблуда потрошача о томе да носилац жига одобрава, спонзорише или гарантује за обележену робу, односно о томе да између носиоца жига и корисника ознаке постоји неки вид повезаности (даље у тексту ће, ради једноставности, овај вид заблуде бити означаван синтагмом: заблуда о одобрењу, спонзорству или повезаности).¹⁵⁹

¹⁵⁸ Судови примењују наведено тумачење ширине заблуде потрошача коју право жига санкционише, без обзира да ли се у конкретном случају ради о регистрованим или нерегистрованим ознакама. Практика судова је изједначила те две ситуације, иако су оне различито регулисане у закону. Наиме, Закон о жиговима САД из 1946. године у делу 32 регулише питања везана за повреду права поводом ознака које су регистроване у федералном регистру, па у том контексту у чл. (1) говори само о опасности изазивања заблуде, без прецизирања конкретних облика заблуде. Са друге стране, наведени закон у делу 43 (а) (1) прописује одговорност за повреду права поводом нерегистрованих ознака, па у том контексту као примере релевантне заблуде наводи заблуду о повезаности носиоца жига и лица које користи ознаку, као и заблуду о пореклу обележене робе, заблуду о односу спонзорства или одобравања робе од стране носиоца жига итд.

¹⁵⁹ J. Thomas McCarty, „Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared“, *The Trademark Reporter*, 94/2004, 1172.

6.3. Процес проширења овлашћења носиоца жига на забрану употребе ознака које потрошаче могу довести у заблуду

У протеклом периоду је, глобално посматрано, уочљиво да право жига у све већем броју ситуација санкционише заблуду потрошача. Носилац жига на савременом тржишту има право да се супротстави далеко ширем кругу употребе ознака које су исте или сличне ознаци која је заштићена његовим жигом, него што је то раније био случај. Оваква ситуација је последица садејства анализираних проширења појма заблуде потрошача и измењених очекивања која потрошачи имају на тржишту.

Очекивања потрошача у вези са коришћењем робних ознака на тржишту се формирају под утицајем различитих околности, с тим да доминантан утицај има начин на који произвођачи употребљавају робне ознаке. У последњим деценијама је дошло до ширења палете робе коју произвођачи на тржишту обележавају истом робном ознаком. Овај тренд је омогућен способношћу робних ознака да буду успешно коришћене у вези са робом која је различита од робе за чије обележавање су иницијално употребљаване. На овај начин произвођачи користе стечену репутацију и привлачност робне ознаке (односно слику брэнда) коју су изградили да би олакшали промоцију робе и да би јој обезбедили бољу почетну позицију на тржишту на које желе да уђу. Раширена пракса коришћења једне ознаке за обележавање широког круга робе је утицала на начин на који потрошачи сагледавају употребу ознака на савременом тржишту. У описаном окружењу се формирало очекивање потрошача да роба обележена истим или сличним ознакама потиче из истог извора, иако је реч о роби између које не постоји велика сличност. С обзиром на то да је пракса коришћења једне робне ознаке за обележавање више врста робе најчешћа у случају познатих ознака које имају добру репутацију међу потрошачима, највећа је и вероватноћа да потрошачи на основу употребе такве ознаке претпоставе да роба потиче од носиоца жига. Имајући у виду оваква очекивања потрошача на модерном тржишту сматрамо да ће постојати опасност да потрошачи буду доведени у заблуду у погледу порекла робе у великом броју случајева када треће лице користи ознаку која

је идентична познатој ознаци, чак и за обележавање робе која није у значајној мери слична роби за коју је ознака регистрована, што води закључку да је у савременом праву жига начело специјалности у значајној мери релативизовано, барем када су у питању најпознатије жигом заштићене ознаке.¹⁶⁰

Дакле, измењена очекивања потрошача су утицала на проширење круга ситуација у којима они могу бити доведени у заблуду у погледу порекла робе. Да би поменута опасност настанка заблуде потрошача била елиминисана, а информациона функција робних ознака очувана, било је потребно да заштита коју жиг пружа буде проширена. Према томе, пракса произвођача је утицала на промену очекивања потрошача, а ова промена је условила проширење искључивих овлашћења носилаца жигова.

Важно је, међутим, приметити да постоји повратни утицај ширине заштите коју жиг пружа на формирање очекивања која потрошачи имају на тржишту, те да је, заправо, реч о две категорије које међусобно утичу једна на другу. Наиме, ширење искључивог права носиоца жига на коришћење заштићене ознаке значи да ће шири круг употребе истих или сличних ознака за обележавање исте или сличне робе бити под контролом носиоца жига. Као последица наведеног ће се на тржишту појавити шири круг робе обележене заштићеном ознаком која потиче од носиоца жига, док ће изостати употреба заштићене ознаке у вези са овим врстама робе од стране трећих лица. Ова ситуација на тржишту ће даље утицати на измену очекивања потрошача на начин да је за формирање њиховог уверења да роба обележена заштићеном (или сличном) ознаком не потиче од носиоца жига потребна већа мера различитости обележене робе у односу на робу коју је носилац жига иницијално обележавао заштићеном ознаком. Другим речима, промењена очекивања потрошача имају за последицу већу опасност да они буду доведени у заблуду у погледу порекла робе у случају да неовлашћено лице заштићеном (или сличном) ознаком обележава своју робу. Повећана опасност настанка заблуде, даље, ствара потребу за још широм

¹⁶⁰ Сличан закључак вид. у Barton Beebe, „A Defense of New Federal Trademark Antidilution Law“, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 16(4)/2006, 1161, као и у David S. Welkowitz, „Reexamining Trademark Dilution“, *Vanderbilt Law Review*, 44/1991, 542-544.

заштитом коју пружа жиг, односно за још ширим овлашћењима носиоца жига. Дакле, реч је о „зачараном кругу“ међусобног утицаја ширине заштите коју жиг пружа и очекивања потрошача на тржишту.

Поменути „зачарани круг“ међусобног утицаја је још израженији код заблуде о одобрењу, спонзорству или повезаности, што ће бити предмет даље анализе. У протеклих неколико деценија је последица овог међусобног утицаја било константно ширење заштите коју жиг пружа.¹⁶¹ Наведени процес се, по својој природи одвија споро, али су постојале околности које су утицале на његово убрзање, о чему ће бити речи у наставку.

У претходним излагањима смо објаснили да највећу способност екстензије имају брендови који симболишу значења која нису у вези са објективним карактеристикама робе коју обележавају, односно који побуђују емоције и машту потрошача. Начелно посматрано, сваки носилац жига има мотив да изгради овај вид значења бренда, те да оствари профит његовим коришћењем за обележавање широког круга различитих врста робе. Међутим, способност екстензије коју поседују најснажнији брендови је веома велика, па носиоци жигова којима су они заштићени најчешће нису у могућности да на тржишту понуде све врсте робе за чије обележавање би бренд могао успешно бити коришћен. Описана ситуација представља једну од околности које су довеле до раширене праксе закључивања уговора о лиценци жига. Путем овог уговора носилац жига, који није у могућности да понуди нову робу на тржишту (због мањка расположивог капитала, недостатка знања и стручности за производњу те робе или неког другог разлога), може да уступи другом лицу овлашћење на обележавање те робе заштићеном ознаком. Стицалац лиценце у наведеним ситуацијама је лице које, по правилу, поседује неопходно знање за производњу предметне робе или које ту робу већ производи, а закључивање

¹⁶¹ У теорији је препозната природа међусобног утицаја ширине заштите коју жиг пружа и очекивања потрошача на тржишту. Размишљања слична онима наведеним у претходном пасусу вид. у Mark McKenna, „The Normative Foundations of Trademark Law“, *The Trademark Reporter*, 97(5)/2007, 1182, као и у В. Веебе (2005), 2069 (аутор наводи да разлог за ширење заштите коју жиг пружа лежи у чињеници да је право жига заузело дескриптивну, а не прескриптивну позицију, односно да оно прихвата чињеницу да ли су потрошачи у заблуди, а не заузима став по питању да ли би требало да наступи заблуда потрошача, односно у којим ситуацијама је разумно да до те заблуде дође).

поменутог уговора му омогућава да робу обележава познатом ознаком и да је на тај начин учини атрактивнијом у очима потрошача.

Важно је уочити да простор за закључивање уговора о лиценци жига није неограничен. Наиме, давалац лиценце може да уступи стицаоцу лиценце само она овлашћења која он има. Речено произлази из дефиниције уговора о лиценци, а у складу је са правилом да нико не може уступити другом лицу више права него што сам има. У случају уговора о лиценци жига, давалац лиценце има право да уступи овлашћење на обележавање заштићеном ознаком само оног круга робе на која се простире његово искључиво право. Као што је објашњено у првом делу дисертације, обим жига је шири од његовог предмета, што значи да се искључиво право носиоца жига простире на оне врсте робе у случају чијег обележавања заштићеном ознаком од стране трећег лица би постојала опасност изазивања заблуде потрошача. Сходно томе, носилац жига путем уговора о лиценци може уступити само овлашћење на обележавање поменутих врста робе. Уговор о лиценци жига којим би било уговорено уступање овлашћења на обележавање неке друге врсте робе не би био пуноважан, јер давалац лиценце не поседује то искључиво овлашћење. Коришћење заштићене ознаке за обележавање осталих врста робе је слободно.

Из чињенице да носилац жига може да уступи путем уговора о лиценци само овлашћења која улазе у састав његовог права, могао би се извести закључак да могућност закључивања овог уговора не утиче на ширину овлашћења носиоца жига. Међутим, сматрамо да овакав закључак не би био исправан. Пракса уступања овлашћења која чине саставни део жига путем уговора о лиценци је на више начина извршила утицај на ширење овлашћења носиоца жига.

Пре свега, у делу у којем право жига санкционише заблуду о пореклу робе, чињеница да жигови могу бити предмет уговора о лиценци је извршила посредан утицај на ширину заштите коју жиг пружа. Наиме, раширена пракса закључивања уговора о лиценци жига је допринела убрзаном ширењу палете робе обележене истом ознаком, која је обележена и пуштена у промет уз сагласност носиоца жига. Ова ситуација на тржишту је утицала да се описани процес промене очекивања потрошача одвија на бржи начин, што је даље водило додатном ширењу заштите коју

жиг пружа. Дакле, пракса закључивања уговора о лиценци жига је утицала на убрзање промене очекивања потрошача, али је неспорно да би та промена наступила и у одсуству поменуте праксе, пошто би произвођачи свакако ширили круг робе коју обележавају једном заштићеном ознаком.

Такође, пракса уступања овлашћења путем уговора о лиценци жига је утицала на ширење заштите коју жиг пружа на још један, непосреднији начин. Реч је о околности да је заблуда о постојању закљученог уговора о лиценци жига увршћена у појам заблуде коју право жига санкционише.

Наиме, утицај праксе закључивања уговора о лиценци жига на ширину заблуде коју право жига санкционише је нарочито био изражен у праву жига САД и он је у вези са широким тумачењем заблуде о одобрењу, спонзорству или повезаности коју примењују судови у тој држави. Као што смо објаснили, проширени појам заблуде коју право жига санкционише подразумева да судови приликом доношења одлуке да ли је у конкретном случају дошло до повреде жига, врше и процену опасности да потрошачи буду доведени у заблуду у погледу чињенице да носилац жига одобрава, спонзорише или гарантује за обележену робу, односно о томе да између носиоца жига и корисника ознаке постоји неки вид повезаности. Појмови одобрења, спонзорства и повезаности нису прецизно дефинисани што је створило предуслове за њихово широко тумачење од стране судова. Потврду наведене тврдње представља околност да су судови у САД у различитим одлукама тумачили да поменути вид заблуде обухвата погрешно уверење потрошача да између носиоца жига и корисника ознаке постоји однос одобрења, припадности, асоцијације, ауторизације, дозволе, лиценце или да је у питању заблуда „било које врсте“.¹⁶²

Поред тога, на широко тумачење заблуде потрошача о одобрењу, спонзорству или повезаности је утицала околност да ова заблуда, по својој природи, може настати у далеко ширем кругу ситуација коришћења туђе заштићене ознаке, него што је то случај са заблудом о пореклу робе. Наиме, до заблуде о пореклу може доћи једино у

¹⁶² James Gibson, „Risk Aversion and Rights Accretion in Intellectual Property Law“, *Yale Law Journal*, 116(5)/2007, 909. За податке о судским одлукама у којима је коришћен сваки од наведених термина вид. даља упућивања.

случају кад треће лице обележава своју робу заштићеном ознаком на начин који код потрошача ствара погрешно уверење да означена роба потиче од носиоца жига. Са друге стране, заблуда о одобрењу, спонзорству или повезаности може настати када треће лице користи заштићену ознаку на начин који се традиционално сматрао рефернцијалном употребом (употребом ознаке којом се идентификује роба самог носиоца жига), односно када је користи у контекстима који нису традиционално везивани за обележавање робе итд.

Све наведене околности су имале за последицу ситуацију да се процена да ли код потрошача може да буде створено погрешно уверење о постојању одобрења, спонзорства или повезаности, своди на процену да ли они погрешно верују да је конкретна употреба заштићене ознаке одобрена од стране носиоца жига (односно да је носилац жига путем уговора о лиценци жига уступио овлашћење на тај вид коришћења ознаке). Дакле, у појам заблуде потрошача коју право жига санкционише је уврштена и заблуда о томе да ли је конкретна употреба ознаке заснована на закљученом уговору о лиценци жига. Наведена околност је омогућила даље ширење овлашћења носиоца жига.

Наиме, мишљење потрошача о томе да ли у конкретном случају постоји дозвола носиоца жига за коришћење заштићене ознаке је пре свега последица њиховог очекивања о томе да ли је таква дозвола потребна. У складу са тим, судови у значајном броју случајева одлуку о повреди жига доносе у зависности од тога да ли потрошачи у конкретном случају очекују да према важећем праву треће лице мора да има одобрење носиоца жига за предметно коришћење заштићене ознаке (односно закључен уговор о лиценци жига са носиоцем жига) или сматрају да му такво одобрење није потребно. Према овој линији размишљања, уколико потрошачи сматрају да је дозвола носиоца жига неопходна, онда ће они употребом ознаке бити доведени у заблуду да треће лице има такву дозволу. Са друге стране, уколико потрошачи сматрају да трећем лицу није потребно одобрење носиоца жига да би заштићену ознаку употребљавао на предметни начин, онда таква употреба ознаке неће код њих створити уверење да ју је носилац жига одобрио. Дакле, дозвољеност или забрањеност одређеног коришћења заштићене ознаке из перспективе права жига

зависи од става потрошача о томе да ли је према праву жига таква употреба ознаке слободна или није. Уколико потрошачи сматрају да је кориснику ознаке за конкретну употребу потребна дозвола носиоца жига, онда ће према праву жига таква дозвола и бити потребна.

Проблем са описаним начином доношења одлуке о томе да ли је дошло до повреде жига се састоји у томе што се као релевантно узима мишљење потрошача о нечему што представља правно питање и што би, сходно томе, требало да буде решено путем анализе права. Другим речима, овакав приступ судова приликом дефинисања ширине овлашћења која жиг пружа свом носиоцу се своди на „таутолошко подржавање свега што потрошачи претпостављају да закон јесте, или би требало да буде, независно од тога да ли њихове претпоставке имају било каквог смисла из перспективе правне политике. Уместо да *саопште* јавности шта је став закона о легалности употреба ознаке које нису засноване на уговору о лиценци, судови *питају* јавност“.¹⁶³ Дакле, последица примене наведеног приступа је да право жига постаје оно што потрошачи сматрају да право жига јесте. Логичка проблематичност оваквог начина доношења одлука је очигледна.

На описани начин је ширина овлашћења носиоца жига постала непосредно зависна од очекивања која потрошачи имају на тржишту, односно од њиховог схватања како право жига регулише ширину овлашћења носиоца жига. Ширина овлашћења носиоца жига је увек зависила од очекивања потрошача, али је овај однос много директнији у ситуацији када право жига санкционише и заблуду о одобрењу, спонзорству или повезаности, која се своди на заблуду о околности да ли је конкретна употреба ознаке заснована на закљученом уговору о лиценци жига. Као последица наведеног је у новије време дошло до додатног ширења овлашћења носиоца жига услед измењених очекивања потрошача, на коју промену су нарочито утицале две околности о којима ће бити речи у наставку.

Пре свега, информативне и едукативне кампање које се спроводе у циљу подизања свести о значају права интелектуалне својине често доводе до погрешних представа јавности о стварном обиму тих права. У том смислу нарочито место

¹⁶³ *Ibid.*, 912.

заузимају обраћања јавности носилаца права интелектуалне својине у којима они, по правилу, далеко пренаглашавају обим својих права. Ова констатација се односи и на жиг, с тим да у контексту жига оваква пракса путем утицаја на формирање схватања потрошача по том питању, има потенцијал да утиче на обим овлашћења носиоца жига. Широко формулисана забрана коришћења заштићених ознака без одобрења носилаца жигова, које неретко игноришу начело специјалности жига, креирају схватање потрошача о начину на који право регулише ову област и ствара код њих уверење да је заштита коју жиг пружа ознакама шира него што то јесте према позитивним прописима.¹⁶⁴

Такође, на измену очекивања потрошача која је допринела ширењу овлашћења носилаца жигова је утицала и пракса закључивања уговора о лиценци жига у случајевима када трећем лицу за коришћење ознаке није потребно одобрење носиоца жига. До закључивања ове врсте уговора о лиценци жига долази како у склопу промотивних аранжмана носиоца жига и корисника ознаке, тако и у граничним ситуацијама у којима корисник ознаке пристаје на закључење таквог уговора да би избегао сваку могућност тужбе носиоца жига.¹⁶⁵ Наведене ситуације ће бити предмет даље анализе.

Модерно тржиште је изнедрило широку лепезу различитих аранжмана носилаца жигова и трећих лица, чији циљ се превасходно састоји у реклами и промоцији. Поменути аранжмани садрже (изричит или прећутни) споразум којим

¹⁶⁴ На пример, компанија *Apple* производи рачунаре, мобилне телефоне и друге високотехнолошке уређаје и носилац је више жигова којима су заштићене ознаке за обележавање робе и услуга, у које спадају и реч „Apple“ (превод: јабука), слике која се састоји од силуете јабуке којој је одгрижен један део итд. Наведена компаније је на својој интернет страници, на адреси <https://www.apple.com/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html> 11. јул 2016., објавила Смернице за коришћење жигом заштићених ознака и интелектуалних добара који су заштићени ауторским правом, у којима обавештава јавност о дозвољеним и недозвољеним видовима коришћења ових предмета заштите права интелектуалне својине. У поменутих смерницама је између осталог наведено и да није дозвољено користити слику праве јабуке или друге варијације логотипа те компаније за било које сврхе, те да трећа лица не смеју да користе варијације, фонетске еквиваленте, еквиваленте на страним језицима, имитације и скраћенице ознаке заштићене жигом компаније у било које сврхе (вид. тачку 3 испод наслова који гласи: Неовлашћене употребе *Apple*-ових жигом заштићених ознака).

¹⁶⁵ Ови случајеви закључивања „непотребних“ уговора о лиценци жига су идентификовани и у J. Gibson (2007), 907.

носилац жига даје дозволу за одређени начин коришћења ознаке заштићене његовим жигом.¹⁶⁶ Веома је честа пракса промоције различитих брендова путем њиховог појављивања у уметничким делима, најчешће играним филмовима. Примера за овакве врсте промотивних аранжмана има веома много, а ми ћемо навести само неколико.¹⁶⁷ У филму „*Golden Eye*“ из 1995. године и у неколико наредних филмова из серијала о британском шпијуну Џејмсу Бонду, главни јунак је носио часовнике „*Omega*“, за шта је произвођач тих часовника платио износ између седам и осам милиона америчких долара за сваки филм. У истом филму је главни јунак возио аутомобил „*Z3*“ произвођача „*BMW*“, а сарадња поментог произвођача са продуцентима је настављена и у наредна два филма из поментог серијала. У филму „*The Italian Job*“ из 2003. године главни јунаци возе нове моделе аутомобиле бренда „*Mini*“. Верује се да носилац жига није платио за овај вид промоције, али да је без накнаде обезбедио тридесет два аутомобила произведених по специфичним захтевима продуцената. Произвођачи не промовишу своје брендове само путем кинематографских дела, већ и путем спонзорстава телевизијских емисија. Тако је компанија „*Coca-Cola*“ током година била један од највећих спонзора емисије „*Амерички идол*“ (енг. *American Idol*) у којем се неафирмисани извођачи такмиче у певању. Као део спонзорског аранжмана су у току снимања сваке емисије испред чланова жирија на видном месту биле постављене чаше обележене заштићеном ознаком „*Coca-Cola*“.¹⁶⁸ Наведена компанија је по истом обрасцу спонзорисала емисију сличног концепта под називом „*X Factor*“ која је у току 2014. и 2015. године емитована у Републици Србији и неколико околних земаља. У склопу наведеног аранжмана су испред чланова жирија на видном месту биле постављене боце пића „*Coca-Cola*“ обележене заштићеном ознаком. Промотивни аранжмани могу да поприме и сасвим необичне форме. У склопу спонзорског уговора између бејзбол

¹⁶⁶ Примери који следе су инспирисани примерима наведеним у М. McKenna (2009а), 823.

¹⁶⁷ Примери у наставку су наведени према: <http://brandsandfilms.com/2011/01/top-40-product-placements-of-all-time-20-11/> 2. јул 2016.

¹⁶⁸ За више података вид: <http://variety.com/2014/tv/news/coca-cola-cuts-ties-with-american-idol-1201380360/> 2. јул 2016. године. Према наведеном извору, компанија „*Coca-Cola*“ је за наведено спонзорство само у току 2012. године издвојила износ од 49,1 милион америчких долара.

тима „*Chicago White Sox*“ из САД и малопродајног трговинског ланца који своје услуге обележава ознаком „7- Eleven“ (7-једанаест), је договорено да поменути бејзбол тим све утакмице у сезонама од 2007. године до 2009. године које игра као домаћин у вечерњем термину током радних дана, започиње у 19 сати и 11 минута.¹⁶⁹ Свакодневна изложеност потрошача овим и сличним промотивним аранжманима је утицала и на формирање њихових очекивања на начин да се код њих постепено стварало уверење да се ова врста коришћења туђих заштићених ознака врши уз одобрење носиоца жига. Сходно томе је повећана опасност да потрошачи буду доведени у заблуду у случају сусрета са сличним видом употреба ознака за које такво одобрење не постоји.¹⁷⁰ Наведене околности су утицале да искључива овлашћења носиоца жига буду проширена тако да обухвате и овај вид употреба заштићених ознака.

Дакле, иако на почетку описаног процеса за одређене видове употреба ознаке није било потребно одобрење носиоца жига, чињеница да се тај вид употреба у пракси одигравао у склопу промотивних аранжмана носилаца жигова и корисника ознака, дакле уз сагласност носилаца жигова, је утицао на формирање става потрошача да је та сагласност потребна, што је за крајњи исход имало проширивање искључивих овлашћења носиоца жига и на те видове употреба ознака. На овај начин долази до константног ширења овлашћења носиоца жига на нови круг употреба заштићених ознака. Описани процес има за последицу да дозвољеност све већег броја употреба ознака која се одвија уз сагласност носилаца жигова протеклом времена постане условљена давањем те сагласности, иако прибављање поменуте сагласности првобитно није било неопходно за предметну употребу. У том контексту је у теорији изражен став да судови могу да утврде да постоји опасност наступања заблуде у вези спонзорства или повезаности у случају скоро сваке употребе туђе

¹⁶⁹ За више података вид.: <http://espn.go.com/mlb/news/story?id=4843174> 2. јул 2016. Према наведеном извору, поменутом бејзбол клубу је на основу закљученог спонзорског уговора био исплаћен износ од 500 хиљада америчких долара за сваку сезону.

¹⁷⁰ Детаљну анализу начина на који сусретање потрошача са различитим употребама заштићених ознака у играним филмовима и на телевизији утиче њихово разумевање дозвољености таквих употреба вид. у J. Gibson (2007), 917-920.

ознаке.¹⁷¹ Спонзорство и повезаност су довољно широки концепти да се под њих може подвести практично сваки однос између два ентитета који је могуће замислити и скоро сваки од тих замисливих односа постоји на модерном тржишту.¹⁷²

Привредни субјекти се прилагођавају начину на који судови примењују правне норме. У том контексту је описано ширење заштите коју жиг пружа утицало на повећани степен опрезности произвођача приликом коришћења туђих заштићених ознака, као и на њихову већу спремност да одустану од те праксе у случају да буду суочени са претњом тужбе од стране носилаца жигова. У граничним случајевима у којима потенцијални корисник заштићене ознаке има дилему да ли је за коришћење ознаке потребно да закључи уговор о лиценци са носиоцем жига, њему је обично исплативије да тај уговор закључи, него да ризикује да против њега буде покренут судски поступак за повреду жига. Судски поступак би разрешио дилему корисника ознаке о дозвољености конкретне употребе, али би му створио трошкове, нарочито у случају негативног исхода. Аверзија корисника ознака према ризику од тужбе за повреду жига представља другу околност због које долази до закључивања уговора о лиценци жига и у ситуацијама када то није потребно.

Наравно, опрезност корисника ознака је последица њиховог рационалног сагледавања тренда ширења овлашћења носилаца жигова и праксе судова по тужбама за повреду жига. Постоји много примера из праксе судова у САД у којима је пружена заштита носиоцима жигова у ситуацијама у којима би то било незамисливо у прошлости, што потврђује констатацију да је у протеклом периоду проширена заштита коју жиг обезбеђује робним ознакама. Ми ћемо навести неколико примера за које сматрамо да најбоље илуструју меру у којој је поменути процес одмакао.¹⁷³ Продуценти филма чија се радња одиграва на такмичењу лепоте у америчкој савезној држави Минесота су намеравали да поменути филм објаве 1998. године под именом „*Dairy Queens*“, али су након привремене мере коју је издејствовао носилац жига

¹⁷¹ М. McKenna (2009a), 824.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Примери који следе су преузети из М. А. Lemley, М. McKenna, (2010b), 416-422. За детаљније одреднице о предметима у којима су донете поменуте судске одлуке, као и за више примера вид. наведени чланак.

којим је идентична ознака заштићена за обележавање ресторана, били принуђени да промене назив филма, па је он објављен годину дана касније под називом „*Drop Dead Gorgeous*“. Такође, произвођачу мајица и друге врсте робе на којима је био исписан слоган „Mutant of Omaha“ је суд забранио даљу продају тих мајица због повреде жига тужиоца, осигуравајућег друштва „The Mutual of Omaha Insurance Company“, којим је заштићена идентична ознака. Суд је утврдио да је жиг тужиоца повређен не због тога што је постојала опасност довођења потрошача у заблуду у погледу порекла робе, већ због тога што је око 10% потрошача који су учествовали у испитивању сматрало да се тужилац слаже са пуштањем у промет обележене робе. Даље, власницима терена за голф у америчкој савезној држави Тексас је суд, због повреде жига, наложио да измене изглед (архитектуру) свог терена. Терен се састојао од рупа које су представљале реплику рупа познатих голф терена, чијих је неколико власника поднело тужбу против власника терена из Тексаса. Међу тужиоцима је био и власник голф терена који се налази у америчкој савезној држави Јужна Каролина, који је поднео тужбу за повреду жига којим је био заштићен изглед његовог голф терена. Суд је нашао да је повређен жиг поменутог тужиоца иако тужилац није доказао, нити је по актуелном стандарду морао да докаже, да је код потрошача створено погрешно уверење да је тужилац власник терена у Тексасу. За усвајање тужбеног захтева је било довољно то што је суд утврдио да је релевантан проценат потрошача погрешно веровао да тужени има дозволу да обликује једну рупу на терену по узору на терен тужиоца.

Охрабрени трендом проширења овлашћења на забрану коришћења жигом заштићених ознака, носиоци жигова су постали спремнији да поднесу тужбе за повреду жига и у случајевима у којима раније није било спорно да жиг није повређен. Тако су продуценти филма „*George of the Jungle 2*“ били тужени од стране носиоца жига којим је ознака „Caterpillar“ регистрована за обележевање, између осталог, машина за померање тла, руковање материјалима и сл.¹⁷⁴ Тужилац је у тужби тврдио да је тужени повредио његов жиг јер су у неколико сцена поменутог филма приказани булдожери обележени заштићеном ознаком тужиоца како крче шуму, што

¹⁷⁴ Пример је такође преузет из *Ibid.*

је према трдњама тужиоца, могло да наведе гледаоце да поверују да тужилац није заговорник очувања природе. Као што смо навели, тужбе попут ових имају потенцијал да корисницима ознака нанесу штету и створе трошкове, чак и ако се судски поступак оконча одбијањем тужбеног захтева.

У ситуацијама у којима су суочени са претњом тужбе носиоца жига, једна од алтернатива која стоји на располагању потенцијалним корисницима ознака је, наравно, и да одустану од намераване употребе, што такође може утицати на формирање будућих очекивања потрошача на тржишту.¹⁷⁵ Тако су, на пример, продуценти игране серије „*Felicity*“ пристали да промене сценарио у делу који се односи на универзитет који похађају главни ликови због тога што је првобитно предвиђени Универзитет Њујорк (*New York University*) протествовао против тога што су главни ликови приказани као сексуално активни у студентском добу. Слично томе, наслов и сценарио филма „*Stealing Harvard*“ су измењени у односу на првобитну верзију која је подразумевала да наслов филма буде „*Stealing Stanford*“ због тога што је Универзитет Стенфорд изразио незадовољство радњом филма према којој је студент крао новац да би платио школарину. Такође, политика телевизијске станице „*MTV*“ је да у програму који емитује дигиталним путем замагљује све робне ознаке које је могуће опазити, а које нису део промотивног аранжмана са носиоцима жигова којима су те ознаке заштићене, да потрошачи не би погрешно помислили да појављивање тих ознака јесте део промотивног аранжмана. Разлог за увођење овакве политике није уверење да је незаконито свако појављивање робних ознака у телевизијском програму које није одобрено од носилаца жигова, већ разлог лежи у жељи да се избегне свака могућност тужбе за повреду жига.¹⁷⁶

Слично као и у случају промотивних аранжмана носилаца жигова и корисника ознака, на схватање потрошача о дозвољености коришћења туђих заштићених ознака утиче и њихово сусретање са ситуацијама у којима корисници ознака због аверзије према ризику од тужбе за повреду жига пристају на закључење уговора о лиценци

¹⁷⁵ Наредна два примера су преузета из *Ibid.* За више података о наведеним примерима вид. поменути чланак и упућивања наведена у њему.

¹⁷⁶ J.Gibson (2007), 919.

жига који нису нужни. Сазнање потрошача да се одређени видови коришћења ознака врше уз одобрење носилаца жигова утичу на постепено формирање њиховог става да је то одобрење нужно. Овакво схватање потрошача се додатно учвршћује када се сусретну са ситуацијама да су потенцијални корисници одустали од коришћења заштићене ознаке због тога што нису имали дозволу носиоца жига. Када се код потрошача формира наведено уверење, носилац жига стиче овлашћење да забрани тај вид употребе ознаке од стране трећег лица, јер би у случају такве употребе потрошачи били доведени у заблуду (поводом чињенице да лице има одобрење за конкретну употребу ознаке). На описани начин се искључиво овлашћење носиоца жига на употребу заштићене ознаке проширује на одређени круг граничних ситуација у којима је претходно постојала неизвесност у погледу слободе употребе ознаке.

Међутим, овде је такође реч о „зачараном кругу“ међусобног утицаја ширине заштите коју жиг пружа и очекивања потрошача на тржишту, о чему је било речи у претходном излагању. Наиме, проширивање искључивог овлашћења носиоца жига на начин да обухвати низ, до тада, граничних случајева, претвара нови круг њима блиских употреба ознака, за које је до тада било неспорно да су изван овлашћења носиоца жига, у круг нових граничних ситуација у којима је неизвесно да ли је употреба ознаке слободна. То је природна последица процеса промене очекивања потрошача. Због формирања новог круга граничних случајева употреба ознака ће потенцијални корисници ознака који имају аверзију према могућности тужбе за повреду жига настојати да прибаве дозволу носиоца жига. То ће даље утицати на измену очекивања потрошача и додатно ширење овлашћења носиоца жига.

Овлашћење носиоца жига има потенцијал за неограничено ширење услед одвијања описаног процеса. Наиме, без адекватних измена у праву жига овај процес не може бити заустављен. У теорији је указано да то може довести до ситуације да у будућности носилац жига стекне овлашћење да забрани употребе ознака које су данас несумњиво слободне. Једини разлог због којег данас носилац жига нема овлашћење да, на пример, забрани употребу ознаке заштићене његовим жигом (односно њено навођење) у новинским текстовима се састоји у чињеници да је

преовлађујући став јавности да је коришћење ознаке у ове сврхе слободно. Међутим, носилац жига би у будућности могао да стекне поменуто овлашћење уколико би јавност из неког разлога почела да верује да су такви видови употреба ознака дозвољени само уз одобрење носиоца жига.¹⁷⁷

6.4. Предлози за ограничење овлашћења носиоца жига

Примери судске праксе које смо изнели у претходном излагању су показали да је заштита коју жиг пружа робним ознакама значајно проширена у савременом праву, те да обухвата круг ситуација у којима је коришћење заштићених ознака традиционално било слободно. Поред тога, указали смо да ће у одсуству адекватних измена у праву жига поменути процес ширења овлашћења наставити да се одвија, те да постоји могућност да многе употребе ознака које су данас слободне у будућности буду обухваћене искључивим овлашћењем носиоца жига. Сходно томе, у теорији су изнети предлози начина на који би право жига требало да регулише ово питање.

Као основно оправдање процеса ширења искључивих овлашћења носилаца жигова се наводи потреба да се елиминише заблуда потрошача, што се на први поглед уклапа у традиционални поглед на друштвену сврху права жига. Међутим, заблуда потрошача о пореклу робе се не може изједначити са заблудом поводом постојања одређене везе између носиоца жига и корисника ознаке, пошто ови видови заблуде производе различите штетне последице по робну ознаку као носача информација на тржишту. Разумевање поменуте разлике је потребно ради правилног сагледавања предлога који су изнети у теорији у вези са начином на који право жига треба да санкционише различите врсте заблуде потрошача. Због тога ћемо у наставку изложити разлике између последица које производе наведени видови заблуде.

У првом делу дисертације смо детаљно проучавали последице наступања заблуде потрошача о пореклу робе.¹⁷⁸ Подсећамо да смо навели да у случају

¹⁷⁷ М. McKenna (2009а), 777.

¹⁷⁸ Вид. излагање о последицама наступања заблуде потрошача у одељку 2.6.5. дисертације.

коришћења заштићене ознаке од стране трећег лица за обележавање робе која је идентична роби за коју је ознака регистрована, потрошачи губе могућност да разликују две робе, што доводи до уништења робне ознаке као носача информација и урушавања тржишта на начин који је објаснио Ејкерлоф. Са друге стране, указали смо да коришћење заштићене ознаке за обележавање сличне робе на начин који доводи потрошаче у заблуду у погледу порекла те робе узрокује оштећење, али не и потпуно уништење робне ознаке. Наиме, у том случају потрошачи не губе могућност да разликују две робе, али им робна ознака више не пружа истиниту информацију у погледу порекла робе и они трпе штету јер одлуку о куповини робе несавесног конкурента доносе на основу погрешне представе о њеном пореклу. Такође, у случају незадовољства потрошача квалитетом нове робе, штету може трпети носилац жига услед урушавања репутације заштићене ознаке, на шта он нема могућност да утиче.

Иако се оправданост забране коришћења заштићене ознаке за обележавање сличне робе на начин који доводи потрошаче у заблуду у погледу порекла робе апсолутно не доводи у питање, у литератури је указано да је штета која у тим ситуацијама може настати за носиоца жига мања него што би се то могло претпоставити на први поглед. Овакав закључак је изнет на основу истраживања која су анализирали ефекте екстензије брэнда на промену мишљења потрошача према самом брэнду и роби која је њим обележена.¹⁷⁹ У оквиру истраживања је учесницима саопштено да роба на коју је брэнд проширен потиче од носиоца жига, што симулира ситуацију потпуне заблуде потрошача у погледу порекла робе.¹⁸⁰

Поменута истраживања су показала да у случају екстензије брэнда потрошачи махом не мењају своје начелно мишљење о брэнду као последица негативног искуства са новом робом која је обележена тим брэндом. У таквој ситуацији ће

¹⁷⁹ Као што смо навели у првом делу дисертације, под екстензијом брэнда се подразумева његово коришћење за обележавање робе која је различита од робе за коју је брэнд иницијално употребљаван. Заблуда потрошача у погледу порекла робе коју је обележена заштићеном ознаком заправо подразумева њихову погрешну представу да је носилац жига проширио палету робе коју производи, односно да је реч о екстензији брэнда.

¹⁸⁰ Оваква ситуација је у пракси веома ретка, јер се обично само (мањи или већи) део потрошача налази у заблуди која је последица коришћења исте или сличне ознаке за обележавање робе која је слична роби за коју је ознака регистрована.

потрошачи формирати негативно мишљење о новој роби, али оно неће значајно утицати на њихов став о слици брэнда, који би се евентуално пренео на робу која је првобитно била обележена тим брэндом (основна роба). Чак и у ретким случајевима када негативно мишљење потрошача о екстензији утиче на њихово укупно мишљење о брэнду, реч је о измени генералног мишљења о слици брэнда које не узрокује промену мишљења потрошача о основној роби. Потрошачи, дакле, и у ситуацији када је више врста робе обележено истом ознаком по правилу процењују сваку робу посебно и формирају засебна мишљења о њима, чак и када верују да сва роба потиче из истог извора. Једине ситуације у којима су истраживања забележила извештан степен „преливања“ негативног мишљења на основну робу су ситуације када се исти брэнд користи за обележавање изразито блиских врста робе, што је, на пример, случај са пастом за зубе и четкицом за зубе. Такође, истраживања су показала да у случајевима коришћења брэнда за несродну робу (која се по својим карактеристикама не уклапа до краја у изграђену слику брэнда) постоји велика вероватноћа да ће се у свести потрошача информације у вези са том робом складиштити потпуно одвојено од информација о самом брэнду и осталој роби која је њим обележена. У тим случајевима је сведена на минимум могућност утицаја негативног мишљења потрошача о новој роби обележеној брэндом на њихов став о самом брэнду и другој роби која је њим обележена. Ипак, истраживања су указала да у случају неуспешних екстензија брэнда потрошачи могу гледати на будуће екстензије лошије него што би то иначе био случај. То значи да у случају обележавања робе заштићеном ознаком од стране трећег лица које потрошаче доводи у заблуду у погледу порекла робе може настати штета за носиоца жига која се огледа у умањеној способности ознаке да буде успешно коришћења за обележавање других роба.

Укупно посматрано, наведена истраживања наводе на закључак да је крајње неизвесно наступање штете за носиоца жига у случају коришћења његове заштићене ознаке за обележавање сличне робе, чак и када таква употреба ознаке доводи потрошаче у заблуду у погледу порекла робе. Као што смо навели, постоји општа сагласност у вези оправданости овлашћења носиоца жига да забрани ове врсте

употреба ознака, јер је неспорно да оне доводе до оштећења информационе функције робне ознаке, што директно наноси штету потрошачима који се опредељују за куповину обележене робе на основу погрешне представе о њеном пореклу. Ипак, резултати наведених истраживања омогућавају правилно сагледавање штетних последица које производи заблуда потрошача у погледу порекла робе. То може бити од користи приликом предстојеће анализе последица које производи заблуда потрошача о постојању одређене везе између носиоца жига и корисника ознаке, односно заблуда о одобрењу, спонзорству или повезаности.¹⁸¹

За сагледавање штете која може бити последица заблуде потрошача о одобрењу, спонзорству или повезаности су релевантна истраживања која су проучавала утицај формирања алијанси (савеза) брендова на ставове потрошача о тим брендovima. Под алијансом брендова се подразумева „партнерство између два ентитета у оквиру којег се комбинују напори ради постизања заједничког интереса или одређеног циља“.¹⁸² Релевантно истраживање које је проучавало наведене ефекте наводи на закључак да је наступање негативних последица по носиоце жигова крајње неизвесно. Наиме, у оквиру поменутог истраживања је покушано да се измери промена става потрошача према имагинарном произвођачу одеће (бренд домаћин) као последица негативних информација о његовим партнерима. Притом је учесницима истраживања саопштено да постоји веза бренда домаћина и његових партнера, тако да је истраживање симулирало ситуацију постојања апсолутне заблуде

¹⁸¹ Претходно излагање о истраживањима која су анализирала ефекте екстензије бренда на промену мишљења потрошача према самом бренду и роби која је њим обележена је засновано на наводима који су изнети у неколико радова. За детаљано образложење изложених ставова вид. Mark McKenna, „Testing Modern Trademark Laws Theory of Harm“, *Iowa Law Review*, 95(1)/2009, 97-110, док је нешто сажетија анализа изложена у М. А. Lemley, М. McKenna (2010b), 429-432. Закључци изнети у поменутих радовима се заснивају на анализи резултата истраживања из области маркетинга која су извршили следећи аутори: Kevin Lane Keller, David A. Aaker, Barbara Loken, Deborah Roedder John, Jean R. Romeo, Joseph Chang, Tulin Erdem, Helge Thorbjornsen, Henrik Sjodin, Fredrik Torn, Stephen J. Hoch, Daniel J. Howard, Roger A. Kerin, Charles Gengler, Eva Martinez, Jose M. Pina, Girish N. Punj, Clyton L. Hillyer, Amna Kirmani, Sanjay Sood, Sheri Bridges, Sandra J. Milberg, C. Whan Park, Michael S. McCarty, Thomas R. Lee, Glenn L. Christensen, Eric D. DeRosia итд. За детаљанију анализу вид. радове ових аутора који су наведени у фуснотама два поменута рада.

¹⁸² Nicole L. Votolato, H. Rao Unnava, „Spillover of Negative Information on Brand Alliances“, *Journal of Consumer Psychology*, 16(2)/2006, 196, цитирано према М. McKenna (2009b), 110.

потрошача о одобрењу, спонзорству или повезаности. Аутори истраживања су дошли до закључка да негативне информације у вези партнера не утичу негативно на мишљење потрошача о произвођачу, изузев у случају постојања додатних информација о кривици самог произвођача (на пример, да је произвођач знао за понашање партнера и одобрио га). Овакав закључак важи независно од чињенице да ли је партнер брэнда домаћина била друга компанија која са њим сарађује или особа која је повезана са брэндом (на пример, у оквиру промоције брэнда), као и да ли се негативне информације односе на одсуство компетентности партнера или његово неморално понашање.¹⁸³

Дакле, на основу резултата поменутог истраживања следи закључак да потрошачи по правилу не приписују носиоцима жигова одговорност за пропусте субјеката са којима су они на одређен начин повезани. То значи да носиоци жигова нису изложени значајном ризику губитка репутације услед постојања заблуде о одобрењу, спонзорству или повезаности која је производ коришћења заштићене (или њој сличне ознаке) од стране трећег лица. У ситуацији овог вида заблуде потрошача постоји још мањи ризик наступања штетних последица по носиоца жига него што је то случај са заблудом у погледу порекла робе. Постоји могућност да, на пример, на основу појављивања аутомобила неког произвођача у одређеном играном филму код потрошача буде створено погрешно уверење да је произвођач одобрио то појављивање, али квалитет филма неће утицати на репутацију произвођача аутомобила у очима потрошача. Слично томе, уколико произвођач сладоледа представи на тржишту сладолед који садржи комадиће кекса другог произвођача (на пример, сладолед са комадићима „Plazma“ кекса) и у склопу промоције тог сладоледа истинито обавести јавност о његовим својствима уз коришћење ознаке заштићене за обележавање поменутог кекса, потрошачи могу погрешно поверовати да је произвођач кекса одобрио такву употребу ознаке. Међутим, потрошачи неће сматрати произвођача кекса одговорним уколико не буду задовољни квалитетом

¹⁸³ Поменуто истраживање је представљено у N. L. Votolato, H. R. Unnava (2006), 196-202, а ми смо резултате истраживања изнели на основу M. McKenna (2009b), 114-115, као и M. A. Lemley, M. McKenna (2010b), 434-438.

сладоледа, па ова заблуда неће имати за последицу урушавање репутације произвођача кекса чак и у случају да се испостави да је сладолед лошег квалитета.

Такође, у литератури је указано да, за разлику од заблуде о пореклу робе, потрошачи по правилу не трпе штету услед заблуде о одобрењу, спонзорству или повезаности јер информације те врсте обично нису релевантне за доношење одлуке о куповини робе.¹⁸⁴ За одлуку потрошача да погледају филм најчешће неће бити од значаја чињеница да ли је произвођач аутомобила одобрио коришћење његових аутомобила у филму, као што ни за њихову одлуку о куповини сладоледа са комадићима кекса по правилу неће бити од значаја чињеница да ли је произвођач кекса одобрио произвођачу сладоледа употребу ознаке која је заштићена за обележавање кекса.

Према традиционалном схватању, примарна друштвена функција права жига је да обезбеди да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе, чиме се штити ефикасност привређивања у условима конкуренције, о чему је било речи у првом делу дисертације. Уколико се прихвати изложени циљ права жига, а имајући у виду наведене разлике у значају различитих видова заблуде потрошача, намеће се закључак да право жига не треба на исти начин да санкционше све ситуације заблуде потрошача о постојању одређеног вида повезаности носиоца жига и корисника ознаке. Наиме, заблуда о пореклу робе води уништењу или оштећењу робне ознаке као носача информација на тржишту што узрокује нарушавање ефикасности привређивања у условима конкуренције. Са друге стране, значај информација које се тичу повезаности одређених субјеката, постојања спонзорских аранжмана или одобрења за коришћење ознаке није толики да би заблуда потрошача о тим чињеницама неминовно водила поремећају у одвијању промета. Према томе, потребно је направити градацију значаја различитих видова заблуде потрошача и дефинисати ширину овлашћења носиоца жига у складу са врстом заблуде у конкретном случају.

У теорији је наведено више предлога у вези са начином на који би право жига требало да регулише различите видове заблуде потрошача. Ти предлози су засновани

¹⁸⁴ Вид. G. S. Lunney (1999), 436, као и M. A. Lemley, M. McKenna (2010b), 438-439.

на сличним идејама, а међусобно се разликују само у одређеним елементима. Према првом предлогу, право жига би требало да санкционише само заблуду потрошача о значајним информацијама, под којима се подразумевају информације које утичу на одлуку потрошача о куповини робе. Притом би се у случају заблуде потрошача о пореклу робе, могла усвојити претпоставка да је реч о информацији која је од значаја за потрошаче, док би у случају заблуде потрошача о осталим врстама информација, тужилац морао да докаже да је реч о заблуди која утиче на одлуку потрошача о куповини робе.¹⁸⁵

У оквиру другог предлога, који представља варијацију претходно изложеног предлога, се врши прецизирање стандарда за утврђивање значаја информација о којима постоји заблуда потрошача. Према овом предлогу би заблуду о спонзорству, повезаности или одобрењу требало сматрати релевантном и санкционисати је уколико потрошачи у конкретном случају услед постојања заблуде показују већу спремност за куповину робе или су спремни да плате вишу цену за ту робу.¹⁸⁶ Конкретно, носилац жига којим је заштићена ознака којом се обележава кекс би успео у спору по тужби за повреду жига против произвођача сладоледа уколико би доказао да су употребом те ознаке у оквиру промоције сладоледа који садржи комадиће кекса потрошачи доведени у заблуду да је он одобрио употребу ознаке, као и да су као последица те заблуде потрошачи спремнији да плате вишу цену за предметни сладолед.¹⁸⁷

Трећи предлог начина на који би право жига требало да приступи санкционисању заблуде потрошача су изнели Марк Лејмли (*Mark Lemley*) и Марк Мек Кена (*Mark McKenna*).¹⁸⁸ Реч је о предлогу који је заснован на резултатима

¹⁸⁵ G. S. Lunney (1999), 483-484.

¹⁸⁶ Rebeca Tushnet, „Running the Gamut from A to B: Federal Trademark and False Advertising Law“, *University of Pennsylvania Law Review*, 159/2011, 1365-1373. Ауторка даје смернице за примену своје идеје у пракси, укључујући и разраду стандарда које би требало прихватити приликом доказивања значаја чињеница о којима постоји заблуда потрошача.

¹⁸⁷ Дилема се, дакле, не састоји у питању да ли су потрошачи спремнији да плате више цену за сладолед који садржи комадиће кекса у односу на сладолед који их не садржи, већ у питању да ли су спремни да плате вишу цену за сладолед чији произвођач има одобрење носиоца жига за употребу ознаке којом се обележава кекс, у односу на сладолед чији произвођач нема то одобрење.

¹⁸⁸ M. A. Lemley, M. McKenna (2010b), 413-454.

истраживања из области маркетинга о којима је било речи у претходном излагању, који наводе на закључак да су штетне последице заблуде потрошача о одобрењу, спонзорству и повезаности (па чак и заблуде о пореклу робе) мање него што се обично претпоставља,¹⁸⁹ као и на схватању да давање носиоцима жигова широког овлашћења на забрану коришћења ознака које су исте или сличне заштићеним ознакама ствара значајне друштвене трошкове.¹⁹⁰ Наиме, аутори су идентификовали четири типа потенцијалних друштвених трошкова који могу настати као последица широког овлашћења носилаца жигова да забране трећим лицима употребе заштићених (или сличних) ознака које могу довести потрошаче у заблуду у погледу било којег вида повезаности носиоца жига и корисника ознаке. Пре свега, постоји опасност да ширење овлашћења носилаца жигова доведе до сукоба између жигова који су годинама, па и деценијама, паралелно постојали, а којима су исте или сличне ознаке заштићене за обележавање различите робе. Такође, као што смо објаснили, ширење овлашћења носилаца жигова представља „зачарани круг“ који нема крај, јер оно утиче на измену очекивања потрошача, што омогућава даље ширење овлашћења. Поред тога, аутори су указали да је утврђивање заблуде о одобрењу, спонзорству или повезаности релативно компликовано у пракси, те да постоји значајан ризик од грешке судова приликом одлучивања у овој врсти спорова. Коначно, ширење овлашћења на санкционисање заблуде о одобрењу спонзорству или повезаности представља опасност за слободу говора. Притом треба имати у виду чињеницу да ова врста заблуде може настати у далеко ширем кругу ситуација коришћења заштићене ознаке него што је то случај са заблудом о пореклу робе.

На основу упоређивања користи и трошкова широких овлашћења носиоца жига, аутори су изнели мишљење да би право жига требало да санкционише само заблуду о чињеницама које су релевантне за одлуку потрошача о куповини робе, с тим што би у случају заблуде о пореклу робе и заблуде о околности да је носилац жига одговоран за квалитет робе корисника ознаке требало да важи необорива претпоставка да је реч о релевантним чињеницама. Дакле, да би успео у спору због

¹⁸⁹ *Ibid.*, 428-438.

¹⁹⁰ *Ibid.*, 438-443.

повреде жига, носилац жига би морао да докаже да је у конкретном случају услед коришћења заштићене (или сличне ознаке) од стране трећег лица код потрошача створено (а) погрешно уверење да роба корисника ознаке потиче од носиоца жига или да је он одговоран за њен квалитет или (б) погрешно уверење у вези неког другог вида повезаности носиоца жига и корисника ознаке, с тим да би носилац жига морао да докаже да та заблуда може да утиче на одлуку потрошача о куповини робе.¹⁹¹ Према томе, аутори су изједначили заблуду о одговорности за квалитет робе са заблудом о њеном пореклу и уврстили их у круг заблуда које по правилу утичу на одлуке потрошача о куповини робе и чије би толерисање могло да доведе до поремећаја у одвијању промета. Као пример важности представе потрошача о одговорности за квалитет робе се наводи франшиза. Наиме, потрошачи су најчешће свесни околности да робу производи прималац франшизе, али очекивање о њеном квалитету заснивају на чињеници да је обележена ознаком даваоца франшизе чиме он шаље сигнал да гарантује да ће њен квалитет бити на нивоу квалитета све остале робе која је обележена истом ознаком. Са друге стране, с обзиром на то да су наведена истраживања показала да заблуда потрошача о спонзорству, одобрењу и повезаности веома ретко може да произведе негативне последице по носиоца жига, аутори су извели закључак да би ова заблуда требало да буде санкционисана само уколико је у конкретном случају произвела штету за потрошаче. Може се сматрати да је заблуда нанела штету потрошачима уколико је њихова погрешна представа о одређеној околности утицала на формирање одлуке о куповини обележене робе.¹⁹²

Аутори не поричу чињеницу да постоји одређени круг информација које врше утицај на формирање слике брэнда, али не утичу директно на одлуку потрошача о куповини обележене робе. Према њиховом предлогу би заблуда потрошача о овој

¹⁹¹ *Ibid.*, 446.

¹⁹² Аутори истичу да су случајеви заблуде о спонзорству, одобрењу и повезаности по својој природи слични случајевима којима се у САД бави право забране лажног рекламирања, које би се могло посматрати као шира грана права чији један део представља право жига. Наиме, право забране лажног рекламирања такође штити интегритет тржишних информација, с тим да се бави широким кругом информација, што је компезовано чињеницом да тужилац за успех у спору поред чињенице да је тужени изазвао код потрошача погрешну представу одређене врсте мора да докаже и вероватноћу да ће та погрешна представа утицати на одлуку потрошача о куповини.

врсти информација требало да буде толерисана, због тога што би то створило мање трошкове у поређењу са трошковима санкционисања ове врсте заблуде. Став је аутора да право жига не треба да санкционише све врсте заблуда потрошача код којих се не може доказати директан утицај на њихову одлуку о куповини робе јер би санкционисање овог типа заблуде потрошача онемогућило постављање смислене границе за овлашћења носиоца жига.¹⁹³

Изложени предлог измене начина на који би право жига требало да санкционише заблуду потрошача представља вероватно најдетаљније образложен предлог те врсте у теорији права жига у САД. Ипак, у литератури се јавила и критика изложеног предлога, у којој се пре свега истиче да је концепт одговорности за квалитет сувише непрецизан и уско дефинисан. Такође, указује се да толерисање заблуде потрошача која не утиче на њихову одлуку о куповини робе може на дужи рок негативно утицати на поверење потрошача према ознакама као носачима информација на тржишту. Коначно, наглашава се да би примена изложеног предлога у пракси могла да створи проблеме, нарочито у виду високих трошкова вођења судских поступака.¹⁹⁴

Поред изложених, у теорији су изнети и рестриктивнији предлози начина на који би право жига требало да санкционише заблуду потрошача. Према једном таквом предлогу који је изнела Катиа Асаф (*Katya Assaf*), искључиво право носиоца жига би требало да се односи на обележавање само оних врста робе у случају чијег обележавања заштићеном ознаком се код потрошача ствара представа да носилац жига производи обележену робу или да контролише њен квалитет.¹⁹⁵ Ауторка сматра да право жига не би требало да даје овлашћење носиоцу жига да забрани трећем лицу употребу заштићене ознаке које код потрошача стварају заблуду у погледу неког другог вида повезаности носиоца жига са тим лицем или робом која је обележена ознаком. Овај предлог је сличан претходно изложеном предлогу у делу који предвиђа

¹⁹³ М. А. Lemley, М. McKenna (2010b), 448.

¹⁹⁴ Детаљнију критичку анализу предлога који су изнели Марк Лејмли и Марк Мек Кена вид. у Robert G. Bone, „Taking the Confusion Out of „Likelihood of Confusion“: Toward a More Sensible Approach to Trademark Infringement“, *Northwestern University Law Review*, 106(3)/2012, 1371-1377.

¹⁹⁵ К. Assaf (2010), 134.

санкционисање заблуде о пореклу робе или одговорности за њен квалитет, али се од њега разликује по томе што не оставља могућност за санкционисање осталих видова заблуде, чак и ако би се доказало да је она утицала на одлуку потрошача о куповини обележене робе. Изложени предлог се заснива на ставу да су информације о пореклу робе, односно одговорности за њен квалитет једине информације од којих потрошачи имају економску корист, те да право жига треба да штити способност робне ознаке да потрошачима преноси ту врсту информације. У том контексту се заблуда потрошача о чињеници да је носилац жига одобрио коришћење заштићене ознаке може сматрати ирелевантном.

Ауторка истиче да су захтеви носилаца жигова за поседовањем искључивог овлашћења на обележавање заштићеном ознаком робе која је значајно различита од робе коју је носилац жига иницијално производио (у ком случају не постоји опасност настанка заблуде потрошача о пореклу робе и одговорности за њен квалитет) мотивисани жељом за стварањем додатног прихода путем искоришћавања емоција потрошача и њихових неконтролисаних менталних реакција, те да у овом случају није реч о заштити механизма деловања робних ознака који има за последицу снижавање трошкова прикупљања информација о роби. Наиме, у првом делу дисертације смо објаснили да брендови који су путем рекламирања испуњени апстрактним садржајима могу подстицати продају робе која је потпуно различита од робе за коју је бренд иницијално употребљаван. Иако коришћење брендова за обележавање робе која је различита од робе за коју је бренд иницијално употребљаван не пружа потрошачима информације о пореклу обележене робе и њеном квалитету (с обзиром на то да се код потрошача не ствара представа да носилац жига производи робу или контролише њен квалитет), ови брендови побуђују емоције и машту потрошача и на тај начин подстичу продају робе.¹⁹⁶ Такође смо објаснили да носиоци жигова неретко због мањка расположивог капитала, недостатка стручности или неког другог разлога не одлучују да се упусте у производњу нове

¹⁹⁶ Предност изграђених брендова у односу на нове ознаке се састоји и у чињеници да људи позитивније гледају на познате ствари, те да показују већу спремност на куповину робе која је обележена ознаком која им је позната (независно од тога какве информације везују за ту ознаку), у односу на куповину робе која је обележена непознатом ознаком.

робе, већ да путем уговора о лиценци уступају другом лицу овлашћење на обележавање те робе заштићеном ознаком. Стицалац лиценце по правилу поседује неопходно знање за производњу предметне робе, а путем прибављања овлашћења на коришћење брэнда покушава да робу учини атрактивнијом у очима потрошача. Накнада коју плаћа стицалац лиценце у оваквим случајевима (у којима обележавање робе не ствара код потрошача уверење да је носилац жига произвео робу или да контролише њен квалитет) представља вредност коју брэнд има независно од робе коју обележава.

Ауторка истиче да сврха права жига никада није била да штити психолошки утицај који ознаке имају на потрошаче, те да у том светлу носилац жига треба да има искључиво овлашћење само за оне видове употребе ознаке у случају којих се код потрошача ствара уверење да је носилац жига произвео робу или да контролише њен квалитет. Наведени став је последица уверења да право жига не треба само да прати пословну праксу носилаца жигова и очекивања потрошача, већ и да утиче на њихово формирање. У том смислу ће ускраћивање носиоцима жигова овлашћења на забрану употребе заштићене ознаке у ситуацијама када не постоји опасност настанка заблуде о пореклу робе и одговорности за њен квалитет, постепено утицати на формирање очекивања потрошача у смеру да ће они очекивати да су поменуте употребе ознака слободне. Такође, обликовање овлашћења носилаца жигова у складу са изнетим предлогом ће онемогућити уступање овлашћења за обележавање заштићеном ознаком великог броја различите робе путем уговора о лиценци. Оваква ситуација ће умањити мотив носилаца жигова за примену модела пословања који се састоји у улагању средстава у изградњу привлачности брэнда путем везивања за њега различитих апстарктних значења, у циљу касније експлоатације те привлачности кроз уступање овлашћења на употребу брэнда. Наиме, подсећамо да смо у првом делу дисертације закључили да су брэндови испуњени апстрактним садржајима који побуђују емоције потрошача кориснији произвођачима у контексту могућности њихове екстензије од брэндова за које потрошачи везују информације о квалитету и карактеристикама робе, иако ова друга врста брэндова на бољи начин врши информативну функцију робних ознака схваћену на традиционалан начин. Поменути

модел коришћења робних ознака ауторка оцењује као негативан из перспективе остваривања традиционално схваћене друштвене сврхе права жига (за коју се ауторка залаже), те сматра да би предлог који је изнела повећао мотив произвођача да робне ознаке користе на начин који је у сагласности са том друштвном сврхом.¹⁹⁷

Иако је о томе тешко дати коначан суд, чини се да је Европски суд правде пре свега имао у виду заблуду о одговорности за квалитет робе када је у пресуди у предмету *Canon* навео да може постојати заблуда у смислу чл. 4. ст. 1 тач. (б) Прве директиве из 1988. године уколико јавност сматра да роба или услуге потичу од економски повезаних субјеката. Наиме, у оквиру образложења свог става Суд је посебно истакао да је за испуњавање улоге робне ознаке у систему несметаног одвијања конкуренције нужно да она пружа гаранцију да је сва роба и да су све услуге које су са њом обележене настале под контролом једног субјекта који је одговоран за њихов квалитет.¹⁹⁸ Изложено наглашавање важности перцепције потрошача о субјекту који је одговоран за квалитет обележене робе, би се могло сагледавати као тумачење које има додирних тачака са последња два изложена предлога начина на који би право жига требало да санкционише заблуду потрошача.

Према нашем мишљењу, санкционисању заблуде потрошача о одобрењу, спонзорству и повезаности треба приступити рестриктивније него заблуди о пореклу робе. Елиминисање заблуде потрошача није коначан циљ права жига, већ је то начин за постизање коначног циља, а то је омогућавање ефикасног привређивања у условима конкуренције. Заблуда потрошача о пореклу робе доводи до уништења или оштећења робне ознаке као носача информација на тржишту што је у супротности са коначним циљем права жига. Сагласни смо са претходно анализираним предлозима да би са заблудом о пореклу робе требало изједначити заблуду о одговорности за њен квалитет, пошто одговорност за квалитет представља информацију од највишег значаја за потрошаче. Са друге стране, заблуда потрошача о постојању одобрења носиоца жига за коришћење ознаке или било које врсте повезаности носиоца жига и

¹⁹⁷ Детаљанију анализу изнетог предлога за санкционисање заблуде потрошача вид. у К. Assaf (2010), 130-140.

¹⁹⁸ Пресуда у предмету *Canon*, пар. 28.

корисника ознаке у много ређим случајевима води поремећају у одвијању конкуренције на тржишту. Због тога се чини оправдан предлог да овај вид заблуде буде санкционисан само у случајевима када тужилац докаже да заблуда може утицати на одлуку потрошача о куповини робе. Међутим, сматрамо да су за доношење коначног суда о томе како право жига треба да санкционише различите видове заблуде потрошача, потребна даља истраживања начина на који потрошачи размишљају и на који се понашају на тржишту. Наиме, постоји могућност да би боље разумевање потрошача водило закључку да одређени видови заблуде треба да буду санкционисани на исти начин као заблуда о пореклу и одговорности за квалитет робе. Изложени резултати маркетиншких истраживања су драгоцени за доношење суда о одговарајућем обиму овлашћења носиоца жига, али се чини да постоји значајан простор за унапређење разумевања понашања потрошача на тржишту, што је предуслов за формирање коначног става о ширини заштите коју жиг треба да пружи робним ознакама.

Сматрамо да би рестриктивнији приступ приликом санкционисања заблуде о одобрењу, спонзорству и повезаности зауставио убрзани тренд ширења овлашћења носиоца жига који узрокује различите видове друштвених трошкова, а чији је допринос остваривању традиционално прихваћених циљева права жига крајње споран.¹⁹⁹ У том погледу нарочиту опасност представља прихватање стандарда према којем је за доношење одлуке о повреди жига релевантна оцена суда да ли потрошачи у конкретном случају очекују да према важећем праву треће лице мора имати одобрење носиоца жига за предметно коришћење заштићене ознаке или сматрају да му такво одобрење није потребно. Објаснили смо да примена наведеног приступа чини обим овлашћења носиоца жига непосредно зависним од схватања потрошача, што има за резултат да право жига постаје оно што потрошачи (исправно или погрешно) сматрају да право жига јесте. Рестриктивнији приступ приликом санкционисања заблуде потрошача би смањио наведену зависност и вратио би у

¹⁹⁹ Вид. претходно изложену анализу трошкова која је последица широких овлашћења носиоца жига која је део предлога за регулисање заблуде потрошача који су изнели Марк Лејмли и Марк Мек Кена.

центар пажње права жига заблуду потрошача о пореклу робе и одговорности за њен квалитет, за које је неспорно да могу да наруше несметано одвијање конкуренције.

Не само да би рестриктивнији приступ приликом санкционисања заблуде о одобрењу, спонзорству и повезаности зауставио тренд ширења овлашћења носиоца жига, већ би такав приступ обрнуо смер деловања „зачараног круга“ међусобног утицаја ширине заштите коју жиг пружа и очекивања потрошача на тржишту, о којем је било речи. Наиме, тржишни учесници би се прилагодили наведеном приступу, што би водило повећању броја употреба туђих заштићених ознака за које није тражено одобрење носиоца жига. Оваква ситуација би утицала на измену очекивања потрошача на начин да би они све чешће сматрали да за такве видове употребе ознака није потребна дозвола носиоца жига, што би довело до постепеног смањивања њихове заблуде у том погледу.

Поред тога, ограничавање овлашћења носилаца жигова на спречавање заблуде о одобрењу спонзорству и повезаности би умањило могућност за диференцију робе која је заснована на робним ознакама. Наиме, у првом делу дисертације смо објаснили да се превасходни интерес произвођача везан за робну ознаку састоји у изградњи повољне слике брэнда (путем везивања за ознаку у очима потрошача низа вредности, асоцијација, емоција, очекивања итд.), те искоришћавању те слике за обезбеђивање лојалности потрошача и диференцијацију обележене робе на симболичком нивоу у односу на робу конкурената. Указали смо и да симболичка диференцијација има негативан утицај на конкуренцију на тржишту јер доприноси парцелизацији тржишта услед које се снижава конкурентски притисак који произвођачи осећају и повећава степен тржишне моћи који поседују. Један од основних инструмената путем којег носиоци жигова штите изграђену слику брэнда је широко овлашћење на забрану употреба ознака које могу изазвати заблуду потрошача о одобрењу, спонзорству и повезаности. На овај начин носиоци жигова спречавају различите видове употребе брэндова који не стварају опасност за настанак заблуде о пореклу или одговорности за квалитет робе, али који стављају брэндове у различите контексте (односно доводе у везу са другим брэндовима, произвођачима, вредностима, емоцијама итд.) за које носиоци жигова сматрају да штете слици

бренда. Имајући у виду све наведено, сматрамо да би смањени обим овлашћења носиоца жига на спречавање заблуде потрошача о одобрењу, спонзорству и повезаности умањило њихову могућност да утичу на слику бренда, што би умањило мотив да користе робне ознаке на начин који негативно утиче на конкуренцију на тржишту.

Такође, носиоци жигова користе поменуто овлашћење да спрече конкуренте да употребе ознаке које асоцирају потрошаче на њихове заштићене ознаке. Наиме, стратегија конкурената који улазе на ново тржиште се може састојати у слању поруке потрошачима да је њихова роба подједнако добра као и роба произвођача који ужива репутацију на том тржишту, да поседује одређене исте карактеристике као и та роба, да је намењена истој циљној групи потрошача, да представља њену јефтинију алтернативу итд. Овакве поруке се могу упутити кроз одабир ознаке која представља одређену варијацију ознаке познатог произвођача или која на њу асоцира на други начин.²⁰⁰ Наиме, одређени карактеристични елементи ознаке могу потрошачима указати на неке одлике робе. У литератури је препознато да и паковање робе може имати овај значај за потрошаче и уочено је да они на основу елемената паковања робе могу вршити генерализацију карактеристика саме робе.²⁰¹ Поред тога, одабиром ознака које асоцирају потрошаче на познате ознаке се до одређене мере превазилази симболичка диференцијација робе. То значи да би коришћење таквих ознака требало

²⁰⁰ Преузимањем неког елемента познате ознаке, нова ознака може сугерисати да је роба која је њом обележена по карактеристикама слична роби познатог произвођача. На пример, низ произвођача безалкохолних газираних пића је својој ознаци додало ознаку „Cola“ (која представља незаштићени део познате ознаке „Coca-Cola“) у намери да сугерише потрошачима карактеристике свог пића. Ознака „Cola“ је услед масовног коришћења постала генерична, те служи за означавање једне врсту безалкохолних газираних пића. Слично наведеном, избор ознаке може да сугерише да је реч о роби која представља алтернативу робе која већ има репутацију на том тржишту. На пример, ознака „Lessbucks“ за обележавање кафе асоцира на познату ознаку „Starbucks“ уз сугерисање да се ради о јефтинијој алтернативи, као што ознака „Herbozac“ за лек против депресије асоцира на познату ознаку „Prozac“ и сугерише да је реч о алтернативи тог лека који је направљен на биљној бази. Последња два примера су преузета из К. Assaf (2012), 608. Оба наведена случаја су се нашао пред судом и суд је нашао да је повређен жиг тужилаца. Такође, вид. Sandra L. Rieron, „The Myth and Reality of Dilution“, *Duke Law & Tehnology Review*, 11(2)/2012, 295-296. Ауторка наводи да корисник ознаке и потрошачи могу имати корист од избора ознаке која код потрошача изазива асоцијације на неко значење познате ознаке, јер се на тај начин повећава ефикасност нове ознаке као носача информација на тржишту.

²⁰¹ Вид. М. А. Lemley, М. McKenna, (2010a), 186-187 и фн. 220.

дозволити уколико се право жига жели обликовати на начин који би умањило могућност диференцијације робе на симболичком плану, као појаве која негативно утиче на конкуренцију на тржишту. Заправо, уколико се жели омогућити конкурентима да на тржишту боље конкуришу носиоцима познатих жигова, имајући у виду и заменљивост робе у симболичком смислу, онда би право жига требало да дозвољава употребу ознака које су што сличније постојећим ознакама, али које нису довољно сличне да изазову заблуду потрошача о пореклу робе или одговорности за њен квалитет (или евентуално неки други вид заблуде који би негативно утицао на несметано одвијање промета у условима конкуренције).²⁰²

6.5. Остале околности које су утицале на процес проширења овлашћења носиоца жига

Претходно изложена анализа је заснована на премиси о прихватању традиционално схваћене друштвене сврхе права жига која се састоји у снижавању асиметрије информисаности на тржишту која доприноси ефикасности привређивања у условима конкуренције. Основно овлашћење носиоца жига, према традиционалном схватању, је овлашћење на забрану употребе ознаке која може довести потрошаче у заблуду у погледу порекла робе. Разлози који су генерисали одвијање процеса проширења овлашћења носиоца жига описаног у претходним излагањима не подразумевају раскид са традиционалним схватањем друштвене сврхе права жига. У центру пажње права жига је и даље остала забрана довођења потрошача у заблуду, с тим да је проширен појам заблуде која је санкционисана. Предлози за ограничавање овлашћења носиоца жига који су наведени у литератури, такође, подразумевају прихватање традиционалног погледа на циљ чијем остварењу право жига тежи. Ови предлози су засновани на ставу да нису све врсте заблуде потрошача једнако штетне за ефикасно привређивање у условима конкуренције као што је то заблуда о пореклу

²⁰² Сличан став вид. у М. А. Lemley, М. Р. McKenna (2012), 2108-2112.

робе, те да је друштвени трошак елиминисања одређених видова заблуде већи од користи коју то доноси.

Међутим, чињенице да описани процес ширења овлашћења носиоца жига наставља да се одвија и поред критика које трпи у теорији, као и да ниједан од изложених предлога за ограничавање овлашћења носиоца жига није прихваћен у пракси, би могле да наведу на закључак да разлог за одвијање овог процеса не лежи искључиво у околностима које смо анализирали. Сматрамо да је утицај на развој широког овлашћења носиоца жига на забрану употребе ознака које могу изазвати било који вид заблуде потрошача имао и измењени поглед на друштвену сврху права жига, према којем се у први план истиче право носиоца жига да присвоји целокупну корист која може настати од коришћења заштићене ознаке. Реч је о својинском схватању жига које право жига приближава праву својине на материјалним стварима. У складу са наведеним схватањем, носиоцу жига као „власнику“ заштићене ознаке припада право да контролише контекст у којем ће ознака бити коришћења. У том смислу се тврди да носилац жига треба да има право да забрани сваку употребу ознаке која може изазвати било који вид погрешног уверења потрошача које је везано за заштићену ознаку, без обзира на значај те заблуде, односно без обзира на околност да ли она утиче на одлуку потрошача о куповини робе.

Такође, према својинском схватању права жига се свака употреба туђе заштићене (или њој сличне) ознаке од које корисник има корист, квалификује као радња бесплатне вожње на вредности коју је створио носилац жига, а право жига се доживљава као инструмент за забрану такве бесплатне вожње. Аргумент спречавања бесплатне вожње је повремено навођен и у образложењима одлука судова којима су усвајани тужбени захтеви за повреду жига на основу широког тумачења заблуде потрошача. Међутим, утицај овог аргумента на одлучивање судова је вероватно већи него што би се то могло закључити простим увидом у образложења судских одлука, с обзиром на то да прави мотив за доношење одлуке неретко остаје неискazan. У теорији је изражено мишљење да је жеља за забраном бесплатне вожње представљала прави разлог за доношење одлука судова у различитим врстама случајева који се тичу повреде жига, укључујући и случајеве у којима су судови нашли да је употреба

ознаке од стране туженог довела потрошаче у заблуду о постојању одобрења, спонзорства или повезаности.²⁰³

Мотив забране бесплатне вожње може имати велики утицај на одлучивање судова у споровима поводом повреде жига услед изазивања заблуде о одобрењу, спонзорству и повезаности пошто је чињеница да трећа лица могу имати користи од употребе ознака која изазивају тај вид заблуде потрошача. Ову чињеницу су потврдила релевантна истраживања. Наиме, у претходној анализи смо цитирали неке од закључака истраживања која су проучавала ефекат формирања алијанси брендова на ставове потрошача о тим брендovima. Ова истраживања су корисна за доношење закључака о последицама заблуде потрошача о одобрењу, спонзорству и повезаности, с обзиром на то да се овај тип заблуде састоји у погрешној представи о постојању одређеног вида повезаности брендова. Наведена истраживања указују да у ситуацијама када се услед коришћења заштићене ознаке од стране трећег лица код потрошача створи представа о повезаности тог лица и носиоца жига (односно бренда тог лица и бренда носиоца жига) за треће лице под одређеним условима може настати корист која је последица те представе. Другим речима, бренд трећег лица за који потрошачи верују да је повезан са брендом носиоца жига може бити боље примљен од стране потрошача него што би то иначе био случај.²⁰⁴ Такође, нема сумње да трећа лица могу имати користи од коришћења ознака које потрошаче асоцирају на познате ознаке. Наиме, већ смо констатовали да произвођачи нове робе на тржишту могу избором ознаке коју потрошачи доводе у везу са познатом ознаком

²⁰³ На пример, вид. М. А. Lemley, М. McKenna, (2010a), 146-156. Аутори су навели шест група случајева из области права жига у којима верују да је аргумент забране бесплатне вожње одлучујуће утицао на одлуке судова, иако то није увек наведено у образложењима одлука. Притом, аутори заједно са аргументом забране бесплатне вожње анализирају и аргумент да је услед коришћења заштићене ознаке за обележавање различите робе носилац жига претрпео штету јер је онемогућен да уђе на то тржиште користећи ознаку коју је заштитио. Иако је овде реч о аргументу који се на први поглед бави штетом коју носилац жига трпи, реч је о аргументу који је веома сличан аргументу забране бесплатне вожње јер усваја претпоставку да носилац жига регистрацијом треба да стекне искључиво право на обележавање заштићеном ознаком свих врста роба.

²⁰⁴ М. McKenna (2009b), 113. Закључци изнети у поменутом раду се заснивају на резултатима истраживања која су извршили следећи аутори: А. R. Rao, R. W. Ruckert, B. L. Simonin, J. A. Ruth, David O. James, Madge Lyman, Susan K. Foreman, L. P. Bucklin i S. Sengupta. За више детаља вид. радове ових аутора који су наведени у фуснотама поменутог рада.

да сугеришу да њихова роба има одређене исте карактеристике као роба обележана познатом ознаком или да представља њену алтернативу.

6.6. Закључак шесте главе

У претходном излагању смо анализирали комплексан сплет међусобног утицаја више околности који је генерисао процес проширења појма заблуде коју право жига санкционише. Реч је „зачараном кругу“ међусобног утицаја ширине заштите коју жиг пружа и очекивања која потрошачи имају на тржишту. Наиме, шира овлашћења носиоца жига утичу на околност да се на тржишту појави шири круг робе обележене заштићеном ознаком која потиче од носиоца жига. Услед тога долази до измене очекивања потрошача на начин да је за настанак њихове заблуде о пореклу робе потребна мања мера сличности обележене робе у односу на робу коју је носилац жига првобитно обележавао заштићеном ознаком. Повећана опасност настанка заблуде ствара потребу за још ширим овлашћењима носиоца жига, што даље води измени очекивања потрошача. Наведени „зачарани круг“ је још више изражен код заблуде о одобрењу, спонзорству или повезаности, него што је то случај код заблуде о пореклу робе. То је последица више фактора, а нарочито тумачења да се у заблуду о одобрењу, спонзорству или повезаности сврстава и заблуда о томе да је конкретна употреба ознаке заснована на закљученом уговору о лиценци жига. Наиме, мишљење потрошача о томе да ли у конкретном случају постоји дозвола носиоца жига за коришћење заштићене ознаке (односно да ли је употреба ознаке заснована на закљученом уговору о лиценци жига) је последица њиховог очекивања о томе да ли је таква дозвола потребна, односно да ли према важећем праву корисник ознаке мора да је прибави. Овакво тумачење је довело до тога да је ширина овлашћења носиоца жига постала непосредно зависна од очекивања потрошача, пошто дозвољеност одређеног коришћења заштићене ознаке из перспективе права жига зависи од мишљења потрошача о томе да ли је према праву жига таква употреба ознаке слободна или није. Иако је описани процес довео до значајног проширења

овлашћења носиоца жига у протеклим деценијама, закључили смо да разлози који су утицали одвијање тог процеса не подразумевају раскид са традиционалним схватањем друштвене сврхе права жига.

Међутим, сматрамо да је поред наведених околности и својинско схватање друштвене сврхе права жига извршило утицај на развој широког овлашћења носиоца жига на забрану употребе ознака које могу изазвати било који вид заблуде потрошача. То схватање је утицало на широку дефиницију заблуде о одобрењу, спонзорству и повезаности коју су судови прихватили, као и на њихове одлуке да у конкретним случајевима установе да постоји опасност изазивања тог вида заблуде потрошача. Поменуте одлуке судова су додатно утицале на процес измене очекивања потрошача и последичног ширења овлашћења носиоца жига. Такође, анализарана правила у вези са ширином заблуде коју право жига санкционише су критикована у литератури и изнети су предлози за ограничавање широког овлашћења носиоца жига. Околност да су поменута правила и даље на снази упркос наведеним критикама се може тумачити као израз схватања законодавца да су широка овлашћења носиоца жига оправдана јер му омогућавају да контролише контекст у којем ће ознака бити употребљавана, као и да присвоји целокупну корист од заштићене ознаке. Овај поглед на друштвену сврху права жига је утицао на обликовање низа модерних института ове гране права, које ћемо проучавати у наставку.

ГЛАВА 7.

ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ ПОЗНАТИХ ОЗНАКА ОД РАЗВОДЊАВАЊА

7.1. Увод

Централно овлашћење носиоца жига је одувек било овлашћење на забрану употребе заштићене (или њој сличне) ознаке која може изазвати заблуду потрошача. Иако је појам заблуде коју право жига санкционише временом еволуирао, фокус права жига на заблуду потрошача се одржао до данас, што је последица свести о штети коју ова врста заблуде може нанети робној ознаци као носачу информација о роби на тржишту.²⁰⁵ Првобитно је право жига санкционисало само заблуду потрошача о пореклу робе која је могла настати у случају коришћења ознаке која је идентична (или врло слична) заштићеној ознаци за обележавање робе која је идентична (или врло слична) роби за коју је ознака регистрована. Као последица промене тржишних околности и очекивања потрошача је дошло до релаксације појмова сличности ознака и роба као услова за настанак заблуде. Такође, временом је носилац жига стекао овлашћење да забрани трећим лицима употребу ознаке која потрошаче може довести у заблуду о другим видовима повезаности носиоца жига и

²⁰⁵ У првом делу дисертације смо објаснили да коришћење од стране трећег лица заштићене ознаке за обележавање робе која је идентична роби за коју је ознака регистрована доводи до уништења робне ознаке као носача информација на тржишту. Такође, коришћење ознаке исте или сличне регистрованој ознаци за обележавање робе која је слична роби за коју је ознака регистрована на начин који доводи потрошаче у заблуду у погледу порекла робе, иако не узрокује потпуно уништење робне ознаке, доводи до њеног оштећења. Заблуда потрошача о постојању одређеног вида повезаности корисника ознаке и носиоца жига (заблуда о одобрењу, спонзорству и повезаности) има мањи значај од заблуде о пореклу робе, али може бити штетна за робну ознаку, па су у теорији права жига у току расправе о мери у којој треба да буду санкционисане употребе ознака које доводе до овог вида заблуде потрошача.

корисника ознаке. О примереном обиму овог овлашћења и даље тече расправа у теорији права жига, о чему је било речи у претходним излагањима. Описани процес еволуције појма заблуде коју право жига санкционише је довео до постепене релативизације начела специјалности жига, које је традиционално представљало темељно начело ове гране права.

Међутим, данас је у праву жига велике већине држава прописано овлашћење носиоца жига које подразумева потпуно „пробијање“ начела специјалности жига и одступање од правила да носилац жига има право да забрани употребу заштићене ознаке само у ситуацијама у којима постоји опасност довођења потрошача у заблуду. Реч је о овлашћењу на заштиту ознака од „разводњавања“ (енг. *dilution*). У наставку ћемо користити и термин „институт заштите ознака од разводњавања“, подразумевајући под тим скуп правила којима је регулисано ово овлашћење носиоца жига. Опредељеност држава за прописивање поменутог овлашћења је, између осталог, последица околности да је оно прописано у TRIPS-у, чије су потписнице државе чланице Светске трговинске организације, а чија су решења прихватиле и државе које су на путу учлањења у ову међународну организацију.²⁰⁶

И поред чињенице да је овлашћење на заштиту ознака од разводњавања регулисано у међународним споразумима, постоје значајне разлике између начина на који је оно прописано (и на који се тумачи) у различитим државама, што је изузетак у области права жига, које представља грану права која је прилично хармонизирана на светском нивоу. Међутим, основно обележје овог овлашћења, које је заједничко за све правне системе у којима је прописано, је да га поседују само носиоци жигова којима су заштићене ознаке које су стекле висок ниво познатости и репутације међу потрошачима. Првобитно се институт заштите од разводњавања примењивао само на узак круг чувених ознака. Иако су у теорији изражена различита мишљења о

²⁰⁶ Подаци о чланству су доступни на званичној интернет страници Светске трговинске организације (СТО), на адреси: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 29 август 2016. СТО од 29.07.2016. године чини 164 држава чланица, док 20 држава има статус посматрача, који подразумева да се у року од пет година мора отпочети са преговорима за учлањење (овај услов не важи за државу Ватикан, која такође има статус посматрача).

условима које ознака мора да испуни да би се сматрала чувеном,²⁰⁷ сматрамо да се као централни критеријум искристалисао степен познатости међу потрошачима (односно постојање високог степена препознавања ознаке од стране потрошача).²⁰⁸ У праву жига САД је до данас задржан стандард да ознака мора бити чувена да би уживала заштиту од разводњавања, под чим се подразумева да мора бити широко препозната од опште потрошачке јавности САД као ознака која указује на порекло робе.²⁰⁹ Са друге стране, у праву жига Европске уније је усвојен блажи стандард, према којем је за квалификовање за заштиту од разводњавања довољно да је ознака позната, односно да има репутацију.²¹⁰ Приликом оцене стандарда познатости, за разлику од стандард чувености, није потребно имати у виду општу потрошачку јавност, већ су од значаја кругови потрошача који долазе у контакт са обележеном робом (што омогућава да се у ову групу сврстају ознаке којима је обележена роба намењена уском кругу потрошача),²¹¹ а довољна је и познатост у битном делу државе чланице (што значи да није неопходно да је ознака позната потрошачима на целој

²⁰⁷ Вид. Б. Влашковић (1992), 30-35. Аутор је анализирао појам чувених (славних) ознака у немачкој теорији и судској пракси, па је указао да су у теорији истакнути следећи услови које је потребно испунити да би се робна ознака сматрала чувеном: доминантно важење у промету (односно висок степен познатости), јединственост (односно непостојање идентичних робних ознака на тржишту), особитост (оригиналност), цењеност (односно особина да потрошачи за ознаку везују позитивне представе).

²⁰⁸ Вид. К. Влашковић (2016), 47-49. Ауторка наводи да су се у најранијем периоду заштите (мисли се на немачко право) чувеним сматрале само оне ознаке које је познавало 70-80% становништва државе на чијој територији се тражи заштита.

²⁰⁹ Вид. В. Вебе (2006), 1157-1159. Аутор анализира начин на који је Закон о ревизији закона о разводњавању жига из 2006. године дефинисао услов чувености ознаке. У оквиру анализе четири околности које је закон навео као смернице судовима приликом процене чувености конкретне ознаке (размере рекламирања ознаке, обим продаје робе обележене ознаком, размере препознавања ознаке од стране потрошача и чињеница да ли је ознака регистрована) аутор заузима став да би само једна од тих околности (размере препознавања ознаке од стране потрошача) требало да буде релевантна.

²¹⁰ Вид. К. Влашковић (2016), 86-91. Ауторка указује да појам познатих жигова није дефинисан прописима, те да зато у теорији и судској пракси постоје различита мишљења о томе да ли су за оцену познатости релевантни само квантитативни критеријуми (који се односе на неопходан степен познатости ознаке у промету) или у обзир треба узети и квалитативне критеријуме (околности које утичу на углед ознаке). Европски суд правде се није дефинитивно изјаснио о значају квалитативних критеријума, док се у смерницама Канцеларије за хармонизацију унутрашњег тржишта (данашњег Уреда Европске уније за интелектуалну својину) првенство даје квантитативним критеријумима.

²¹¹ Вид. *Ibid.*, 91-93.

територији државе).²¹² Поред тога, захтева се и нижи ниво препознавања ознаке од стране потрошача него што је то случај код стандарда чувености.²¹³ Ми ћемо у наставку говорити о познатим ознакама, јер нам се чини да овај стандард преовлађује у модерним законодавствима, уз напомену да у контексту права САД под овим подразумевамо чувене ознаке. Под термином „познати жиг“ се подразумева жиг који за предмет заштите има познату ознаку.

Дакле, путем института заштите од разводњавања се релативно уском кругу познатих ознака пружа допунска заштита у односу на заштиту коју уживају све жигом заштићене ознаке (о којој је било речи у претходним излагањима). Због тога се за овлашћења која улазе у састав института заштите од разводњавања користи и термин „додатна овлашћења носиоца познатог жига“.

Данас се у институт заштите познате ознаке од разводњавања сврставају три независна овлашћења: овлашћење на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке (енг. *blurring*), овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате ознаке (енг. *tarnishment*) и овлашћење на спречавање стицања нефер предности на основу коришћења познате (или њој сличне) ознаке, које се још назива и овлашћење на забрану нелојалног искоришћавања дистинктивности и репутације познате ознаке, односно овлашћење на забрану бесплатне вожње на наведеним карактеристикама ознаке. Иако на основу сваког од поменутих овлашћења носилац жига под одређеним условима има право да забрани употребу ознаке која је иста или слична његовој познатој ознаци, без обзира на врсту робе која је њом обележена и без обзира на опасност настанка заблуде потрошача, између наведених овлашћења постоје разлике. Свако од наведених овлашћења има другачији смисао, свако се оправдава различитим аргументима и међу њима постоје друге значајне разлике. Сходно томе у теорији постоје предлози да се термин „разводњавање“ напусти као

²¹² Вид. *Ibid.*, 90-91.

²¹³ Вид. *Ibid.*, 87 и даље. Европски суд правде је заузео став да приликом утврђивања познатости ознаке није могуће поставити одређени апсолутни праг препознавања ознаке од стране потрошача, већ да је потребно да ознака буде позната значајном делу јавности.

недовољно прецизан, те да се уместо тога директно говори о овлашћењима која улазе у састав овог института.²¹⁴

Овлашћење на заштиту познатих ознака од разводњавања је од свог настанка изазивало спорења у правној теорији и пракси, што је последица чињенице да његово прихватање подразумева отклон од традиционалног погледа на право жига у чијем центру се налази начело специјалности и према којем је право жига пре свега посвећено елиминисању из промета заблуде потрошача о пореклу робе. Ставови изражени у литератури и судским одлукама о овлашћењу на заштиту ознака од разводњавања се крећу од потпуног прихватања до потупног негирања потребе његовог постојања. У том контексту је у теорији изражено мишљење да институт заштите од разводњавања представља једну од великих мистерија права жига, да судије имају велике проблеме да га разумеју, а научници да га оправдају, да су његове многе примене проблематичне – експанзивне по обиму, антикомпетитивне по потенцијалном ефекту и да представљају претњу начелу слободе изражавања, али да и поред тога наведени институт чврсто држи своје место у праву жига.²¹⁵

У англосаксонској теорији се за увођење овлашћења носиоца жига на заштиту ознака од разводњавања први заложиио Френк Шехтер (*Frank Schechter*), који је своју идеју изнео 1927. године у раду „Рационална основа заштите ознака“.²¹⁶ Занимљиво је да научне анализе института заштите од разводњавања неретко почињу од излагања Шехтерових мисли што се може протумачити и као индикатор теоријске недовршености овог института. Наиме, да је савремена теорија „заокружила“ институт заштите од разводњавања, анализа његових почетака би била предмет интересовања само историје права.²¹⁷ С обзиром на то да је теорија права жига

²¹⁴ Barton Beebe, „The Continuing Debacle of U.S. Antidilution Law: Evidence from the First Year of Trademark Dilution Revision Act Case Law“, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 24(3)/2007-2008, 467.

²¹⁵ Robert G. Bone, „Schechter’s Ideas in Historical Context and Dilution’s Rocky Road“, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 24/3, 2008, 470.

²¹⁶ F. I. Schechter (1927), 813-833.

²¹⁷ Владимир Боровац, „Нека отворена питања у вези са заштитом чувених ознака од разводњавања“, *Право и привреда*, 7-9/2016, 493. Као илустрацију наведене констатације вид. Stacey L. Dogan, „What Is Dilution, Anyway?“, *Michigan Law Review First Impressions*, 105/2006, 103 (ауторка указује да је у

традиционално имала тешкоће да објасни природу разводњавања, судови и теоретичари су имали обичај да се враћају Шехтеровим радовима који су се бавили овом темом са претпоставком да је оснивач целокупног концепта сигурно разумео његову суштину и да је само потребно схватити шта је он желео да каже.²¹⁸ Услед наведених околности је поменути Шехтеров рад постао вероватно најцитиранији и најутицајнији рад из области права жига који је написан на енглеском језику, а чини се да је актуелан данас у истој мери као што је то био у време када је објављен.²¹⁹

Због свега наведеног, сматрамо да проучавање овлашћења на заштиту ознака од разводњавања треба почети излагањем Шехтеровог предлога. За потпуно разумевање овлашћења која данас чине институт заштите ознака од разводњавања, као и аргумената којима се ова овлашћења настоје оправдати, корисно је извршити анализу основних смерница Шехтеровог концепта заштите од разводњавања. Након излагања и анализе Шехтеровог предлога, извршићемо посебну анализу сваког од овлашћења која данас чине институт заштите ознака од разводњавања.

7.2. Концепт заштите ознака од разводњавања који је изнео Френк Шехтер

7.2.1. Преглед основних идеја изнетих у раду „Рационална основа заштите ознака“

Шехтеров предлог оптималног обима заштите робних ознака је био заснован на његовом схватању начина на који робне ознаке функционишу на модерном тржишту. Његов став је био да ознака није само симбол репутације, већ често најефикасније средство за стварање репутације, које утискује у јавну свест анонимну

дебати о институту заштите ознака од разводњавања одувек тињало питање шта је разводњавање и како се доказује и оповргава вероватноћа његовог наступања).

²¹⁸ В. Вебе (2004), 684.

²¹⁹ Поред утицаја на теорију права жига, очигледан је утицај овог рада и на судску праксу. На пример, Врховни суд САД је цитирао делове Шехтеровог рада у одлукама у којима је одлучивао о овлашћењу на заштиту ознака од разводњавања. Такође, у предметима који су се нашли пред Европским судом правде су се општи правозаступници у својим мишљењима више пута бавили анализом Шехтеровог концепта заштите од разводњавања, а одређене делове његових дефиниција је преузео и Суд.

и деперсонализовану гаранцију задовољства, креирајући жељу за још задовољства. У том смислу је навео да ознака заправо продаје робу и да је очигледно да, што је ознака дистинктивнија, то је већа њена моћ да прода робу.²²⁰ У том контексту је Шехтер изнео став да је очување јединствености и индивидуалности робне ознаке од највећег значаја за носиоца жига.²²¹ Он је изразио неслагање са тадашњом праксом судова да забрањују коришћење ознаке од стране трећег лица само у случају да се употребљава за конкурентску робу, односно једино уколико та употреба узрокује заблуду која има за последицу смањење промета, финансијски губитак или оштећење репутације носиоца жига.²²² Уместо тога, Шехтер је сматрао да се права опасност за робну ознаку састоји у постепеном осипању и дисперзији њеног идентитета и утицаја на јавну свест, услед њеног коришћења за обележавање неконкурентске робе. У том контексту је навео да што је робна ознака дистинктивнија или јединственија, то се дубље утискује у јавну свест и утолико постоји већа потреба да се она заштити од уништења или одвајања од робе у вези са којом је била коришћена.²²³ Шехтер је сматрао да би арбитрарне и фантастичне ознаке (као што су „Kodak“, „Mazda“ „Corona“, „Rolls-Royce“ итд.) требало да имају много шири обим заштите него речи које су у редовној употреби, јер је њиховом употребом у својству робних ознака речник људи обогаћен, а јавност је сваку од тих ознака од почетка употребе везивала за одређену робу. Он је у том смислу упозоравао да би доследна примена правила да је употреба заштићених ознака дозвољена за друге врсте робе довела до тога да би свака од наведених фантастичних ознака постепено, али сигурно изгубила ефективност и јединствену дистинктивност, услед употребе за обележавање и рекламирање различитих врста робе.²²⁴

Шехтер се у оквиру закључка своје дискусије заложио за прихватање следећа четири принципа: (1) вредност модерне робне ознаке лежи у њеној продајној снази; (2) психолошки утицај ове продајне снаге не зависи само од врлина робе за коју се

²²⁰ F. I. Schechter (1927), 819.

²²¹ *Ibid.*, 822.

²²² *Ibid.*, 825.

²²³ *Ibid.*

²²⁴ *Ibid.*, 828-830.

ознака користи, већ подједнако од њене јединствености и посебности; (3) поменута јединственост и посебност ознаке се оштећује или уништава у случају њене употребе како за сличну, тако и за различиту робу; и (4) степен заштите робне ознаке зависи од мере у којој је, захваљујући напору и генијалности свог власника, она заиста јединствена и различита од свих осталих робних ознака.²²⁵ Сходно томе, он је закључио да очување јединствености треба да представља једину рационалну основу заштите робних ознака.

На крају, Шехтер је навео да у прилог исправности ставова које је изнео говори и одлука немачког суда у предмету *Odol*, која је донета неколико година пре објављивања његовог рада. Наведеном одлуком је суд усвојио тужбени захтев носиоца жига којим је ознака *Odol* била заштићена за обележавање течности за испирање уста, те забранио туженом да наведену ознаку користи за обележавање производа од челика, дакле робе која је веома различита од робе за коју је ознака заштићена. Шехтер је цитирао делове поменуте одлуке и навео суштину образложења суда која се састојала у тврдњи да тужилац има велики интерес да његова ознака не буде разводњена, јер би она изгубила продајну снагу уколико би свако могао да је користи за обележавање своје робе.²²⁶

7.2.2. Анализа Шехтеровог концепта и његовог утицаја на развој института заштите ознака од разводњавања

Иако је на одређеним местима говорио о оштећењу везе између ознаке и робе,²²⁷ чини се да је Шехтер под разводњавањем подразумевао нарушавање јединствености ознаке, без обзира на робу која је њом обележена. Он је упозоравао да постоји опасност да услед употребе фантастичних ознака за обележавање и рекламирање различитих врста робе, оне изгубе јединствену дистинктивност коју

²²⁵ *Ibid.*, 831.

²²⁶ *Ibid.*, 832.

²²⁷ На пример, Шехтер је указивао да постоји потреба да се дистинктивна ознака заштити од одвајања од робе у вези са којом је била коришћена.

поседују. Шехтер је сматрао да продајна снага ознака зависи од њихове јединствености, те да очувању јединствености треба дати примарни значај.

У том контексту је Шехтер навео да би арбитрарне и фантастичне ознаке требало да имају много шири обим заштите него ознаке које се састоје из речи које су у редовној употреби. Заштита ознака коју је он предложио се по својој природи пре свега могла применити на фантастичне ознаке, јер су једино оне заиста јединствене. Подсећамо да фантастичне ознаке немају самостално значење и да су осмишљене у циљу означавања одређене робе. Осим наведеног, Шехтер није предложио друга ограничења у погледу ознака на које би требало да се примени нови концепт заштите. Тако, он није ограничио примену свог предлога само на чувене или познате ознаке, иако је у примерима у оквиру свог рада наводио ознаке које су биле познате међу потрошачима.

Шехтеров концепт заштите ознака од разводњавања би био једноставан за примену, пошто би суд само требало да установи да ли је ознака тужиоца јединствена и да ли је ознака туженог идентична или врло слична са ознаком тужиоца. Дакле, успех носиоца жига у спору пред судом не би био условљен пружањем доказа о постојању опасности настанка штете за њега или његову ознаку. У том смислу би Шехтеров предлог подразумевао апсолутну заштиту одређене групе ознака, јер би постојала потпуна забрана коришћења истих или веома сличних ознака која не би била условљена испуњеношћу било каквих услова.

У теорији су упућене критике Шехтеровом предлогу овлашћења на заштиту ознака од разводњавања. Наиме, Шехтер је очигледно био свестан психолошког утицаја који робне ознаке могу имати на потрошаче, као и чињенице да ознаке за које потрошачи везују различите позитивне асоцијације побољшавају продају робе која је њима обележена, односно да имају велику продајну снагу. Међутим, Шехтер, пре свега, није објаснио због чега је јединственост ознака нужна за очување њихове продајне снаге. Другим речима, Шехтер је само претпоставио да би ознака изгубила психолошки утицај на потрошаче у случају њеног коришћења од стране трећег лица за обележавање различите робе, иако та употреба ознаке не би проузроковала заблуду потрошача у погледу порекла робе. У литератури се, такође, указује да

Шехтер није образложио зашто продајна снага робних ознака заслужује заштиту, односно због чега треба да буде заштићен психолошки утицај који ознаке врше на потрошаче.²²⁸ Чини се да је на основу чињенице да произвођачи масовно користе робне ознаке да изврше утицај на потрошаче, те да у ту сврху улажу значајна средства у рекламирање, он извео закључак да ова пракса произвођача треба да буде правно заштићена. Међутим, из чињенице да се робне ознаке употребљавају на одређен начин не следи нужно закључак да је тај вид употребе ознака користан, те да треба да ужива правну заштиту. У првом делу дисертације смо објаснили да овај начин коришћења робних ознака може имати негативан утицај на конкуренцију на тржишту.²²⁹

Изворни облик Шехтеровог концепта који подразумева апсолутну забрану употребе истих или сличних ознака, није заживео у пракси јер није прихваћен у законодавству ни једне државе. Шехтеров концепт је остао на нивоу теоријског предлога, што не умањује његову важност, с обзиром на то да је овај предлог иницирао дебату у теорији права жига САД (па и шире) о разводњавању као виду штете која прети робним ознакама, као и о потреби адекватне заштите ознака од наступања те штете. Иако је институт заштите познатих ознака од разводњавања трпео различите видове оспоравања (како од теоретичара, тако и од судова који су били задужени за његову примену), он је наставио свој развој и поред препрека које су пред њега биле постављене. Као што смо навели, данас је већина држава прописала овај институт у оквиру права жига, с тим да, глобално посматрано, постоје три независна овлашћења која улазе у састав овог института.

У литератури је изнет став да се једно од могућих објашњења турбулентног развоја института заштите ознака од разводњавања, његовог „цепања“ на више међусобно независних овлашћења, као и настанка различитих аргумената којима се оправдава свако од наведених овлашћења, састоји у неодређености Шехтеровог концепта заштите ознака од разводњавања. Указано је да та неодређеност није била

²²⁸ Ова критика Шехтеровог предлога је нешто детаљаније изложена у Robert G. Bone, „A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision Act“, *Intellectual Property Law Bulletin*, 11(2)/2007, 191-192.

²²⁹ За детаљанију анализу различитих начина коришћења робне ознаке од стране произвођача и утицаја који ти начини коришћења ознаке имају на конкуренцију на тржишту вид. излагање у глави 4.

случајна и да је проузроковала ситуацију да је у годинама које су следиле објављивање Шехтеровог рада, предлог који је он изнео тумачен на различите начине.²³⁰ Наиме, иако је одлука у предмету *Odol* цитирана на крају Шехтеровог рада, као потврда ставова који су у њему изнети, основано се може претпоставити да је она заправо инспирисала његов предлог. Међутим, у литератури је изражен став да је Шехтер желео да прикрије суштину образложења ове одлуке, као и истинску природу заштите ознака од разводњавања.²³¹ Наиме, уочено је да је он селективно цитирао наведену одлуку, те да је из свог цитата изоставио кључни део њеног образложења који се састојао у констатацији суда да је противно добрим пословним обичајима да се присвајају плодови туђег рада. Суд у одлуци у предмету *Odol* јесте разматрао штету коју трпи ознака и носилац жига, у оквиру чега је навео да ознака губи рекламну снагу када је треће лице користи за обележавање различите робе, те да се на тај начин оштећује способност тужиоца да се такмичи са другим произвођачима течности за испирање уста. Међутим, чини се да је најважнији аргумент суда била тврдња да поступање туженог представља присвајање плодова туђег рада, те да је овај вид бесплатне вожње на напорима другог лица противан добрим пословним обичајима.²³² Овај део образложења је Шехтер изоставио из свог рада, вероватно свестан неповољне климе која је у правној теорији САД у то време владала према аргументу забране бесплатне вожње, која је била последица негативних реакција правне јавности на одлуку коју је неколико година раније Врховни суд САД донео у предмету *International News Service v. Associated Press*.²³³

²³⁰ Поменуто мишљење је наведено у раду Barton Beebe, „The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: the Landgericht Elberfeld’s *Odol* Opinion and Frank Schechter’s *The Rational Basis of Trademark Protection*“, 2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2283391 2. септембар 2016., 1-21. Анализа која следи у наставку је заснована на наводима и закључцима наведеног дела, од којих су неки преузети у предстојећем излагању.

²³¹ *Ibid.*, 4.

²³² У америчкој правној терминологији се за радње бесплатне вожње, поред термина „*free riding*“ користи и термин „*misappropriation*“ (неосновано присвајање).

²³³ 248 U.S. 215 (1918). У наведеном случају је суд одлучивао о дозвољености праксе тужене новинске агенције да користи вести које је прикупила и објавила тужиља (конкурентска новинска агенција) и које нису биле заштићене неким искључивим правом интелектуалне својине, те да наведене вести објављује као да их је сама прикупила. Суд је нашао да је овакво поступање тужене недозвољено, а своју одлуку је засновао на ставу да, и поред тога што предметне вести нису заштићене правом

Изостављање кључног дела образложења одлуке у предмету *Odol* је оставило одређену празнину у Шехтеровом концепту заштите ознака од разводњавања, коју је он покушао да надомести тврдњама о штети која настаје за ознаке када изгубе јединственост услед коришћења од стране трећег лица за обележавање различите робе. Притом је Шехтер, као што смо навели, на различите начине дефинисао шта подразумева под разводњавањем ознака, јер је на неким местима говорио о оштећењу везе између ознаке и робе коју она обележава, а на неким о нарушавању јединствености саме ознаке. Он је, такође, правио суптилне разлике између дефиниција разних других аспеката свог концепта заштите ознака од разводњавања.²³⁴

Описана ситуација је имала за последицу да је Шехтеров рад тумачен на много различитих начина и да су каснији читаоци изнова проналазили ново значење Шехтерових мисли. Они су, везујући се за различите реченице и пасусе његовог рада, разумели концепт заштите ознака од разводњавања на другачије начине. Притом су сви настојали да својим теоријским доприносом испуне поменути празнину која је постојала у Шехтеровом предлогу. Имајући у виду речено, слажемо се са ставом изнетим у литератури да су описане карактеристике Шехтеровог концепта заштите

интелектуалне својине, овај вид бесплатне вожње није дозвољен. Нарочито је остала упамћена метафора суда да је тужена настојала да „жање тамо где није посејала“.

²³⁴ Као што смо навели, иако Шехтер није ограничио примену свог концепта само на познате (или чувене) ознаке, он је у раду као примере ознака које заслужују овај вид заштите наводио искључиво ознаке које припадају овој групи. Такође, поред аргумента штете која настаје за ознаке услед коришћења за обележавање различите робе, Шехтер је изнео мишљење да би носиоци жигова који производе робу која потрошачима ствара задовољство требало да имају право да се прошире на тржишта друге робе користећи исту ознаку, што представља потпуно различит аргумент за проширену заштиту ознака. У том смислу вид. F. I. Schechter (1927), 823, где је наведено „Потпуно независно од уништења јединствености ознаке услед њеног коришћења за другу робу, које ће бити касније разматрано, једном када ознака у јавности постане индикатор константног и уједначеног извора задовољства, њеном власнику би требало да буде дозвољен најшири обим „природног ширења његове пословне делатности“ на друге видове и поља предузетништва“. Шехтер није у наставку детаљније разрадио овај аргумент којим се оправдава проширена заштита ознака. Коначно, иако је на више места (укључујући и претходни цитат) говорио о ознакама које су код потрошача постале синоним за задовољство и квалитет, Шехтер није предложио примену заштите од разводњавања само на ознаке које испуњавају било који од услова ове врсте (на пример, да је реч о ознакама којима је обележена роба коју потрошачи сматрају квалитетном). Поред наведених, Шехтеров предлог заштите ознака од разводњавања садржи и друге недоречености и нејасноће.

од разводњавања допринеле турбулентном развоју овог института, који се одвијао у више различитих праваца. До данас није постигнут консензус у погледу више важних аспеката овог института. Наиме, и у савременој теорији и пракси постоје различита мишљења у погледу тога шта се заиста подразумева под разводњавањем робне ознаке, на који начин ознакама треба пружити заштиту од разводњавања и да ли им је заштита уопште потребна, које услове ознаке треба да испуне да би се квалификовале за ову заштиту итд. У наставку ћемо покушати да дамо допринос пружању одговора на нека од наведених питања.

7.3. Овлашћења која се сврставају у институт заштите познатих ознака од разводњавања и њихово оправдање

Као што смо навели, Шехтеров предлог овлашћења на заштиту ознака од разводњавања у свом изворном облику није заживео у пракси. Чини се да се разлог за одбијање законодаваца да пропишу ово овлашћење састоји у његовој апсолутној природи. Наиме, реч је о широком овлашћењу на забрану употребе истих или врло сличних ознака, које није условљено пружањем доказа о постојању опасности наступања штетних последица за ознаку или носиоца жига, односно доказа да постоји вероватноћа да ће наведена употреба произвести друге нежељене ефекте.

У савременим законодавствима су у оквиру института заштите познатих ознака од разводњавања прописана овлашћења носиоца жига на спречавање конкретних нежељених ефеката који могу бити последица коришћења ознаке исте или сличне заштићеној ознаци. Притом између различитих система постоје разлике по питању које нежељене последице носилац познатог жига има право да спречи, као и начина на који су његова овлашћења дефинисана, што ћемо илустровати на примерима права жига Европске уније и САД.

У праву жига Европске уније је прописано да носилац познатог жига има сва три овлашћења која се сврставају у институт заштите од разводњавања, односно овлашћења на спречавање нарушавања како дистинктивности, тако и репутације

познате ознаке, као и овлашћење на забрану нелојалног искоришћавања, односно бесплатне вожње на дистинктивности и репутацији познате ознаке. Наиме, Директива из 2015. године у чл. 10 ст. 2 тач. (ц) прописује да ће „без утицаја на права која су њихови носиоци стекли пре дана пријаве или дана првенства регистрације жига, носилац тог жига бити овлашћен да забрани свим трећим лицима која немају његову дозволу да користе у промету, у вези са робом и услугама, ознаку која је идентична или слична заштићеној ознаци, без обзира да ли се она користи у вези са робом и услугама које су идентичне, сличне или нису сличне онима за које је заштићена ознака регистрована, у ситуацији када заштићена ознака има репутацију у држави чланици и уколико би употреба ознаке без оправдавајућег разлога донела нефер предност од, или би била штетна по, дистинктивни карактер или репутацију заштићене ознаке“.²³⁵ Прва директива из 1988. године и Директива из 2008. године су у чл. 5 ст. 2 на сличан начин регулисале додатна овлашћења носиоца познатог жига.²³⁶ Цитираном одредбом је овлашћење носиоца познатог жига ограничено на неколико начина. Наиме, његово овлашћење да забрани трећем лицу употребу ознаке исте или сличне познатој ознаци се може применити уколико је реч о употреби ознаке у промету, у вези са робом и услугама и уколико треће лице нема оправдавајући разлог за ту употребу. Међутим, наведена ограничења је Европски суд правде тумачио на рестриктиван начин, па она нису значајано ограничила обухват овлашћења носиоца познатог жига.²³⁷

²³⁵ Овлашћења носиоца познатог жига Европске уније су на идентичан начин регулисана Уредбом о комунитарном жигу из 2009. године која је измењена и допуњена Уредбом из 2015. године.

²³⁶ Постоје извесне разлике између начина на који су овлашћења носиоца познатог жига регулисана у Директиви из 2015. године и начина на који је то учињено у Првој директиви из 1988. године и Директиви из 2008. године. Међутим, те разлике нису од значаја за анализе које ће бити вршене у оквиру дисертације. Због тога се сва тумачења Европског суда правде која су се односила на чл. 5 ст. 2 Прве директиве из 1988. године и чл. 5 ст. 2 Директиве из 2008. године, која ће бити проучавана у дисертацији, на исти начин односе и на чл. 10 ст. 2 тачка (ц) Директиве из 2015. године.

²³⁷ На пример, Суд је тумачио да је услов употребе ознаке у вези са робом и услугама испуњен и када се ради о референцијалним употребама ознаке, а није га тумачио на начин да он ограничава примену овлашћења само на ситуације када треће лице употребљава ознаку са обележавања своје робе на тржишту у циљу указивања на њено порекло. Детаљаније о начину на који се Суд тумачио овај услов вид. у Martin Senftleben, „Bringing EU Trademark Protection Back Into Shape – Lessons to Learn From Keyword Advertising“, 2011, <http://www.epip.dk/conferences/epip06/papers/Parallel%20Session%20Papers/>

У праву жига САД је прописано да носилац чувеног жига има овлашћење на спречавање нарушавања дистинктивности чувене ознаке и овлашћење на спречавање нарушавања репутације чувене ознаке, али не и овлашћење на забрану бесплатне вожње на овим карактеристикама ознаке. Закон о жиговима из 1946. године, у делу који је измењен и допуњен Законом о ревизији закона о разводњавању жига из 2006. године, прописује да ће „у складу са принципима правичности, власник чувене ознаке која је инхерентно дистинктивна или чија је дистинктивност стечена, имати право да издејствује забрану против лица која, након што је власникова ознака постала чувена, започне са коришћењем ознаке или назива привредног друштва у промету за које постоји вероватноћа да ће изазвати разводњавање путем нарушавања дистинктивности или разводњавање путем нарушавања репутације чувене ознаке, без обзира на присуство или одсуство заблуде или вероватноће настанка заблуде, конкуренције или наступеле економске штете“.²³⁸ Наведени закон је у наредним одредбама дефинисао појмове разводњавања путем нарушавања дистинктивности (енг. *dilution by blurring*) и разводњавања путем нарушавања репутације (енг. *dilution by tarnishment*), па је навео да се под првим појмом подразумева „асоцијација која произлази из сличности ознаке или назива привредног друштва и чувене ознаке која оштећује дистинктивност чувене ознаке“,²³⁹ док се, слично томе, под другим појмом подразумева „асоцијација која произлази из сличности ознаке или назива привредног друштва и чувене ознаке која оштећује репутацију чувене ознаке“.²⁴⁰

Као што је видљиво из цитираних одредби, савремена законодавства не ограничавају анализирану заштиту само на фантастичне и арбитрарне ознаке, како је то предлагао Шехтер. То је последица чињенице да је ово ограничење било природни пратилац Шехтеровог предлога овлашћења на очување јединствености ознака, али да оно логички није усклађено са овлашћењима која су прописана у модерним

[SENFLEBEN%20Martin.pdf](#) 24. септембар 2016., 7-9. Више о начину на који је Суд тумачио услов употребе без оправдавајућег разлога вид. у К. Влашковић (2016), 177-181.

²³⁸ 15 U.S.C. § 1125(c)(1).

²³⁹ 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B).

²⁴⁰ 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(C).

системима права жига. За разлику од тога, као што смо претходно објаснили, у савременим законодавствима је заштита ознака од разводњавања ограничена на познате, односно чувене ознаке.

У наставку ћемо анализирати три овлашћења која се сврставају у институт заштите од разводњавања. У оквиру анализе ће нарочито бити речи о аргументима којима се оправдава прописивање сваког од наведених овлашћења, а биће указано и на основне правце критике поменутих аргумента, који су изнети у литератури.

7.3.1. Овлашћење на спречавање нарушавања дистинктивности познате робне ознаке

Прво овлашћење које се сврстава у институт заштите познатих ознака од разводњавања је овлашћење на забрану употребе ознаке која би могла да наруши дистинктивност познате ознаке, односно овлашћење на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке. Према преовлађујућем схватању, ово овлашћење омогућава носиоцу жига да спречи да се у свести потрошача замагли веза између познате ознаке и робе која је њом првобитно била обележена, односно извора из којег та роба потиче, до чега може доћи у случају да треће лице употребљава ознаку која је иста или слична познатој ознаци за обележавање различите робе. Наиме, познате робне ознаке код потрошача стварају директну и снажну асоцијацију на робу коју обележавају и њене особине без обзира на контекст у којем се ознака употребљава (нпр. довољан је само помен ознаке *Coca-Cola* и потрошачи ће имати директну асоцијацију на безалкохолно газирано пиће које ова ознака обележава). Уколико би потрошачи за предметну познату ознаку везивали више различитих врста робе које потичу из различитих извора, та ознака више не би у њиховој свести изазивала директну асоцијацију на робу која је њом првобитно била обележена. У том случају би потрошачима при сусрету са знаком било потребно више времена да схвате о којој роби и ком извору је реч. Ова последица је у теорији позната и као увећање менталних односно унутрашњих трошкова које потрошачи сnose приликом тражења

робе на тржишту. Притом, подсећамо да описана последица није производ заблуде потрошача, односно да до ње долази у ситуацијама када су потрошачи свесни да се две исте (или сличне) ознаке користе за робу која потиче из различитих извора.

На начин сличан изложеном је нарушавање дистинктивности ознаке дефинисао и Европски суд правде када је навео да до њега долази у ситуацији када је ослабљена способност раније ознаке да идентификује робу и услуге за које је регистрована и коришћена и да укаже да оне потичу од власника ознаке, услед тога што коришћење касније ознаке води дисперзији идентитета и утицаја на јавну свест раније ознаке.²⁴¹ Суд је даље навео да је то нарочито случај када ранија ознака, која је у прошлости тренутно изазивала асоцијацију на робу и услуге за које је регистрована, више нема способност да то чини.²⁴²

Овлашћење на спречавање нарушавања дистинктивности познатих ознака се оправдава потребом да се та група ознака заштити од наступања поменутих штетних последица.²⁴³ Наиме, описани степен препознавања познате ознаке од стране потрошача значи да та ознака максимално ефикасно обавља функцију носача

²⁴¹ У делу у којем је споменуо „дисперзију идентитета и утицаја на јавну свест ознаке“ Европски суд правде је преузео Шехтерову дефиницију разводњавања. На оваквим примерима је уочљиво да Шехтеров концепт разводњавања, иако није прихваћен у изворном облику, и даље врши дубок утицај на развој овог института у модерном праву.

²⁴² Пресуда Европског суда правде у предмету *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd*, (C-252/07) од 27. новембра 2008. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *Intel*), пар. 29.

²⁴³ Поред изложеног оправдања, у теорији је од стране различитих аутора наведен читав низ других аргумената којима се ово овлашћење покушава оправдати. Преглед различитих оправдања анализираних овлашћења, као и критику сваког од њих вид. у Ilanah Simon Fhima, „Dilution by Blurring: A Conceptual Roadmap“, 2010, 1-53, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1531581 7. септембар 2016. Ауторка је све аргументе који су навођени у литератури као оправдање овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познатих ознака поделила у неколико група: (1) аргументи истицани приликом првог предлога овлашћења (Шехтерови аргументи), (2) оправдања заснована на поимању ознаке као својине носиоца жига, (3) аргументи засновани на забрани бесплатне вожње, (4) оправдања заснована на спречавању настанка штете (која може настати за саму ознаку, за носиоца жига и за потрошаче), као и (5) психолошка објашњења. Као што се види, неки од ових оправдања се заправо односе на друга овлашћења која улазе у састав института заштите познатих ознака од разводњавања, али су сва анализирана због тога што се овлашћења која улазе у састав овог института и њихова оправдања у великој мери преклапају и неретко мешају у теорији и пракси. Ауторка закључује да су најуверљивија оправдања која се заснивају на спречавању настанка штете, али да сваки од анализираних аргумената садржи одређене мањкавости, те да ни један о њих не може на потпун начин да оправда постојање овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познатих ознака.

информација о роби на тржишту, односно да на најбољи начин омогућава снижавање трошкова тражења робе. Ефикасност познате ознаке као носача информација би била умањена уколико би потрошачима при сусрету са том ознаком било отежано закључивање о којој роби и ком извору је реч, те ако би им за то било потребно више времена.

Оправдање овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке које се заснива на тврдњи о потреби спречавања увећања унутрашњих трошкова које потрошачи сnose приликом тражења робе се уклапа у традиционално схваћену друштвену сврху права жига. Наиме, према изложеном оправдању, предметно овлашћење омогућава заштиту робне ознаке као средства које потрошачима олакшава тражење робе, што доприноси снижавању асиметрије информисаности на тржишту (која представља једну од његових слабости). У мери у којој би услед увећања унутрашњих трошкова тражења робе дошло до умањења ефикасности познате ознаке као носача информација би било отежано функционисање механизма којим робне ознаке делују на тржишту, што би умањило ефикасност привређивања у условима конкуренције.²⁴⁴ Изложено оправдање, дакле, изједначава овлашћење на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке по свом крајњем циљу са овлашћењем на спречавање настанка заблуде потрошача у погледу порекла робе. Наиме, док друго поменуто овлашћење штити робне ознаке од уништења или оштећења, прво овлашћење има за циљ да спречи умањење ефикасности познатих ознака као носача информација на тржишту.²⁴⁵

У теорији и пракси су вођене расправе о конкретним процесима који се одигравају у свести потрошача, а који доводе до увећања унутрашњих трошкова

²⁴⁴ Анализирано оправдање овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке се уклапа у економско објашњење функционисања робне ознаке које је изложено у првом делу дисертације. У том контексту вид. Richard A. Posner, „When Is Parody Fair Use”, *Journal of Legal Studies*, 21(1)/1992, 75 („Ознака штеди на трошковима прибављања информација тако што представља компактан, недвосмислен и лак за памћење идентификатор робе и услуга. Привреда је на губитку када, због тога што ознака ствара друге асоцијације, особа која види ознаку мора да размисли на тренутак, пре него што препозна да је реч о ознаци за одређену робу или услугу“).

²⁴⁵ Слагање са овим оправдањем овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке вид. у Stacey L. Dogan, Mark A. Lamley, (2004-2005), 790-791.

тражења робе. Европски суд правде је у пресуди у предмету *Adidas-Salomon AG* изнео став да је неопходан предуслов настанка било које од последица које се покушавају елиминисати путем института заштите ознака од разводњавања, да се услед сличности две ознаке (познате ознаке и млађе ознаке) у релевантном делу јавности те ознаке мисаоно повезују.²⁴⁶ Суд је у пресуди у предмету *Intel* даље појаснио да се мисаоно повезивање у смислу пресуде у предмету *Adidas-Salomon AG* своди на ситуацију да добро информисаном, примерено пажљивом и разборитом потрошачу млађа ознака враћа у сећање познату ознаку.²⁴⁷ Суд је такође навео да постојање мисаоног повезивања треба да буде процењивано узимајући у обзир све релевантне околности случаја, у које се убраја: степен сличности између супротстављених ознака, природа робе и услуга за које су супротстављене ознаке регистроване, укључујући степен њихове сличности или различитости, као и релевантне делове јавности, степен познатости раније (познате) ознаке (односно њене репутације), степен дистинктивности раније (познате) ознаке, било изворне или оне која је стечена путем употребе, као и постојање опасности заблуде потрошача.²⁴⁸ У вези са последњом наведеном околношћу је Суд навео да мисаоно повезивање нужно постоји када релевантан део јавности верује или може да верује да роба и услуге обележене двема ознакама потичу од истог субјекта или економски повезаних субјеката.²⁴⁹

У теорији постоје и другачији ставови поводом тога која врста мисаоне везе води нарушавању дистинктивности познате ознаке. Наиме, према мишљењу израженом у литератури, суштинску важност има смер асоцијација, односно смер стварања мисаоне везе. У том смислу је наведено да дистинктивност познате ознаке, односно њена способност да указује на извор из којег роба потиче, бива умањена

²⁴⁶ Пресуда Европског суда правде у предмету *Adidas-Salomon AG* (претходно *Adidas AG*) и *Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd* (C-408/01) од 23. октобра 2003. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *Adidas-Salomon AG*), пар. 38.

²⁴⁷ Пресуда у предмету *Intel*, пар. 63. Више о појму мисаоног повезивања ознака као услова за примену додатних овлашћења носиоца познатог жига вид. у Ксенија Влашковић, „Заштита познатих жигова по Директиви ЕЗ број 89/104/ЕЕЗ“, *Анали Правног факултета у Београду*, 1/2013, 272-274.

²⁴⁸ *Ibid.*, пар. 41 и 42.

²⁴⁹ *Ibid.*, пар. 57.

уколико се код потрошача приликом сусрета са познатом ознаком не ствара искључиво асоцијација само на робу која је обележена том ознаком, већ и на супротстављену млађу ознаку, робу која је њом обележена и извор из којег та роба потиче. Са друге стране је наведено да чињеница да ли ће потрошачи при сусрету са млађом ознаком створити асоцијацију на познату ознаку и робу која је њом обележена не утиче на дистинктивност познате ознаке, јер је за њену дистинктивност од значаја шта потрошачи помисле при сусрету са том ознаком, а не на шта их асоцирају друге ознаке.²⁵⁰ Дакле, док Европски суд правде сматра да је услов за нарушавање дистинктивности познате ознаке испуњен када потрошачи приликом сусрета са млађом ознаком врате у сећање познату ознаку, према горе наведеном ставу, асоцијације које производи млађа ознака нису од значаја, већ је битно да ли при сусрету са познатом ознаком потрошачи помисле само на робу која је њом обележена, или и на робу која потиче из других извора. Иако на први поглед наведена разлика делује безначајно, сматрамо да би усвајање једног или другог схватања утицало на ширину примене овог овлашћења у пракси. Наиме, чини се да је много већа вероватноћа да потрошачи приликом сусрета са млађом супротстављеном ознаком имају асоцијацију на познату ознаку и робу која је њом обележена, него да при сусрету са познатом помисле на млађу ознаку и робу која је њом обележена.

У теорији су, такође, изражени различити ставови о односу заблуде потрошача и мисаоне везе између две ознаке која је услов за настанак оштећења дистинктивности ознаке. Ставови се крећу од мишљења да заблуда потрошача неминовно води и нарушавању дистинктивности ознаке, до тврдњи да је реч о ситуацијама које се међусобно искључују, барем из перспективе поједначаног потрошача.²⁵¹ Ми сматрамо да код потрошача не може у истом тренутку постојати заблуда о пореклу робе и мисаона веза која доводи до нарушавања дистинктивности познате ознаке, јер се ова два стања свести међусобно искључују. Наиме, у свести потрошача (као појединца), у одређеном тренутку у времену, поводом коришћења

²⁵⁰ За детаљаније објашњење изнетих ставова, као и навођење примера из праксе вид. Thomas R. Lee, „Demystifying Dilution“, *Boston University Law Review*, 84/2004, 888-890.

²⁵¹ Детаљнију анализу ставова различитих аутора о овом питању вид. у *Ibid.*, 891-895.

ознаке исте или сличне познатој ознаци може постојати или заблуда у погледу порекла робе обележене том ознаком (када потрошач погрешно верује да та роба потиче од носиоца познатог жига) или ефекат нарушавања дистинктивности познате ознаке (када је потрошач свестан да је реч о другом, независном субјекту који користи ознаку која је иста или слична познатој ознаци, али услед тог сазнања у његовој свести долази до нарушавања дистинктивности познате ознаке, јер се она више не везује за само једну врсту робе и један извор из којег она потиче), али не могу истовремено постојати обе ове појаве.²⁵² У том смислу се наше мишљење разликује од става Европског суда правде да мисаоно повезивање које је услов за нарушавања дистинктивности познате ознаке нужно постоји када је релевантан део јавности доведен у заблуду услед употребе млађе ознаке.

Изложеном оправдању овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке су у теорији упућене различите критике. Основна критика се састоји у негирању постојања опасности од наступања штете коју ово овлашћење има за циљ да спречи. Наиме, критичари овог овлашћења тврде да неће доћи до умањења способности познате ознаке да указује на извор из којег роба потиче или ће ова способност ознаке бити умањена у незнатном степену, у случају да ознака која је иста или слична познатој ознаци буде коришћења за обележивање различите робе. Другим речима, тврди се да је штета која у описаној ситуацији може настати за дистинктивност познате ознаке услед њеног коришћења за обележивање различите робе мала или да је нема.

Наиме, употреба робних ознака је по правилу везана за одређени контекст и потрошачи без проблема могу из контекста употребе ознаке да закључе о којој роби је реч.²⁵³ У том смислу се може направити паралела са коришћењем речи у језику.

²⁵² Владимир Боровац, „Заштита у праву жига Европске уније ознака са репутацијом у случају коришћења исте или сличне ознаке за обележивање исте или сличне робе”, *Правни живот*, 11/2014, 710.

²⁵³ У том смислу је у теорији наведено да „када контекст царује разводњавање губи своју теоријску привлачност“ („When context is king, dilution loses much of its theoretical appeal“). За детаљније објашњење ове тврдње, коју ауторка износи у оквиру критике резултата емпиријских истраживања умањења дистинктивности, вид. Rebecca Tushnet, „Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science“, *Texas Law Review*, 86/2008, 529-532.

Сви језици на свету садрже не мали број хомонима (речи које исто гласе, али имају различито значење), што не представља проблем за њихово коришћење, пошто је из контекста употребе могуће закључити о којем значењу речи се ради. Штавише, робне ознаке најчешће представљају речи које имају своје номинално значење (или више значења) које је независно од њихове функције означавања. У таквим случајевима потрошачи су показали способност да без проблема на основу контекста праве разлику између употреба таквих речи у номиналном значењу и њихових употреба у смислу робних ознака.

Поред тога, начело специјалности је дуго представљало централни принцип права жига, што је омогућило да на тржишту постоје исте или сличне ознаке које истовремено користи више независних субјеката за обележавање различите робе. Критичари овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке указују да описана ситуација није стварала проблем потрошачима у прошлости, нити је носиоцима жигова отежавала промоцију ознака и робе која је њима обележена. Заправо, веома је тешко наћи пример познате ознаке чија је дистинктивност, односно способност да означава робу носиоца жига и указује на извор из којег она потиче, уништена или значјано оштећена услед коришћења истих или сличних ознака од стране трећих лица за обележавање различите робе. Наиме, иако током више деценија које су претходиле прописивању овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познатих ознака, те ознаке нису биле заштићене од поменутог вида штете, у литератури се не наводе примери ознака које су услед нарушене дистинктивности престале да буду ефикасни носачи информација на тржишту.²⁵⁴

Резултати истраживања у оквиру којих је упоређивана промена тржишне позиције познатих ознака током времена наводе на супротан закључак, односно указују да су познате ознаке имуне на овај вид штете. Резултати поменутих

²⁵⁴ На чињеницу да не постоје примери ознака чија је дистинктивност нарушена се указује у Christine Haight Farley, „Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law“, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal.*, 16/2006, 1184. Ауторка наводи да заговорнике овлашћења на заштиту ознака од разводњавања (ауторка за процес нарушавања дистинктивности ознака користи термин „разводњавање“, енг. *dilution*) непрестално пита да јој наведу пример разводњених ознака, али да јој никада није презентован пример ознаке која је претрпела такву штету.

истраживања показују да је од двадесет једног брeнда који су 1925. године на тржишту САД имали водећу тржишну позицију у оквиру категорије робе која је њима била обележена, њих деветнаест задржало ту позицију до 1985. године, док се два брeнда налазе на другом месту.²⁵⁵ Напомињемо да је реч о периоду који претходи доношењу федералног закона САД којим је први пут прописано овлашћење на заштиту ознака од разводњавања, те да су у том периоду само у неким савезним државама на снази били закони који су прописивали овај вид заштите познатих ознака.²⁵⁶ Наравно, с обзиром на то да на тржишну позицију брeнда утиче мноштво фактора, анализа која се искључиво заснива на упоређивању тржишних позиција одређених брeндова у току времена, не може да пружи потпуни увид у меру у којој је њихова дистинктивност подложна нарушавању. Међутим, сматрамо да околност да ни једном од посматраних брeндова дистинктивност није нарушена до мере да је то значајно утицало на његову тржишну позицију, представља релевантан податак на основу којег се може извести закључак о мери у којој је угрожена дистинктивност најпознатијих брeндова. У оквиру резултата поменутог истраживања је нарочито је занимљиво да су од наведених ознака само четири по својој природи биле фантастичне ознаке, док су остале поседовале значења која су независна од њихове функције означавања, која ситуација је, такође, могла потрошачима да увећа трошак тражења робе.

Из последње наведене тврдње се наслућује још један недостатак теорије о увећању унутрашњих трошкова тражења робе, који смо дотакли у претходном излагању. Наиме, чак и ако би се прихватила тврдња да увећање унутрашњих трошкова тражења робе представља препреку за ефикасно функционисање робних ознака, анализирано оправдање занемарује чињеницу да до увећања ових трошкова

²⁵⁵ Резултати истраживања су наведени у Steve Hartman, „Brand Equity Impairment - The Meaning of Dilution“, *The Trademark Reporter*, 87(4)/1997, 429-431. За више детаља, укључујући и листу поменутих брeндова, вид. наведени рад.

²⁵⁶ Подсећамо да је Федерални закон о разводњавању жига, којим је први пут у федералном законодавству САД прописано овлашћење на заштиту познатих ознака од разводњавања, донет 1995. године. Са друге стране, први овакав закон у некој од савезних држава САД је донет у Масачусетсу 1947. године, након чега су постепено слични закони доношени и у осталим савезним државама.

пре свега долази услед некомерцијалне употребе ознака.²⁵⁷ Посматрано у том контексту, комерцијалне употребе ознака, односно ситуације када треће лице користи познату или њој сличну ознаку за обележавање робе, представљају мању претњу за дистинктивност познатих ознака. Као што смо навели, већину ознака чине речи које имају своје номинално значење, које је независно од њихове функције означавања. На помен тих речи је потрошачима потребно време (и контекст) да би утврдили у којем значењу се реч користи, па би се могло тврдити да је дистинктивност ознака нарушена од самог почетка њиховог коришћења. Фантастичне ознаке се не налазе у описаној ситуацији, али то не значи да њима не прети нарушавање дистинктивности услед некомерцијалних употреба. Наиме, све ознаке су део културе друштва и њима се придају нова значења, која нису у директној вези са њиховом функцијом означавања.²⁵⁸ У том смислу и фантастичне ознаке, које нису имале никакво значење пре него што су почеле да се употребљавају за означавање робе, стичу нова значења у свакодневном говору, што, према теорији о увећању унутрашњих трошкова тражења робе, нарушава њихову дистинктивност и отежава вршење функције носача информација на тржишту. Имајући у виду све наведено, поставља се питање који је смисао овлашћења које штити дистинктивност познатих ознака само у случају комерцијалне употребе истих или сличних ознака, када већа опасност прети од некомерцијалних употреба.

Као одговор на изложене критике које се састоје у тврдњи да дистинктивности ознака не прети опасност од уништења, у литератури су изнета и психолошка објашњења процеса нарушавања дистинктивности познатих ознака. Реч је о теоријама којима се покушава детаљније објаснити начин увећања унутрашњих трошкова тражења робе, које су засноване на сазнањима из области когнитивне

²⁵⁷ Сличан (али не потпуно идентичан) став вид. у R. Tushnet (2008), 546-552.

²⁵⁸ У литератури се често наводи пример брэнда „Barbie“ којим је обележена лутка одређеног произвођача, али који у свакодневном говору означава тип девојке одређених особина. Такође, забележен је не мали број случајева давања деци имена по познатим брэндовима. Тако је у 2005. години више од 500 рођених беба добило име Армани (*Armani*), више од 260 девојчица је названо Шанел (*Chanel*) итд. Наведени податак је објављен у Kortney Stringer, „Brand-Named Babies: Parents Seek to Be Different-Or Just Make Money“, *Detroit Free Press*, 12. јун 2006., наведено према R. Tushnet (2008), 549 и фн. 198.

психологије о томе како људи складиште информације у меморији и како се присећају информација које су запамтили. Такође, вршена су и експериментална истраживања која су имала за циљ да потврде нарушавање дистинктивности познатих ознака и утврде меру тог нарушавања.

У складу са психолошким објашњењима, све што људи знају је ускладиштено у њиховој меморији, с тим да је у одређеном тренутку човек свестан веома малог дела ускладиштених информација који се налази у радној меморији, док се други део налази у дугорочној меморији. Информације се складиште у меморији у форми коју је могуће замислити као „когнитивну мрежу“ која се састоји од чворова (који представљају информације) и веза између чворова (које представљају асоцијације између информација). Људска меморија је, наравно, подложна сталним променама, тако да непрекидно долази до формирања нових чворова, као и настанка веза између постојећих и нових чворова. Ток људских мисли је могуће објаснити као процес активације чворова од којих је сачињена когнитивна мрежа. Када особа опази и препозна информацију која се налази на одређеном чвору, долази до активирања тог чвора, што даље води активацији чвора који је са њим повезан итд. Иако је могуће да се понекад активирају читаве групе чворова, развој мисли се одвија поступно, на начин да једна мисао (један чвор) води до друге мисли (другог чвора) итд. Описани процес, који је познат под називом „активација путем ширења“ (енг. *spreading activation*), се одвија аутоматски и на подсвесном нивоу. На путеве активације чворова делују различити фактори (унутрашњи и спољашњи) тако да ти путеви не морају увек деловати логично из перспективе спољашњег света.²⁵⁹

Робне ознаке представљају врсту информација које се складиште у чворовима, док су у повезаним чворовима смештене информације које потрошачи доводе у везу са тим ознакама. Према психолошким објашњењима, сусрет са ознаком која је иста или слична познатој ознаци и у одсуству заблуде може нарушити дистинктивност познате ознаке због разлога који су повезани са променама у структури когнитивне

²⁵⁹ Претходно излагање је засновано на наводима садржаним у Jacob Jacoby, „The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution“, *The Trademark Reporter*, 91/2001, 1015-1023. За детаљаније објашњење вид. наведени рад.

мреже. Наиме, ознака која је иста или слична познатој ознаци, као и скуп информација који се односи на робу која је том ознаком обележена (у шта спадају информације о њеним карактеристикама, извору из којег потиче итд.) ће у меморији потрошача бити смештени у чворове који су асоцијативним везама повезани са чворовима у којима се налази позната ознака и скуп информација о роби која је том ознаком обележена. У таквом окружењу ће доћи до слабљења везе између познате ознаке и скупа информација о роби која је том ознаком обележена, пошто ће при сусрету са познатом знаком потрошачи имати асоцијацију и на исту или сличну ознаку, робу која је њом обележена и остале информације о њој, а не само на робу која је обележена познатом знаком. Слабљење асоцијација између познате ознаке и робе која је обележена том знаком, као и информација о тој роби, се објашњава појавом која је позната под називом „ефекат фена“. Овај ефекат је заснован на тврдњи да приликом активације неког чвора у меморији, постоји унапред одређена количина активационе енергије за активацију других чворова. Што је већи број чворова који је повезан са активираним чвором који садржи информације о познатој ознаци, то ће мања количина активације стићи до сваког од повезаних чворова, укључујући и чворове који се односе на информације о роби која је обележена том знаком. Уколико је количина активације која стигне до одређеног чвора мања од количине која је потребна за његово активирање, неће доћи до активирања тог чвора. Описана ситуација доводи до отежавања и успоравања асоцијативне везе између ознаке и обележене робе, као и информација о њој, а повећава се и могућност настанка погрешних асоцијација, односно ситуација да ознака уопште не асоцира на обележену робу.²⁶⁰

У литератури су презентовани резултати лабораторијских истраживања којима је покушано да се утврди у којој мери долази до нарушавања дистинктивности познатих ознака. Најпознатијим истраживањем ове врсте је код испитаника који су били изложени рекламама које имају потенцијал да наруше дистинктивност познатих ознака мерена промена тачности препознавања асоцијација

²⁶⁰ Вид. *Ibid.*, 1049, као и Maureen Morin, Jacob Jacoby, „Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept“, *Journal of Public Policy & Marketing*, 19(2)/2000, 267.

везаних за те ознаке и времена потребног да се изврши препознавање. Наиме, истраживање је обухватило ознаке „Godiva“ (којом се обележава чоколада и кондиторски производи), „Hyatt“ (којом се обележавају хотелске услуге) и „Heineken“ (којом се обележава пиво). Прву фазу експеримента је чинило презентовање испитаницима реклама које су биле иштампане на папирима. Испитаници су били распоређени у три групе и свакој групи је показана једна од три врсте реклама, и то: рекламе у којима су наведене ознаке коришћење за робу коју иначе обележавају, рекламе које нису садржале наведене ознаке и рекламе у којима су наведене ознаке коришћене за потпуно различиту робу (уз напомену да произвођачи рекламиране робе нису у вези са произвођачима робе за коју је позната ознака иначе коришћена), за које се сматрало да имају потенцијал да наруше дистинктивност познатих ознака. Након тога је изведена следећа фаза експеримента која се одвијала уз помоћ рачунара и рачунарског програма створеног искључиво за коришћење у овом истраживању. У оквиру те фазе је мерено време које је испитаницима потребно да повежу наведене ознаке са врстом робе које оне обележавају и атрибутима те робе. Тачност одговора испитаника који су били изложени рекламама које имају потенцијал да наруше дистинктивност познатих ознака је била мања у поређењу са тачношћу одговора испитаника из друге две групе. Такође, време одговора испитанике из ове групе је у просеку било веће за неколико десетина милисекунди, с тим да је то време чак и смањено за најпознатију ознаку која је била предмет експеримента („Hyatt“).²⁶¹

Чини се да психолошка објашњења процеса нарушавања дистинктивности познатих ознака и резултати извршених експеримената не представљају јак аргумент у прилог оправданости овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности. Пре свега, тврдње о складиштењу меморисаних информација у форми когнитивне мреже и њихов прелазак у радну меморију кроз процес активације путем ширења, представљају теоријске моделе за које не постоје чврсти докази.²⁶² Такође, сматрамо

²⁶¹ Опис целокупног тока експеримента као и анализе добијених резултата вид. у М. Morin, J. Jacoby (2000), 268-276.

²⁶² На ову околност је указано и у I. S. Fhima (2010), 48.

да се критика теорије о повећању унутрашњих трошкова тражења робе, коју смо навели у претходном излагању, односи и на психолошка објашњења овог процеса. Наиме, чини се да ова објашњења такође не узимају у обзир чињеницу да је употреба робних ознака по правилу везана за одређени контекст, на основу којег потрошачи закључују о којој роби је реч. Слична критика се може упутити и експерименту који је описан у претходном излагању у оквиру којег су мерене реакције потрошача у условима који су подразумевали одсуство контекста, односно који су се разликовали од услова у којима они свакодневно долазе у контакт са ознакама.

Поред тога, чак и уколико би се резултати наведеног експеримента у потпуности прихватили као релевантни, чини се да они не говоре снажно у прилог потребе заштите дистинктивности познатих ознака. Наиме, поменути резултати наводе на закључак да је изложеност потрошача предметним рекламама узроковала веома мало повећање унутрашњих трошкова тражења робе. Тешко је прихватити тврдњу да кашњење реакције потрошача у просеку за неколико десетина милисекунди може имати велики значај на функционисање тржишта. Имајући у виду наведено, може се поставити питање да ли опасност нарушавања дистинктивности познатих ознака у тако малим размерама представља довољан разлог за установљавање посебног овлашћења носиоца жига.²⁶³

Поред тога, резултати истраживања показују да је дистинктивност најпознатијих ознака имуна на оштећења до којих долази услед коришћења истих или сличних ознака за обележавање различите робе. Овакав резултат је контрадикторан са правилом да само познате ознаке уживају заштиту од нарушавања дистинктивности, с обзиром на то да је тој групи ознака таква врста заштите најмање потребна.²⁶⁴ Уз то, у теорији је указано и да оправдање овлашћења за спречавање нарушавања дистинктивности познатих ознака које се заснива на могућем увећању унутрашњих трошкова тражења робе не може да оправда ограничавање тог

²⁶³ Детаљније изложену критику психолошких објашњења процеса нарушавања дистинктивности ознака и експеримената којима се наведена објашњења покушавају поткрепити вид. у R. Tushnet (2008), 527-546.

²⁶⁴ На ову контрадикторност је указано и у В. Веебе (2006), 1162.

овлашћења само на познате ознаке.²⁶⁵ Наиме, имајући у виду начин на који је дефинисано нарушавање дистинктивности, чини се да су све ознаке изложене тој опасности, па није јасно због чега је заштита ограничена само на круг познатих ознака.

На критике које се заснивају на тврдњи да за дистинктивност познате ознаке може настати веома мала штета услед коришћења исте или сличне ознаке за обележавање различите робе, заговорници анализираног овлашћења одговарају тврдњом о постојању опасности од вишеструких употреба. Наиме, тврди се да би једну употребу ознаке која има потенцијал да наруши дистинктивност познате ознаке, пратиле друге сличне употребе, те да би последица била потпуни губитак дистинктивности и поред тога што штета која настаје од једне употребе може бити мала.²⁶⁶ Наведена тврдња се чак доводи до екстрема, па се наводи да би случају када би свако користио познату ознаку за обележавање различите робе, та ознака у потпуности изгубила дистинктивност. Из изложеног се изводи закључак да једини начин за заштиту дистинктивности познатих ознака представља давање овлашћења носиоцу жига да забрани сваку употребу исте или сличне ознаке која може да нанесе и најмању штету дистинктивности познате ознаке.

Наведеном аргумену се приговара да је реч о претпоставци која није поткрепљена доказима. Штавише, истраживања која су имала за предмет утврђивање учесталости коришћења познатих ознака од стране трећих лица пре и после установљавања додатних овлашћења носиоца познатог жига, показују да учесталост коришћења највећег броја ознака није била велика ни у периоду када је такво коришћење било дозвољено.²⁶⁷ Чак и у случају ознака које су најчешће биле

²⁶⁵ Као пример вид. Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis, „Dilution’s (Still) Uncertain Future”, *Michigan Law Review First Impressions*, 105/2006, 100.

²⁶⁶ Дискусију о овој тврдњи вид. у J. Thomas McCarty, „Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?“, *Houston Law Review*, 41(3)/2004, 733-737.

²⁶⁷ Вид. Paul J. Heald, Robert Brauneis, „The Myth of Buick Aspirin: an Empirical Study of Trademark Dilution by Product and Trade Names“, UGA Legal Studies Research Paper No. 11-6, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1776282 17. септембар 2016., 1-58. Аутори су анализирали степен у којем су трећа лица неовлашћено (без дозволе носиоца жига) у периоду од последњих неколико деценија користила укупно тридесет три ознаке које се могу сматрати познатим на тржишту САД (није анализирана количина употреба ознака које су сличне познатим ознакама).

коришћење од стране трећих лица за обележавање различите робе или као назива привредних друштава, није уочено нарушавање њихове дистинктивности.²⁶⁸ Изложене чињенице наводе на закључак да је неоснована и недоказана тврдња да би у случају слободе коришћења познатих ознака за обележавање различите робе велики број трећих лица користио те ознаке за обележавање различите робе, те да би кумулативни ефекат оваких употреба било озбиљно нарушавање дистинктивности познатих ознака.

Снага изложених критика овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познатих ознака је утицала на то да се у теорији јаве ставови који изражавају изразиту скептичност према овом овлашћењу. Тако се наводи да је реч о нејасном и неодређеном концепту који је, ако се схвати озбиљно, скоро немогуће доказати, као и да је оправдање овог овлашћења које се састоји у указивању на увећање унутрашњих трошкова тражења робе засновано на низу непотврђених

Један од закључака истраживања је да број неовлашћених употреба свих ознака осим две („CADILLAC“ и „HARVARD“) био умерен током целог посматраног периода. Притом се велика већина неовлашћених употреба односила на коришћење ознаке као назива привредних друштава, која су превасходно пружала услуге локалног карактера. За овакве употребе ознаке по природи зна мали број људи, па је мало вероватно да оне могу да изврше било какав негативан утицај на дистинктивност познате ознаке. Са друге стране, констатован је изузетно мали број неовлашћених употреба ознака за обележавање робе трећих лица. Аутори су изнели став да разлог за овакву расподелу неовлашћених употреба ознака може бити негативан поглед потрошача на коришћење познате ознаке за обележавање различите робе, те њихов став да је реч о неетичном избору трећег лица које на овај начин покушава да присвоји репутацију познатог произвођача и евентуално доведе потрошаче у заблуду. Аутори сматрају да потрошачи немају овај став према коришћењу ознаке као назива локалних привредних друштава, јер је реч о субјектима који изграђују репутацију путем директног контакта са клијентима, те да у тим случајевима не може постојати сумња да се мотив трећих лица за избор таквог имена састоји у намери обмањивања потрошача. Разлог за често коришћење ознака „CADILLAC“ и „HARVARD“ аутори виде у чињеници да се наведене ознаке користе као синоними за луксуз, односно висок квалитет, те да њиховим коришћењем као назива привредних друштава или робних ознака трећа лица покушавају да пошаљу поруку да роба коју производе или услуге које пружају поседују ове атрибуте.

²⁶⁸ Вид. *Ibid.* Ознаке „CADILLAC“ и „HARVARD“, које су трећа лица убедљиво највише неовлашћено користила, су несумњиво задржале дистинктивност, те се и данас користе за обележавање линије аутомобила, односно универзитета који се налази у Бостону. Такође, подсећамо на запажање које смо изнели у претходном излагању да заговорници овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познатих ознака нису навели ниједан пример познате ознаке која је услед нарушене дистинктивности престала да буде ефикасан носач информација на тржишту, иако су познате ознаке биле изложене поменутом виду утицаја у деценијама које су претходиле прописивању наведеног овлашћења.

претпоставки.²⁶⁹ Такође је указано да се једно од најтежих теоријских питање овог концепта састоји у дилеми на који начин, уколико се изузме ситуација у којој сви користе познату ознаку, чак и вишеструке неовлашћене комерцијалне употребе познате ознаке заправо наносе штету тој ознаци или носиоцу жига којим је заштићена.²⁷⁰ У том контексту је наведено да се чак и у случају примене благог стандарда у том смислу, мора извести закључак да не постоји довољно доказа који би оправдали увођење овлашћења које би штитило дистинктивност познатих ознака.²⁷¹ Са друге стране, у теорији су изражени и позитивнији погледи на оправданост овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познатих ознака. У том смислу је након прегледа различитих оправдања која се наводе у литератури закључено да свако од њих садржи одређене мањкавости, те да не може на савршен начин да оправда постојање поменутог овлашћења, али се изражава уверење да концептуализовање кохерентне и самолимитирајуће теорије нарушавања дистинктивности, која ће бити подобна за практичну примењивост, није далеко као што се чини.²⁷²

Постојање супротстављених ставова о стварној угрожености дистинктивности познатих ознака је наметнуло као веома важно усвајање оптималног стандарда у вези са питањем које чињенице тужилац мора да докаже да би успео у спору по тужби за нарушавање дистинктивности познате ознака. Критичари анализираних овлашћења су указали на опасност од примене благог стандарда. Конкретно, уколико би носиоцу

²⁶⁹ David J. Franklyn, „Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law“, *Hastings Law Review*, 56/2004, 129, 130.

²⁷⁰ В. Beebe (2013), 8. Аутор говори о институту заштите од разводњавања, али се подразумева да је реч о овлашћењу на спречавање нарушавања дистинктивности ознаке.

²⁷¹ Robert Burrell, Dev Gangjee, „Trade Marks and Freedom of Expression: A Call for Caution“, 2010, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1604886 19. септембар 2016, 12-13. Аутори наводе да законодавна интервенција не мора да чека презентовање непобитних економских доказа о потреби и корисности те интервенције, те да доношење прописа у области заштите интелектуалне својине најчешће представља нагађање засновано на одређеној количини информација и доказа. Међутим, аутори тврде да оправдање овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке не може да испуни ни овај стандард. У оквиру претходних закључака су аутори користили термин „заштита од разводњавања“ (енг. *antidilution protection*), али се то односило на овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности ознаке.

²⁷² I. S. Fhima (2010), 53.

познатог жига за успех у спору било довољно да докаже да потрошачи мисаоно повезују две ознаке, из чега би се изводио закључак о нарушавању дистинктивности познате ознаке, његово овлашћење би се приближило апсолутном овлашћењу на забрану употребе истих или сличних ознака без обзира на врсту робе за чије обележавање се те ознаке користе. Наиме, с обзиром на то да вероватноћа мисаоног повезивања ознака пре свега зависи од степена њихове сличности, успех тужиоца у спору би се заснивао на доказу идентитета или сличности ознака без потребе доказивања да је дошло до оштећења дистинктивности познате ознаке.

Са друге стране, заговорници овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке истичу да би обавеза доказивања конкретнoг, мерљивог оштећења дистинктивности ознаке била превелики терет за носиоца познатог жига. У том смислу се износи аргумент, који смо већ анализирали, да се кумулативни резултат вишеструких употреба истих или сличних ознака може састојати у нарушеној дистинктивности познате ознаке, а да се једини пут заштите састоји у давању овлашћења носиоцу познатог жига да забрани већ прву употребу ознака која има потенцијал да нанесе и најмању штету у том смислу. Такође се наводи да би прихватање поменутог стандарда доказивања онемогућило носиоца жига да предупреди настанак штете, већ да би он био принуђен да чека да дистинктивност познате ознаке буде оштећена, па би тек након тога могао да тражи престанак употребе колидирајуће ознаке.

Свестан значаја наведеног питања, Европски суд правде је у предмету *Intel* између осталог одлучивао о томе које чињенице суд мора да утврди у поступку да би могао да закључи да је угрожена дистинктивност познате ознаке.²⁷³ Суд је у том контексту заузео став да чињеница да потрошачи мисаоно повезују колидирајуће ознаке не ослобађа носиоца ранијег жига обавезе доказивања стварног и присутног оштећења његове ознаке или озбиљне вероватноће да ће то оштећење наступити у

²⁷³ Вид. Пресуду у предмету *Intel*, пар. 23, тач. 3. Суду је између осталог било упућено питање који услови треба да буду испуњени да би било утврђено нарушавање дистинктивности, а нарочито: (1) да ли ранија (позната) ознака мора да буде јединствена, (2) да ли је прва колидирајућа употреба ознаке довољна да наруши дистинктивност и (3) да ли нарушавање дистинктивности раније ознаке подразумева постојање последице економског понашања потрошача?

будућности.²⁷⁴ Суд је даље нашао да доказивање нарушавања дистинктивности раније ознаке подразумева доказ да је дошло до промене у економском понашању просечног потрошача робе за коју је та ознака регистрована као последица коришћења исте или сличне ознаке или доказ да постоји озбиљна вероватноћа да до такве промене понашања дође у будућности.²⁷⁵ У теорији је изражено мишљење да услов промене у економском понашању просечног потрошача робе за коју је позната ознака регистрована треба тумачити на начин да подразумева смањену спремност потрошача да купи предметну робу, у шта се убраја и повећан степен његове осетљивости на повећање цене те робе.²⁷⁶

У литератури је изнет став да је у праву САД на сличан начин уређено питање које чињенице тужилац мора да докаже да би успео у спору по тужби за нарушавање дистинктивности познате ознаке. Наиме, наводи се да из актуелног Закона о ревизији закона о разводњавању жига из 2006. године јасно проистиче да тужилац мора да пружи доказе да ознака туженог нарушава дистинктивност његове познате ознаке. Конкретно, тужилац мора да пружи доказ да је, након сазнања за постојање ознаке туженог, умањена способност потрошача да ментално повежу ознаку тужиоца са робом коју обележава и извором из којег та роба потиче. У том смислу неће бити довољна тврдња да из околности да су ознаке сличне следи да их потрошачи мисаоно повезују, а да се на основу чињенице мисаоног повезивања може извести закључак да за познату ознаку настаје штета.²⁷⁷

Сматрамо да је исправан став да се за успех у спору по тужби за нарушавање дистинктивности познате ознаке не сматра довољним пружање доказа о постојању мисаоне везе између две ознаке. Прихватање оваквог стандарда би занемарило изложене критике оправдања анализираног овлашћења које указују да мисаоно повезивање ознака не мора да изазове нарушавање дистинктивности познате ознаке,

²⁷⁴ *Ibid.*, пар. 71.

²⁷⁵ *Ibid.*, пар. 77.

²⁷⁶ Susie Middlemiss, Steven Warner, „The protection of marks with a reputation: Intel v CPM“, https://www.slaughterandmay.com/media/881026/the_protection_of_marks_with_a_reputation_intel_v_cpm.pdf 19. септембар 2016., 7.

²⁷⁷ Вид. В. Beebe (2006), 1165-1166, 1169-1170.

а омогућило би тужиоцима да успех у поступку заснују на доказу о истоветности или сличности ознака.

Имајући у виду наведено, слажемо се са прихваћеним стандардом да се за успех тужиоца у поступку захтева пружање доказа о стварном и присутном оштећењу дистинктивности ознаке (које подразумева промену у економском понашању потрошача робе за коју је ознака регистрована) или озбиљне вероватноће да ће то оштећење наступити у будућности.

7.3.2. Овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате робне ознаке

Наредно овлашћење носиоца познатог жига које припада институту заштите од разводњавања је овлашћење на забрану употребе ознаке која би могла да наруши репутацију познате ознаке, односно овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате ознаке. Од свих овлашћења која се сврставају у наведени институт, овлашћење на спречавање нарушавања репутације има најмање додирних тачака са Шехтеровим концептом заштите ознака од разводњавања. Такође, реч је о овлашћењу у вези којег је у теорији, у поређењу са друга два овлашћења, вођено мање расправа и које је мање оспоравано.²⁷⁸ Сматрамо да се разлог за виши степен прихваћености овог овлашћења састоји у чињеници да је његово оправдање интуитивно прихватљивије од оправдања претходно анализираних овлашћења, као и у чињеници да оно, због своје природе, нема потенцијал да прерасте у апсолутно овлашћење на забрану употребе истих или сличних ознака. Ипак, део критика овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке, које смо претходно изложили, се може применити и на овлашћење које ћемо анализирати у наредном излагању.

²⁷⁸ У том смислу вид. R. G. Bone (2007), 189-191. Иако је аутор изразио скептичност по питању оправданости института заштите ознака од разводњавања, он наводи да је овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате ознаке најмање проблематично од три овлашћења која се сврставају у тај институт.

Оправдање овог овлашћења се заснива на полазној претпоставци да познате ознаке имају добру репутацију, односно да су у очима потрошача повезане са позитивним асоцијацијама, што најчешће јесте случај.²⁷⁹ У том контексту се тврди да би за познату ознаку настала штета уколико би иста или слична ознака била коришћена за обележавање робе која изазива асоцијације неспојиве са познатом знаком или робе која је лошег квалитета, јер би негативне асоцијације у свести потрошача биле пренете на познату ознаку и робу која је њом обележена. Наводи се да описано „преливање“ негативних асоцијација наступа као последица околности да потрошачи мисаоно повезују две ознаке услед њиховог идентитета или сличности. Притом, подсећамо да је реч о ситуацијама у којима не постоји опасност довођења потрошача у заблуду, односно у којима су потрошачи свесни да роба обележена истом или сличном знаком не потиче од носиоца познатог жига. На начин сличан изложеном је нарушавање репутације ознаке дефинисао и Европски суд правде када је навео да до таквог нарушавања долази када роба и услуге за коју треће лице користи ознаку која је иста или слична ранијој ознаци могу од стране јавности бити доживљене на начин који умањује привлачност раније ознаке. Суд је указао да таква штета може настати нарочито када роба и услуге које нуди треће лице поседују такве карактеристике или су таквог квалитета да то може негативно утицати на слику ознаке.²⁸⁰

Ради илустрације ћемо навести неколико хипотетичких примера у којима би, према изложеном оправдању, постојала опасност нарушавања репутације познате ознаке. То би био случај уколико би ознака „Schweppes“, која се користи за обележавање газираних безалкохолних пића, била употребљена за обележавање

²⁷⁹ У првом делу дисертације смо објаснили да произвођачи настоје да изграде повољну слику брэнда и да је потом искоришћавају за обезбеђивање лојалности потрошача. Повољна слика брэнда се изграђује применом различитих маркетиншких техника путем којих се у свести потрошача за ознаку везује низ позитивних представа, слика, асоцијација, емоција, очекивања итд. Ознаке са најбоље изграђеном сликом брэнда, односно ознаке које потрошачи најпозитивније доживљавају, су, по правилу, најуспешније и најпознатије на тржишту. Ипак, потрошачи не везују за познате ознаке искључиво позитивне асоцијације и мишљења. На пример, иако је ознака „Coca-Cola“ једна од најпознатијих и најуспешнијих ознака, ретко који потрошач доживљава пиће које је њом обележено као здраво.

²⁸⁰ Вид. пресуду у предмету *L'Oréal*, пар. 40.

инсектицида, чиме би та ознака потрошаче асоцирала на отровне материје. Слично, репутација ознаке „Rolex“ (која се користи за обележавање часовника врхунске израде и која асоцира потрошаче на луксуз) би могла да буде нарушена уколико би сличном знаком „Rolex Inn“ био означен ланац јефтиних хотела које карактерише скромна услуга. Коначно, постојала би опасност нарушавања репутације ознаке „Mercedes“, која представља синоним за висок квалитет израде аутомобила, уколико би њом била означена роба очигледно лошег квалитета.

Оправдању овлашћења на спречавање нарушавања репутације познате ознаке се, као и у случају претходно анализираних овлашћења носиоца познатог жига, упућују критике да се заснива на претпоставкама. У том смислу се истиче да нису пружени уверљиви докази да би у одсуству заблуде потрошача репутација познате ознаке била умањена уколико би иста или слична ознака била коришћена за обележавање робе која изазива негативне асоцијације. Наиме, уколико су потрошачи свесни да роба потиче од различитих субјеката, чини се да је мало вероватно да ће се негативне асоцијације или мишљење о роби која је обележена истом или сличном знаком пренети на робу која је обележена познатом знаком. У том контексту је у литератури изражен став да ово овлашћење представља „изузетак у правном пејзажу услед одступања од начелне правне претпоставке о људској рационалности“.²⁸¹

У литератури се, такође, не наводе примери познатих ознака чија је репутација нарушена услед коришћења исте или сличне ознаке за обележавање робе која изазива негативне асоцијације код потрошача, иако је познатим ознакама заштита од овог вида штете пружена релативно скоро. Штавише, истраживања наводе на закључак да овакав вид оштећења ознака заиста јесте мало вероватан. Подсећамо да смо у делу дисертације који се бавио проширеним појмом заблуде потрошача анализирали резултате истраживања која су се односила на ефекте екстензије брэнда на промену мишљења потрошача према том брэнду и роби која је њим обележена. Закључак који се могао извести из тих истраживања је да је мало вероватно да ће позитивно мишљење потрошача о роби која је првобитно била обележена неким брэндом бити угрожено њиховим негативним искуством са робом

²⁸¹ Katya Assaf (2012), 614.

на коју је бренд проширен. Дакле, степен „преливања“ негативног мишљења је у описаној ситуацији низак чак и када потрошачи верују да обе робе потичу из истог извора. Такође, изнели смо резултате истраживања утицаја формирања алијанси брендова на ставове потрошача о тим брендovima из којих се изводи закључак да потрошачи најчешће не приписују одговорност носиоцима жигова за пропусте субјеката са којима су они на одређен начин повезани. Према томе, носиоци жигова по правилу нису изложени ризику нарушавања репутације услед постојања заблуде о одобрењу, спонзорству или повезаности која је производ коришћења заштићене (или њој сличне ознаке) од стране трећег лица.²⁸² Из наведеног следи да постоји веома низак ризик да дође до нарушавања репутације носиоца жига, као и робе коју он обележава својом ознаком, чак и случају када услед употребе заштићене (или њој сличне) ознаке од стране трећег лица настаје одређен вид заблуде потрошача. Сматрамо да све изложено наводи на закључак да је опасност од „преливања“ негативних асоцијација, односно од нарушавања репутације познате ознаке још мања у случајевима у којима коришћење ознаке нема за последицу заблуду потрошача.

Поред тога, сматрамо да оправдање овлашћења на забрану нарушавања репутације познате ознаке које се састоји у тврдњи о постојању опасности „преливања“ негативних асоцијација у свести потрошача са робе трећег лица на познату ознаку и робу која је њом обележена, не може да објасни резервисање овог овлашћења искључиво за носиоце познатих жигова. Пре свега, познатост ознаке не мора бити у корелацији са њеном репутацијом. Поред тога, чак и када је то случај, сматрамо да се оправдано може претпоставити да су ознаке са високом репутацијом у великој мери имуне од оштећења које би било последица коришћења исте или сличне ознаке за обележавање различите робе, као што је то случај са дистинктивношћу познатих ознака.

У литератури није посвећено много пажње питању које чињенице тужилац мора да докаже да би успео у судском поступку по тужби због нарушавања репутације познате ознаке. О овом питању се није изјаснио ни Европски суд правде. Сматрамо да се дискусија о важности усвајања оптималног стандарда доказивања,

²⁸² За више детаља о поменутиим истраживања вид. излагање у одељку 6.4. дисертације.

коју смо изнели у контексту овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности ознаке, у великој мери може применити и на ово овлашћење носиоца познатог жига. Ипак, треба имати на уму да је ризик од широке примене овлашћења на спречавање нарушавања репутације ознаке нижи него код преостала два овлашћења носиоца познатог жига, јер је његова примена резервисана за ситуације када је позната ознака стављена у негативан контекст. У том смислу нема опасности да овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате ознаке прерасте у апсолутно овлашћење на забрану употребе истих или сличних ознака. Ипак, у вези са овим овлашћењем је исказан страх да би оно могло бити употребљено у сврху сузбијања критике познатих ознака (односно робе која је њима обележена, носилаца жигова итд.), њихове пародије или других видова слободе говора.

У том контексту, у теорији не постоји сагласност поводом питања на које све врсте употреба ознака би требало да се односи овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате ознаке. Са једне стране се истиче да би носилац жига требало да има право да користи наведено овлашћење само у ситуацијама у којима треће лице употребљава познату (или њој сличну) ознаку да би обележио своју робу и указао на њено порекло, али не и када се ознака користи у другим контекстима. У складу са овим ставом, анализирано овлашћење не може да се користи за сузбијање пародије или критике познате ознаке или обележене робе.²⁸³ Са друге стране се указује да са аспекта теоријског оправдања поменутог овлашћења не постоји разлог да се његова примена ограничи на ситуације када треће лице употребљава ознаку за обележавање робе на тржишту у циљу указивања на њено порекло, пошто репутација

²⁸³ Вид. Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, „The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?“, *Emory Law Journal*, 54/2005, 494-495. Аутори као илустрацију свог става наводе примере коришћења ознака које се користе за обележавање аутомобила. Тако се наводи да овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате ознаке може бити коришћено да би се треће лице спречило да употребљава ознаку „Toyota“ за обележавање порнографског материјала, али не и ако неко лице носи мајицу на којој лик из цртаног филма уринира на ознаку „Ford“, јер се у другом случају позната ознака не користи за обележавање робе трећег лица. Ипак, аутори констатују да су судови понекад тумачили ово овлашћење на начин који дозвољава елиминисање критике или порука које су понижавајуће за носиоца жига.

ознаке може бити нарушена у подједнакој мери уколико се ознака користи на начин који не подразумева обележавање робе.²⁸⁴

7.3.3. Овлашћење на забрану стицања нефер предности на основу коришћења познате робне ознаке

Последње овлашћење које се сврстава у институт заштите познатих ознака од разводњавања је овлашћење на забрану употребе ознака истих или сличних са познатом знаком којима се нефер (нелојално) искоришћава дистинктивност и репутација познате ознаке. Ово овлашћење се назива и овлашћење на забрану бесплатне вожње на дистинктивности и репутацији познате ознаке (у наставку ћемо, због једноставности, наведено овлашћење означавати термином: овлашћење на забрану бесплатне вожње). Циљ овлашћења на забрану бесплатне вожње се не састоји у пружању додатне заштите познатој ознаци, већ у онемогућавању трећих лица да коришћењем исте или сличне ознаке стекну нефер корист која је последица репутације и дистинктивности познате ознаке. У том смислу наведено овлашћење представља изузетак у праву жига јер је једино овлашћење које нема за циљ заштиту робне ознаке и начина на који она функционише на тржишту.

Овлашћење на забрану бесплатне вожње се заснива на уверењу да се позитивне асоцијације које се везују за познату ознаку могу у свести потрошача пренети на робу коју треће лице обележава истом или сличном знаком, услед чега би то лице имало одређену корист. Сматра се да ће та последица наступити и поред одсуства заблуде потрошача, односно и поред тога што су они свесни да обележена роба не потиче од носиоца познатог жига, нити да је он са њом на други начин повезан. Истиче се да корист коју треће лице овако оствари представља корист која је стечена на нефер начин јер је искључиво заснована на достигнућима другог лица, односно на дистинктивности и репутацији ознаке коју је изградио носилац познатог

²⁸⁴ М. McKenna (2009), 810.

жига (пре свега значајним улагањем у рекламирање и промоцију ознаке, као и њеним дуготрајним коришћењем).

Оправдање овлашћења на забрану бесплатне вожње почива на тврдњи да је описани начин стицања користи неприхватљив, те да би носилац познатог жига требало да има право да забрани трећем лицу употребу ознаке која има тај ефекат. Другим речима, оправдање овог овлашћења се заснива на схватању да носиоцу познатог жига треба да припадне целокупна корист која проистиче из робне ознаке.

Овлашћење на забрану бесплатне вожње је прописано у праву Европске уније, али не и у праву САД. Међутим, препознато је да су судови у САД у предметима у којима је основ за тужбу представљало неко од друга два овлашћења носиоца познатог жига неретко одлучивали у корист тужилаца са мотивом да спрече бесплатну вожњу тужених.²⁸⁵ Некада се наведени мотив судова може само наслутити, јер је у образложењима пресуда имплицитно наведен, али је у појединим одлукама жеља за спречавањем бесплатне вожње јасно изложена као разлог за усвајање тужбених захтева носилаца познатих жигова.²⁸⁶ У мери у којој је тачна тврдња о описаном поступању судова, могло би се закључити да овлашћење на забрану бесплатне вожње представља скривени основ заштите познатих ознака у праву САД.

Европски суд правде је пресуди у предмету *L'Oréal* први пут одлучивао о овлашћењу на забрану бесплатне вожње,²⁸⁷ па је потврдио да носилац познатог жига поседује ово овлашћење и да оно није условљено постојањем опасности наступања

²⁸⁵ Вид. D. J. Franklyn (2004), 131-133; B. Beebe (2013), 21; Robert G. Bone, „Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law“, *Boston University Law Review*, 86(3)/2006, 606; D. S. Welkowitz (1991), 584.

²⁸⁶ Вид. D. J. Franklyn (2004), 133, фн. 96 (аутор наводи низ одлука судова у којима је одлучено у корист носилаца познатих жигова иако су докази о нарушавању дистинктивности и репутације познате ознаке били слаби, али је постојала очигледна намера тужених да се бесплатно возе; аутор посебно истиче случајеве у којима су судови експлицитно идентификовали забрану бесплатне вожње као суштину института заштите од разводњавања) и 134-138 (аутор детаљаније анализира четири одлуке суда у корист носилаца познатих жигова).

²⁸⁷ Вид. пресуду у предмету *L'Oréal*. Суд је о ширини примене чл. 5 ст. 2 Прве директиве из 1988. године одлучивао у оквиру одговора на последње од пет питања која су му била постављена. Више детаља о правној анализи тог питања вид. у пар. 32-50 пресуде.

било каквог вида штете за познату ознаку.²⁸⁸ Поступак у предмету *L'Oréal* је вођен у Енглеској и тужиоци су у поменутом предмету били чланови *L'Oréal* групе који су производили парфеме високог квалитета и цене. Тужиоци су, такође, били носиоци низа жигова који су за предмет имали речи које су чиниле називе парфема, као и тродимензионалне облике бочица у којима су се ти парфемии продавали. Тужени су били произвођачи и дистрибутери јефтиних парфема који су покушавали да опонашају мирис познатих парфема тужилаца. Пословна стратегија тужених се заснивала на идеји да потрошачима за које су цене парфема тужилаца биле превисоке, понуде верзије тих парфема које ће им бити доступне. Парфемии тужених нису опонашали само мирис парфема тужилаца, већ су били запаковани у бочицама које су подсећале на бочице у којима су парфемии тужилаца продавани, што је била последица жеље тужених да своје парфеме представе као веродостојне имитације парфема тужилаца. Поред наведеног су од значаја и следеће околности. Међу странкама није било спорно да мириси парфема тужилаца нису били заштићени било којим правом интелектуалне својине и да је њихово опонашање од стране туженог било дозвољено. Такође, парфемии тужилаца и тужених нису међусобно били конкуренти и припадали су различитим тржиштима, јер су услед значајне разлике у цени претендовали на потрошаче различите куповне моћи. И њихова места продаје су се разликовала, пошто су парфемии туженог продавани у супермаркетима, продавницама са јефтинијом робом, од стране уличних продаваца итд. Поред тога, Апелациони суд Енглеске и Велса (у наставку: Апелациони суд), пред којим је вођен поступак, је утврдио да степен сличности облика бочица парфема тужених са заштићеним облицима бочица парфема тужилаца није толики да би изазвао опасност заблуде потрошача, као и да услед поменуте сличности не постоји опасност да дође до нарушавања дистинктивности или репутације познатих ознака тужиоца.

При оваквом чињеничном стању је Апелациони суд одлучио да застане са поступком и упути Европском суду правде неколико питања, од којих се једно односило на тумачење ширине овлашћења носиоца познатог жига, односно на његово овлашћење на забрану бесплатне вожње у смислу чл. 5 ст. 2 Прве директиве

²⁸⁸ Пресуда у предмету *L'Oréal*, пар. 41-43.

из 1988. године. Европски суд правде је, одговарајући на питања која му је упутио Апелациони суд, између осталог нашао да чл. 5 ст. 2 Прве директиве из 1988. године мора бити тумачен на начин да нелојално искоришћавање дистинктивног карактера или репутације ознаке не захтева постојање опасности довођења потрошача у заблуду, нити опасности наступања штете за дистинктивни карактер и репутацију ознаке, као ни штете за власника ознаке. Суд је такође нашао да корист коју треће лице стиче на основу употребе ознаке која је слична познатој ознаци представља корист која је стечена нелојалним искоришћавањем дистинктивног карактера или репутације те ознаке, уколико треће лице том употребом жели да искористи утицај познате ознаке како би профитирало од њене привлачности, репутације и престижа и како би експлоатисало, без плаћања било какве накнаде, напор који је власник ознаке уложио у рекламирање како би створио и одржао слику ознаке.²⁸⁹

Суд није навео додатне критеријуме и услове који морају бити испуњени да би носилац познатог жига имао право да забрани употребу ознаке исте или сличне познатој ознаци која кориснику те ознаке доноси корист засновану на дистинктивности или репутацији познате ознаке. Такође, Суд није изнео детаљније образложење разлога због којих би таква употреба требало да буде забрањена чак и у ситуацијама у којима познатој ознаци не прети наступање било каквог вида штете. Из наведеног произлази закључак да је Суд заузео становиште да је забрањена свака употреба ознаке која код потрошача изазива асоцијацију (менталну везу) са познатом знаком уколико услед те асоцијације потрошачи позитивније гледају на предметну ознаку него што би то иначе био случај.

Даље се намеће закључак да је Суд оправдање за забрану оваквог вида употребе ознака искључиво засновао на чињеници да корисници тих ознака у описаној ситуацији стичу корист коју нису заслужили улагањем еквивалентног напора (рада, новца итд.), већ да они присвајају вредност (у виду дистинктивности и репутације ознаке) коју је створио носилац познатог жига (најчешће путем обимних улагања у рекламирање) и који, сходно томе, једини треба да има право на експлоатацију те вредности. Другим речима, Суд је нашао да носилац познатог жига

²⁸⁹ *Ibid.*, пар. 50.

има право да забрани сваку бесплатну возњу на дистинктивном карактеру и репутацији своје ознаке, због тога што бесплатна возња представља појаву која је сама по себи непожељна и која због тога треба да буде забрањена.

Суд није до краја одговорио на питање које чињенице тужилац треба да докаже да би успео у поступку по тужби за забрану бесплатне возње, односно на који начин ће суд утврдити да ли је треће лице стекло одређену корист и да ли је она последица дистинктивног карактера и репутације познате ознаке, а не неке друге околности. У вези са тим је Суд навео да је у циљу утврђивања да ли се употребом ознаке нелојално искоришћава дистинктивни карактер и репутација ознаке, неопходно извршити глобалну процену, узимајући у обзир све околности случаја, укључујући снагу репутације и степен дистинктивног карактера ознаке, степен сличности између предметних ознака, као и природу и степен сличности робе за које су ознаке коришћење. Такође, Суд је навео да што је јача и бржа асоцијација на познату ознаку коју изазива иста или слична ознака трећег лица, то је већа вероватноћа да ће треће лице употребом те ознаке нелојално искористити дистинктивни карактер и репутацију познате ознаке.²⁹⁰ У овом контексту је у теорији изражен став да према стандардима које је заузео Европски суд правде носиоцу познатог жига за вршење овлашћења на забрану бесплатне возње није потребно да докаже много више од чињенице да ознака трећег лица изазива код потрошача асоцијацију на познату ознаку, те да услед лакоће доказивања, ово овлашћење има потенцијал за ширу примену од остала два овлашћења носиоца познатог жига.²⁹¹

У теорији је овлашћење носиоца познатог жига на забрану бесплатне возње углавном критиковано. Међутим, постоје ставови који се залажу за прихватање овог овлашћења, у оквиру којих се износе аргументи којима се ово овлашћење оправдава. Дејвид Френклин (*David Franklyn*) је изнео оправдање овлашћења на забрану бесплатне возње,²⁹² које је у литератури препознато као једно од бољих и теоријски

²⁹⁰ *Ibid.*, пар. 44.

²⁹¹ М. Senfleben (2011), 12.

²⁹² Вид. D. J. Franklyn (2004), 138-145. У наредном излагању ће бити представљени основни аргументи које аутор наводи као оправдање овлашћења на забрану бесплатне возње. За више детаља вид. наведено дело.

заокруженијих.²⁹³ Френклиново оправдање поменутог овлашћења се заснива на упоређивању позиције лица која претендују на употребу ознаке која је иста или слична познатој ознаци и чији су интереси у том контексту супротстављени. Са једне стране се налази носилац познатог жига, који је изабрао ознаку која је погодна за обележавање робе и који је путем дуготрајне и успешне употребе, која подразумева улагање значајног напора и новца у рекламу и промоцију те ознаке, успео да ознаку начини познатом. Са друге стране се налази треће лице које није учествовало на било који начин у изградњи репутације и познатости ознаке, али које има намеру да експлоатише ове карактеристике ознаке путем коришћења исте или сличне ознаке.

Френклин даље указује да интуиција наводи на закључак да би носилац познатог жига требало да има предност у односу на треће лице, те да је то становиште пре свега засновано на универзалном ставу да сваком треба да припадну резултати његовог рада.²⁹⁴ Такође, давање предности носиоцу познатог жига налази своје оправдање у економској теорији подстицаја. Наиме, бесплатна возња трећег лица спречава носиоца жига да присвоји целокупну економску корист коју може имати од ознаке коју је заштитио, што умањује његов мотив да улаже у стварање познатих ознака. Уколико би носилац жига знао да ће у случају изградње познатости и репутације ознаке имати могућност да остварује додатни приход кроз закључивање уговора о лиценци којима би уз новчану накнаду уступао трећим лицима овлашћење на коришћење ознаке за обележавање различитих врста робе, он би имао већи мотив да улаже у овај вид изградње ознака. Према томе, дозвољеност радњи које представљају бесплатну возњу на дистинктивности и репутацији познатих ознака

²⁹³ Вид. на пример R. G. Bone (2007), 193. Аутор наводи да је Френклин понудио најразвијенију и најсофистициранију одбрану овлашћења на забрану бесплатне возње.

²⁹⁴ Иначе, Френклин је изнео мишљење, са којим се слажемо, да забрана бесплатне возње представља најинтуитивније од свих овлашћења носиоца познатог жига, што је илустровао на следећем хипотетичком примеру. Уколико би питали људе да ли би трећем лицу требало да буде омогућено да слаткише које производи обележава ознаком „Google“ (која се користи за обележавање познатог интернет претраживача), већина би одговорила одречно. Притом, разлог огромне већине људи за овакав став не би имао додирних тачака са опасношћу да предметна ознака изгуби дистинктивност, већ са осећањем да ознака „Google“ припада компанији која је користи за обележавање свог интернет претраживача и да би треће лице на описани начин покушало да придобије на нефер начин део репутације те компаније. Више детаља у вези са овим примером вид. у *Ibid.*, 133.

води субоптималном нивоу производње познатих робних ознака. Са друге стране, Френклин наводи да треће лице обично нема никакво прихватљиво оправдање за коришћење ознаке која је иста или слична познатој ознаци, те да се његов основни мотив састоји у жељи да профитира од познатости и репутације познате ознаке. То лице није на било који начин допринело изградњи репутације познате ознаке, тако да се корист коју оно покушава да стекне мора квалификовати као незаслужена. Присвајање користи за коју је заслужно друго лице би се у крајњем случају могло окарактерисати и као крађа. Притом, Френклин указује на то да треба имати у виду да забрана бесплатне вожње не би значајно ограничила слободу трећег лица приликом избора ознаке, пошто би њему на располагању остао велики број алтернативних ознака. Коначно, бесплатна вожња на дистинктивности и репутацији ознаке не доноси било који вид друштвене користи, који би требало имати у виду приликом доношења одлуке о дозвољености таквог понашања. Конкретно, у праву жига нема дилеме између статичке и динамичке ефикасности тржишта која је својствена економском оправдању других грана права интелектуалне својине.²⁹⁵

Френклин закључује да приступ који се заснива на упоређивању позиције носиоца познатог жига и трећег лица које претендује на употребу исте или сличне ознаке, чини очигледним да носиоцу познатог жига треба да припадне контрола над употребом ознака које су исте или сличне познатој ознаци. Он признаје да у појединим случајевима аргументи који говоре у прилог додељивања контроле носиоцу познатог жига могу бити нарочито слаби (на пример, због тога што он у конкретном случају није много заслужан за репутацију ознаке јер није улагао средства у њено рекламирање). Међутим, он сматра да су ти аргументи по правилу јачи од аргумената који би ишли у прилог давања овлашћења трећем лицу да користи ту ознаку.

Ипак, Френклин је препознао један оправдани интерес трећих лица за коришћењем познатих ознака, услед којег је предложио значајно ограничење

²⁹⁵ На пример, слободна употреба проналазака и ауторских дела представља акт бесплатне вожње на напорима проналазача и аутора, али она доводи до ниже цене робе у којима су ова интелектуална добра одређена, а води и њиховом лакшем коришћењу у сврху даљих истраживања (и стварање нових проналазака), као и у сврху културног стваралаштва (и настанка нових ауторских дела).

овлашћења на забрану бесплатне вожње.²⁹⁶ Реч је о интересу трећих лица за слободним коришћењем језика, односно интересу да имају слободу да приликом избора ознаке користе речи из језика које сматрају погодним због свог номиналног значења. На пример, Френкин наводи да би трећем лицу требало да буде дозвољено да за обележавање туристичке агенције која организује путовања на егзотичне дестинације употреби реч „Amazon“, иако идентичну ознаку користи светски познати сервис за продају књига и других артикала преко интернета.²⁹⁷ Наведени интерес трећих лица је најмањи у случају фантастичних ознака, које немају значење независно од њихове функције означавања. Такође, у случају фантастичних ознака су и аргументи за забрану бесплатне вожње најјачи пошто је носилац жига заслужан за њихов настанак, на који начин је он својом креативношћу допринео обогаћивању речника људи. Због тога Френклин предлаже да овлашћење на забрану бесплатне вожње буде ограничено само на ознаке које су у потпуности или делимично фантастичне, односно у потпуности или делимично новостворене (измишљене) од стране носиоца жига. Штавише, трећем лицу би требало да буде дозвољена употреба ознака које су исте или сличне наведеним ознакама, уколико се треће лице определило за ту ознаку због асоцијација на њено номинално значење (које је независно од њене функције означавања), чак и уколико на тај начин долази до одређеног степена бесплатне вожње.

Наведено ограничење овлашћења представља основну разлику између предлога који је изнео Френклин и тумачења Европског суда правде у оквиру којег није предвиђено слично ограничавање овлашћења на забрану бесплатне вожње. Међутим, у праву жига Европске уније су, као што смо објаснили, додатна овлашћења носиоца познатог жига ограничена на други начин. Једно од ових ограничења даје судовима могућност да приликом одлучивања узму у обзир оправдани интерес трећих лица за коришћењем познатих ознака. Реч је о правилу да су сва овлашћења носиоца познатог жига условљена одсуством, на страни трећег

²⁹⁶ Вид. D. J. Franklyn (2004), 145-163. Основне црте предлога за ограничавања овлашћења на забрану бесплатне вожње ће бити изложене у наставку излагања.

²⁹⁷ Више о наведеном примеру вид. у *Ibid.*, 146-147.

лица, оправдавајућег разлога за конкретну употребу ознаке. Међутим, Европски суд правде је до сада ограничења овлашћења носиоца познатог жига, укључујући и наведено ограничење, тумачио на прилично рестриктиван начин.

Напоменули смо да овлашћење на забрану бесплатне вожње представља изузетак у праву жига. Наиме, сва остала овлашћења носиоца жига се правдају потребом заштите ознака од наступања одређеног вида штете и омогућавања њиховог несметаног функционисања на тржишту. Сходно реченом, ова овлашћења се (са мање или више успеха) покушавају уклопити у традиционално прихваћену друштвену сврху права жига. Сходно томе се у оквиру њихових оправдања тврди да имају за крајњи циљ заштиту ефикасности привређивања у условима конкуренције.²⁹⁸ Са друге стране, овлашћење на забрану бесплатне вожње се разликује од осталих овлашћења јер нема за коначан циљ подстицање конкуренције. Основна сврха овог овлашћења се састоји у омогућавању носиоцу жига да присвоји целокупну економску корист која произлази из робне ознаке, као вид награде за средства која је инвестирао у њену изградњу и промоцију. Све речено наводи на закључак да је овлашћење на забрану бесплатне вожње израз потпуно измењеног погледа на друштвену сврху права жига, према којој се жиг схвата као облик својине на робној ознаци, а не као инструмент за превазилажење асиметрије информисаности између произвођача и потрошача као једне од инхерентних слабости тржишта.

На овом месту нећемо излагати аргументе којима се у литератури критикује оправдање овлашћења на забрану бесплатне вожње. Критичка анализа овог оправдања ће бити извршена у наставку, у оквиру анализе својинског погледа на жиг. Наиме, с обзиром на то да овлашћење на забрану бесплатне вожње представља најдиректнији производ таквог схватања друштвене сврхе права жига, критика тог схватања ће се односити и на овлашћење које смо овде анализирали.

²⁹⁸ Приликом наведене констатације смо имали у виду аргументе који се преовлађујуће наводе као оправдање овлашћења носиоца жига. Иначе, наше мишљење је да ти аргументи не могу увек и у потпуности да оправдају сва овлашћења, те да се поједина овлашћења (или нека тумачења тих овлашћења) могу објаснити само жељом за спречавањем бесплатне вожње, о чему је било речи у претходном делу дисертације, а биће речи и у наставку.

7.4. Закључак седме главе

У уводном излагању смо објаснили да је институт заштите ознака од разводњавања у англосаксонској теорији први представио Френк Шехтер у раду из 1927. године. Такође смо навели да у теорији постоје мишљења да је Шехтер покушао да прикрије истинску природу овог института, као инструмента за спречавање бесплатне вожње трећих лица на дистинктивности и репутацији ознака, пошто је био свестан неповољне климе која је у правној теорији САД у то време владала према овој врсти аргумената. Као потврда наведене тезе би се могла посматрати и чињеница да је Шехтеров концепт заштите од разводњавања предвидео апсолутну заштиту одређене групе ознака, без потребе доказивања настанка штете за њих, што одговара овлашћењу на забрану бесплатне вожње које је прописано у модерним законодавствима. Према томе, сасвим је могуће да је овлашћење на заштиту ознака од разводњавања од настанка било инспирисано мотивом забране бесплатне вожње. Иако је тај мотив био иницијално прикривен, сматрамо да анализа сваког од додатних овлашћења носиоца познатог жига, коју смо изнели у претходном излагању, показује да је идеја о забрани бесплатне вожње све време била присутна. Штавише, чини се да ова идеја заузима централно место у оквиру института заштите ознака од разводњавања, те да је то основни разлог његовог опстанка упркос оспоравањима.

Наиме, Шехтеров концепт овлашћења на заштиту ознака од разводњавања у свом изворном, апсолутном облику није заживео у пракси. Уместо тога, у законодавствима су прописана значајно ужа овлашћења, која су усмерена на заштиту конкретних „квалитета“ ознаке, а то су дистинктивност и репутација. Међутим, основни проблем у вези са поменутиим овлашћењима и главни аргумент за њихову критику се састоји у чињеници да је угроженост наведених „квалитета“ ознаке крајње неизвесна. У теорији се и даље сматрају отвореним питања да ли и у којој мери долази до нарушавања дистинктивности и репутације познате ознаке у случају коришћења исте или сличне ознаке за обележавање различите робе. Резултати истраживања која су имала за циљ идентификовање ових последица и мерење

размере у којој оне наступају, не представљају аргументе који недвосмислено говоре у прилог потребе постојања овог вида заштите ознака. Такође, искуства из периода који је претходио прописивању овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности и репутације познате ознаке, не указују на потребу заштите наведених „квалитета“ ознаке. Наиме, иако током већег дела двадестог века, упоредно посматрано, нису била прописана додатна овлашћења носиоца познатог жига, у литератури није могуће наћи примере ознака које су изгубиле тржишну позицију због нарушене дистинктивности или репутације, која је последица коришћења истих или сличних ознака за обележавање различите робе.

Као последица наведених недостатака оправдања овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности и репутације познате ознаке, у теорији и пракси је изражена сумња у одрживост овако конципираних, ограничених овлашћења носиоца познатог жига. У том смислу је Федерални апелациони суд четвртог округа у САД у оквиру дискусије једног случаја навео да „чим се концепту разводњавања покуша наметнути било који облик другачији од Шехтеровог једноставног оригиналног предлога он почиње да губи кохерентност као правно обавезујућа норма. Нарочито, постаје тешко да се идентификује правни интерес који се покушава заштитити од разводњавања, односно правна штета која се покушава спречити.“²⁹⁹ Имајући у виду наведени контекст, у теорији је изражен став да је по својој природи заштита од разводњавања или апсолутна или бесмислена.³⁰⁰

Описана оспоравања овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности и репутације познате ознаке су допринела усвајању релативно строгих стандарда по питању доказивања наступања поменутих штетних последица за ознаку (или вероватноће њиховог наступања) као услова за успех носилаца познатих жигова у овој врсти спорова. У таквој ситуацији је у праву жига Европске уније овлашћење на забрану бесплатне вожње постало најдоступније носиоцима познатих жигова, пошто за његово коришћење није потребно доказати да постоји опасност наступања било

²⁹⁹ *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449, 455-56 (4th Cir. 1999), наведено према В. Beebe (2004), 701.

³⁰⁰ В. Beebe (2004), 701.

какве штете за познату ознаку.³⁰¹ Сматрамо да је оправдано очекивати да ће у случају да Европски суд правде остане при анализираним тумачењима овлашћења која се сврставају у институт заштите од разводњавања, овлашћење на забрану бесплатне вожње бити најшире коришћено овлашћење од стране носилаца познатих жигова, те да ће у том смислу потиснути преостала два овлашћења. Са друге стране, као што смо навели у претходном излагању, право жига САД не прописује овлашћење на забрану бесплатне вожње, али су судови неретко одлучивали у корист носилаца познатих жигова управо са тим мотивом. Наиме, у жељи да спрече да тужени стекне корист на основу дистинктивности и репутације ознаке које је изградио тужилац, судови су усвајали тужбене захтеве носилаца познатих жигова у споровима по тужбама за нарушавање дистинктивности и репутације познате ознаке, упркос одсуству јаких доказа да је наведена штета за познату ознаку заиста наступила (или да постоји вероватноћа да ће наступити). На описани начин идеја о оправданости забране бесплатне вожње тужених омогућава тужиоцима да заобиђу високе стандарде доказивања који су постављени пред њих у поступцима по тужбама за нарушавање дистинктивности и репутације познате ознаке.

Поред наведених, учили смо још једну околност која се може тумачити као потврда тезе да идеја забране бесплатне вожње заузима централно место у оквиру института заштите ознака од разводњавања. Наиме, чини се да је ограничавање примене овог института на познате (чувене) ознаке компатибилно само са овлашћењем на забрану бесплатне вожње, али не и са друга два овлашћења. У претходним излагањима смо указали да преовлађујуће оправдање овлашћења за спречавање нарушавања дистинктивности познатих ознака не може да оправда резервисање тог овлашћења само за носиоце познатих жигова. Штавише, резултати релевантних истраживања су показали да је дистинктивност најпознатијих ознака имуна на оштећења до којих може доћи услед коришћења истих или сличних ознака за обележавање различите робе. Такође смо указали да из сличних разлога пружање

³⁰¹ Исто вид. у М. Senfleben (2011), 12. Сличан закључак вид. и у Panah Simon Fhima, „The Court of Justice’s protection of the advertising function of trade marks – an (almost) sceptical analysis“, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 6/2011, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2112000 28. април 2017., 12-13.

заштите од нарушавања репутације само познатим ознакама није у сагласности са оправдањем овог овлашћења које се заснива на тврдњи о могућности да потрошачи негативне асоцијације везане за робу обележену истом или сличном знаком пренесу на познату ознаку и робу која је њом обележена. За разлику од наведеног, бесплатна војња на дистинктивности и репутацији ознака је по својој природи могућа пре свега у случају познатих ознака, јер су код њих поменути квалитети највише изражени. Покушај бесплатне војње на ознаци која је непозната већини потрошача не би донео велику корист лицу које се упусти у такав подухват. Због тога је природно да се овлашћење на забрану бесплатне војње додели само носиоцима познатих жигова.

Све изнето наводи на закључак да се суштина института заштите од разводњавања, како у САД, тако и у Европској унији, заправо своди на забрану бесплатне војње.³⁰²

Речено има импликације и на разумевање циља овог института у целини. Наиме, у оквиру анализе овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке смо навели да оправдање тог овлашћења које се заснива на тврдњи да оно доприноси снижавању унутрашњих трошкова тражења робе доводи ово овлашћење у сагласност са традиционално схваћеном друштвеном сврхом права жига. Сличан закључак би се могао извести и за овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате ознаке. Међутим, уколико идеја о потреби забране бесплатне војње доминира у оквиру института заштите ознака од разводњавања и прожима сва овлашћења која улазе у његов састав, онда би се могао извести закључак да је институт заштите од разводњавања производ измењеног погледа на друштвену сврху права жига, који подразумева право носиоца жига да присвоји целокупну корист од заштићене робне ознаке.

На овај закључак упућује и начин на који су додатна овлашћења носиоца познатог жига регулисана у TRIPS-у, као најзначајнијој међународној конвенцији којом је уређено право жига (као и друге гране права интелектуалне својине). Наиме,

³⁰² Graeme B. Dinwoodie, „Dilution as Unfair Competition: European Echoes“, Oxford Legal Studies Research Paper, 37/2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2249044 4. октобар 2016., 20 („Dilution, whether in the United States or the European Union, is really about misappropriation“).

у чл. 16 ст. 3 TRIPS-а је проширење заштите познате ознаке на случајеве њеног коришћења за обележавање свих врста робе, поред чињенице настанка мисаоне везе, условљено и вероватноћом да би интереси носиоца познатог жига на тај начин били оштећени. Дакле, TRIPS у контексту овлашћења која припадају институту заштите од разводњавања наглашава потребу заштите интереса носиоца познатог жига, а не потребу заштите дистинктивности и репутације познате ознаке, као неопходних услова за омогућавање њеног несметаног функционисања на тржишту.

Према томе, идеја о потреби спречавања бесплатне вожње доминира институтом заштите ознака од разводњавања што наводи на закључак да је тај институт производ својинског погледа на друштвену сврху права жига, што се нарочито односи на овлашћење на забрану бесплатне вожње. У претходном излагању о ширењу појма заблуде потрошача коју право жига санкционише смо такође изнели констатацију да је реч о процесу чијем одвијању је допринео поглед на право жига у оквиру којег се пре свега води рачуна о интересу носиоца жига да присвоји целокупну вредност заштићене робне ознаке. Сматрамо да се још нека правила права жига, која су се јавила у неколико последњих деценија, могу објаснити измењеним погледом на друштвену сврху ове гране права. У наставку ћемо проучити поменута овлашћења, након чега ћемо извршити анализу својинског схватања права жига.

ГЛАВА 8.

ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИЛАЦА ЖИГОВА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СЛУЧАЈУ КОРИШЋЕЊА ОЗНАКЕ ИДЕНТИЧНЕ ЗАШТИЋЕНОЈ ОЗНАЦИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РОБЕ ИДЕНТИЧНЕ РОБИ ЗА КОЈУ ЈЕ ОЗНАКА РЕГИСТРОВАНА (СЛУЧАЈ ДВОСТРУКОГ ИДЕНТИТЕТА)

8.1. Увод

Основно овлашћење носиоца жига је овлашћење на забрану употребе ознаке која може изазвати погрешно уверење код потрошача да роба обележена том ознаком потиче од носиоца жига. Заблуда потрошача настаје услед идентитета или сличности коришћене ознаке са ознаком која је заштићена жигом, као и идентитета и сличности робе за чије обележавање се та ознака користи са робом за коју је жиг регистрован. У првом делу дисертације смо објаснили да је у многим правним системима позиција носиоца жига у евентуалном спору поводом вршења наведеног овлашћења олакшана уколико треће лице користи ознаку идентичну заштићеној ознаци за обележавање робе која је идентична роби за коју је ознака регистрована (за наведену ситуацију ћемо у наставку користи општеприхваћен термин: случај „двоструког идентитета“). У наведеним ситуацијама носилац жига нема терет доказивања настанка заблуде потрошача, па му је за успех у поступку довољно да докаже идентитет предметних ознака и роба, из чега се изводи претпоставка о постојању заблуде потрошача. Према нашем мишљењу, ово овлашћење носиоца жига се односи на ситуације када треће лице користи заштићену ознаку за обележавање своје робе у циљу указивања на њено порекло (пошто заблуда о пореклу робе, по природи, може настати само у

таквим случајевима коришћења ознаке), а не на ситуације када се ознака употребљава у различитим другим контекстима.³⁰³

Према наведеном тумачењу, између случајева двоструког идентитета и ситуација у којима постоји сличност предметних ознака и роба, постоји разлика само у процесном положају носиоца жига, док је ширина његовог овлашћења једнака у обе ситуације. На овакво тумачење наводи и одредба чл. 16 ст. 1 TRIPS-а, којом су регулисана овлашћења носиоца жига, а која прописује да се у случају коришћења идентичне ознаке за идентичну робу или услуге, вероватноћа забуне претпоставља.³⁰⁴ У првом делу дисертације смо навели да се смисао овог правила састоји у снижавању трошкова спровођења права, имајући у виду чињеницу да је реч о ситуацији у којој је настанак заблуде потрошача практично изванредан, а која најдиректније угрожава опстанак робне ознаке као носача информација на тржишту.

Међутим, Европски суд правде је на другачији начин тумачио ширину овлашћења које носилац жига има у ситуацијама двоструког идентитета и то тумачење ће бити предмет анализе у наредном излагању. У наставку ће прво бити проучаване одлуке у којима је Суд изнео поменуто тумачење и аргументи којима је образложио свој став. Након тога ће бити извршена критичка анализа наведеног тумачења Суда и биће изнет став о његовој основаности. Коначно, биће анализиран начин на који је питање ширине овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета третирано у процесу доношења Директиве из 2015. године.

³⁰³ Ова теза ће бити детаљније објашњена у наредним излагањима.

³⁰⁴ Одредба чл. 16 ст. 1 TRIPS-а у целости гласи: „Власник регистрованог жига има искључиво право да спречи сва трећа лица која немају његову сагласност да користе у промету идентичне или сличне ознаке за робу и услуге које су идентичне или сличне онима за које је жиг регистрован уколико постоји вероватноћа да би таква употреба могла да доведе до забуне. У случају коришћења идентичне ознаке за идентичну робу или услуге, вероватноћа забуне се претпоставља. Горе наведена права неће вређати било каква постојећа претходна права, нити ће утицати на могућност да чланице учине права доступним на основу употребе“. Приликом навођења предметне одредбе је коришћен превод TRIPS-а објављен на интернет страници Завода за интелектуалну својину Републике Србије (http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/trips.pdf 19. фебруар 2017.) уз напомену да је текст преузет из књиге Весна Бесаровић, Благота Жарковић, *Интелектуална својина (књига друга): Међународни уговори*, Досије, Београд.

8.2. Тумачење Европског суда правде о ширини заштите коју жиг пружа робној ознаци у случајевима двоструког идентитета

Европски суд правде се у неколико одлука бавио тумачењем обима овлашћења које носилац жига има у праву Европске уније у случајевима двоструког идентитета, па је изнео тумачење које се разликује од тумачења које смо претходно навели. Ово тумачење Суда ће бити предмет анализе у наставку, у склопу које ћемо проучити два предмета у којима је Суд одлучивао. Мишљење о наведеном питању је Суд изнео у пресуди у предмету *L'Oréal*, тумачећи притом Прву директиву из 1988. године,³⁰⁵ а своје тумачење је потврдио у пресуди у предмету *Google France and Google*.³⁰⁶

На почетку је потребно сагледати одредбе које су регулисале ово питање и које је Суд имао у виду приликом формирања свог става. Прва директива из 1988. године је овлашћења носиоца жига прописала у чл. 5 ст. 1 према којем регистровани жиг гарантује свом титулару искључиво право да забрани трећим лицима да без његове сагласности у промету користе: (а) ознаку која је идентична заштићеној ознаци у вези са робом и услугама које су идентичне онима за које је жиг регистрован; (б) ознаку код које, због идентитета или сличности са заштићеном ознаком, као и идентитета или сличности робе или услуга у вези са којима се ознака користи са робом и услугама за које је жиг регистрован, за јавност постоји опасност од довођења у заблуду, која укључује опасност да та ознака буде мисаоно доведена у везу са заштићеном ознаком. За тумачење наведене одредбе су од значаја и одредбе преамбуле наведене директиве, која, као што смо навели, садржи корисне смернице за тумачење њених одредби. Овлашћењима носиоца жига се бави десети пасус

³⁰⁵ Вид. пресуду у предмету *L'Oréal*, пар. 3. Суд је појаснио да је, иако је пресуда донета након ступања на снагу Директиве из 2008. године, приликом њеног доношења примењена Прва директива из 1988. године, јер су се за време њеног важења одиграле чињенице које су предмет случаја. Наведена околност није умањила значај поменутог тумачења Суда нити је отворила нека друга правна питања, пошто су релевантне одредбе идентичне у обе наведене директиве.

³⁰⁶ Пресуду Европског суда правде у спојеним предметима *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL* (C-237/08) и *Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL* и остали (C-238/08), од 23. марта 2010. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *Google France and Google*).

преамбуле Прве директиве из 1988. године у којем је, између осталог, наведено да је функција жига нарочито да гарантује да ознака указује на порекло робе, те да је заштита коју жиг пружа апсолутна у ситуацијама у којима постоји идентитет предметних ознака и роба, односно услуга. У наведеном пасусу преамбуле је такође наведено да се заштита коју жиг пружа ознаци примењује и на случајеве сличности предметних ознака и врста робе, те да је нужно да се концепт сличности тумачи у контексту постојања вероватноће наступања заблуде потрошача.

Иако смо пресуду у предмету *L'Oréal* претходно анализирали у контексту тумачења овлашћења носиоца познатог жига на забрану бесплатне вожње, на овом месту ћемо укратко изложити чињенице случаја које су релевантне за тумачење Суда које се односи на обим овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета. У поменутом предмету су тужиоци били чланови *L'Oréal* групе који су произвођачи познатих парфема, док су тужени били произвођачи и дистрибутери јефтиних парфема који покушавају да опонашају мирис познатих парфема тужилаца. Тужиоци су били титулари низа жигова који су за предмет, између осталог, имали речи које чине називе парфема. Тужени су увидели да су парфема тужилаца због високе цене недоступни значајном делу потрошача, па су настојали да понуде верзије тих парфема које ће том сегменту потрошача бити доступне. Производња и продаја парфема који опонашају мирисе парфема тужилаца је била дозвољена јер ти мириси нису били заштићени било којим правом интелектуалне својине, што је међу странкама било неспорно. Тужени су у оквиру промоције својих парфема користили упоредне листе које су се састојале од листе имена парфема тужених са знаком који познати парфем тужилаца он опонаша по мирису. У том циљу су на листама били наведени називи парфема тужилаца који су заштићени жиговима. Тужиоци су у тужби, између осталог, тврдили да описана пракса коришћења упоредних листа од стране тужених представља повреду жигова тужилаца. При оваквом чињеничном стању је од Суда затражено мишљење да ли описано коришћење жигом заштићених ознака у оквиру упоредних листа на начин који не ствара опасност довођења потрошача у заблуду, нити на други начин угрожава основну функцију ознаке да указује на порекло робе, као ни остале функције ознаке, али је значајно за промоцију

робе лица које користи ознаку, представља повреду жига у смислу чл. 5 ст. 1 Прве директиве.³⁰⁷

Суд је извршио тумачење чл. 5 ст. 1 Прве директиве, па је заузео став да жиг штити различите функције робне ознаке у случајевима двоструког идентитета, са једне стране, и ситуацијама у којима постоји само сличност предметних ознака и роба, са друге стране. Наиме, Суд је на основу чињенице да у случају двоструког идентитета заштита коју жиг пружа није условљена постојањем опасности наступања заблуде потрошача, те навода преамбуле да је заштита у том случају апсолутна, извео закључак да су у тој ситуацији заштићене све функције робне ознаке. Са друге стране, на основу околности да је заштита у другој наведеној ситуацији условљена постојањем опасности наступања заблуде потрошача, Суд је закључио да жиг у том случају пружа ужу заштиту робној ознаци, односно да штити само њену основну функцију да указује на порекло робе.³⁰⁸ У складу са наведеним, Суд је закључио да чл. 5 ст. 1 тач. (а) Прве директиве треба тумачити на начин да је носилац жига овлашћен да забрани коришћење у упоредном рекламирању ознаке идентичне заштићеној ознаци у вези са робом која је идентична роби за коју је ознака регистрована, чак и уколико таква употреба не може да угрози основну функцију ознаке да указује на порекло робе, уколико она може да угрози неку од преосталих функција ознаке.³⁰⁹ Суд је даље закључио да носилац жига не може да се, на основу поменуте одредбе, супротстави употреби ознаке идентичне његовој ознаци за обележавање исте врсте робе тек уколико таква употреба нема потенцијал да угрози ниједну функцију робне ознаке.³¹⁰ У наставку ћемо, ради једноставности, за наведени став Суда о обиму овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета користити скраћени назив: тумачење Суда.

Иако Прва директива не помиње друге функције робне ознаке, осим функције указивања на порекло робе, Суд је у својим претходним одлукама заузео став да такве функције постоје и да су обухваћене заштитом коју жиг пружа, али није

³⁰⁷ Вид. пресуду у предмету *L'Oréal*, пар. 30, тачке 1 и 2.

³⁰⁸ *Ibid.*, пар. 58, 59.

³⁰⁹ *Ibid.*, пар. 65.

³¹⁰ *Ibid.*, пар. 60.

прецизирао о којим функцијама је реч.³¹¹ Суд је у пресуди у предмету *L'Oréal* први пут појаснио да се у остале функције робне ознаке сврстава функција гаранције квалитета робе и услуга, као и функције комуникације, инвестиција и рекламирања, с тим да је оставио отворену могућност постојања и других функција робне ознаке.³¹² Ипак, Суд у тој пресуди није дефинисао наведене функције, нити је навео на који начин оне могу бити угрожене. У каснијој пресуди у предмету *Interflora* је Суд донекле објаснио шта подразумева под инвестиционом функцијом робне ознаке.³¹³ Такође, функција гаранције квалитета робе и услуга, као и функција рекламирања су познате у теорији права жига, која је њихове појмове дефинисала и развила.³¹⁴ Међутим, и поред наведеног се чини да је неизвесно како ће Суд у будућности дефинисати све поменуте функције ознаке, што оставља неразјашњеним питање обима заштите коју жиг пружа робној ознаци у случајевима двоструког идентитета.³¹⁵

Суд је у пресуди у предмету *Google France and Google* потврдио наведено тумачење ширине заштите коју жиг пружа робној ознаци у случајевима двоструког идентитета. Наведена пресуда на добар начин илуструје меру у којој је анализирано тумачење проширило овлашћења носиоца жига. У предмету *Google France and Google* је међу странакама била спорна пракса туженог интернет претраживача *Google* да трећим лицима пружа услуге рекламирања на својој интернет страници на начин да им омогући „закуп“ кључних речи (укључујући и речи које су заштићене жигом), те да се, након што „закупљене“ речи буду уписане од стране корисника приликом претраге, поред тзв. природних резултата претраге појаве и огласи које су

³¹¹ На пример, вид. пресуду Европског суда правде у предмету *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed* (С-206/01) од 12. новембра 2002. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *Arsenal*), пар. 51.

³¹² Вид. нпр пресуду у предмету *L'Oréal*, пар. 58.

³¹³ Вид. излагање о осталим функцијама робне ознаке у одељку 1.2.5. дисертације.

³¹⁴ Вид. излагање о функцији гаранције квалитета и рекламној функцији робне ознаке у одељцима 1.2.3. и 1.2.4. дисертације. Суд је у пресуди у предмету *Google France and Google* на прилично неодређен начин дефинисао рекламну функцију ознаке, о чему ће бити речи у наставку дисертације.

³¹⁵ Више детаља о еволуцији начина на који је Европски суд правде тумачио остале функције робне ознаке (поред функције указивања на порекло робе) које су заштићене жигом вид. у Pier Luigi Roncaglia, Giulio Enrico Sironi, „Trademark Functions and Protected Interests in the Decisions of The European Court of Justice“, *The Trademark Reporter*, 101/2011, 162-174.

трећа лица (оглашивачи) везала за предметну кључну реч. Огласи су се састојали од кратке поруке оглашивача и линка који води на његову интернет страницу. Тужиоци су у овом поступку били носиоци жигова којима су биле заштићене речи чије је коришћење тужени омогућио у склопу пружања описане услуге рекламирања, док су тужени, поред *Google*-а, била и нека од лица која су „закупила“ ознаке тужилаца у оквиру рекламирања путем интернет странице *Google*-а. Тужиоци су поднели више тужби против тужених пред судовима у Француској са тврдњом да пракса тужених представља повреду њихових жигова, па је у склопу тих поступака Касациони суд Француске тражио од Европског суда правде тумачење релевантних одредби. Суд је на сва питања одговорио у оквиру обједињеног поступка, у оквиру којег је анализирао различите аспекте коришћења кључних речи за рекламирање путем интернет претраживача и одговорио је на више питања која су му била упућена. Ипак, предмет наше анализе ће бити само тумачење Суда везано за ширину овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета.

Суд је, пре свега, заузео став да *Google* у оквиру описане делатности не користи ознаке тужилаца у промету, што је неопходан услов да би дошло до повреде жига, те да тужиоци немају право да забране његову делатност.³¹⁶ Са друге стране, Суд је нашао да оглашивачи у оквиру описаног процеса користе заштићене ознаке у промету, те да је потребно испитати да ли њихови поступци представљају повреду жига тужилаца.³¹⁷ С обзиром на то да су тужени оглашивачи били конкуренти тужилаца у смислу врсте робе и услуга које су нудили на тржишту, те да су „закупљивали“ речи које су идентичне са жигом заштићеним ознакам тужилаца, Суд је дозвољеност праксе тужених ценио из перспективе овлашћења носилаца жигова у ситуацијама двоструког идентитета. У том смислу је Суд поновио тумачење које је изнео у пресуди у предмету *L'Oréal*, да је у овим ситуацијама заштита коју жиг пружа апсолутна, те да носилац жига има овлашћење да забрани сваку употребу ознаке која може да угрози једну од претходно наведених функција ознаке.

³¹⁶ Пресуда у предмету *Google France and Google*, пар. 55, 56, 58.

³¹⁷ *Ibid.*, пар. 51, 52, 59.

Суд је нашао да је радњама тужених, поред могућег угрожавања функције указивања на порекло робе, евентуално угрожена и рекламна функција ознака тужилаца, па се детаљније бавио том функцијом.³¹⁸ Суд је у оквиру дефинисања рекламне функције навео да је то функција коришћења ознаке у рекламне сврхе у циљу информисања и убеђивања потрошача, односно да је реч о функцији ознаке да служи као фактор промоције продаје или као инструмент комерцијалне стратегије.³¹⁹ Након тога је Суд извршио анализу потенцијалне угрожености рекламне функције ознаке, у оквиру које је имао у виду следеће релевантне чињенице. Приликом коришћења услуге рекламирања оглашивач је дужан да плати интернет претраживачу накнаду за оглашавање сваки пут када корисник кликне на линк који води на сајт оглашивача. Имајући у виду да није ограничен број оглашивача који може да „закупи“ исту кључну реч, а да је број огласа које је могуће приказати релативно мали, избор огласа и редослед по којем ће бити приказани се врши на основу одређених критеријума. Ти критеријуми обухватају износ „максималне цене по клику“ коју се оглашивач обавезе да плати, број претходних кликова на линк садржан у огласу, као и квалитет огласа који оцењује интернет претраживач. Из наведеног је очигледно да конкуренција на пољу оглашавања путем једне кључне речи узрокује поскупљење оглашавања путем те кључне речи, јер оглашивачи морају да понуде вишу „максималну цену по клику“ како би њихов оглас постао видљив. Следи да носилац жига који жели да се рекламира путем „закупа“ речи која представља његову заштићену ознаку мора да плати већу „максималну цену по клику“ у ситуацији када је „закуп“ те речи слободан, у поређењу са ситуацијом у којој би он био једини субјект који има право да се рекламира на описани начин. Према томе, очигледно је да коришћење заштићених ознака тужилаца од стране тужених у сврху оглашавања на страници интернет претраживача отежава тужиоцима да се рекламирају путем „закупа“ тих ознака.

Суд је, упркос свему наведеном, закључио да у конкретном случају није дошло до нарушавања рекламне функције робних ознака тужилаца, те да њихови

³¹⁸ Анализа Суда везана за потенцијално угрожавање рекламне функције је наведена у *Ibid.*, пар. 91-98.

³¹⁹ *Ibid.*, пар. 91-92.

жигови нису повређени. Наиме, Суд је нашао да ће у случају када корисник упише кључну реч која је заштићена жигом, линк са интернет страницом носиоца жига свакако бити представљен при врху листе природних резултата претраге, па је на основу ове чињенице закључио да маркетиншки интереси носиоца жига нису угрожени услед околности да му је отежано рекламирање путем плаћених огласа интернет претраживача.

8.3. Анализа тумачења Европског суда правде

Сматрамо да изложене чињенице предмета у којима је Суд одлучивао показују да је анализирано тумачење Суда имало за последицу веома значајно проширење овлашћења носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета, у поређењу са обимом овлашћења која је у тим ситуацијама носилац жига традиционално имао. Поред околности да жиг може бити повређен у случају угрожавања било које од многобројних (а још недовољно дефинисаних) функција ознаке, тумачење Суда крије још једну опасност. Наиме, став Суда да овлашћење носиоца жига не зависи од постојања опасности наступања заблуде потрошача, даје могућност носиоцу жига да забрани употребе ознака од стране трећих лица које немају за циљ указивање да обележена роба потиче од тих лица. Анализирано тумачење, на описани начин, има потенцијал да онемогући различите делатности које подразумевају употребу туђих заштићених ознака у различитим контекстима, при чему не постоји опасност наступања заблуде потрошача.

Конкретно, тужени произвођачи парфема у предмету *L'Oréal* су у оквиру упоредних листа заиста користили заштићене ознаке за означавање исте врсте робе за коју су жигови тужилаца били регистровани. Међутим, ради се о класичном примеру референцијалне употребе ознака у сврху упоредног рекламирања.³²⁰ Наиме, тужени нису користили наведене ознаке да би обележили своју робу, већ се та

³²⁰ Ознака се користи у референцијалном смислу када се употребљава за идентификовање носиоца жига или његове робе.

употреба односила на робу тужилаца. Самим тим заблуда потрошача није могла настати јер је из упоредне листе било јасно да парфеме тужених не потичу из истог извора као парфеме тужилаца, већ да само опонашају њихов мирис. Из свега наведеног произлази да анализирано тумачење Суда има потенцијал да омогући забрану праксе упоредног рекламирања, потпуно независно од чињенице да ли постоји опасност довођења потрошача у заблуду. Наиме, чини се да поређење робе у сврху рекламирања у контекстима које носилац жига није одобрио може да утиче на рекламну функцију ознаке услед презентовања алтернативе обележеној роби, као и да ослаби снагу поруке коју носиолац жига шаље потрошачима. Уколико би на описани начин коришћење заштићене ознаке у сврху упоредног рекламирања негативно утицало да рекламну и комуникациону функцију те ознаке, носилац жига би имао овлашћење да забрани такву употребу ознаке.³²¹ Сматрамо да је овакав исход у супротности са циљевима којима је право жига традиционално тежило јер упоредно рекламирање доприноси бољој информисаности потрошача о роби која се нуди на тржишту и њеним карактеристикама, што веома добро илуструју чињенице предмета *L'Oréal*.³²² Наиме, иако је туженима у наведеном предмету било дозвољено да производе парфеме који опонашају мирис парфема тужилаца (јер ти мириси нису заштићени неким правом интелектуалне својине), анализирано тумачење Суда је

³²¹ Треба напоменути да је Суд ипак ограничио овако широку примену овлашћења носиоца жига на случајеве упоредног рекламирања, путем примене „спољног“ ограничења. Наиме, Суд је заузео став да је упоредно рекламирање увек дозвољено, без обзира на евентуалну повреду жига, уколико су испуњени услови за дозвољено упоредно рекламирање који су прописани посебном директивом (Суд је наведени став заузео у контексту Директиве 97/55/ЕЗ од 6. октобра 1997. године којом је измењена Директива 84/450/ЕЕЗ о обмањујућем рекламирању, на начин да укључи и упоредно рекламирање, док је сада на снази Директива 2006/114/ЕЗ од 12. децембра 2006. године о обмањујућем и упоредном рекламирању). У том смислу вид. пресуду у предмету *L'Oréal*, пар. 54 и 65. Сматрамо да је режим који су прописале наведене директиве превише рестриктиван, те да је простор за упоредно рекламирање веома узак. Поред тога, не слажемо се са приступом који је Суд применио у овом случају, а који подразумева прихватање прешироке заштите коју жиг пружа и примену „спољних“ ограничења те заштите као начина за омогућавање одређених употреба туђих заштићених ознака. Под „спољним“ ограничењима подразумевамо ограничења жига која су узрокована потребом заштите вредности које су независне од циљева који се постављају пред право жига, као што су: право на пародију, слобода изражавања, слобода упоредног рекламирања итд. Сличан став, много детаљније образложен, вид. у R. Burrell, D. Gangjee (2010).

³²² Вид. излагање у првом делу дисертације о доктрини упоредног рекламирања која постоји у праву САД.

резултирало могућношћу да туженима буде забрањено да о тој чињеници истинито информишу потрошаче. У таквој ситуацији би тужени били принуђени да чекају да потрошачи сами препознају карактеристике мириса парфема које производе, а не би могли да их о томе на ефикасан начин истинито обавесте.

Меру проширења овлашћења носиоца жига илуструју и наводи Суда у пресуди у предмету *Google France and Google*, без обзира на околност да је Суд заузео став да у конкретном случају није угрожена рекламна функција ознака тужилаца. Наиме, чињенице предмета *Google France and Google* показују да анализирано тумачење Суда има потенцијал да омогући носиоцу жига да независно од постојања опасности наступања заблуде потрошача (која је у описаној ситуацији мало вероватна) забрани једну врсту циљаног рекламирања које доприноси већој информисаности потрошача о понуди конкурената носиоца жига. Под циљаним рекламирањем подразумевамо распрострањену технику рекламирања приликом које се рекламе прилагођавају конкретном потрошачу на основу података који су о њему прикупљени.³²³

Иначе, сматрамо да став Суда да у конкретном случају није угрожена рекламна функција ознака тужилаца, као и образложење које је у том смислу наведено, посматрани сами за себе, нису исправни. Наиме, природни резултати претраге су независни у односу на огласе за које се плаћа накнада и ове две категорије резултата се упоредо приказују кад корисник унесе у претраживач одређену кључну реч.³²⁴ У том смислу носилац жига може имати интерес да оглас са

³²³ Реч је о маркетиншкој техници која има велики значај и чија се сврха састоји у повећању ефикасности рекламирања. Рекламирање путем интернет претраживача представља вид циљаног рекламирања, јер се на основу кључне речи коју потрошач унесе у претраживач доноси закључак о његовим интересовањима, па се појављују рекламе које су у вези са унетим појмом. У пракси се циљано рекламирање јавља у много форми и није везано искључиво за интернет. Један од примера наведеног вида рекламирања представља пракса додељивања потрошачима који купе одређену робу, купона за попуст на куповину конкурентске робе (на пример, додељивање купона за попуст на куповину пића „Pepsi-Cola“ свим потрошачима који купе две боце пића „Coca-Cola“). У овом случају се на основу извршене куповине изводи закључак о укусима потрошача, па се они покушавају навести да са потрошње конкурентске робе пређу на потрошњу робе која се рекламира. Наведени пример је преузет из Е. Goldman (2009), 391-392.

³²⁴ Уз то сматрамо да је врло упитна констатација, коју је Суд изнео без дубље анализе, да ће приликом претраге, линк са интернет страницом носиоца жига свакако бити представљен при врху

његовим линком буде приказан приликом уношења у претрагу речи коју је заштитио жигом. Намеће се закључак да је услед коришћења ознаке од стране трећих лица носиоцу жига отежано рекламирање путем интернет претраживача уз помоћ његове заштићене ознаке јер за то рекламирање мора да плати вишу цену. Чини се да је Суд закључак о томе да рекламна функција ознака тужилаца није угрожена донео са намером да у конкретном случају ограничи обим овлашћења носилаца жигова, свестан негативних последица које би вршење тих овлашћења могло да има.³²⁵ Међутим, такво решење се не може сматрати задовољавајућим, пошто на тај начин није елиминисан негативни утицај који прешироко тумачење овлашћења носиоца жига може имати у другим чињеничним ситуацијама. Са друге стране, описаним приступом Суда не могу бити задовољни ни носиоци жигова јер такав приступ доприноси значајном степену правне несигурности. Наиме, носиоци жигова не могу бити сигурни у обим њихових права јер је тешко предвидети у којим ситуацијама ће Суд наћи да није угрожена ни једна од функција заштићене ознаке.³²⁶

Из свега наведеног је очигледно да је анализирано тумачење Суда веома проширило овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета. Чињенице проучаваних предмета показују да проширена овлашћења имају потенцијал да постану средство у рукама носиоца жига путем којег ће спречити конкуренте да примене технике упоредног и циљаног рекламирања које подразумевају коришћење његове заштићене ознаке. Носилац жига на описани начин може да спречи да потрошачи на истинит начин буду информисани о роби која представља алтернативу роби коју он нуди на тржишту. Тешко је дати коначан суд о томе који ће све видови коришћења заштићених ознака од стране трећих лица (у

листе природних резултата. Наше мишљење је да ово не мора увек бити случај, нарочито ако није реч о познатој ознаци. Приликом ове тврдње нарочито имамо у виду чињеницу да услед важења начела специјалности, као и територијалног важења жига, више лица може користити исту ознаку за обележавање своје робе и претендовати да се њихова интернет страница појави као природан резултат претраге у којој је предметна ознака наведена као кључна реч. Такође, речи које су заштићене жигом најчешће имају своја номинална значења, која могу генерисати резултате претраге који су независни од употребе тих речи као жигом заштићених ознака.

³²⁵ Слично мишљење је изражено и у М. Senftleben (2011), 17.

³²⁶ Исто М. Senftleben (2014), 6.

случају којих не постоји опасност наступања заблуде потрошача) доћи под удар проширеног овлашћења носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета. Међутим, на основу анализираних примера се може закључити да жиг на описани начин постаје средство за борбу против конкуренције засноване на истинитим информацијама, односно против основног циља чијем остварењу је право жига традиционално тежило.

Проширење овлашћења носиоца жига је последица измењеног погледа на питање које функције робне ознаке заслужују правну заштиту, као и питање колики је оптимални степен те заштите. За омогућавање деловања механизма робних ознака је довољно да жиг непосредно заштити само функцију ознаке да указује на порекло робе, а на тај начин ће посредно бити пружена заштита и осталим функцијама робне ознаке. Дакле, традиционално је жиг штитио остале функције робне ознаке само у мери у којој је та заштита проистацала из заштите њене основне функције. У складу са реченим, овлашћење на забрану коришћења ознаке које може довести потрошаче у заблуду о пореклу робе је одувек представљало основно овлашћење које жиг пружа свом носиоцу. Тумачењем које је изнео у пресуди у предмету *L'Oréal*, Суд је у једној специфичној ситуацији (случају двоструког идентитета) проширио заштиту робне ознаке на начин да је пружио непосредну и потпуну заштиту свим функцијама робне ознаке, што подразумева право носиоца жига да забрани сваку употребу заштићене ознаке од стране трећег лица уколико постоји опасност нарушавања било које њене функције.

Иако тумачење које проширује овлашћења носиоца жига по правилу отвара много питања, Суд није навео суштинске разлоге за свој став. Конкретно, Суд није навео разлог због којег је за функционисање робних ознака потребно да све њихове функције буду непосредно заштићене, а није довољно да, као што се традиционално сматрало, заштита осталих функција ознаке буде обезбеђена посредством заштите функције указивања на порекло робе. Чини се да се Суд задржао на језичком тумачењу чл. 5 ст. 1 Прве директиве, те да је као одлучујућу ценио чињеницу да у случају двоструког идентитета, за разлику од ситуација у којима постоји сличност предметних ознака и роба, заштита коју жиг пружа није условљена постојањем

опасности довођења потрошача у заблуду. Из наведене чињенице је Суд закључио да се поменуте две ситуације разликују по ширини заштите коју жиг пружа (а не само по различитим стандардима доказивања), те да у случајевима двоструког идентитета жиг пружа заштиту свим функцијама робне ознаке.

У теорији је указано да је изложено тумачење Суда учинило нејасном разлику између заштите коју жиг пружа познатим ознакама и заштите коју пружа ознакама које не спадају у ту групу. У том смислу се тврди да рекламна, инвестициона и комуникациона функција ознаке представљају функције које пре свега поседују познате ознаке код којих је слика брэнда изграђена путем обимних инвестиција у рекламирање. Даље се тврди да су наведене функције ознаке заштићене путем додатних овлашћења носиоца познатог жига, нарочито имајући у виду да се ова овлашћења у праву Европске уније примењују и на ситуације двоструког идентитета,³²⁷ те да није јасно због чега је Суд сматрао да је потребно да се у наведеним ситуацијама тим функцијама ознаке пружи заштита и путем чл. 5 ст. 1 Прве директиве. Нарочито се указује да наведени члан није погодан за пружање заштите свим функцијама робне ознаке јер није формулисан на избалансиран начин попут одредбе којом је прописан институт заштите ознака од разводњавања. Наиме, у претходним излагањима смо објаснили да се у праву Европске уније додатна

³²⁷ Наведена констатација захтева додатно појашњење. Институт заштите познатих ознака од разводњавања (додатна овлашћења носилаца познатих жигова) је био прописан у чл. 5 ст. 2 Прве директиве из 1988. године, као и чл. 5 ст. 2 Директиве из 2008. године. Поменути чланови су у својој суштини на исти начин регулисали наведени институт и оба су предвиђала да се заштита од разводњавања односи искључиво на ситуације када се ознака идентична или слична познатој ознаци користи за обележавање робе која није слична роби за коју је позната ознака регистрована, што би значило да се овај вид заштите не односи на случајеве двоструког идентитета. Међутим, Европски суд правде је у две пресуде које је донео 2003. године, и то у пресуди у предмету *Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd* (C-292/00) од 9. јануара 2003. године, као и у пресуди у предмету *Adidas-Salomon AG*, изнео тумачење наведеног члана које је супротно изричито дефинисаном пољу његове примене, па је нашао да се заштита коју предвиђа тај члан односи и на ситуације употребе ознаке која је иста или слична познатој ознаци за обележавање робе која је иста или слична роби за коју је позната ознака регистрована. Детаљнију анализу овог тумачења Суда, као и његову критику вид. у В. Боровац (2014), 707-720. Директива из 2015. године је инкорпорисала поменуто тумачење Суда, па је у чл. 10 ст. 2 тач. (ц) (који је цитиран у дисертацији) предвидела да се додатна овлашћења носиоца познатог жига примењују у случајевима коришћења од стране трећег лица исте или сличне ознаке за обележавање било које врсте робе.

овлашћења носиоца познатог жига могу применити само уколико треће лице нема оправдавајући разлог за употребу ознаке у конкретном случају, што судовима даје могућност да дозволе употребе ознака ако сматрају да у прилог таквој одлуци говоре вредности слободе говоре, слободног одвијања конкуренције итд. За разлику од наведеног, одредба чл. 5 ст. 1 Прве директиве не оставља судовима могућност да воде рачуна о интересима који би могли да оправдају коришћење ознаке у конкретном случају.³²⁸

Поред тога, сматрамо да тумачење које је Суд изнео садржи логичку неконзистентност. Наиме, одредба чл. 5 ст. 1 Прве директиве прописује овлашћења носиоца жига којим је заштићена робна ознака која не мора имати својство познате ознаке. Дакле, у обе ситуације које су наведене у поменутој одредби (случај двоструког идентитета и ситуација у којој постоји сличност предметних ознака и роба) се штити исти предмет, а разлика се састоји у начину његовог угрожавања. У складу са тим, разлика између овлашћења носиоца жига предвиђена у двема наведеним ситуацијама је условљена врстом угрожавања предмета заштите и та овлашћења су прописана тако да на најбољи начин омогуће да заштићена ознака настави да врши своје функције у промету. С обзиром на то да се у оба случаја штити робна ознака која не мора имати својство познате ознаке, одлука о конкретним функцијама ознаке којима се пружа заштита би искључиво требало да зависи од циља који се жели постићи путем те заштите, а не од начина угрожавања тог циља. Имајући у виду речено, сматрамо да тумачење чл. 5 ст. 1 Прве директиве које је изнео Суд садржи логичку неконзистентност, јер то тумачење подразумева различито дефинисање предмета заштите (конкретних функција ознаке које су заштићене) у зависности начина његовог угрожавања.³²⁹ Последица наведене неконзистентности се састоји у околности да се анализираним тумачењем Суда пружа заштита већем

³²⁸ Изложена анализа је наведена у Martin Senfleben, „Function Theory and International Exhaustion – Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function“, 2014, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772 12. октобар 2016., 2-3. За више детаља вид. наведени рад.

³²⁹ Исто мишљење смо изнели у Владимир Боровац, „Критички осврт на тумачење функција жига у пракси Европског суда правде“, *Право и привреда*, 7-9/2014, 91-92.

броју функција робне ознаке само у једној специфичној ситуацији њеног угрожавања, иако те исте функције могу бити угрожене и у другим ситуацијама.

Сматрамо да логичку неконзистентност тумачња Суда на добар начин илуструју чињенице предмета *Google France and Google*. Наиме, претензије више лица да приликом рекламирања путем интернет претраживача „закупе“ одређену кључну реч води расту цене „закупа“ те кључне речи без обзира на врсту робе коју поменути лица рекламирају на описани начин. Дакле, носиоцу жига ће бити отежано рекламирање путем „закупа“ речи која представља његову заштићену ознаку, односно рекламна функција те ознаке ће бити угрожена, увек када је „закуп“ те речи дозвољен трећим лицима, без обзира да ли су та лица конкуренти носиоца жига или она производе неку потпуно различиту робу. Јасно произлази да функције робне ознаке могу бити угрожене у ситуацијама у којима постоји сличност предметних ознака и роба на једнак начин као и у случајевима двоструког идентитета, те да нема оправдања за прављење разлике између две наведене ситуације и пружање заштите већем броју функција робне ознаке у само једној од њих.

Међутим, постоје и мишљења која подржавају тумачење Суда да се у случајевима двоструког идентитета пружа заштита свим функцијама робне ознаке.³³⁰ У том контексту је посебно место заузео аргумент да се оваквим тумачењем штити правило о регионалном исцрпљењу жига. У оквиру наведеног аргумента се тврди да се у случају простирања овлашћења носиоца жига само на ситуације у којима постоји

³³⁰ Ова мишљења су пре свега изразила одређена струковна удружења везана за право интелектуалне својине и она су наведена у контексту критике предлога Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу које је Европска комисија представила у марту 2013. године, о којем ће бити речу у наставку, а у којем је било предвиђено да се овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета услови угроженошћу функције заштићене ознаке да указује на порекло робе. У том смислу вид. Мишљење Немачке асоцијације за заштиту интелектуалне својине (познате под скраћеницом: GRUR) о предлогу Директиве о жигу изнетом од стране Европске комисије, http://www.grur.org/uploads/tx_gstatement/2013-07-01_GRUR_Opinion_Recast_TM_Directive-full_01.pdf 13. октобар 2016., 10-11, као и Мишљење Асоцијације практичара из области права жига и права индустријског дизајна (познате под скраћеницом: APRAM) о предлогу Директиве о жигу и предлогу измена Уредбе о комунитарном жигу, <http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/APRAM-opinion-on-the-TM-package.pdf> 13. октобар 2016., 7. Као пример позитивнијег става према тумачењу Суда који је изражен у теорији вид. Annette Kur, „Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05*, 2014, 13 и даље.

опасност довођења потрошача у заблуду (односно у којима је угрожена функција ознаке да указује на порекло робе) не би могло спровести правило о регионалном исцрпљењу жига.³³¹ Наиме, тврди се да у наведеном случају носиоци жигова не би имали овлашћење да спрече увоз робе обележене заштићеном ознаком која је уз њихову дозволу пуштена у промет изван јединственог тржишта Европске уније, због тога што у случају те робе нема заблуде потрошача, јер је реч о роби која заиста потиче од носиоца жига. С обзиром на то да носилац жига не би могао да спречи паралелну трговину у описаној ситуацији, правило о регионалном исцрпљењу жига би у пракси имало снагу правила о међународном исцрпљењу.

Наведени аргумент не сматрамо довољно снажним да би оправдао анализирано тумачење Суда. Пре свега, у првом делу дисертације смо изразили уверење о неадекватности правила о националном исцрпљењу жига (односно правила о регионалном исцрпљењу у контексту права Европске уније) управо тврдњом да правило које омогућава носиоцу жига да спречи паралелну трговину и направи ценовну дискриминацију између различитих држава стоји у супротности са циљем изградње ефикасног тржишта на којем се несметано одвија конкуренција, а чему је право жига традиционално тежило.³³² У складу са наведеним, сматрамо да поменути аргумент не може да оправда анализирано тумачење Суда, пошто се оправдање ниједног правила не може заснивати на тврдњи да оно омогућава спровођења другог правила које је, само по себи, контроверзно. Поред тога, чак и ако би се правило о регионалном исцрпљењу прихватило као оправдано, чини се да потреба његовог спровођења не може да оправда тумачење да се овлашћења носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета простиру на заштиту свих функција

³³¹ Подсећамо да се под регионалним исцрпљењем жига у контексту права жига Европске уније подразумева правило да када носилац жига или његов правни следбеник први пут стави у промет у некој од држава која припада јединственом тржишту Европске уније, конкретан примерак робе обележене заштићеном ознаком и пренесе трећем лицу својину на њему, он престаје да има искључиво овлашћење на стављање у промет тог примерка робе у свим државама које припадају јединственом тржишту, као и на његово нуђење, складиштење итд. За разлику од тога, према режиму међународног исцрпљења је за наступање исцрпљења жига довољно да примерак робе обележене заштићеном ознаком буде пуштен у промет у било којој држави.

³³² Вид. анализу института исцрпљења права, која је изложена у оквиру одељка 2.6.4. дисертације.

ознаке. У литератури је указано да примена правила о регионалном исцрпљењу није долазила у питање ни пре доношења пресуде у предмету *L'Oréal*, у којој је Суд први пут изнео тумачење којим је проширио примену овлашћења носиоца жига на заштиту свих функција ознаке. До тада је Суд у контексту случајева двоструког идентитета више пута навео да се заштита пружа пре свега функцији ознаке да указује на порекло робе.³³³ Такође је указано да проширени обим заштите ознака не би решио проблеме у спровођењу правила о регионалном исцрпљењу жига, уколико би такви проблеми настали као последица тумачења да је у ситуацији двоструког идентитета заштићена само функција ознаке да указује на порекло робе. У том смислу је наведено да уколико би се заузео став да увоз робе која потиче од носиоца жига и коју је он ставио у промет изван јединственог тржишта Европске уније не може да угрози функцију ознаке да указује на порекло робе, тешко да би се могао извести закључак да тај увоз доводи до угрожавања осталих функција ознаке. У тој ситуацији ни проширени обим заштите не би омогућио носиоцу жига да спречи паралелну трговину робом коју је ставио у промет изван јединственог тржишта Европске уније.³³⁴ Имајући у виду све наведено, сматрамо да одређивање праве мере обима овлашћења које жиг даје свом носиоцу у случајевима двоструког идентитета представља веома важно питање које има многобројне импликације и које не треба да буде подређено омогућавању спровођења другог, мање важног, правила. Уколико у спровођењу правила о регионалном исцрпљењу постоје проблеми које је потребно решавати, решење би требало тражити на други начин. Уосталом, ни тумачење Суда које је предмет наше анализе није изнето у склопу разматрања правила о регионалном исцрпљењу, већ је дато у потпуно другом контексту.

³³³ M. Senftleben (2014), 8.

³³⁴ *Ibid.*, 9.

8.4. Обим овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета према Директиви о хармонизацији правних прописа о жигу из 2015. године

Тумачење Суда о обиму овлашћења носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета је поред стручне јавности критиковала и Европска комисија. Ову околност је, у оквиру Мишљења које је био позван да изнесе у једном од предмета, уочио и општи правозаступник Суда. Он је у том контексту изнео став да се део проблема састоји у нејасној формулацији релевантних одредби, па је закључио да најбољи излаз из сложене ситуације није у промени смера праксе Суда, већ у доношењу нових прописа.³³⁵

Прави тренутак за решење проблема који је настао анализираним тумачењем Суда је била реформа прописа Европске уније из области жига, која је отпочела након што је Суд изнео предметно тумачење, а која је резултирала доношењем Директиве из 2015. године и Уредбе из 2015. године о измени и допуни Уредбе из 2009. године. У оквиру поменуте реформе је Макс Планк институт за интелектуалану својину и право конкуренције, на захтев Европске комисије, израдио Студију о свеукупном функционисању европског жиговног система (у даљем тексту само: Студија) у којој су биле предложене измене права жига Европске уније.³³⁶ У Студији су изнети ставови који су у супротности са анализираним тумачењем Суда. Конкретно, у Студији је изражено мишљење да остале функције ознаке, нарочито функције гаранције квалитета робе и услуга, као и комуникације, инвестиција и рекламирања не треба да имају самосталну улогу приликом тумачења обима заштите коју пружа чл. 5 ст. 1 тач. (а) Директиве, те да негативан ефекат на ове функције не треба да има значај за заштиту коју ово правило пружа.³³⁷ У Студији је, такође, указано да је потребно разликовати употребу ознаке којом се идентификује роба

³³⁵ Вид. Мишљење општег правозаступника Jääskinen-a у предмету *Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd.* (C-323-09) од 24.03.2011. године, пар. 7-9.

³³⁶ *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf 15. октобар 2016. (даље у фусноти: Студија).

³³⁷ Студија, 104, пар. 2.184.

самог носиоца жига, тзв. референцијална или номинална употреба (која је, на пример, постојала у случају упоредних листа у предмету *L'Oréal*), од употребе ознаке која се односи на робу која не потиче од носиоца жига. У првом случају неће доћи до угрожавања функције указивања на порекло робе, док у другом случају вероватно хоће. Међутим, чак и у другом случају неће наступити заблуда потрошача у погледу порекла робе уколико они не доживљавају да се ознака користи у функцији означавања порекла, па тада нема ни повреде жига.³³⁸

Европска комисија је 2013. године представила предлог нове Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу (даље у тексту: предлог Директиве) у којем су прихваћени ставови наведени у Студији, па је предвиђено да у случајевима двоструког идентитета жиг пружа заштиту робним ознакама само уколико је угрожена функција ознаке да указује на порекло робе.³³⁹ Наиме, у предлогу Директиве је било предвиђено правило да регистровани жиг гарантује свом титулару искључиво право да забрани трећим лицима да без његове сагласности у пословном промету користе ознаку која је идентична заштићеној ознаци у вези са робом и услугама које су идентичне онима за које је жиг регистрован, уколико таква употреба утиче или је способна да утиче на функцију ознаке да гарантује потрошачима порекло робе и услуга.³⁴⁰ Да је предлог Директиве усвојен у наведеном тексту, било би оповргнуто тумачење Суда о томе које функције ознаке су предмет заштите путем жига. У том случају би се на снагу вратило традиционално правило да је основно овлашћење носиоца жига да обезбеди заштиту функције ознаке да указује на порекло робе, а да се на тај начин посредно штите и остале функције робне ознаке.

Међутим, наведена одредба предлога Директиве је изостављена из текста Директиве који је усвојен. Наиме, Директива из 2015. године је овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета регулисала на суштински исти начин на који су ово овлашћење регулисале Прва директива из 1988. године и Директива из

³³⁸ Студија, 103-104, пар. 2.180-2.181.

³³⁹ Предлог Директиве Европског парламента и Савета о хармонизацији правних прописа о жигу од 27.03.2013. године, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162> 15. октобар 2016. (даље у фусноти: предлог Директиве).

³⁴⁰ Вид. чл. 10 ст. 1 тач. (а) предлога Директиве.

2008. године.³⁴¹ Наведена околност има за последицу да је анализирано тумачење Суда задржало релевантност, те да је остало на снази као обавезујуће тумачење ширине овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета.

8.5. Закључак осме главе

Тумачење Европског суда правде које је анализирано у претходном излагању, према којем носилац жига у случајевима двоструког идентитета може да забрани употребу ознаке која угрожава било коју од функција његове заштићене ознаке је веома проширило овлашћења носиоца жига. Наиме, традиционално се ширина овлашћења у тим случајевима није разликовала од ситуација у којима постоји само сличност предметних ознака и роба, пошто је жиг пружао непосредну заштиту само основној функцији робне ознаке да указује на порекло робе. Најзначајнија последица различитог тумачења обима овлашћења носиоца жига од стране Суда у односу на традиционални поглед на ово питање, се састоји у могућности носиоца жига да забрани трећим лицима употребе ознака којим она не обележавају своју робу у циљу указивања на њено порекло, већ ознаке користе на други начин. У том контексту смо указали да постоји опасност да проширена овлашћења постану средство у рукама носилаца жигова за борбу против конкуренције засноване на истинитим информацијама, односно борбу против примарног циља чијем остварењу је право жига традиционално тежило.

Сматрамо да је изложено тумачење Суда, које је потврђено приликом доношења Директиве из 2015. године, последица измењеног схватања о томе које функције робне ознаке заслужују правну заштиту и колики је оптимални степен те

³⁴¹ Упоредити чл. 10 ст. 2 тач. (а) Директиве из 2015. године са чл. 5 ст. 1 тач. (а) Прве директиве из 1988. године и чл. 5 ст. 1 тач. (а) Директиве из 2008. године. Такође, одредбе преамбуле Директиве из 2015. године, које се односе на овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета су идентичне са релевантним одредбама преамбуле Директиве из 2008. године, а веома сличне одредбама преамбуле Прве директиве из 1988. године. У том смислу упоредити пар. 16 преамбуле Директиве из 2015. године, са пар. 10 преамбуле Прве директиве из 1988. године и пар. 11 преамбуле Директиве из 2008. године.

заштите. Традиционално су остале функције робне ознаке биле заштићене искључиво посредством заштите функције ознаке да указује на порекло робе. За разлику од тога, Суд је заузео став да све функције робне ознаке заслужују непосредну и потпуну заштиту у ситуацијама двоструког идентитета. Притом се Суд задржао на језичком тумачењу одредаба Прве директиве, а није изложио суштинске разлоге за свој став, односно није навео разлог због којег је за функционисање механизма робних ознака потребно да све њихове функције буду непосредно заштићене.

Према нашем мишљењу, поменуто тумачење Суда је, као и неколико модерних института које смо анализирали у претходним излагањима, одраз измењеног погледа на друштвену сврху права жига у чијем центру се налази брига о интересима носиоца жига. Тумачење Суда даје носиоцу жига широко овлашћење на контролу комуникације у оквиру које се користи његова заштићена ознака. Овакво овлашћење је неспојиво са циљем заштите ефикасности привређивања у условима конкуренције, који се традиционално постављао пред право жига. Међутим, поменуто овлашћење се уклапа у поглед на жиг као право које има за циљ да омогући свом носиоцу да присвоји целокупну корист која може настати од робне ознаке.

ГЛАВА 9.

ИНСТИТУТ „УПОТРЕБЕ ОЗНАКЕ“ КАО БРАНА САНКЦИОНИСАЊУ УПОТРЕБА ОЗНАКЕ КОЈЕ НЕМАЈУ ЗА ЦИЉ УКАЗИВАЊЕ НА ПОРЕКЛО ОБЕЛЕЖЕНЕ РОБЕ

9.1. Увод

У претходним излагањима смо проучавали модерне институте права жига који су довели до ширења овлашћења носиоца жига. У оквиру наведене анализе смо на више места указали да је поменуто проширење овлашћења, између осталог, дало могућност носиоцу жига да забрани различите употребе ознака од стране трећих лица које немају за сврху обележавања робе тих лица у циљу указивања на њено порекло. За ситуацију у којој лице употребљава ознаку за обележавања робе у циљу указивања да роба потиче од тог лица, се у литератури користи више термина, као што су „употреба ознаке као жига“, „употреба ознаке у функцији жига“, „употреба ознаке у функцији робне ознаке“ итд. Ми ћемо у наставку користи последњи наведени термин. У наредном излагању ћемо објаснити како је дошло до ситуације да носилац жига има овлашћење да забрани употребе ознака које не представљају употребе у функцији робне ознаке.

У првом делу дисертације смо објаснили да произвођачи користе робне ознаке да би обележили робу коју производе у циљу њеног разликовања од сличне робе и ради указивања на порекло те робе. Наравно, произвођачи користе робне ознаке и у оквиру рекламирања обележене робе, њеног нуђења на тржишту, стављања у промет итд. Због тога су све наведене радње обухваћене искључивим овлашћењима која улазе у састав жига. Према традиционалном схватању, сврха жига је да створи услове за деловање механизма робних ознака у промету, чиме се, у крајњем исходу, штити

ефикасност привређивања у условима конкуренције. Жиг испуњава овај циљ путем додељивања носиоцу жига овлашћења да трећим лицима забрани одређене видове употребе заштићене ознаке или ознака које су јој сличне. Међутим, поставља се питање у погледу ког вида коришћења робних ознака је нужно постојање ексклузивитета носиоца жига да би ознака могла да врши своје функције у промету.

Наиме, треће лице може користити заштићену (или сличну) ознаку на различите начине, од којих ћемо навести неке. Пре свега, већина заштићених робних ознака представља речи које имају своје језичко значење које је независно од њихове функције означавања, па ознаке могу бити коришћене у том значењу. Поред тога, заштићене ознаке могу бити коришћене у тзв. референцијалном смислу, односно у оквиру комуникације која се односи на обележену робу или њеног произвођача. Ознаке могу бити употребљаване на референцијални начин од стране потрошача, конкурентских произвођача, али и других лица као што су новинари, филмски продуценти, јавне личности у оквиру њихових обраћања јавности итд. На пример, о референцијалној употреби ознаке је реч када се ђак првак похвали свом другу да је добио нове „Puma“ патике за фудбал, али и када конкурентски произвођач патика у реклами објави резултат испитивања мишљења потрошача да су његове патике подједнако квалитетне као и патике „Puma“. Такође, ознаку „Audi“ на референцијални начин употребљава новинар када у специјализованом часопису објави текст у којем се анализирају перформансе новог модела аутомобила овог произвођача, али и продуценти филма у којем се појављује наведени модел аутомобила обележен поменутом ознаком. Као што се види из наведених примера, референцијалне употребе ознака се одигравају како у приватној сфери, тако и у сфери комерцијалне делатности привредних субјеката. Поред тога, треће лице може користити ознаку као украс на роби, односно може наносити ознаку на робу у циљу њеног украшавања на начин који потрошачима не шаље поруку о извору из којег роба потиче. Коначно, треће лице може употребљавати заштићену ознаку за обележавање своје робе на тржишту на начин који потрошачима указује да роба потиче од тог лица, односно може је користити у функцији робне ознаке.

У описаној ситуацији се наметнула дилема да ли је потребно и оправдано да жиг даје свом носиоцу овлашћење да забрани коришћење ознаке које не представља употребу у функцији робне ознаке. Наведено питање није било актуелно док се овлашћење носиоца жига сводило на забрану употребе ознака које могу довести потрошаче у заблуду у погледу порекла робе, пошто тај вид заблуде потрошача може настати само у случају употребе ознаке у функцији робне ознаке. Наиме, потрошачи могу бити доведени у заблуду у погледу порекла робе само уколико треће лице употребљава ознаку за обележавања своје робе на начин који потрошачима указује да обележена роба потиче од тог лица, па је и носилац жига традиционално имао овлашћење на забрану само употребе ознака у функцији робне ознаке.

Са друге стране, модерна овлашћења која смо анализирали у претходним излагањима омогућавају носиоцу жига да забрани и одређене употребе ознака које нису употребе у функцији робне ознаке. Подсећамо да је проширење појма заблуде коју право жига санкционише утицало на измену стандарда за оцену повреде жига. У том смислу се за доношење одлука судова у споровима о повреди жига као релевантна наметнула њихова процена да ли су одређеном употребом ознаке потрошачи доведени у заблуду да корисник ознаке има дозволу носиоца жига за предметну употребу. Примена наведеног стандарда за утврђивање повреде жига је отворила простор носиоцу жига да забрани и употребе ознака које су се традиционално сматрале референцијалним, уколико би потрошачи могли бити доведени у заблуду поводом постојања дозволе за предметну употребу.³⁴² Поред тога, у излагању о додатним овлашћењима носиоца познатог жига смо указали да оштећења заштићене ознаке у сврху чијег спречавања су ова овлашћења установљена могу настати у различитим ситуацијама употребе познатих ознака од стране трећих лица. У том контексту смо објаснили да до нарушавања дистинктивности ознака у смислу увећања унутрашњих трошкова тражења робе пре свега долази услед

³⁴² Као потврду наведене констатације подсећамо да смо у излагању о проширењу појма заблуде потрошача коју право жига санкционише, као помало екстреман пример, навели да би доследном применом модерних стандарда носилац жига имао право да забрани употребу ознака у новинским текстовима уколико би доказао да релевантан проценат потрошача верује да су такви видови употребе ознака дозвољени само уз одобрење носиоца жига.

употреба ознака у свакодневном говору у њиховом језичком значењу, што представља некомерцијални вид употребе ознака. Такође смо истакли да до нарушавања репутације ознаке може доћи не само у случајевима када треће лице користи заштићену ознаку у функцији робне ознаке, већ и у случајевима других врста употреба ознаке. Из наведеног произлази да је потпуна заштита ознака од поменутих опасности могућа само ако се додатна овлашћења носиоца познатог жига примене на све видове употребе заштићених ознака. Коначно, у оквиру анализе тумачења Европског суда правде везаног за обим овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета, указано је да тумачење према којем носилац жига има овлашћење на спречавање нарушавања било које функције робне ознаке, омогућава носиоцу жига да забрани не само употребе ознака у функцији робне ознаке, већ и разне друге видове употреба. Наведену констатацију су потврдиле чињенице случајева у којима је Суд одлучивао, а који су били предмет анализе.

У наставку ћемо извршити анализу предлога за ограничавање овлашћења носиоца жига и њихово враћање у домен у којем се она примењују искључиво на ситуације употребе ознака у функцији робне ознаке. Такође, проучићемо и ставове који су према тим предлозима изражени у правној теорији и судској пракси. На крају ћемо изнети суд о томе да ли је овлашћења носиоца жига могуће ограничити и да ли она треба да буду ограничена на ситуације у којима треће лице употребљава ознаку у функцији робне ознаке.

9.2. Расправе о дефиницији института „употребе ознаке“ и његовој оправданости

Наведене околности су наметнуле расправу о одређивању граница заштите коју жиг пружа робној ознаци и дефинисању примереног поља примене овлашћења носиоца жига. Конкретно, у правној теорији и судској пракси се у првој деценији двадесетог века као спорно искристалисало питање да ли овлашћења носиоца жига треба да буду ограничена на забрану употребе ознака у функцији робних ознака или

она треба да се простиру и на друге видове њихових употреба. Осим тога, у теорији није постигнута сагласност ни око дефиниције појма употребе ознаке у функцији ознаке.

У теорији права жига у САД су у поменутом периоду вођене живе расправе о наведеним питањима, у оквиру којих је централно место заузела полемика коју су водили професори Стејси Доган (*Stacey Dogan*) и Марк Лејмли, са једне стране, и професори Грим Динвуди (*Graeme Dinwoodie*) и Марк Џенис (*Mark Janis*), са друге стране.³⁴³ У поменутих расправама је за правило о ограничењу овлашћења носиоца жига на ситуације у којима треће лице употребљава ознаку у функцији робне ознаке коришћен термин: институт „употребе ознаке“ (енг. *trademark use*). Наведени термин ћемо и ми користити у наставку. Повод за полемику о оправданости института употребе ознаке су биле тужбе за повреду жига са којима су се суочили интернет претраживачи и други посредници на интернету који су у оквиру своје делатности на одређен начин употребљавали жигом заштићене ознаке. Сходно томе су и расправе превасходно вођене у контексту тих спорова, иако је примена института употребе ознаке знатно шира. Између наведених аутора није постојала сагласност о низу питања, између осталог и томе да ли је право жига у прошлости прописивало институт употребе ознаке, да ли право жига тај институт данас прописује, као и да ли би постојање таквог института било оправдано.

Доган и Лејмли су институт употребе ознаке сматрали оправданим и залагали су се за његову примену, наводећи да је путем овог института могуће ограничити преширока овлашћења носиоца жига. Поменути аутори су сматрали да би примена

³⁴³ Стејси Доган и Марк Лејмли су заговорници тезе да је коришћење ознаке у функцији робне ознаке услов за постојање одговорности неког лица за повреду жига. За више детаља вид. S. L. Dogan, M. A. Lemley (2004), 777-783. Са ставовима поменутих аутора су неслагање изразили Грим Динвуди и Марк Џенис у раду Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis, „Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law“, *Iowa Law Review*, 92(5)/2007, 1597-1667. Након тога је полемика на наведену тему настављена у следећим радовима: Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, „Grounding Trademark Law through Trademark Use“, *Iowa Law Review*, 92(5)/2007, 1669-1701; Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis, „Lessons from Trademark Use Debate“, *Iowa Law Review*, 92(5)/2007, 1703-1721; Stacey L. Dogan, „Beyond Trademark Use“, *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, 8(1)/2010, 135-156. Радове који су се бавили наведеним питањем су објављивали и други аутори. Сматрамо да се међу тим радовима, по својој важности, издваја рад М. McKenna, (2009), 773-828. У наставку излагања ћемо у основним цртама изнети ставове који су изложени у наведеним радовима.

наведеног института могла да искључи могућност повреде жига у ситуацијама када треће лице није користило ознаку у функцији робне ознаке и то без обзира на постојање заблуде потрошача. Због тога су аутори сматрали да је наведени институт погодан за ефикасно решавање одређеног типа спорова, у којима је очигледно да ознака није коришћена у функцији робне ознаке, јер тада у поступку не би било потребе да се врше исцрпљујуће и скупе анализе постојања опасности довођења потрошача у заблуду. Доган и Лејмли су се пре свега залагали за објективно дефинисање појма коришћења ознаке у функцији робне ознаке, односно за дефиницију која не узима (искључиво) у обзир начин на који потрошачи доживљавају конкретну употребу ознаке. Наведени аутори, међутим, нису успели да понуде потпуну дефиницију појма употребе ознаке у функцији робне ознаке, на основу које би на недвосмислен начин било могуће извршити разграничење између ове врсте употреба ознаке и употреба које не спадају у ову категорију.

Са друге стране, Динвуди и Џенис су изнели другачије виђење института употребе ознаке. Они су изразили уверење да примена тог института, на начин на који се залажу Доган и Лејмли, не би била оправдана. Аутори су у том смислу навели да би такав институт пружио трећим лицима имунитет од одговорности за повреду жига у низу случајева у којима њихове употребе заштићених ознака могу да доведу до заблуде потрошача, и то без обзира на околност да ли су се трећа лица у конкретном случају понашала савесно или су имала намеру изазивања те заблуде. Наведена тврдња је поткрепљена низом хипотетичких примера.³⁴⁴ Такође, аутори су

³⁴⁴ Аутори су као пример навели ситуацију у којој одређени произвођач спортске обуће започне своје пословање под називом „Nike Sneakers Inc.“, који је сличан жигом заштићеној познатој ознаци „NIKE“ за исту врсту робе, али да обућу коју производи обележава ознаком „ZAZU“. Аутори указују да би институт употребе ознаке омогућио овакву ситуацију, без обзира на евентуалну заблуду потрошача, јер према том институту није реч о употреби ознаке у функцији робне ознаке, већ о њеној употреби као назива привредног друштва. Према тврдњи аутора, могуће је замислити и драстичнију ситуацију у којој би на кутији обуће поменутог произвођача стајала изјава да су „ZAZU“ патике много јефтиније и удобније од NIKE патика“, али на начин да је цела изјава написана ситним словима, осим речи „NIKE“ која би била написана веома великим словима, користећи облик и боју слова који је исти као код познате ознаке „NIKE“. Према тврдњи аутора, иако се оваква изјава може сврстати у упоредно рекламирање у оквиру којег треће лице не користи туђу ознаку за обележавање своје робе, начин на који је изјава написана може довести потрошаче у заблуду поводом порекла робе. Имајући у виду

изнели тврдњу да би институт употребе ознаке био веома тежак за примену и да би у неким случајевима закључак о томе да ли је ознака коришћена у функцији робне ознаке морао бити донет имајући у виду начин на који конкретну употребу доживљавају потрошачи. У тим случајевима би примена овог института зависила од постојања опасности довођења потрошача у заблуду, у којим ситуацијама он не би могао да допринесе ефикаснијем решавању спорова поводом повреде жига.

Марк Мек Кена је институт употребе ознаке посматрао из другог угла у односу на остале ауторе и његово виђење овог института је у доброј мери помирило разлике између различитих ставова у вези са овим питањем које су постојале у теорији. Наиме, Мек Кена је указао да је проблем који заговорници института употребе ознаке имају приликом дефинисања појма употребе ознаке у функцији робне ознаке узрокован чињеницом да овај појам може бити дефинисан само функционално, односно једино ако се посматра из угла схватања потрошача. Наведени приступ подразумева да ће се сматрати да је ознака коришћена у функцији робне ознаке уколико је вероватно да потрошачка јавност разуме наведену употребу ознаке као употребу која указује да обележена роба потиче од корисника ознаке или да је он на други начин повезан са њом. Уколико потрошачи сматрају да конкретна употреба ознаке не указује на порекло робе или постојање другог вида повезаности, онда се та употреба не може сматрати употребом у функцији робне ознаке. Аутор је указао да се утврђивање овако дефинисане употребе ознаке у функцији робне ознаке подударно са утврђивањем вероватноће наступања заблуде потрошача, што у одлучној мери одређује овај институт и директно утиче на многе аспекте његове примене, који су били предмет теоријских расправа које смо претходно изложили. Наиме, у таквој ситуацији корисник ознаке губи могућност да са позивом на овај институт избегне одговорност за повреду жига у случајевима у којима постоји опасност довођења потрошача у заблуду. У том смислу је Мек Кена указао да институт употребе ознаке не може да буде брана за прешироку примену овлашћења носиоца жига, што представља његов основни смисао. Као последица наведеног, институт употребе

наведено, аутори сматрају да описана употреба ознаке „NIKE“ не би требало да буде дозвољена, са позивом на околност да у конкретном случају није реч о употреби ознаке у функцији робне ознаке.

ознаке не може да доринесе ефикасном решавању спорова без упуштања у поступак утврђивања заблуде потрошача, што је такође истицано као једна од предности овог института. Са друге стране, Мек Кена је указао да критике које су упућене институту употребе ознаке у оквиру изложене расправе губе основаност уколико се тај институт функционално дефинише. Пре свега, институт употребе ознаке не може да пружи трећим лицима имунитет од одговорности за повреду жига у ситуацијама када услед њихових употреба ознака постоји вероватноћа наступања заблуде потрошача, што су критичари овог института сматрали неадекватним исходом.³⁴⁵ Према томе, суштина Мек Кениног става је да појам употребе ознаке може бити дефинисан само имајући у виду схватање потрошача, али да такав приступ у великој мери умањује значај овог института јер га лишава способности да врши функцију ограничавања прешироких овлашћења носиоца жига.

Према нашем мишљењу, исправан је став да институт употребе ознаке може бити дефинисан само из перспективе схватања потрошача, што је случај и са многим другим појмовима у праву жига.³⁴⁶ Наиме, једини релевантан критеријум за разликовање употреба ознаке у функцији робне ознаке од употреба које немају овај карактер је начин на који потрошачи виде наведене употребе. За ово разликовање није могуће успоставити објективан критеријум, независан од схватања потрошача.³⁴⁷ Слажемо се са изнетим ставом да је овако дефинисан појам употребе

³⁴⁵ Своју тврдњу аутор илуструје на примеру употребе ознаке „NIKE“, који су у оквиру критике института употребе ознаке навели Динвуди и Џенис. Наиме, када се институт употребе ознаке дефинише функционално, употребе ознаке наведене у описаном примеру ће се свакако сматрати употребама у функцији робне ознаке. Околности да се ознака „NIKE“ формално користи као назив привредног друштва, односно у оквиру упоредног рекламирања, немају значај уколико на основу тих употреба потрошачи изводе закључак о пореклу обележене робе, односно уколико такве употребе доводе потрошаче у заблуду у погледу порекла роба. Дакле, употребе ознаке наведене у описаном примеру представљају употребе у функцији робне ознаке, па лице које користи поменуто ознаку неће бити изузето од одговорности.

³⁴⁶ На пример, суд о томе да ли је нека ознака дистинктивна, како у апстрактном, тако и у конкретном смислу, може бити донет само из перспективе схватања потрошача.

³⁴⁷ У прилог наведеној констатацији говори чињеница да је могуће да потрошачи не сматрају да је реч о употреби ознаке у функцији ознаке чак и у ситуацијама када треће лице производи робу за коју је ознака регистрована и на њу наноси ознаку која је идентична регистрованој ознаци, иако би се то по објективним критеријумима сматрало уџбеничким примером употребе ознаке у функцији робне ознаке. Примери за овакве употребе ознака, за које су судови утврдили да их потрошачи не

ознаке веома близак појму заблуде потрошача, те да ће у многим случајевима закључак да је ознака употребљена у функцији ознаке бити донет на основу чињенице да конкретна употреба доводи потрошаче у заблуду. Међутим, сматрамо да се ови појмови не поклапају у потпуности, те да је појам употребе ознаке шири. Наиме, заблуда потрошача може настати само уколико они доживљавају да је ознака употребљена у функцији ознаке, али свака таква употреба ознаке не мора изазвати заблуду потрошача. Коначно, сматрамо да институт употребе ознаке има способност да буде брана преширокој примени неких од овлашћења носиоца жига, што ће бити предмет анализе у наставку.

9.3. Испитивање адекватности института „употребе ознаке“ да представља брану преширокој примени овлашћења носиоца жига

Сагласни смо са ставом да дефинисање појма употребе ознаке из перспективе схватања потрошача умањује способност овог института да представља брану преширокој примени овлашћења носиоца жига. То се пре свега односи на способност овог института да ограничи широка овлашћења носиоца жига која су последица ширења појма заблуде коју право жига санкционише. Међутим, сматрамо да институт употребе ознаке може да ограничи широку примену овлашћења носиоца жига која нису усмерена на елиминисање заблуде потрошача на тржишту, под чиме подразумевамо додатна овлашћења носиоца познатог жига и овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета. У наставку ћемо извршити детаљнију анализу односа института употребе ознаке са сваким од наведених овлашћења носиоца жига.

доживљавају као употребе у функцији ознаке, ће бити описани у наставку у склопу анализе одлука Европског суда правде. Са друге стране, претходно описани примери коришћења познате ознаке „NIKE“ илуструју да потрошачи могу доживети да употреба ознаке која са формалне стране има другачију природу (на пример, употреба као назив привредног друштва или у сврху упоредног рекламирања), представља употребу у функцији робне ознаке која код њих ствара заблуду у погледу порекла робе.

9.3.1. Ограничавање овлашћења на санкционисање различитих видова заблуде потрошача

У претходним излагањима смо указали да се појам заблуде коју право жига санкционише у последњих неколико деценија значајно проширио, те да су овлашћења носиоца жига у том погледу шира него раније. Наиме, у савременом праву жига носилац жига има овлашћење да забрани не само употребе ознака које потрошаче могу довести у заблуду у погледу порекла робе, већ и употребе које могу проузроковати заблуду да постоји одређени вид повезаности носиоца жига и корисника ознаке, односно заблуду у вези са чињеницом да корисник ознаке има одобрење носиоца жига за конкретну употребу. Проширено овлашћење омогућава носиоцу жига да забрани употребе ознака које су се у прошлости сматрале референцијалним, уколико докаже да постоји вероватноћа да ће потрошачи бити доведени у заблуду да је он одобрио предметну употребу. У претходним излагањима смо објаснили да је прихватање наведеног стандарда учинило да поменуто овлашћење буде подложно даљем ширењу.

Међутим, институт употребе ознаке нема способност да ограничи ово овлашћење носиоца жига. Другим речима, прописивање правила да се овлашћење носиоца жига на забрану употребе ознаке у случају које постоји вероватноћа наступања заблуде потрошача односи само на ситуације у којима треће лице користи ознаку у функцији робне ознаке, не би утицало на ширину примене овог овлашћења. Наведено је последица начина на који је институт употребе ознаке дефинисан. Наиме, објаснили смо да су појмови употребе ознаке и заблуде потрошача повезани на начин да заблуду потрошача може проузроковати само употреба ознаке у функцији робне ознаке (иако свака таква употреба ознаке не мора изазвати заблуду потрошача). Конкретно, уколико се потрошачи при сусрету са одређеном употребом ознаке налазе у заблуди поводом постојања одобрења носиоца жига за наведену употребу, односно поводом постојања неког вида повезаности корисника ознаке са носиоцем жига, то значи да потрошачи доживљавају да је ознака коришћена у функцији робне ознаке. Уколико потрошачи не би разумели предметну употребу

ознаке као употребу у функцији робне ознаке, они не би могли да буду доведени у заблуду поводом извора из којег потиче роба корисника ознаке или постојања другог вида повезаности корисника ознаке са носиоцем жига (укључујући и постојање одобрења за употребу ознаке).

Имајући у виду наведено запажање, могли бисмо да изнесемо констатацију да је до ширења овлашћења носиоца жига дошло управо као последица промене начина на који потрошачи разумеју употребе робних ознака, односно околности да су потрошачи све већи број употреба почели да схватају као употребе у функцији робне ознаке, иако су их у прошлости доживљавали као референцијалне употребе (или друге врсте употреба које нису употребе у функцији робне ознаке). Претходну тврдњу ћемо објаснити на једном примеру. Потрошачи су у прошлости употребу заштићене ознаке од стране филмског продуцента која се састоји у појављивању у филму аутомобила обележеног наведеном ознаком доживљавали као референцијални вид употребе ознаке. Наведена употреба ознаке је потрошачима само указивала да поменути аутомобил који се појављује у филму потиче од носиоца жига и та употреба није код њих стварала другачије асоцијације. Међутим, схватања многих потрошача су временом измењена као последица спознаје да је појављивање обележене робе у филмовима и телевизијским емисијама неретко последица спонзорских аранжмана са носиоцима жигова. У таквој ситуацији појављивање у филму аутомобила обележеног заштићеном ознаком може код потрошача створити представу да постоји одређени спонзорски аранжман између продуцента и носиоца жига. Уколико би ово био случај, то би значило да се изменио начин на који потрошачи разумеју наведену употребу ознаке, те да је сада схватају као употребу у функцији робне ознаке која им указује на постојање одређеног спонзорског аранжмана, иако су је претходно доживљавали као референцијалну употребу. С обзиром на то да таква употреба ознаке може изазвати заблуду потрошача, овлашћење носиоца жига је проширено на начин да обухвата и овлашћење на забрану те употребе.

На основу свега реченог можемо да закључимо да институт употребе ознаке нема способност да буде брана широкој примени овлашћења на забрану коришћења

ознака које код потрошача могу изазвати заблуду у вези са постојањем одобрења носиоца жига за ту употребу, нити може зауставити процес ширења наведеног овлашћења који је у току. У теорији постоје предлози начина на које би одвијање поменутог процеса могло бити заустављено, а овлашћења носиоца жига ограничена. Ове предлоге смо већ детаљно анализирали, а на овом месту ћемо подсетити да они нису засновани на институту употребе ознаке.³⁴⁸

9.3.2. Ограничавање додатних овлашћења носиоца познатог жига

Приликом анализе института заштите познате ознаке од разводњавања и овлашћења која се сврставају у овај институт смо указали да до нарушавања дистинктивности познате ознаке (односно до увећања унутрашњих трошкова тражења робе), као и до нарушавања њене репутације може доћи како у случајевима комерцијалних употреба ознака од стране трећих лица, тако и у случајевима некомерцијалних употреба. У том смислу се додатна овлашћења носиоца познатог жига разликују од овлашћења на забрану употребе ознаке која може изазвати заблуду потрошача, јер она нису по својој природи усмерена на забрану употребе ознаке у функцији робне ознаке. Наиме, како до нарушавања дистинктивности и репутације познате ознаке може доћи и у случајевима када треће лице не користи ознаку у функцији робне ознаке (па чак и када није реч о комерцијалним употребама ознаке), овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности и репутације познате ознаке по својој природи нису ограничена само на наведени вид употреба ознака. Исти закључак важи и за овлашћење на забрану нелојалног искоришћавања познате ознаке. Према томе, природа додатних овлашћења носиоца познатог жига је таква да институт употребе ознаке може бити брана њиховој преширокој примени. Конкретно, правило да се додатна овлашћења носиоца познатог жига примењују

³⁴⁸ Више детаља о предлозима који су изнети у литератури, а који су усмерени на ограничавање широког овлашћења носиоца жига на забрану коришћења ознака које код потрошача могу изазвати било који вид заблуде потрошача вид. у одељку 6.4. дисертације.

искључиво у случајевима у којима треће лице користи ознаку у функцији робне ознаке би ограничило ова овлашћења јер би дозволило њихову примену само на део ситуација у којима би она потенцијално могла бити примењена.

Тврдња да додатна овлашћења могу бити ограничена путем института употребе ознаке је независна од питања да ли поменута овлашћења треба да буду ограничена на овај начин. Одговор на наведено питање превасходно зависи од дефинисања циљева који се правом жига желе постићи. У наставку ћемо анализирати однос права жига САД и Европске уније према наведеној дилеми, а изнећемо и наш став о овом питању.

У праву жига САД је примена овлашћења носиоца жига која се сврставају у институт заштите од разводњавања ограничена на ситуације у којима треће лице користи ознаку у функцији робне ознаке. Наведени став је преовлађујући у литератури и он је заснован на језичком, систематском, циљном и историјском тумачењу релевантних одредби Закона о ревизији закона о разводњавању жига из 2006. године.³⁴⁹ У литератури се као оправдање оваквог правила наводи да би у његовом одсуству носиоци познатих жигова имали овлашћење да забране готово сваку неовлашћену употребу познате ознаке од стране трећих лица.³⁵⁰ Због тога се истиче да је важно да се овлашћења носиоца жига врате у домен у којем су традиционално примењивана. Указује се да би у случају одсуства института употребе ознаке носиоци познатих жигова потенцијално имали овлашћење да забране употребе ознака у различитим контекстима који доприносе бољем информисању потрошача, односно употребе у сврху пародије, извештавања јавности путем средстава јавног информисања, коментарисања робе од стране потрошача, упоредног

³⁴⁹ Наведено тумачење релевантних законских одредаба вид. у Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, „The Trademark Use Requirement in Dilution Cases“, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 24/3, 2008, 541-557. Сличан закључак је изведен и у М. McKenna (2009), 809-812. Ипак, постоје и супротни ставови, односно мишљења да институт употребе ознаке не ограничава додатна овлашћења носиоца познатог жига у праву САД. Као пример таквог тумачења вид. William G. Barber, „Dumping the Designation of Source Requirement from the TDRA: A Response to the Alleged Trademark Use Requirement in Dilution Cases“, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 24(3)/2008, 559-570.

³⁵⁰ S. L. Dogan, M. A. Lemley (2008), 544.

рекламирања итд.³⁵¹ Овакав исход би значио раст, а не смањивање асиметрије информисаности, односно био би супротан циљевима којима је право жига традиционално тежило.

Сматрамо да су наведени ставови оправдани и делимо мишљење да би овлашћења која припадају институту заштите ознака од разводњавања требало да дају право носиоцу познатог жига да забрани само употребе ознака од стране трећих лица које представљају употребе у функцији робне ознаке. Наиме, потенцијално поље примене ових овлашћења је веома широко. Скоро свако помињање ознаке утиче на асоцијације које потрошачи имају у вези са том ознаком на начин који би се могао окарактерисати као нарушавање дистинктивности и репутације познате ознаке, односно идентитета брэнда који је носилац жига пажљиво градио,³⁵² или као нелојално искоришћавање наведених квалитета ознаке. Због тога сматрамо да је потребно ограничити примену додатних овлашћења на ситуације у којима треће лице употребљава познату (или њој сличну) ознаку у функцији робне ознаке, што је традиционално и било поље примене овлашћења која је жиг давао свом носиоцу.

Поглед на наведено питање се у праву Европске уније разликује од изложеног погледа који постоји у праву САД. Наиме, Директива из 2015. године, као и директиве које су претходно биле на снази, прописује да се овлашћења носиоца жига, укључујући и додатна овлашћења носиоца познатог жига, односе на ситуације када треће лице користи ознаку „у промету“ и када је користи „у вези са робом и услугама“.³⁵³ Суд је изнео тумачење да је ознака коришћена у промету када је употребљена у контексту привредне активности у циљу остваривања економске користи, а не као приватна ствар корисника.³⁵⁴ Смисао овог услова је да направи разлику између комерцијалних и некомерцијалних употреба ознаке. Међутим, формулација услова коришћења ознаке у вези са робом и услугама је отварала

³⁵¹ *Ibid.*, 544-545.

³⁵² *Ibid.*, 544.

³⁵³ Вид. чл. 10 ст. 2 тач. (а), (б) и (ц) Директиве из 2015. године, као и чл. 5 ст. 1 и 2 Прве директиве из 1988. године и чл. 5 ст. 1 и 2 Директиве из 2008. године.

³⁵⁴ Пресуда у предмету *Arsenal*, пар. 40. Овај став је Суд више пута поновио у наредним одлукама, у које спада и пресуда у предмету *Google France and Google*, пар. 50.

простор да он буде тумачен на начин да ознака мора бити употребљена у функцији робне ознаке. Прихватање оваквог тумачења би искључило примену додатних овлашћења носиоца познатог жига на низ ситуација у којима треће лице користи ознаку на начин који није у вези са њеном функцијом идентификације робе и указивања на њено порекло. Међутим, Европски суд правде је у низу одлука на шири начин тумачио услов коришћења ознаке у вези са робом и услугама, те је нашао да је ознака употребљена на наведени начин када је њена употреба извршена у контексту одређених роба или услуга, иако је очигледно да није коришћена за њихову идентификацију и указивање на извор из кога потичу.³⁵⁵ Такво тумачење је отворило простор за носиоце познатих жигова да забране широк спектар употреба истих или сличних ознака у различитим контекстима у којима потрошачи не доживљавају да је реч о употребама у функцији робне ознаке.

Ипак, Суд је у пресуди у предмету *Adidas-Salomon AG* изнео занимљиво мишљење поводом питања примене додатних овлашћења носиоца жига у ситуацији када ознака није коришћена у функцији робне ознаке.³⁵⁶ Тужилац у наведеном поступку, који се водио пред судом у Холандији, је био произвођач спортске опреме и носилац више жигова којима су заштићене познате ознаке за различите одевне предмете. Једна од заштићених познатих ознака тужиоца је била графичка ознака која се састојала из три вертикалне паралелне пруге једнаке дужине које могу бити различитих величина и боја, али су увек у контрасту са бојом самог одевног предмета. Тужени је био произвођач спортске опреме коју је обележавао ознаком „Perfetto“, а чији је низ одевних предмета садржавао мотив од две вертикалне

³⁵⁵ Исти закључак је изведен и у М. Senftleben (2011), 8-10. Аутор наводи неколико примера у којима је Суд широко тумачио појам коришћења ознаке у вези са робом и услугама. Тако је Суд у пресуди у предмету *Bayerische Motorenwerke AG (BMW)* и *BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik* (C-63/97, од 23. фебруара 1999. године) нашао да је заштићена ознака употребљавана на овај начин када ју је тужени користио у циљу обавештавања јавности да пружа услуге одржавања и поправке робе која потиче од носиоца жига. Такође, Суд је у пресуди у предмету *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited* (C-533/06, 12. јуна 2008. године) нашао да је ознака употребљавана у вези са робом и услугама када ју је тужени користио у сврху упоредног рекламирања и то са образложењем да је тужени коришћењем ознаке имао за циљ да истакне своју робу и омогући њено разликовање од робе носиоца жига. За више детаља о ставовима Суда о овом питању вид. наведени рад и поменуте одлуке Суда.

³⁵⁶ Вид. пресуду Европског суда правде у предмету *Adidas-Salomon AG*.

паралелне пруге на бочним странама одевног предмета, које су контрасту са његовом бојом. Тужилац је сматрао да је тужени наношењем мотива од две паралелне пруге на одевне предмете које је нудио на тржишту повредио његов жиг којим је била заштићена слична ознака, а нарочито имајући у виду да је реч о познатом жигу, који ознаци пружа додатну заштиту. Холандски суд је, суочен са наведеним чињеничним стањем, одлучио да застане са поступком и упути Европском суду правде више питања у вези са тумачењем ширине примене одредбе чл. 5 ст. 2 Прве директиве из 1988. године којим су регулисана додатна овлашћења носиоца познатог жига. Суду је између осталог постављено и питање какав значај, у контексту примене чл. 5 ст. 2 Прве директиве, а у вези са проценом сличности колидирајућих ознака, има чињеница коју је утврдио холандски суд, да релевантан део јавности доживљава ознаку коју употребљава треће лице искључиво као украс на роби.³⁵⁷ Суд је нашао да чињеница да се ознака коју је у конкретном случају користио тужени доживљава као украс није, сама по себи, препрека за примену чл. 5 ст. 2 Прве директиве уколико је степен сличности између те ознаке и познате ознаке тужиоца толики да релевантан део јавности мисаоно повезује те ознаке. Међутим, Суд је закључио да за разлику од наведене ситуације, уколико релевантан део јавности доживљава ознаку трећег лица искључиво као украс, тада не долази до мисаоног повезивања те ознаке са познатом знаком тужиоца, што има за последицу да није испуњен један од услова који је нужен за примену чл. 5 ст. 2 Прве директиве.³⁵⁸

Према томе, Суд је нашао да носилац познатог жига на основу додатних овлашћења нема право да забрани употребу ознаке од стране трећег лица уколико потрошачи у конкретном случају доживљавају ту ознаку искључиво као украс на роби (што представља једну од ситуација када ознака није коришћена у функцији робне ознаке). Суд је овакав став образложио тврдњом да релевантан део јавности

³⁵⁷ Вид. пресуду у предмету *Adidas-Salomon AG*, пар. 32. На овом месту је Суд изнео начин на који је схватио питање које му је постављено под бројем 2(б).

³⁵⁸ Пресуда у предмету *Adidas-Salomon AG*, пар. 41. Подсећамо на чињеницу коју смо објаснили у претходном делу дисертације приликом анализе додатних овлашћења носиоца познатог жига, да је Суд у каснијој пресуди у предмету *Intel* појаснио да се мисаоно повезивање у смислу пресуде у предмету *Adidas-Salomon AG* своди на ситуацију да добро информисаном, примерено пажљивом и разборитом потрошачу млађа ознака враћа у сећање познату ознаку.

неће мисаоно повезати познату ознаку носиоца жига са ознаком трећег лица уколико ту ознаку доживљава искључиво као украс на роби, а да у одсуству мисаоног повезивања не могу ни да наступе последице које се покушавају елиминисати путем института заштите ознака од разводњавања.

Као што смо навели, наш став је да додатна овлашћења носиоца познатог жига не би требало да се примењују на ситуације у којима треће лице не користи ознаку у функцији робне ознаке, што укључује и ситуације када је ознака коришћена као украс на роби. У том смислу делимо став Суда да при конкретним чињеницама које је утврдио холандски суд нема места примени додатних овлашћења носиоца познатог жига. Ипак, не слажемо се са образложењем које је Суд навео за свој став. Наиме, према нашем мишљењу, чињеница да потрошачи доживљавају одређену ознаку као украс на роби, не представља препреку да ту ознаку мисаоно повежу са познатом ознаком, односно да им се при сусрету са њом врати у сећање позната ознака. У чињеничним околностима које су биле предмет описаног спора, сматрамо да је могуће да потрошачи схвате графички мотив који се састоји од две уздужне пруге на одећи као мотив који улепшава ту одећу и нема функцију указивања на порекло робе, али да их и поред тога тај мотив подсети на познату ознаку која се састоји из три уздужне пруге. Асоцијације потрошача које се огледају у враћању у сећање једне ознаке при сусрету са другом ознаком, према нашем мишљењу, зависе од сличности предметних ознака, као и других околности. Могућност настанка поменутих асоцијација потрошача није искључена околношћу да они не доживљавају да је у конкретном случају реч о употреби ознаке у функцији робне ознаке. Наведени став је у сагласности са мишљењем које смо претходно изнели, да до нарушавања дистинктивности и репутације познате ознаке може доћи и у случајевима када треће лице употребљава ту ознаку на начин који не представља коришћење у функцији робне ознаке, а да опредељење да ли ће се познатим ознакама пружити заштита и од те врсте њиховог угрожавања, односно опредељење да ли ће додатна овлашћења носиоца познатог жига бити ограничена путем института употребе ознаке, зависи од дефинисања циљева који се правом жига желе постићи.

9.3.3. Ограничавање овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета

Сматрамо да институт употребе ознаке има способност да буде инструмент за ограничење широког овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета. Наиме, у претходним излагањима смо објаснили да у многим правним системима (укључујући и право Европске уније и право Републике Србије) носилац жига за успех у судском поступку за повреду жига нема потребу да доказује да постоји опасност довођења потрошача у заблуду уколико је треће лице ознаку идентичну његовој жигом заштићеној ознаци користило у вези са робом за коју је ознака регистрована. Међутим, уколико примена поменутог овлашћења носиоца жига није условљена потребом доказивања да постоји опасност да потрошачи буду доведени у заблуду, поставља се питање како поставити примерене границе тог овлашћења. У претходном излагању смо анализирали тумачење Европског суда правде да линију разграничења између дозвољених и недозвољених употреба туђе заштићене ознаке у вези са робом за коју је та ознака регистрована представља околност да ли таква употреба наноси штету некој од функција заштићене ознаке. У оквиру анализе смо изразили неслагање са наведеним ставом Суда из разлога које смо детаљно изложили. Међу тим разлозима се издваја аргумент да овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета не би требало да се примењује на ситуације у којима ознака није коришћена у функцији робне ознаке, а коју примену омогућава анализирано тумачење Суда.

Према нашем мишљењу, линију разграничења између дозвољених и недозвољених употреба туђе заштићене ознаке у вези са робом за коју је та ознака регистрована би требало да представља околност да ли је реч о употреби ознаке у функцији робне ознаке, а не околност да ли конкретна употреба може нанети штету некој од функција заштићене ознаке. У складу са наведеним, сматрамо да би носилац жига требало да има овлашћење да у ситуацијама двоструког идентитета забрани трећем лицу само употребу ознаке у функцији робне ознаке, а не и друге видове њене употребе.

Према нашем мишљењу применом института употребе ознаке се постављају примерене границе ширине овлашћења носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета. У претходним излагањима смо изнели став да је регулисање овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета путем посебног правила мотивисано намером да се у тим ситуацијама олакша процесни положај носиоца жига, а не жељом да му се дају шири овлашћења од оних које има у случају када не постоји идентитет, већ само сличност, предметних ознака и роба. Навели смо да се циљ овог правила састоји у олакшавању (снижавању трошкова) спровођења овлашћења носиоца жига у ситуацији у којој је настанак заблуде потрошача практично изванредан (под условом да је ознака коришћена у функцији робне ознаке) и у којој постоји највећи степен угрожености робне ознаке као носача информација на тржишту. Такође смо изнели став да нема разлога да носилац жига у случајевима двоструког идентитета има шири обим овлашћења него у ситуацијама у којима постоји сличност предметних ознака и роба, а с обзиром на то да је у оба случаја реч о истом предмету заштите, односно робној ознаци која не мора имати статус познате ознаке.

У складу са наведеним, сматрамо да је потребно да се путем института употребе ознаке примена овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета врати у домен ситуација у којима трећа лица користе ознаку у функцији робне ознаке, односно у циљу обележавања своје робе и указивања на њено порекло. Као што смо објаснили, ово је традиционално био домен примене овлашћења носиоца жига. Подсећамо да је исто мишљење изражено и у Студији о свеукупном функционисању европског жиговог система, коју је на захтев Европске комисије израдио Макс Планк институт за интелектуалану својину и право конкуренције.³⁵⁹

³⁵⁹ Наиме, у Студији је наведен став да остале функције ознаке не би требало да имају самосталну улогу приликом тумачења обима заштите ознаке у случајевима двоструког идентитета. У том смислу је нарочито указано да је у тим ситуацијама потребно разликовати употребу ознаке којом се идентификује роба самог носиоца жига (тзв. референцијална употреба), која не може да проузрокује заблуду потрошача у погледу порекла робе, од употребе ознаке која се односи на робу која не потиче од носиоца жига и која ће вероватно проузроковати заблуду. Међутим, наглашено је да чак и у другом случају неће доћи до наступања заблуде потрошача уколико они не доживљавају да се ознака користи

Такође, сматрамо да тумачење према којем је овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета ограничено само институтом употребе ознаке, испуњава циљ побољшања процесног положаја носиоца жига у наведеним ситуацијама. Наиме, поседовање овако дефинисаног овлашћења би ставило носиоца жига у евентуалном судском поступку за повреду жига у значајно бољи положај него што би то био случај у ситуацији када предметне ознаке или робе нису идентичне. Наиме, носилац жига, не би имао обавезу да у ситуацијама двоструког идентитета доказује да постоји опасност довођења потрошача у заблуду, пошто би постојала претпоставка наступања такве опасности. Треће лице би, ипак, могло да избегне одговорност за повреду жига уколико би доказало да се у конкретном случају не ради о употреби ознаке у функцији робне ознаке, односно да је реч о употреби на основу које потрошачи не изводе закључак о пореклу робе или другом виду повезаности корисника ознаке или обележене робе са носиоцем жига. Иако ће се у одређеним случајевима утврђивање околности да ли потрошачи доживљавају да је ознака употребљена у функцији робне ознаке подударати са утврђивањем постојања заблуде потрошача, то неће увек бити случај. Ситуација у којој је носиоцу жига за успех у поступку довољно да се утврди да је треће лице употребљавало заштићену ознаку у функцији робне ознаке у вези са робом за коју је ознака заштићена је много повољнија од ситуације у којој носилац жига мора да докаже постојање опасности да ће потрошачи бити доведени у заблуду. У том смислу је решење које предлагемо повољније за носиоце жигова од правила које је било предвиђено у предлогу Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу које је Европска комисија представила 2013. године, о којем је било речи у претходном излагању, јер је то правило предвиђало да је овлашћење носиоца жига условљено околношћу да употреба ознаке од стране трећег може угрозити функцију ознаке да гарантује порекло робе, што подразумева опасност наступања заблуде потрошача.³⁶⁰

у функцији означавања порекла, па да ни тада не би требало да буде реч о повреди жига. За више детаља вид. Студију, 103-104, пар. 2.180-2.184.

³⁶⁰ Вид. чл. 10 ст. 1 тач. (а) предлога Директиве.

Наведену тврдњу ћемо илустровати на примеру права носиоца жига да забрани промет и продају кривотворене робе, односно робе која је произведена тако да буде налик познатој роби носиоца жига и која је неовлашћено обележена заштићеном ознаком. Производња и продаја кривотворене робе представља најопаснији вид повреде жига, јер је реч о делатности коју, по правилу, спроводе организоване криминалне групе и којом је обухваћен велики број примерака кривотворене робе. Износ штете коју због ове нелегалне делатности трпе носиоци жигова је веома висок. Такође, кривотворена роба је често лошег квалитета, а у поступку њене производње се по правилу не поштују прописане процедуре и стандарди, па употреба овакве робе може представљати опасност по безбедност и здравље потрошача. Иако постоји неподељена сагласност о потреби забране производње и продаје кривотворене робе, искуство је показало да се право жига, које носиоца жига овлашћује само да забрани употребу ознака које могу довести потрошаче у заблуду у погледу порекла робе, може имати тешкоће у борби против наведене делатности. Наиме, неретко су околности под којима се кривотворена роба продаје такве да елиминишу могућност настанка заблуде потрошача о пореклу робе. У таквим ситуацијама потрошачи свесно купују кривотворену робу. На пример, уколико се ручни часовник обележен познатом ознаком „TAG Heuer“ продаје на пијаци по цени од 1.000 динара, јасно је да су купци тог часовника свесни околности да он не потиче од познатог швајцарског произвођача часовника, већ да је у питању кривотворени примерак робе. Уколико би успех тужиоца у поступку за повреду жига зависио од доказа о постојању опасности наступања заблуде потрошача у конкретном случају, исходи поступака носилаца жигова против произвођача и продаваца кривотворене робе би могли бити неизвесни. Са друге стране, правило које предлажемо, а које подразумева да је овлашћење у ситуацијама двоструког идентитета ограничено само институтом употребе ознаке, гарантује носиоцу жига успех у поступку против произвођача и дистрибутера кривотворене робе. Наиме, за примену овог овлашћења је од значаја чињеница да ли потрошачи доживљавају да је ознака коришћена у функцији робне ознаке, а није битно да ли су потрошачи услед те употребе заиста доведени у заблуду. Према нашем мишљењу, није спорно да лица

која производе и продају кривотворену робу употребљавају заштићену ознаку у функцији робне ознаке и очигледно је да употреба ознаке на кривотвореној роби нема другу сврху.

Такође, овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета које би било обликовано на предложени начин би омогућило примену правила о регионалном исцрпљењу жига које је на снази у праву Европске уније. Наиме, у претходном излагању смо навели да су у литератури изражени ставови подршке тумачењу Европског суда правде да се путем овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета пружа заштита свим функцијама робне ознаке, са образложењем да се оваквим тумачењем омогућава примена правила о регионалном исцрпљењу жига.³⁶¹ Ми смо изразили скептичност у вези са оправданошћу тог правила. Такође смо указали да одређивање праве мере обима овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета представља веома важно питање које не треба да буде подређено омогућавању спровођења другог правила, које, према нашем мишљењу, има мању важност. Ипак, на овом месту указујемо да би овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета ограничено само институтом употребе ознаке омогућило примену правила о регионалном (или националном) исцрпљењу жига, уколико се законодавац одлучи за његово прописивање. Наиме, у случају паралелне трговине треће лице увози и продаје робу обележену заштићеном ознаком коју је носилац жига ставио у промет изван јединственог тржишта. Ознака на тој роби је несумњиво употребљена у функцији робне ознаке и сматрамо да ће је потрошачи без изузетка тако разумети. Такође, очигледно је да је ознака коришћена у вези са робом за коју је жиг регистрован. Дакле, испуњени су услови потребни да би носилац жига имао овлашћење да забрани увоз и продају такве робе, уколико у конкретном случају то овлашћење није исцрпљено, што зависи од система исцрпљења жига за који се законодавац определио. На наведени закључак не утиче

³⁶¹ Подсећамо да правило о регионалном исцрпљењу подразумева да ће исцрпљење жига важити само у односу на примерке робе које је носилац жига ставио у промет у некој од држава која припада јединственом тржишту Европске уније. Ово правило, за разлику од правила о међународном исцрпљењу, даје могућност носиоцу жига да забрани паралелну трговину обележеном робом коју је ставио у промет изван јединственог тржишта.

околност да у описаним ситуацијама неће доћи до заблуде потрошача, пошто ће њихова претпоставка да роба потиче од носиоца жига бити истинита.

Европски суд правде је на другачији начин тумачио институт употребе ознаке у контексту овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета. Притом примећујемо да је Суд појам употребе ознаке посматрао из перспективе схватања потрошача, што сматрамо исправним из разлога које смо навели у претходном излагању. Међутим, у приступу Суда је могуће уочити одређен степен неконзистентности. Чини се да су тумачења Суда у различитим предметима била мотивисана исходом који је Суд сматрао исправним имајући у виду чињенице конкретног случаја. У наставку ћемо, као илустрацију наведене тврдње, анализирати два предмета у којима је Суд одлучивао.

У предмету *Arsenal* је тужилац био познати фудбалски клуб из Енглеске, док је тужени био трговац који је од 1970. године на неколико продајних места која су била смештена у близини стадиона тужиоца продавао сувенире и одевне предмете са мотивима везаним за тај клуб. Тужилац је 1989. године регистровао неколико жигова за обележавање робе коју је тужени продавао, којима су, између осталог, биле заштићене ознаке које су се састојале од назива клуба, надимка под којим је клуб био познат међу навијачима, као и графичких мотива од којих се састојао грб клуба. Тужилац је након регистрације поднео тужбу са тврдњом да је роба коју тужени продаје обележена ознакама које су заштићене његовим жиговима, те да је на тај начин тужени повредио те жигове. Тужени је, иначе, продавао и мале количине робе која се производила на основу лиценце коју је дао тужилац, али за већину робе није имао одобрење тужиоца. Тужени је на продајним местима истакао упозорења да се само посебно обележена роба продаје уз одобрење тужиоца, а да већина робе није повезана са тужиоцем, те да ознаке на роби не упућују на такву повезаност. Високи суд правде Енглеске и Велса (даље у тексту: Високи суд), пред којим је поступак био вођен, је нашао да потрошачи у конкретном случају не доживљавају ознаке које се налазе на роби туженог као ознаке које указују на порекло робе, већ као ознаке путем којих се исказује подршка и лојалност фудбалском клубу, те да такве употребе ознака не могу довести потрошаче у заблуду у погледу порекла робе или постојања

другог вида повезаности корисника ознаке или обележене робе са носиоцем жига. При овако утврђеним чињеницама Високи суд је нашао да тужилац може успети у спору једино уколико би релевантне одредбе биле тумачене на начин да му дају овлашћење и на забрану употреба ознака које нису употребе у функцији робних ознака. У том контексту је Високи суд упутио Европском суду правде два питања чија се суштина сводила на дилему да ли се у ситуацијама двоструког идентитета корисник ознаке може бранити од тужбе за повреду жига тврдњом да његова употреба ознаке не указује на порекло робе или други вид повезаности са носиоцем жига.³⁶²

У оквиру одговора на постављена питања, Европски суд правде је нашао да је начин на који су се ознаке упоребљавале на роби у конкретном случају такав да код потрошача може створити утисак да постоји веза између носиоца жига и обележене робе. Сходно томе, Суд је нашао да постоји јасна могућност да ће на основу тих употреба ознака потрошачи закључити да обележена роба потиче од тужиоца. Суд је указао да се то нарочито односи на потрошаче који се са обележеном робом сусретну након куповине, изван продајних места туженог на којима су истакнута поменута упозорења да се само посебно обележена роба продаје уз одобрење тужиоца.³⁶³ Имајући у виду наведено, Суд је нашао да употребе заштићених ознака у конкретном случају могу да угрозе основну функцију робне ознаке, функцију указивања на порекло робе, те да тужилац има право да забрани наведене употребе на основу чл. 5 ст. 1 тач. (а) Директиве.³⁶⁴

Уочавамо да је Европски суд правде пропустио да одговори на питање које му је постављено. Наиме, Високи суд је утврдио да се у конкретном случају не ради о употреби ознаке у функцији робне ознаке па је у том контексту поставио питање да ли наведена околност може да представља одбрану туженог. Уместо одговора на постављено питање, Европски суд правде је утврдио супротно чињенично стање, односно нашао је да потрошачи виде предметне употребе ознака као употребе у

³⁶² Више детаља о чињеницама спора, као и прецизнију формулацију питања која су упућена Суду вид. у пресуди у предмету *Arsenal*, пар. 12-27.

³⁶³ *Ibid.*, пар. 56, 57.

³⁶⁴ *Ibid.*, пар. 60.

функцији робне ознаке, те да постоји опасност да ће у конкретном случају бити доведени у заблуду.³⁶⁵ Анализирана пресуда је учинила јасним да у Европској унији спортски клубови имају право да забране продају одеће и сувенира који садрже њихове заштићене ознаке, али није допринела разјашњењу дилеме да ли је у праву Европске уније овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета ограничено институтом употребе ознаке.

Европски суд правде је о примени института употребе ознаке у контексту овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета одлучивао и приликом доношења пресуде у предмету *Adam Opel*.³⁶⁶ Тужилац је у наведеном предмету био произвођач аутомобила који је између осталог носиоца жига којим је графичка ознака („Opel“ лого) регистрована за моторна возила, али и за играчке. Тужени је био произвођач умањених модела (реплика) аутомобила на даљинско управљање, које је обележавао ознаком „Cartronic“. Тужени је, између осталог, производио и умањену реплику једног од модела аутомобила тужиоца. Наведена реплика је, у циљу верне репродукције оригинала, била обележена тужиоцевом ознаком на начин на који је том ознаком обележен аутомобил који је производио тужилац. Притом је на уређају за даљинско управљање наведеним моделом аутомобила, као и на упутству за његову употребу, била јасно истакнута ознака

³⁶⁵ Наведени приступ Суда је довео до неочекиваног обрта у настављеном поступку пред енглеским судовима. Наиме, упркос јасном тумачењу Европског суда правде да у конкретном случају тужилац има право да забрани употребу ознака од стране туженог, Високи суд правде Енглеске и Велса је донео одлуку којом је одбио тужбени захтев тужиоца. Високи суд је нашао да је Европски суд правде прекорачио своја овлашћења пошто је одлуку засновао на чињеницама које је сам утврдио, те да је на тај начин занемарио чињенице које су биле утврђене у поступку пред тим судом. Високи суд је изнео став да он може бити везан тумачењем права Европског суда правде само у мери у којој је то тумачење примењиво на чињенице које су утврђене у поступку, па је нашао да у конкретном случају није дошло до повреде жига тужиоца. Ипак, решавајући по жалби тужиоца, Апелациони суд је преиначио одлуку Високог суда и одлучио у корист тужиоца. Апелациони суд је такође нашао да се Европски суд правде упустио у утврђивање чињеница, али је нашао да је ово било нужно у наведеним околностима случаја. Опис тока поступка пред енглеским судовима је наведен према: Francesca Romana Barresi, „Arsenal of the ECJ for the Protection of Trademark Rights“, *Legal Issues of Economic Integration*, 30(2)/2003, 160-161. За више детаља о одлукама енглеских судова у овом поступку вид. наведени рад.

³⁶⁶ Пресуда Европског суда правде у предмету *Adam Opel AG v Autec AG* (C-48/05) од 25. јануара 2007. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *Adam Opel*).

„Cartronic“, коју је тужени користио за обележавање своје робе. Тужилац је поднео тужбу против туженог пред судом у Немачкој са тврдњом да је тужени користио ознаку идентичну његовој заштићеној ознаци за обележавање робе за коју је та ознака регистрована, те да је на тај начин повредио његов жиг. Тужени се бранио тврдњом да до повреде жига није дошло пошто ознака тужиоца није коришћена у функцији робне ознаке. Наиме, тужени је тврдио да је потрошачка јавност навикнута на овакве употребе ознака, пошто се у индустрији играчака већ више од сто година производе умањени модели који представљају верне реплике производа који постоје у стварности, а што подразумева и репродуковање жигом заштићених ознака. Сходно томе, тужени је навео да потрошачи неће на основу употребе заштићене ознаке у конкретном случају извести закључак да роба потиче од тужиоца или да је он са њом на други начин повезан. При оваквим наводима странака, немачки суд је одлучио да застане са поступком и упути Европском суду правде неколико питања у вези са тумачењем одредби Прве директиве из 1988. године. Између осталог, од Суда је тражено да се изјасни да ли употреба ознаке која је регистрована и за играчке представља коришћење ознаке у функцији робне ознаке у смислу чл. 5 ст. 1 тач. (а) Директиве, ако произвођач играчака производи модел аутомобила који копира право возило у умањеној размери, што укључује и копирање ознаке носиоца жига којом је обележен прави аутомобил.³⁶⁷

Суд је у склопу одговора на постављена питања, пре свега, нашао да употреба заштићене ознаке тужиоца у конкретном случају представља употребу у промету, у вези са робом и услугама (у конкретном случају играчкама) за које је ознака регистрована, те да тужени нема сагласност тужиоца за такву употребу. Сходно томе, Суд је нашао да су испуњени прелиминарни услови за примену овлашћења носиоца жига на забрану употребе ознаке у случајевима двоструког идентитета.³⁶⁸ Суд је даље нашао да носилац жига на основу овлашћења у ситуацијама двоструког идентитета може да забрани трећем лицу употребу ознаке само ако та употреба може да угрози

³⁶⁷ Више детаља о чињеницама спора, као и прецизнију формулацију свих питања која су упућена Суду вид. у пресуди у предмету *Adam Opel*, пар. 5-13.

³⁶⁸ Вид. *Ibid.*, пар. 16-20.

неку од функција ознаке. Уколико би се утврдило да потрошачи у конкретном случају, на основу употребе заштићене ознаке тужиоца на умањеним моделима аутомобила које производи тужени, не би извели закључак да ти модели аутомобила потичу од тужиоца или од лица које је повезано са њим, поступајући суд би морао да нађе да није угрожена функција ознаке да указује на порекло робе. С обзиром на то да тужилац у току поступка није тврдио да је угрожена нека од осталих функција његове заштићене ознаке, Европски суд правде је закључио да би у описаној ситуацији поступајући суд морао да закључи да носилац жига на основу чл. 5 ст. 1 тач. (а) Директиве нема овлашћење да забрани такву употребу ознаке.³⁶⁹ Првостепени суд у Немачкој је, следећи упутство Европског суда правде, а након што је утврдио све релевантне чињенице, одбио тужбени захтев тужиоца, а ову одлуку су потврдили и судови више инстанце.³⁷⁰

Дакле, Европски суд правде је у пресуди у предмету *Adam Opel* нашао да не мора нужно доћи до повреде жига у ситуацијама када треће лице производи и продаје робу на коју је нанета ознака која је заштићена за ту робу, те да је потребно утврдити како потрошачи доживљавају наведену употребу ознаке. Наведено тумачење, ипак, не значи да је Суд прихватио примену института употребе ознаке као ограничења овлашћења носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета. Анализирано тумачење је на линији тумачења које је Суд изнео у другим пресудама, да жиг у ситуацијама двоструког идентитета пружа заштиту свим функцијама робне ознаке. Наиме, Суд је закључио да носилац жига нема овлашћење на основу чл. 5 ст. 1 тач. (а) Директиве да забрани употребу ознаке у ситуацијама двоструког идентитета само уколико таква употреба не може да угрози ниједну од функција робне ознаке.

Једина специфичност предметног случаја се састоји у околности да се Суд изјаснио само о угрожености основне функције робне ознаке да указује на порекло

³⁶⁹ Вид. *Ibid.*, пар. 21-24.

³⁷⁰ Детаљну анализу тока поменутог поступка пред првостепеним судом у Немачкој, аргументе које су стране наводиле, као и основне наводе образложења из одлуке суда вид. у Божин Влашковић, Зоран Миладиновић, „Случај Opel v Autec у светлу члана 5 став 1(а) Директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу“, *Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању*, Крагујевац, 2012, 170-173.

робе, а није анализирао евентуалну угроженост осталих функција ознаке, са образложењем да тужилац у току поступка није тврдио да је угрожена нека од тих функција. Суд је нашао да угрожавање функције указивања на порекло робе зависи од начина на који потрошачи доживљавају конкретну употребу ознаке. Због тога, према мишљењу Суда, ова функција ознаке неће бити угрожена, чак и у ситуацијама попут оне која је била предмет конкретног спора у којој се ознака налазила на роби за коју је регистрована, уколико околности конкретне употребе ознаке не наводе потрошаче на закључак да роба потиче од носиоца жига или лица које је са њим повезано. Међутим, из тумачења Суда произлази да ће носилац жига имати овлашћење да забрани такву употребу заштићене ознаке уколико она доводи до нарушавања неке од њених преосталих функција, а могућност угрожавања тих функција није искључена околношћу да потрошачи не доживљавају да је ознака коришћена у функцији робне ознаке.³⁷¹ Према томе, околност да потрошачи не схватају одређено коришћење ознаке као употребу у функцији робне ознаке не значи да носилац жига неће имати могућност да забрани такву употребу на основу овлашћења које је прописано у чл. 5 ст. 1 тач. (а) Директиве. Закључујемо да се тумачење које је Суд изнео у пресуди у предмету *Adam Opel* разликује од тумачења института употребе ознаке за које се ми залажемо у смислу да Суд није прихватио примену наведеног института као апсолутног и јединог средства за ограничавање овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета. Тумачење Суда има за последицу да се у праву жига Европске уније овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета примењује и на ситуације у којима ознака није коришћена у функцији робне ознаке, те да је обим овог овлашћења, по нашем мишљењу, преширок.

³⁷¹ Као пример који потврђује наведену констатацију, подсећамо на анализу потенцијалног угрожавања рекламне функције заштићене ознаке коју је Суд извршио у предмету *Google France and Google*, а коју смо навели у претходном излагању. Поменута анализа се бавила искључиво објективним условима под којима се одвија рекламирање путем интернет претраживача и није узимала у обзир начин на који потрошачи доживљавају конкретне употребе.

9.4. Закључак девете главе

На основу претходног излагања закључујемо да институт употребе ознаке има капацитет да представља брану преширокој примени неких од овлашћења носиоца жига. Поменути институт може да ограничи широку примену додатних овлашћења носиоца познатог жига, као и овлашћења у случајевима двоструког идентитета. Са друге стране, институт употребе ознаке не може бити брана широкој примени овлашћења која су усмерена на елиминисање заблуде потрошача на тржишту, а која укључују овлашћење на забрану коришћења ознака које код потрошача могу изазвати погрешно уверење да између корисника ознаке и носиоца жига постоји одређени вид везе (односно да корисник ознаке за предметну употребу има одобрење носиоца жига). То је узроковано околношћу да појам употребе ознаке може бити дефинисан само из перспективе схватања потрошача, односно да за разликовање употреба ознаке у функцији робне ознаке од употреба које немају овај карактер није могуће успоставити објективан критеријум, независан од погледа потрошача на конкретну употребу. Последица наведеног је да је појам употребе ознаке подложен ширењу услед измењених очекивања потрошача на тржишту на идентичан начин на који је подложен ширењу и појам заблуде потрошача коју право жига санкционише. Услед тога институт употребе ознаке не може да ограничи примену поменутих овлашћења носиоца жига.

Питање да ли примена овлашћења у случајевима двоструког идентитета, као и додатних овлашћења носиоца познатог жига може бити ограничена путем института употребе ознаке је различито од питања да ли примена ових овлашћења треба да буде ограничена на овај начин. Одговор на ово питање зависи од става да ли је обим овлашћења носиоца жига, према садашњем стању, преширок и да ли уопште треба да буде сужен. Ми смо се заложили за примену института употребе ознаке јер сматрамо да би анализирана овлашћења требало да омогуће носиоцу жига да под одређеним условима забрани трећим лицима само коришћење ознака у функцији робне ознаке. За свако од поменутих овлашћења смо навели разлоге због којих сматрамо да оно не

би требало да се простире изван граница употребе ознаке у функцији робне ознаке, што представља традиционално поље примене овлашћења носиоца жига.

У претходном излагању смо указали да је у праву САД институт употребе ознаке прихваћен као средство за ограничавање додатних овлашћења носиоца познатог жига. С обзиром на то да у праву САД није прописано посебно овлашћење носиоца жига у случајевима двоструког идентитета, примена института употребе ознаке на ово овлашћење се ни не поставља. Са друге стране, у праву Европске уније није прихваћена примена института употребе ознаке. Међутим, указали смо да и у том правном систему у појединим ситуацијама околност да потрошачи не доживљавају употребу ознаке од стране трећег лица као употребу у функцији робне ознаке може утицати на то да носилац жига буде ускраћен за могућност да забрани такву употребу. Оваква ситуација је могућа када је у питању примена додатних овлашћења носиоца познатог жига, као и када је реч о овлашћењу у случајевима двоструког идентитета.

Примена овлашћења носиоца жига на ситуације у којима треће лице употребљава туђу заштићену ознаку на начин који је различит од употребе у функцији робне ознаке, се не може оправдати испуњењем циљева који су традиционално били постављани пред право жига. У складу са тим, сматрамо да став о неприхватању примене института употребе ознаке, који омогућава примену овлашћења носиоца жига у ситуацијама у којима она нису традиционално примењивана, није у сагласности са схватањем да се друштвена сврха права жига састоји у снижавању асиметрије информисаности на тржишту чиме се доприноси ефикасности привређивања у условима конкуренције. Овлашћење на забрану употребе ознака које потрошачи не доживљавају као употребе у функцији робне ознаке, не доприноси испуњењу циљева којима је право жига традиционално тежило и чак може да отежа њихово остваривање.

Са друге стране, сматрамо да се ширење поља примене овлашћења носиоца жига уклапа у измењени поглед на друштвену сврху права жига у оквиру којег се превасходно води рачуна о интересима носиоца жига. Нови поглед на право жига ставља у први план тежњу носиоца да присвоји целокупну вредност заштићене робне

ознаке, а секундарни значај се придаје интересима осталих актера на које право жига има утицај (на пример, интересу конкурената да без непотребних ограничења конкуришу носиоцу жига, интересу потрошача за постојањем веће понуде на тржишту и за деловањем што снажнијег конкурентског притиска на произвођаче, интересу друштва за постојањем слободе говора итд.). Анализа наведеног погледа на друштвену сврху права жига ће бити извршена у наставку.

ГЛАВА 10.

КОРИШЋЕЊЕ РОБНИХ ОЗНАКА КАО УКРАСА НА РОБИ

10.1. Увод

У претходном делу дисертације смо проучавали неке од модерних института права жига. Предмет наредног излагања ће бити другачији, пошто ћемо анализирати однос који право жига (укључујући и проучаване институте) има према употреби робних ознака од стране трећих лица у једној специфичној ситуацији. Реч је о употреби робних ознака као украса на роби у којој ситуацији ознака (бренд), по правилу, представља робу која је предмет продаје. Термин „коришћење ознаке као украса на роби“ и тврдња да ознака представља робу која је предмет продаје, захтевају додатно објашњење.

Наиме, у првом делу дисертације смо објаснили да произвођачи, у покушају да на симболичком нивоу диференцирају робу коју нуде на тржишту од конкурентске, путем маркетиншких техника везују за робну ознаку у свести потрошача низ осећања, вредности и представа које са обележеном робом суштински не морају имати додирних тачака. Кроз описани процес робне ознаке прерастају у брендове. Брендови употпуњују обележену робу симболичком димензијом. Приликом конзумирања обележене робе, потрошачи заједно са робом конзумирају и сам бренд, односно представе које он симболише. Тако, куповином мотоцикла „Harley Davidson“ потрошачи не купују само квалитетно превозно средство, већ купују и осећај слободе и индивидуалности, уз истовремено слање поруке да „живе живот пуним плућима“. Најуспешнији брендови достижу толики степен пожељности у очима потрошача због симболичке димензије коју садрже, да за потрошаче постаје привлачна готово свака роба која је обележена тим брендovima. Поменута привлачност је последица представа и емоција које ознака изазива код потрошача,

које су независне од околности да ли потрошачи на основу употребе ознаке извлаче закључак о пореклу обележене робе. Поред тога, постоји одређен број ознака који изазива снажне емоције код потрошача због природе делатности субјеката који те ознаке користе. Ту, пре свега, спадају ознаке које се састоје од назива или грбова спортских клубова, назива универзитета или музичких група и сл. Роба обележена наведеним типом ознака је такође веома пожељна код потрошача пошто куповином такве робе потрошачи изражавају подршку одређеном спортском клубу, неки вид повезаности са угледним универзитетом, дивљење према омиљеној музичкој групи итд.

Већ дуго постоји пракса коришћења ознака које имају описани ефекат на потрошаче на одређеним типовима робе која је релативно једноставна за производњу (мајица, качкет, шоља за кафу и сл.). Роба обележена предметним ознакама је по правилу скупља од идентичне робе која није обележена на описани начин, иако је реч о робама које су, уколико се изузме чињеница обежавања, потпуно заменљиве. На основу свега наведеног се може закључити да у наведеним случајевима робна ознака представља основни разлог због којег потрошачи купују робу, односно због којег су спремни да плате вишу цену за обележену робу у односу на робу која не садржи поменути тип ознака. У описаним ситуацијама се основано може тврдити да ознака заправо представља робу која је предмет продаје.

Као што је наведено, пракса коришћења наведеног типа ознака на описани начин се јавила релативно рано и у дугом периоду право жига није забрањивало трећим лицима такав вид употребе заштићених ознака. Наиме, чак и у ситуацијама када су поменуте ознаке биле заштићене жиговима, ти жигови су обухватили робе и услуге које су се налазиле у средишту делатности носилаца жигова (у случају носилаца жигова из претходних примера ту делатност представљају спорт, образовање, производња мотоцикала итд.). Употребе наведених ознака од стране трећих лица у вези са неком од других врста робе (мајица, качкет, шоља) нису стварале код потрошача заблуду о пореклу робе, јер они, при сусрету са тим ознакама нису изводили закључак да су носиоци жигова проширили своју делатност на производњу неке од тих роба (на пример, при сусрету са шољом за кафу на којој

се налази назив чувеног универзитета потрошачи по правилу нису сматрали да је универзитет почео да производи шоље за кафу те да наведена шоља потиче од њега). У описаним ситуацијама, потрошачи заправо нису доживљавали да су поменуте ознаке коришћене у функцији робне ознаке, већ су сматрали да је реч о илустрацијама на роби чија се сврха састоји у украшавању и повећању њене атрактивности. И намера лица која су користила ознаке је, по правилу, била да повећају атрактивност робе, а не да изазову заблуду потрошача у погледу њеног порекла. У складу са изнетим су у теорији права жига наведени случајеви употребе ознака означавани термином „коришћење ознаке као украса“ (енг. *ornamental use of trademarks*).

Увидевши да постоји веома велика потражња за робом која је украшена одређеним робним ознакама, носиоци жигова којима су те ознаке биле заштићене су предузели мере у циљу стављања под своју контролу тржишта наведене робе. У том циљу су носиоци жигова почели да региструју жигове и у односу на широк круг робе на којој би поменуте ознаке могле бити коришћене као украс. Они су, такође, почели масовно да подносе тужбе против трећих лица која су на описани начин употребљавала наведене ознаке, са тврдњом да та лица врше повреду њихових жигова.³⁷² У наведеним околностима је актуелизовано питање начина на који би право жига требало да регулише ситуације у којима трећа лица употребљавају заштићене робне ознаке као украс на роби.

У наредном излагању ће прво бити речи о предлозима различитих аутора који се јављају у литератури, а који се тичу начина на који би требало регулисати описане ситуације коришћења робне ознаке. Након тога ће бити анализиран однос који су судови у Европској унији и САД имали према овом питању.

³⁷² Пример за наведени след догађаја представља чињенично стање у предмету *Arsenal*, у којем је одлучивао Европски суд правде, а који предмет смо проучавали у претходним излагањима у склопу анализе овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета. У наведеном предмету је тужен трговац који је од 1970. године продавао сувенире и одевне предмете са мотивима везаним за тужиоца (познати фудбалски клуб). Делатност туженог није била спорна за тужиоца све до 1989. године, када је он предметне ознаке заштитио жиговима за обележавање робе коју је тужени продавао. Након тога је тужилац поднео тужбу са тврдњом да тужени кроз своју делатност врши повреду његових жигова.

10.2. Предлози за регулисање ситуација у којима трећа лица користе робне ознаке као украс на роби

У теорији права жига су вођене расправе у вези са питањем да ли би носилац жига требало да има овлашћење да забрани трећим лицима да употребљавају заштићену ознаку као украс на роби. Аутори су предлагали различите начине на које би требало регулисати наведено питање и ти предлози су неретко били у потпуној међусобној супротности. У судској пракси такође није постојао јединствен поглед на ово питање и судови су на разне начине тумачили релевантне одредбе и доносили различите одлуке.³⁷³ Постојање различитих мишљења о наведеном питању је последица околности да се у његовим оквирима на најдиректнији начин сударају интереси различитих интересних група на која право жига има утицај (произвођачи, њихови стварни и потенцијални конкуренти, потрошачи, друштво у целини). Такође, у дебати о оправданости искључивог овлашћења носиоца жига на употребу ознаке као украса на роби се јављају исти аргументи као и у широј дебати о дефинисању циљева који се постављају пред право жига. Реч је о аргументу неопходности забране бесплатне вожње, са једне старне, и аргументу негативног утицаја који на конкуренцију на тржишту могу да имају преширока овлашћења носиоца жига, са друге стране. Међутим, природа контекста употребе ознака као украса је таква да се наведени аргументи јављају у свој својој снази, услед чега је њихов сукоб веома изражен.

Наиме, није спорно да укупност представа које потрошачи везују за ознаку (слика брэнда) представља основни разлог због којег они купују робу на којој је ознака коришћена као украс. Уосталом, имајући у виду наведену околност смо навели да се у тим случајевима може сматрати да ознака представља робу која је предмет продаје. Трећа лица која користе ознаке као украс присвајају вредност робне ознаке за чије стварање нису заслужни, што се може окарактерисати као вид бесплатне вожње на репутацији (изграђеној слици брэнда) заштићене ознаке.

³⁷³ Наведену констатацију потврђује и поступање судова у предмету *Arsenal*, односно околност да Високи суд правде Енглеске и Велса није прихватио тумачење Европског суда правде, те да је донео првостепену одлуку која је била у супротности са ставом тог суда.

Заговорници прописивања ширих овлашћења носиоца жига истичу да је бесплатна вожња супротна моралним нормама и начелима економске ефикасности, те да би право жига требало да је забрани. У складу са наведеним ставовима, носилац жига би требало да има искључиво овлашћење на коришћење робне ознака као украса, без обзира да ли таква употреба од стране трећег лица може изазвати заблуду потрошача, односно да ли може бити угрожена функција ознаке да буде носач информација на тржишту. Са друге стране, у литератури је указано да додељивање носиоцу жига искључивог овлашћења на коришћење робне ознаке као украса на роби ствара веома високе друштвене трошкове. Наиме, у случајевима када ознака представља робу која је предмет продаје, ускраћивање конкурентима могућности да користе ту ознаку заправо даје носиоцу жига монопол на производњу наведене робе. Конкуренти у наведеној ситуацији нису у могућности да на адекватан начин конкуришу носиоцу жига, што је последица околности да роба обележена заштићеном ознаком није заменљива робом која није обележена или је обележена другим ознакама.³⁷⁴ На пример, за симпатизера одређеног фудбалског клуба мајица са грбом и називом другог клуба или мајица без било каквог назива би тешко могла да представља прихватљиву алтернативу мајици са грбом клуба за који он навија. Према нашем мишљењу, у описаној ситуацији носилац жига није апсолутно лишен конкурентског притиска од стране произвођача сличне робе која није украшена предметном ознаком, али сматрамо да ће степен тржишне моћи носиоца жига по правилу бити значајно виши уколико он има искључиво овлашћење на коришћење ознаке као украса, него у случајевима када се ознака користи за обележавање робе у циљу указивања на њено порекло.³⁷⁵ Верујемо да је наведена констатација тачна иако смо свесни околности да диференцијација робе заснована на робним ознакама може бити веома изражена. Наиме, у првом делу дисертације смо навели да симболичка

³⁷⁴ Наведена последица постојања искључивог овлашћења носиоца жига на употребу ознаке као украса је препозната у теорији. У том смислу вид. Robert C. Denicola, „Institutional Publicity Rights: An Analysis of the Merchandising of Famous Trade Symbols”, *Trademark Reporter*, 75/1985, 52; S. L. Dogan, M. A. Lemley (2005), 481-482.

³⁷⁵ Подсећамо да тржишна моћ представља могућност једног конкурента да одрживо подигне цену робе изнад трошкова њене понуде.

диференцијација робе у чијем центру се налазе робне ознаке, а коју произвођачи настоје да постигну применом разних маркетнишких техника, може значајно снизити притисак који произвођачи осећају од својих конкурената и успоставити одређени степен њихове тржишне моћи. У том контексту подсећамо на закључак да је могуће да симболичка диференцијација буде толико снажна да може произвести ситуације да, према правилима која се примењују у праву конкуренције, роба означена одређеном ознаком представља релевантно тржиште за себе.

Због свега наведеног сматрамо да је потребно анализирати дебату која се водила у вези са питањем на који начин би право жига требало да регулише ситуације у којима се робна ознака користи као украс на роби. У наставку ћемо изложити различите погледе који у литератури постоје о наведеном питању и извршити њихову анализу.

Према првом предлогу који је изнет у теорији, на случајеве коришћења робних ознака као украса на роби би требало применити доктрину функционалности. У складу са тим мишљењем, носилац жига не би требало да има овлашћење да забрани трећем лицу употребу ознаке као украса, без обзира да ли таква употреба може да изазове неки вид заблуде потрошача. Наиме, у првом делу дисертације смо објаснили да доктрина функционалности представља један од (негативно формулисаних) услова за заштиту ознаке жигом у праву САД, према којем се ознака не сме састојати искључиво од облика који је одређен природом робе, односно облика који је неопходан за постизање техничког резултата или који битно утиче на вредност робе. На тај начин се спречава да произвођач путем жига стекне искључиво право на коришћење облика који је из техничког или естетског разлога важан за успех робе на тржишту, јер би конкурентима било онемогућено да равноправно конкуришу на тржишту предметне робе. Иако је оправдање доктрине функционалности неспорно у теорији и пракси, у вези са дефиницијом техничке и нарочито естетске функционалности постоје различита мишљења.³⁷⁶ Тешкоће везане

³⁷⁶ Проблеми које је са дефинисањем техничке и естетске функционалности имао Врховни суд САД су описани у В. Veebe (2004), 664-667.

за прецизно дефинисање ових појмова су за последицу имале појаву проблема приликом примене ове доктрине у пракси.

Смисао доктрине функционалности говори у прилог њене примене и у ситуацијама у којима се ознака користи као украс на роби. Наиме, искључиво овлашћење на употребу ознаке као украса води успостављању монопола носиоца жига на производњу украшене робе, па би примена доктрине функционалности омогућила конкурентима приступ елементима који су нужни за равноправно конкурисање на тржишту. Међутим, примена доктрине функционалности на ситуације употребе ознаке као украса на роби захтева проширивање традиционалног поља њене примене. Наиме, судови у САД су у неколико наврата на основу ове доктрине ускратили примену овлашћења носиоца жига у ситуацијама у којима је ознака од стране трећих лица употребљена као украс.³⁷⁷ Наведена пракса представља проширивање поља примене доктрине функционалности, с обзиром на то да је она, као што смо навели, настала у контексту одређивања услова за заштиту ознака путем жига. Такође, примена ове доктрине на ситуације коришћења ознаке као украса захтева проширивање дефиниције функционалности ознаке. Ознаке о којима је овде реч нису функционалне како у техничком, тако ни у естетском смислу, пошто је њихова привлачност последица виртуелних вредности и представа које потрошачи за њих везују, а не њихових техничких или естетских квалитета. Дакле, наведене ознаке јесу нужне за успех робе на тржишту, попут технички и естетски функционалних ознака, али је разлог њиховог значаја другачији него у случају наведене две врсте ознака.

Примена доктрине функционалности на ситуације у којима ознака представља робу која је предмет продаје би, према нашем мишљењу, било још сложеније него што је то случај у ситуацијама у којима је ознака технички и естетски функционална. Наиме, у првом делу дисертације смо објаснили да су многе робне ознаке прерасле у брендове који додају обележеној роби симболичку димензију, те да у тим случајевима потрошачи конзумирају заједно робу и бренд. У ситуацији када велики број брендова у већој или мањој мери утиче на одлуку потрошача о куповини робе,

³⁷⁷ Вид. S. L. Dogan, M. A. Lemley (2005), 503 и фн. 172.

веома је тешко издвојити случајеве у којима бренд има искључиви утицај на одлуку о куповини, односно у којима он представља робу која је предмет продаје, а то су ситуације у којима би било места за примену доктрине функционалности.

Друго мишљење које је изражено у теорији се разликује од претходно изложеног предлога по томе што придаје важност околности да описана употреба заштићених ознака од стране трећих лица може изазвати заблуду потрошача. Ипак, према овом мишљењу носилац жига не би требало да има овлашћење на забрану таквих употреба ознака, пошто се примеренији начин за елиминисање потенцијалне заблуде потрошача састоји у обавезивању корисника ознака да обавесте потрошаче путем посебних изјава о околности да роба која је обележена заштићеним ознакама не потиче од носиоца жига нити је са њим повезана на други начин. У првом делу дисертације смо објаснили да забрана употребе ознака које изазивају заблуду потрошача није једини начин елиминисања могућности настанка такве заблуде. Наиме, сличан ефекат би могао бити постигнут и обавезивањем лица које користи ознаку исту или сличну заштићеној ознаци (која има потенцијал да створи заблуду потрошача) да приликом продаје обележене робе изда потрошачима адекватно обавештење о чињеницама у вези којих би они могли бити доведени у заблуду. Такође, изнели смо став да би овакав систем обезбеђивања истинитости релевантних информација на тржишту био неефикасан. У овом систему би робне ознаке изгубиле способност да самостално врше улогу поузданих носача информација на тржишту, пошто би потрошачи за прибављање потпуних информација били приморани да приликом куповине робе обраћају пажњу на различита обавештења и изјаве које им продавци издају. Имајући то у виду, систем у којем је забрањено коришћење ознака које могу изазвати заблуду потрошача је свакако ефикаснији. Наведени систем не ствара посебне проблеме конкурентима носиоца жига пошто њима на располагању стоји велики број алтернативних ознака којима могу да обележавају своју робу, а које неће изазвати заблуду потрошача и у одсуству додатних обавештења.

Међутим, у литератури је изнет став да систем елиминисања заблуде путем специјалних обавештења има значајне предности у контексту коришћења ознака као

украса.³⁷⁸ Наиме, прихватање овог система би омогућило елиминисање заблуде потрошача без додељивања носиоцу жига искључивог овлашћења на коришћење ознаке као украса, односно без стварања ситуације у којој би носилац жига имао монопол на производњу украшене робе (односно висок степен тржишне моћи), на који начин би биле избегнуте негативне последице које оваква тржишна ситуација по својој природи производи (смањење обима производње робе, повећање њене цене итд.). Предложено решење би смањило вероватноћу настанка заблуде потрошача уз истовремено омогућавање конкурентима да употребљавају предметну ознаку и конкуришу носиоцу жига. Иако систем спречавања наступања заблуде потрошача путем специјалних обавештења корисника ознака није најефикаснији начин елиминисања заблуде,³⁷⁹ у теорији је истакнуто да заблуда која настаје у контексту употребе ознака као украса по правилу не утиче на одлуку потрошача у куповини робе. Наиме, указано је да се у поменутом контексту испитивање постојања заблуде потрошача најчешће своди на питање да ли они у конкретном случају очекују да према важећем праву треће лице за коришћење ознаке као украса мора да прибави одобрење носиоца жига за које ће му платити одговарајућу накнаду. У том смислу се наводи да је већини потрошача неважно да ли је предметна употреба ознаке извршена на основу одобрења носиоца жига (закљученог уговора о лиценци), а да је за елиминисање заблуде оних потрошача којима је та чињеница од значаја довољно прописати обавезу корисника ознака да издају адекватна обавештења

³⁷⁸ Вид. R. G. Bone (2004), 2182-2183 (аутор сматра да би примена система елиминисања заблуде путем посебних обавештења била оправдана у свим случајевима коришћења ознака као украса), као и S. L. Dogan, M. A. Lemley (2005), 488-489 (аутори наводе да би примена наведеног система за елиминисање заблуде потрошача била оправдана у већини, али не свим случајевима коришћења ознака као украса и уз то наводе три аргумента која говоре у прилог оправданости примене овог система).

³⁷⁹ Наиме, резултати испитивања потрошача су показали да они често не обраћају пажњу на обавештења која су им упућена приликом продаје робе, те да информисање потрошача на овај начин има ограничени потенцијал за елиминисање опасности наступања њихове заблуде о пореклу робе. Поред тога, на овај начин може бити спречена само заблуда која може настати у тренутку куповине робе, али не и заблуда лица која касније дођу у сусрет са обележеном робом и која могу да створе уверење да је реч о роби носиоца жига (енг. *post sale confusion*). У литератури су изнета различита мишљења у вези са значајем ове врсте заблуде потрошача и потребе њеног елиминисања. Европски суд правде је у предмету *Arsenal* нашао да је могућност наступања овог вида заблуде релевантна за доношење његове одлуке.

потрошачима.³⁸⁰ Уз то, наведено правило би утицало на постепено формирање очекивања потрошача на начин да би они у случајевима када се ознаке користе као украс на роби обраћали пажњу на специјална обавештења о томе да ли је употреба ознаке одобрена од стране носиоца жига, па сама околност употребе идентичних ознака као украса на роби од стране више лица не би код њих стварала заблуду.³⁸¹

Сматрамо да изложени предлог на бољи начин узима у обзир интересе свих заинтересованих група на које право жига има утицај, у односу на предлог који је претходно анализиран. За разлику од примене доктрине функционалности, наведени предлог омогућава елиминисање заблуде потрошача која може настати у случају коришћења ознака од стране трећих лица. Уз то, тај циљ се постиже на начин који не доводи до успостављања монопола у корист носиоца жига, пошто оставља могућност трећим лицима да путем употребе ознаке конкуришу носиоцу жига. Међутим, сматрамо да примена предложеног правног режима не би била једноставна из сличних разлога које смо навели и приликом анализе доктрине функционалности. Наиме, објаснили смо да обавештења упућена потрошачима приликом продаје робе не елиминишу на ефикасан начин могућност наступања њихове заблуде о пореклу робе или другом виду њене повезаности са носиоцем жига. Због тога би, у складу са изложеним предлогом, примену овог система требало ограничити на случајеве у којима ознака (бренд) представља робу која је предмет продаје. Међутим, наведене случајеве, као што смо навели, није лако прецизно раздвојити од ситуација у којој се налази велики број брендова, у којима њихова симболичка димензија има значајан, али не искључиви утицај на одлуку потрошача о куповини робе.

Према трећем предлогу који је наведен у теорији, право жига не би требало да прописује посебан режим за ситуације у којима ознака представља робу која је предмет продаје, већ би на те случајеве требало применити општа правила права жига, пре свега правила о овлашћењу носиоца жига да забрани употребу ознака које могу изазвати заблуду потрошача. Различити погледи на питање одређивања адекватног појма заблуде коју би право жига требало да санкционише, о којима је

³⁸⁰ K. Assaf (2010), 142.

³⁸¹ R. G. Bone (2004), 2183.

било речи у претходним излагањима, у пуној мери долазе до изражаја у случајевима када трећа лица користе ознаку као украс.

Да би претходна констатација била јаснија, потребно је објаснити природу заблуде потрошача која се потенцијално јавља у наведеним ситуацијама. Као што смо навели, употреба ознака као украса првобитно није била спорна из перспективе права жига пошто није изазивала заблуду потрошача о пореклу робе. Међутим, временом је појам заблуде коју право жига санкционише проширен на заблуду о неком виду повезаности носиоца жига и обележене робе (у САД се за наведени тип заблуде употребљава термин „заблуда о одобрењу, спонзорству или повезаности“). Истовремено је текао процес промене очекивања потрошача на тржишту на начин да су они све чешће почели да очекују да корисник ознаке мора имати одобрење носиоца жига да би на одређени начин користио заштићену ознаку као украс. На промену очекивања потрошача су утицале околности које смо анализирали у претходним излагањима о проширивању појма заблуде коју право жига санкционише. Међу наведеним околностима по важности можемо издвојити судску праксу, у складу са којом су сви тржишни учесници даље ускладили своје поступке. У теорији је често анализирана и критикована одлука суда у САД из 1975. године у предмету *Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.*,³⁸² која се сматра прекретницом у судској пракси те државе у вези са случајевима коришћења ознаке као украса.³⁸³ У наведеној одлуци је суд одлучио у корист тужилаца иако је утврђено да употреба њихових ознака од стране туженог није код потрошача стварала заблуду у погледу порекла обележене робе. Међутим, та одлука је допринела формирању мишљења потрошача у наредном периоду на начин да су почели да очекују да је коришћење ознака као украса обухваћено искључивим овлашћењем носиоца жига, односно да је трећем лицу за наведено коришћење ознаке потребна дозвола носиоца жига. Након дуготрајног и постепеног процеса измене очекивања потрошача у описаном смеру, чини се да би потрошачи данас у већини

³⁸² *Boston Prof'l Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d (5th Cir. 1975).

³⁸³ Анализу наведене одлуке, као и кретања у судској пракси која су уследила вид. у S. L. Dogan, M. A. Lemley (2005), 473-478; Irene Calboli, „The Case for a Limited Protection of Trademark Merchandising”, *University of Illinois Law Review*, 2011(3)/2011, 880-884; G.S. Lunney (1999), 395-396.

ситуација коришћења заштићених ознака од стране трећих лица у којима ознака представља робу која је предмет продаје, претпоставили да треће лице има одобрење за такву употребу.³⁸⁴ О процесу измене очекивања потрошача ће бити више речи у наставку, али на овом месту желимо да укажемо да употреба ознаке као украса ни данас по правилу не ствара заблуду о пореклу робе (односно не изазива код потрошача погрешно уверење да је носилац жига произвео обележену робу), али да постоји значајан степен вероватноће настанка заблуде о постојању дозволе носиоца жига за такву употребу.

У светлу описаних очекивања које потрошачи имају на тржишту, у литератури је изражен став да би носилац жига требало да има право да забрани неовлашћену употребу ознаке као украса, у складу са општим правилима права жига, сваки пут када услед такве употребе може наступити заблуда потрошача (укључујући и заблуду поводом чињенице да је носилац жига одобрио наведену употребу), независно од околности што би такво овлашћење омогућило успостављање монопола носиоца жига за производњу и продају украшене робе.³⁸⁵ Наведени предлог даје приоритет потреби елиминисања свих врста заблуде потрошача које могу настати као последица описане употребе ознаке и залаже се за њихово елиминисање, док се мањи значај придаје последицама које такво овлашћење носиоца жига може имати на структуру тржишта.

Са друге стране је изражено мишљење да би носилац жига требало да има овлашћење да забрани употребу ознака као украса само уколико би доказао да би заблуда потрошача поводом околности да је носилац жига одобрио наведену употребу утицала на њихову одлуку о куповини робе.³⁸⁶ Наведено мишљење је у складу са ставом изнетим у теорији, који смо анализирали у претходним излагањима, да би право жига требало на различит начин да санкционише различите видове заблуде потрошача. Реч је о ставу који је заснован на сазнању да нису све врсте

³⁸⁴ Исти закључак је наведен и у К. Assaf (2010), 142. Ауторка наводи да истраживања показују да велика већина потрошача данас верује да је потребна дозвола носиоца жига да би се ознака употребила као украс на роби, те да је на такво схватање потрошача утицала судска пракса.

³⁸⁵ Детаљну анализу наведеног предлога вид. у I. Calboli (2011), 904-912.

³⁸⁶ М. А. Lemley, М. McKenna (2010b), 451-452.

заблуде потрошача подједнако штетне за одвијање промета. У том контексту је истакнуто да заблуда о пореклу робе или одговорности за њен квалитет директно утиче на одлуку потрошача о куповини, те да би требало да постоји необорива претпоставка о релевантности тог вида заблуде. За разлику од тога се наводи да би у случају погрешног уверења потрошача у вези неког другог вида повезаности носиоца жига и корисника ознаке односно обележене робе, носилац жига требало да докаже да та заблуда може утицати на одлуку потрошача о куповини робе. На пример, да би успео у спору за повреду жига, фудбалски клуб као носилац жига би, у складу са анализираним предлогом, морао да докаже да на одлуку потрошача да купе мајицу или шал са називом тог клуба утиче њихово уверење да су они произведени и обележени по одобрењу клуба. Наведени предлог, према мишљењу његових аутора, представља компромисно решење у дебати поводом одговарајућег обима овлашћења носиоца жига у случајевима коришћења заштићене ознаке као украса на роби.³⁸⁷ Наиме, наводи се да би у случају његовог усвајања био дат примат очувању интегритета тржишних информација, али само у случају да је реч о релевантним информацијама, које утичу на одлуку потрошача о куповини робе. Са друге стране, трећа лица би имала шири простор за конкурисање носиоцу жига у поређењу са претходно изложеним предлогом, пошто би им било омогућено да користе заштићене ознаке чак и уколико њихова употреба изазива заблуду потрошача, под условом да та заблуда не утиче на одлуку потрошача о куповини обележене робе.

Принцип примене општих правила права жига на ситуације у којима ознака представља робу која је предмет продаје неретко у пракси подразумева да ће се дозвољеност употребе ознаке од стране трећег лица процењивати из перспективе овлашћења носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета. Ово ће бити случај под условом да је реч о правном систему у којем је посебно регулисано овлашћење носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета и уколико је носилац жига заштитио ознаку и у односу на робу у вези са којом је трећа лица користе. Према тумачењу овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета које је изнео Европски суд правде, носилац жига би имао овлашћење да забрани употребу

³⁸⁷ *Ibid.*

ознаке од стране трећег лица уколико би таква употреба могла да наруши било коју од функција његове заштићене ознаке, што ће, чини се, по правилу бити случај у ситуацијама у којима треће лице користи ознаку као украс на роби. Са друге стране, подсећамо да смо се заложили за тумачење према којем су овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета ограничена институтом употребе ознаке. Примена наведеног института би значила да носилац жига има овлашћење да забрани предметну употребу ознаке једино уколико би потрошачи доживљавали да је реч о употреби ознаке у функцији робне ознаке.³⁸⁸

Према четвртом предлогу који се може наћи у литартури, носилац жига би требало да има искључиво овлашћење на употребу робне ознаке као украса, без обзира на околност да ли би постојала опасност да таква употреба ознаке од стране трећих лица изазове заблуду потрошача, односно да ли у таквој ситуацији може доћи до уништења или оштећења заштићене ознаке као носача информација на тржишту.³⁸⁹ Као основно оправдање оваквог предлога се наводи аргумент да би носиоцима жигова требало да припадне целокупна корист која може настати као последица коришћења робних ознака, те да би требало спречити да се трећа лица употребом тих ознака неосновано обогате. Са друге стране, тврди се да овакво овлашћење носиоца жига не би резултовало драматичним повећањем цене робе која је украшена ознакама, пошто би тржишна моћ носиоца жига била мања него што тврде противници оваквог решења. Такође, упозорава се да би слободно коришћење робних ознака као украса имало за последицу њихову прекомерну употребу, те да би у таквој ситуацији те ознаке досадиле потрошачима, што би довело до урушавања тржишта робе на којој се ознаке користе као украс.³⁹⁰ Сматрамо да би прихватање

³⁸⁸ Подсећамо да је ово питање било спорно у поменутом предмету *Arsenal*, у којем је Европски суд правде одлучивао. Наиме, Високи суд правде Енглеске и Велса је утврдио да се у конкретном случају не ради о употреби ознаке у функцији робне ознаке јер потрошачи не доживљавају да ознаке које се налазе на роби туженог указују да роба потиче од тужиоца или да постоји други вид повезаности корисника ознаке или обележене робе са носиоцем жига. Међутим, Европски суд правде је утврдио супротно чињенично стање, односно нашао је да потрошачи виде предметне употребе ознака као употребе у функцији робне ознаке, те да постоји опасност да ће у конкретном случају бити доведени у заблуду.

³⁸⁹ R. C. Denicola (1985), 85.

³⁹⁰ Детаљније објашњење наведених ставова вид. у *Ibid.*, 80-85.

овог предлога подразумевало редефинисање циљева који су традиционално постављани пред право жига. Наиме, проширивање овлашћења носиоца жига које би било извршено са циљем да му се омогући присвајање целокупне вредности ознаке као средства које доприноси атрактивности робе у очима потрошача или са циљем омогућавања контроле оптималног нивоа коришћења ознака као украса, подразумевало би прихватање потпуно новог схватања друштвене сврхе права жига, које ће бити анализирано у наставку дисертације.

У законодавствима је, упоредно посматрано, прихваћен трећи наведени предлог. Другим речима, закони по правилу не садрже посебна правила која би се односила на ситуације у којима се ознака користи као украс на роби, односно у којима ознака представља робу која је предмет продаје. На те случајеве се, и поред њихове специфичности, примењују општа правила права жига. Међутим, судови су приликом одлучивања у наведеним ситуацијама прихватили неке од аргумената које смо изнели у оквиру претходне анализе, што је утицало на њихове одлуке. Однос судова према овом питању ће бити предмет наше анализе у наставку.

10.3. Однос судова према ситуацијама у којима трећа лица користе робне ознаке као украс на роби

Теорија права жига се бавила анализом одлука судова по тужбама носилаца жигова у ситуацијама када су трећа лица неовлашћено користила заштићене ознаке као украс на роби. Преглед судске праксе наводи на закључак да су судови у наведеним ситуацијама, у складу са законским решењима, најчешће примењивали општа правила о овлашћењима носиоца жига. Наиме, и поред повремених позивања на доктрину функционалности, судови су по правилу усвајали тужбене захтеве када су налазили да предметне употребе ознака доводе до могућности наступања заблуде потрошача. Међутим, у теорији је уочено да су у појединим предметима релевантне одредбе тумачене и примењиване на утврђено чињенично стање на начин који указује да је истински мотив приликом одлучивања било уверење да носиоцима

жигова треба да припадне целокупна вредност коју робне ознаке поседују.³⁹¹ Овакав закључак је наведен у контексту анализе судске праксе САД, али се чини да би се он могао применити и на праксу Европског суда правде. У теорији је нарочита пажња посвећена неколицини судских одлука које се сматрају прекретницом у судској пракси. У циљу образлагања наведених констатација извршићемо анализу једне одлуке суда у САД и једне одлуке Европског суда правде.

У поменутом предмету *Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.*, који је вођен пред федералним судовима САД, тужиоци су били Национална хокејашка лига и неколико клубова који су била њени чланови, док су тужени били произвођачи и продавци амблема који су репродуковали ознаке које су биле заштићене жиговима тужилаца.³⁹² Првостепени суд (Окружни суд САД за северни округ Тексаса) је одбио тужбени захтев тужилаца са образложењем да наведене употребе ознака не вређају жигове тужилаца јер не узрокују нужно заблуду потрошача, као и да доктрина функционалности налаже да конкуренти имају приступ заштићеним ознакама које служе као украсни елементи на роби. Другостепени суд (Федерални апелациони суд САД петог округа) је преиначио одлуку првостепеног суда и усвојио тужбени захтев тужилаца. У образложењу одлуке је другостепени суд навео да је услов изазивања заблуде или преваре испуњен на основу чињенице да су тужени копирани и продавали заштићене ознаке знајући да ће јавност идентификавати те ознаке као ознаке тимова. У образложењу је такође наведено да није убедљив аргумент да заблуда мора постојати у односу на извор у којем су произведени сами амблеми, уколико ознака, која потиче од тима, предствала окидач за продају амблема. Суд је навео још неколико аргумената који су говорили у прилог усвајања тужбеног захтева, међу којима се издваја тврдња да је у највећем делу комерцијална вредност амблема последица напора тужилаца. Дакле, другостепени суд је усвојио тужбени захтев на основу закључка да употребе ознака од стране тужених могу изазвати заблуду потрошача, изневши притом необично тумачење да

³⁹¹ Преглед одлука судова у САД по тужбама носилаца жигова у ситуацијама када су трећа лица неовлашћено користила заштићене ознаке као украс на роби вид. у I. Calboli (2011), 880-884.

³⁹² Чињенице у наредном излагању су наведене према S. L. Dogan, M. A. Lemley (2005), 473-475.

заблуда постоји уколико потрошачи ментално повезују ознаку и носиоца жига, иако не постоји њихово погрешно уверење по питању порекла обележене робе. Сматрамо да је, и поред позивања суда на заблуду потрошача, из анализираних навода образложења другостепене одлуке очигледно да је мотив суда за усвајање тужбеног захтева било уверење да тужиоцима треба да припадне комерцијална вредност коју поседују њихове заштићене ознаке, због тога што су они заслужни за стварање те вредности.

Сматрамо да постоји могућност да је слично уверење представљало мотив Европског суда правде приликом доношења одлуке у предмету *Arsenal*, у којој је, такође, одлучивано о дозвољености употребе туђе заштићене ознаке као украса на роби. Наведена одлука је била предмет наше анализе у претходним излагањима, али ћемо, подсећања ради, навести основне чињенице тог случаја. Тужилац је у наведеном предмету био фудбалски клуб из Енглеске, а тужени је био трговац који је продавао сувенире и одевне предмете са ознакама везаним за тај клуб, које су биле заштићене жиговима тужиоца. Жигови су се односили на врсте робе у вези са којима је тужени користио заштићене ознаке, тако да је за одлуку Суда било релеватно тумачење ширине овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета. Високи суд правде Енглеске и Велса, пред којим је поступак био вођен, је утврдио да потрошачи у конкретном случају не сматрају да ознаке које се налазе на роби туженог указују на порекло робе, већ да их порошачи виде као ознаке путем којих се исказује подршка и лојалност фудбалском клубу, те да због тога нема опасности од наступања заблуде потрошаче у погледу порекла робе или другог вида њене повезаности са носиоцем жига. У том контексту је Високи суд тражио од Европског суда правде тумачење у вези са питањем да ли се у ситуацијама двоструког идентитета корисник ознаке може бранити од тужбе за повреду жига тврдњом да његова употреба ознаке не указује на порекло робе или други вид повезаности са носиоцем жига. Европски суд правде је пропустио да одговори на питање које му је постављено, већ је утврдио супротно чињенично стање у односу на Високи суд, односно нашао је да потрошачи сматрају да предметне употребе ознака представљају употребе у функцији робне ознаке. Суд је даље утврдио да постоји опасност да ће у

конкретном случају потрошачи бити доведени у заблуду, па је заузео став да тужилац има право да забрани такав вид употреба ознака.

Наведена одлука представља изузетак од устаљење праксе, пошто је Суд у другим одлукама из области права жига прихватао чињенично стање које му је било презентовано од стране поступајућих судова и није се бавио његовим преиспитивањем, већ је искључиво тумачио право. Иако се о томе не може извести коначан закључак, сматрамо да би се описани поступак Суда могао објаснити и његовом жељом да постигне исход у наведеном предмету који је сматрао исправним, а то је да спортски клубови добију искључиво овлашћење да употребљавају ознаке као украс на роби за коју је ознака заштићена. У прилог овакве тврдње говори околност да Суд није изнео посебне разлоге због којих је утврдио другачије чињенично стање и нашао да ће потрошачи бити доведени у заблуду услед употребе ознаке од стране туженог.³⁹³ Чини се да је Суд сматрао да се такав закључак може засновати на околности да је ознака коришћена за обележавање робе која је идентична роби за коју је она заштићена. Међутим, Суд није поступио на овај начин у другим предметима у којима је одлучивао. Наиме, у другим одлукама Суд није утврдио да коришћење ознаке од стране трећег лица за обележавње робе за коју је ознака регистрована нужно мора изазвати заблуду потрошача, већ је тумачио право и доносио одлуке у границима чињеница које су му биле презентоване.³⁹⁴

Као што смо објаснили, неколико одлука судова, у које спадају и две одлуке које смо анализирали, се сматрају прекретницом у судској пракси, због великог утицаја који су имале на формирање очекивања потрошача и последично на даље одлучивање судова. Значај ових одлука превазилази значај који одлуке највиших

³⁹³ Вид. пресуду у предмету *Arsenal*, пар. 56.

³⁹⁴ Пример за наведену тврдњу представља пресуда Европског суда правде у предмету *Adam Opel*, која је, такође, била предмет наше анализе у претходним излагањима. Суд је у поменутој пресуди нашао да не мора нужно доћи до повреде жига у ситуацијама када треће лице производи и продаје робу на коју је нанета ознака која је заштићена за ту робу, те да је потребно утврдити како потрошачи доживљавају наведену употребу ознаке од чега зависи закључак да ли постоји опасност да буде изазвана њихова заблуда. Дакле, иако се чињенице предмета *Adam Opel* и *Arsenal* разликују, у оба предмета је спорна била пракса туженог да ознакама тужиоца обележава робу за коју су те ознаке заштићене, а Суд је само у једној одлуци, без навођења додатних разлога, утврдио другачије чињенично стање у односу на поступајући суд и нашао да описана пракса туженог нужно доводи потрошаче у заблуду.

судова имају у другим областима права, што је последица специфичности права жига. Наиме, наведене одлуке су извршиле утицај на формирање очекивања потрошача на тржишту у периоду након њиховог доношење, на начин који смо ближе објаснили приликом анализе ширења појма заблуде коју право жига санкционише. Укратко, одлуке којима су усвојени тужбени захтеви тужилаца су утицале на промену понашања учесника тржишта који су се прилагодили тумачењу судова. То је имало за последицу да су потрошачи све чешће почели да очекују да је трећим лицима потребна дозвола носиоца жига да би заштићену ознаку употребљавали као украс на роби. Описана измена очекивања потрошача је створила услове да судови у периоду након доношења поменутих одлука у великом броју случајева усвоје тужбене захтеве тужилаца са образложењем да је то потребно ради спречавања наступања погрешног уверење потрошача да постоји одобрење носиоца жига за предметну употребу ознаке.

Дакле, у условима измењених очекивања потрошача је за забрану употребе ознаке као украса у многим случајевима постало довољно да судови примене широко тумачење заблуде коју право жига санкционише, иако су велики утицај на процес измене тих очекивања имале судске одлуке које су донете у одсуству опасности наступања било какве заблуде, а чије је доношење било мотивисано схватањем о оправданости омогућавања носиоцима жигова да присвоје целокупну вредност заштићених робних ознака. Наравно, закључак да би у случају одређене употребе ознаке постојала могућност наступања заблуде потрошача може бити донет тек на основу анализе чињеница конкретног случаја, али сматрамо да би била исправна генерална констатација да је, имајући у виду очекивања потрошача на тржишту, вероватноћа наступања такве заблуде значајно виша данас него што је то био случај пре неколико деценија.

10.4. Закључак десете главе

Претходна анализа наводи на закључак да је на ширење овлашћења носиоца жига на начин који му омогућава да забрани трећим лицима да употребљавају заштићене ознаке као украс на роби, одлучујуће утицала идеја да носиоцу жига треба да припадне целокупна вредност коју робна ознака поседује, односно идеја о потреби забране бесплатне вожње трећих лица на достигнућима носиоца жига. То је нарочито видљиво у анализираним судским одлукама у случајевима у којима је предмет спора била употреба заштићених ознака као украса на роби, а којима је одлучено у корист тужилаца. Начин на који су судови примењивали релевантне одредбе приликом доношења поменутих одлука указује на то да је истински мотив за усвајање тужбених захтева био став о оправданости забране бесплатне вожње.

Као што смо објаснили, традиционално се у скуп циљева који су постављани пред право жига није сврставала забрана бесплатне вожње. Међутим, анализом модерних института ове гране права смо дошли до закључка да се појава многих од тих института може најбоље објаснити управо тежњом да се носиоцу жига омогући да присвоји целокупну вредност робне ознаке. Истовремено, чини се да полако губе на значају циљеви чије је испуњење традиционално сматрано друштвеном сврхом права жига, који се свде на тежњу за омогућавањем деловања механизма робних ознака који води снижавању асиметрије информисаности на тржишту, што за крајњи циљ има заштиту ефикасности привређивања у условима конкуренције. Наведени циљеви све чешће падају у други план, што потврђује и начин на који право жига данас регулише ситуације коришћења робне ознаке као украса. Наиме, указали смо да данас носиоци жигова по правилу имају искључиво овлашћење да користе заштићене ознаке као украс на роби упркос негативном утицају који то овлашћење има на конкуренцију на тржишту. Ово овлашћење преовлађује у модерном праву жига иако, као што смо показали, постоје предлози алтернативних начина за регулисање наведеног питања који би били више у складу са традиционалним схватањем друштвене сврхе права жига, односно који би пружили сличан ниво гаранције

истинитости релевантних информација на тржишту, уз истовремено узроковање мање негативних ефеката на конкуренцију на тржишту.

Имајући у виду све наведено, намеће се закључак да забрана бесплатне вожње заузима све значајније место међу циљевима који се постављају пред право жига, те да потискује циљеве чијем је испуњењу ова грана права традиционално тежила. Због тога ћемо у наставку извршити анализу модерног погледа на право жига, према којем се оно доживљава као инструмент за омогућавање носиоцу жига да присвоји целокупну вредност робне ознаке.

ГЛАВА 11.

СВОЈИНСКИ ПОГЛЕД НА ДРУШТВЕНУ СВРХУ ПРАВА ЖИГА

11.1. Увод

Правилно дефинисање друштвене сврхе сваке гране права је од кључне важности, јер представља предуслов њеног развоја на начин који би био у општем интересу. Сматрамо да је то примарни задатак правне теорије пошто се анализа појединачних правила може вршити тек након дефинисања друштвене сврхе гране права којој правила припадају. Наиме, поједначана правила се могу ценити пре свега из перспективе доприноса остварењу циљева којима та грана тежи. Овакав значај има и одређивање друштвене сврхе права жига, због чега то представља централну тему дисертације.³⁹⁵

Наиме, у првом делу дисертације је детаљно анализирано традиционално оправдање права жига. У оквиру те анализе је објашњено да је пред традиционално право жига као примарни постављан задатак да се робне ознаке као носачи информација на тржишту заштите од оштећења или уништења. Право жига на тај начин омогућава деловање механизма робних ознака, који снижава асиметрију информисаности између произвођача и потрошача на тржишту и на тај начин доприноси виталности тржишта и несметаном привређивању и јачању конкуренције. Међутим, у првом делу дисертације је, такође, објашњено да робне ознаке превазилазе улогу средства за снижавање асиметрије информисаности на тржишту.

³⁹⁵ Вид. Graeme W. Austin, „Trademarks and Burdened Imagination“, *Brooklyn Law Review*, 92(3)/2004, 838. Аутор указује да проблеми у вези са правом жига једним делом настају услед тога што није постигнут консензус око тога шта се жели постићи заштитом ознака, те да идентификовање сврхе права жига дуги низ година представља предмет интересовања судова. На одсуство консензуса у вези са одређивањем друштвене сврхе права жига је указано и у Doris Estelle Long, „Rebooting Trademarks for the Twenty-First Century”, *University of Louisville Law Review*, 49/2011, 523-524.

Наиме, произвођачи примарно посматрају робне ознаке као инструмент помоћу којег могу да обезбеде лојалност потрошача и да диференцирају обележену робу на симболичком плану. Корист коју произвођачи имају од робних ознака далеко превазилази чињеницу да оне олакшавају потрошачима прикупљање информација о обележеној роби. Робне ознаке које су препознате од стране широког круга потрошача и које су стекле репутацију (односно које имају изграђену слику брэнда) имају велику вредност и та вредност постаје независна од робе која је тим ознакама иницијално обележавана. Имајући то у виду, не треба да изненађује чињеница да су носиоци жигова у последњим деценијама истакли захтеве за ширим овлашћењима која би им омогућила да присвоје целокупну вредност робне ознаке.

Предмет анализе у другом делу дисертације је био низ модерних института права жига, па је закључено да већина њих у мањој или већој мери одступа од традиционално прихваћеног концепта права жига. Такође, уочено је да је значајну улогу у обликовању проучаваних института имао нови, својински поглед на друштвену сврху ове гране права. Из наведеног следи закључак да савремено право жига исказује тенденцију отклона од традиције и приближавања концепту жига као облика својине. Својински поглед на жиг је заснован на схватању да је жиг као субјективно право пре свега установљен у корист носиоца жига, те да приликом обликовања појединачних института и њиховог тумачења примарно треба водити рачуна о његовим интересима.³⁹⁶ У сржи својинског схватања жига се налази став да је носилац жига заслужан за стварање вредности коју робна ознака поседује, те да њему треба да припадне целокупна корист која може проистећи из коришћења те ознаке. У том светлу се свака употреба заштићене ознаке од стране трећег лица од које оно има корист квалификује као бесплатна вожња на имовини носиоца жига, односно неосновано (неправедно) обогаћење (енг. *unjust enrichment*). Због тога се сматра оправданим да се носиоцу жига додели овлашћење које би му омогућило да

³⁹⁶ Сматрамо да израз оваквог погледа на жиг представља навод Европског суда правде наведен у пар. 51 пресуде у предмету *Arsenal* који је Суд више пута поновио у каснијим пресудама. Наиме, Суд је навео да је искључиво овлашћење прописано у чл 5 ст. 1 тач. (а) Директиве (овлашћење у случајевима двоструког идентитета) додељено да би се омогућило носиоцу жига да заштити своје посебне интересе као власника, односно да омогући да заштићена ознака оствари своје функције.

забрани такве употребе ознака. Према томе, у оквиру својинског схватања се жиг посматра као инструмент за интернализацију екстерних ефеката које производе робне ознаке.³⁹⁷ Такође, из чињенице да је носилац жига „власник“ заштићене ознаке се изводи закључак да би он требало да контролише целокупан контекст у којем се ознака појављује, односно да има широко овлашћење на контролу комуникације у оквиру које се користи ознака, а не само употребе ознака које могу изазвати заблуду потрошача која ће утицати на доношење њихових одлука о куповини робе.

У наставку ћемо извршити критичку анализу аргумената којима се оправдава својински поглед на право жига, изложићемо последице које би имало прихватање оваквог погледа и даћемо суд о његовој оправданости.

11.2. Анализа оправданости својинског погледа на друштвену сврху права жига

У литератури су изнети различити ставови о околностима које су одлучујуће утицале на формирање својинског погледа на право жига, као и о аргументима који оправдавају овај поглед. Они ће бити изложени и анализирани у наставку.

Према једном мишљењу, својинско схватање права жига је, слично као и у случају патентног и ауторског права, формирано под утицајем околности да је реч о грани права која је део права интелектуалне својине. У оквиру овог става се износи тврдња да се у одређеном делу теорије, као и од стране појединих судова, својинска природа жига једноставно претпоставља на основу припадности поменутој грани права, а да се на основу својинске природе даље изводи закључак да жиг треба да омогући свом носиоцу да контролише готово све видове употреба заштићене ознаке.³⁹⁸ Наведено мишљење доводи у везу процес ширења овлашћења носиоца

³⁹⁷ Подсећамо на објашњење из првог дела дисертације да екстерни ефекти, према економској терминологији, представљају користи или трошкове који настају за одређене субјекте као последица одлука и поступака других лица у којима ти субјекти нису учествовали. Екстерни ефекти могу бити позитивни, уколико за поменуте субјекте генеришу користи, или негативни, уколико генеришу штету, односно трошкове.

³⁹⁸ Детаљније образложење овог става вид. у S. L. Dogan, M. A. Lemley (2004), 800.

жига са ширим процесом ове врсте који се одвија и у другим гранама права интелектуалне својине (пре свега патентном и ауторском праву).

Међутим, у литератури је указано да није оправдано изводити закључак о потреби потпуне контроле носиоца жига над употребама заштићене ознаке на основу аналогије са другим гранама права. У том смислу је, пре свега, истакнуто да је и право својине на телесним стварима подвргнуто извесним ограничењима, те да оно не даје власнику апсолутну контролу над предметом својине. Поред тога је наведено да су и друга субјективна права интелектуалне својине (патент и ауторско право) много ужа од права својине на телесним стварима, а нарочито је указано да се жиг значајно разликује од осталих субјективних права интелектуалне својине (о чему је било речи у првом делу дисертације, а на шта ћемо се осврнути и у наставку), те да усвајање наведених паралела није адекватно.³⁹⁹

Према нашем мишљењу, околност да право жига представља грану права интелектуалне својине не представља основни разлог због којег је дошло до ширења овлашћења носиоца жига, због чега ћемо у наставку анализирати и друге могуће разлоге одвијања овог процеса, односно друге аргументе који се наводе као његово оправдање. Међутим, сматрамо да постоји могућност да је припадност права жига широј грани права интелектуалне својине имала утицај, можда и на подсвесном нивоу, на перспективу из које су судови приступали решавању спорова из области права жига. Уколико је наведена околност навела судове да посматрају жиг као право својине на робној ознаци, онда је она за последицу могла имати и поједине одлуке којима су призната шира овлашћења носиоцима жигова. Уколико је то био случај, наведену праксу сматрамо погрешном из разлога који су наведени.

Према другом ставу који је наведен у литератури, својински поглед на жиг је последица схватања да носилац жига има природно право на поседовање вредности коју је створио. Реч је о ставу који је заснован на идеји да носилац жига треба да буде награђен за стварање вредне робне ознаке те да њему треба да припадне сва корист која може проистећи из употребе те ознаке. У литератури је ова врста аргумента скраћено названа теоријом „ако вредност, онда право“ која упућује на логику да

³⁹⁹ *Ibid.*, 800-801.

свако вредно добро мора имати свог власника, те да је природно да се ознака додели у „власништво“ носиоцу жига који је заслужан за њену изградњу.⁴⁰⁰ Наведени аргумент је по својој суштини еквивалентан аргументу да свака бесплатна вожња треба да буде недопуштена, јер је само по себи неприхватљиво да неко присваја вредност за чије стварање није заслужан. У складу са тим се проглашава неоправданом свака корист коју треће лице стекне на основу коришћења туђе заштићене ознаке и то на основу околности да то лице није учествовало у изградњи вредности те ознаке.⁴⁰¹

Оваквој врсти оправдања својинског погледа на жиг је упућено више критика. Пре свега се доводи у питање претпоставка, од које наведено оправдање полази, да је носилац жига једини заслужан за изградњу вредности робне ознаке. У првом делу дисертације смо објаснили да процес стварања вредних брендова, поред избора ознаке, подразумева и поступак изградње слике бренда. Није спорно да носилац жига не заслужује посебну награду за избор саме ознаке. Наиме, као што је објашњено, робна ознака не мора бити интелектуална творевина, односно не мора бити израз интелектуалног стваралаштва носиоца жига у које је он инвестирао средства. Међутим, критичари анализираног оправдања изражавају неслагање са ставом да је носилац жига искључиво заслужан за изградњу слике бренда.⁴⁰² Подсећамо да под

⁴⁰⁰ Наведени назив овог аргумента (који на енглеском језику гласи: „if value, then right“) је први пут употребљен у Rochelle Cooper Dreyfuss, „Expressive Genericity: Trademark as Language In the Pepsi Generation“, *Notre Dame Law Review*, 65/1990, 405.

⁴⁰¹ У теорији је више аутора покушало на описани начин да оправда широка овлашћења носиоца жига. Једно од таквих мишљења је изнео Дејвид Френклин и оно је било предмет наше анализе у оквиру излагања о додатним овлашћењима носиоца познатог жига. За више детаља вид. излагање у одељку 7.3.3. дисертације, као и D. J. Franklyn (2004), 117-168.

⁴⁰² Иначе, став о заслугама носиоца жига за изградњу слике бренда као оправдања његових широких овлашћења је заузео и Европски суд правде, када је у пресуди у предмету *L'Oréal* дефинисао стицање нефер предности од стране трећег лица коју носилац познатог жига има право да забрани. Суд је тада, у пар. 50 поменуте одлуке, навео: „Корист коју треће лице стиче на основу употребе ознаке која је слична познатој ознаци представља корист која је стечена нелојалним искоришћавањем дистинктивног карактера или репутације те ознаке, уколико треће лице том употребом жели да искористи утицај познате ознаке како би профитирало од њене привлачности, репутације и престижа и како би експлоатисало, без плаћања било какве накнаде, напор који је власник ознаке уложио у рекламирање како би створио и одржао слику ознаке.“ За више детаља вид. излагање у одељку 7.3.3.

сликом брeнда подразумевамо укупност импресија које потрошачи имају о брeнду, као и да смо навели да се ова слика изграђује применом различитих маркетиншких техника, које захтевају инвестирање значајних средстава, а путем којих се у свести потрошача за ознаку везује низ слика, асоцијација, емоција, очекивања итд. Слика брeнда може имати велику вредност која се манифестује у њеној способности да утиче на одлуку потрошача о куповини робе, односно њихову спремност да за обележену робу плате вишу цену. Ову вредност смо и ми имали у виду када смо у претходним излагањима навели да робна ознака (брeнд) има вредност која је независна од робе која је њом обележена. У оквиру анализираног оправдања се, дакле, тврди да би носилац жига требало да има овлашћење на заштиту и експлоатацију слике брeнда коју је створио инвестирајући у рекламирање.

Према томе, критичари анализираног оправдања својинског погледа на жиг наводе да носилац жига није једини заслужан за стварање слике брeнда.⁴⁰³ Наведени став је заснован на закључцима који се могу наћи у литератури у оквиру које је проучаван процес изградње брeндова. Наиме, у маркетиншкој теорији све више постаје прихваћено да није реч о једносмерном процесу у којем је носилац жига креатор представа које потрошачи везују за брeндове, а потрошачи само пасивни примаоци порука које им носилац жига упућује путем маркетиншких кампања. Супротно томе, тврди се да је изградња брeнда комплексан процес који зависи од различитих фактора, те да је брeнд производ коауторства више субјеката или група субјеката. У теорији постоје различита схватања о томе који све субјекти имају улогу у изградњи брeндова, али је неспорно да потрошачи имају значајну улогу у том процесу. Према једном ставу најјачи брeндови су заједнички створени од стране четири категорије агената: (1) компанија које су носиоци жигова, (2) индустрије културе, (3) посредника, као што су критичари и трговци и (4) потрошача као

дисертације у којем је анализирано овлашћење носиоца познатог жига на забрану стицања нефер предности на основу коришћења робне ознаке.

⁴⁰³ Детаљно образложење наведеног става вид. у D. Gangjee (2013), 26-36, као и у Deborah R. Gerhardt, „Consumer Investment in Trademarks“, *North Carolina Law Review*, 88/2010, 449-467.

индивидуалаца, али још важније потрошача који су груписани у бренд заједнице.⁴⁰⁴ Према другом ставу, који је заснован на емпиријском истраживању финског бренда који је коришћен за обележавање обуће, постоји чак осам различитих улога које врше субјекти који су укључени у стварање брендова.⁴⁰⁵ У литератури се указује да потрошачи инвестирају у брендове време, пажњу и новац, те да се та инвестиција одражава на вредност брендова.⁴⁰⁶ Такође се истиче да друштвена комуникација доприноси стварању вредности брендова, те да је та комуникација нарочито изражена у бренд заједницама. Због тога потрошачи врше нарочити утицај на изградњу бренда када су организовани у заједнице које критикују или подржавају одређени бренд.

Изложена сазнања су довела у питање анализирано оправдање својинског погледа на жиг. Наиме, иако је неспорно да носиоци жигова имају значајну улогу у процесу изградње брендова, те да инвестирају значајна средства у тај процес, јасно је да заслуга за стварање брендова не припада само њима. Из наведеног проистиче закључак да се широка овлашћења носиоца жига не могу правдати тврдњом да би носиоцу жига требало да припадне целокупна вредност робне ознаке, због тога што је он ту вредност створио.

Оправдању својинског погледа на жиг које се састоји у тврдњи о природном праву носиоца жига на поседовање вредности робне ознаке, се упућују и друге критике. Наиме, чак и уколико би се прихватила тврдња да је носилац жига једини заслужан за изградњу вредне слике бренда, то не значи да одређено лице мора поседовати ту вредност. Заговорници својинског погледа на жиг, иначе, на основу претпоставке да вредност робне ознаке мора припасти одређеном лицу изводе закључак да она треба да припадне носиоцу жига, пошто постоји највише разлога да се та вредност додели управо њему. Оваквим погледом се спор поводом коришћења

⁴⁰⁴ Douglas B. Holt, *How Brands Become Icons*, Harvard University Press, Cambridge, 2004, 3, наведено према: D. Gangjee, 2013, 28.

⁴⁰⁵ Elina Närvänen, „The Brand as a Cultural Network Hub: Acknowledging Multiple Parties in Branding“, *Proceedings of the 21st Nordic Conference on Business Studies: NFF 2011 A Practice About Practice*, Stockholm University School of Business, 2011, 1, наведено према D. Gangjee (2013), 28.

⁴⁰⁶ За више детаља вид. D. R. Gerhardt (2010), 454 и даље.

заштићене ознаке од стране трећег лица покушава свести на избор између два лица (носиоца жига и корисника ознаке) и питање којем од њих треба да буде омогућено присвајање вредности робне ознаке.⁴⁰⁷ Међутим, реч је о лажној дилеми. У описаним случајевима није реч о избору између два лица, већ о избору између прописивања искључивог права и успостављања слободе коришћења ознака на одређени начин, односно избору између монопола и слободног одвијања конкуренције, са свим последицама које ове две структуре тржишта производе.⁴⁰⁸ Сматрамо да није тачна претпоставка на којој се заснива наведени начин размишљања, а која се састоји у тврдњи да одређено лице мора поседовати вредност робне ознаке.⁴⁰⁹ Наиме, нема препрека да коришћење заштићене ознаке остане слободно уколико то не угрожава њену функцију носача информација на тржишту, односно уколико не подрива механизам деловања робних ознака у промету. На ову околност не утиче чињеница да трећа лица могу имати користи од употреба те ознаке. Дакле, оправдање својинског погледа на право жига се не може заснивати на претпоставци да вредност робне ознаке мора припадати једном лицу, већ је за прихватање овог погледа потребно пружити снажне аргументе који се не заснивају на непотврђеним претпоставкама.

Коначно, критичари широких овлашћења носиоца жига указују да није основана тврдња да свака бесплатна вожња треба да буде забрањена, као ни став да је ова врста деловања неприхватљива сама по себи. Још у првом делу дисертације смо истакли да је бесплатна вожња раширена појава на модерном тржишту, те да би многи поступци учесника тржишта, који се не доводе у питање ни из моралне ни из правне перспективе, могли бити окарактерисани као бесплатна вожња.⁴¹⁰ Навели смо и примере коришћења робних ознака од стране трговаца који би се могли оквалификовати као бесплатна вожња на инвестицији носиоца жига, а које право

⁴⁰⁷ Овај начин размишљања је нарочито истицан у D. J. Franklyn (2004), 117-168.

⁴⁰⁸ Сличан став, али из нешто другачијег угла је изражен у R. C. Dreyfuss (1990), 407.

⁴⁰⁹ Исти став је наведен у Jessica Litman, „Breakfast with Batman: The Public Interest in Advertising Age“, *Yale Law Journal*, 108/1999, 1728-1729.

⁴¹⁰ Вид. излагање о бесплатној вожњи у одељку 2.1.1. дисертације.

жига никада није забрањивало.⁴¹¹ Поред тога, у литератури се наводи много примера који илуструју да приликом уређивања различитих сегмената живота забрана бесплатне возње није прихваћена као начело које треба следити. Пре свега, указује се да трговина на модерном тржишту није заснована на схватању о неприхватљивости бесплатне возње.⁴¹² Наиме, уколико би се прихватио став да продавцу треба да припадне целокупна вредност робе коју продаје, сматрало би се да је пожељна ситуација у којој монополиста врши ценовну дискриминацију и наплаћује сваком купцу ону цену робе коју је он максимално спреман да плати. Само у таквој ситуацији би продавац имао могућност да наплати (присвоји) целокупну вредност робе коју продаје. Међутим, у тржишној економији се идеалном сматра супротна ситуација у којој конкуренција приморава продавца да снизи цену робе до граничних трошкова њене производње. Притом се не посматра као проблем чињеница да ће многим потрошачима бити омогућено да робу купе по цени која је нижа од оне коју би они били спремни да плате, што би се могло квалификовати као присвајање вредности која треба да припадне продавцу, односно као акт бесплатне возње. У литератури се такође истиче да се ни носиоцу права својине на телесним стварима не даје право да присвоји целокупну вредност те ствари, односно да интернализује све екстерне ефекте које та ствар производи.⁴¹³ На пример, лице које изгради раскошну кућу и на тај начин повиси вредност других кућа у истој улици нема право да од власника тих кућа наплати вредност коју им је изградња његове кућа створила. Слично томе, власник прелепе баште која одушевљава пролазнике, нема право да наплати овим лицима новчану противвредност уживања које је поглед на његову башту изазвао. Даље, указује се да преузимање туђих идеја има централну улогу у тржишној економији пошто та пракса омогућава субјектима да послују на економски ефикасан начин што доприноси укупној економској ефикасности. У том смислу се копирање успешних карактеристика робе конкурената, као и преузимање њихових идеја у свим осталим сегментима пословања (организације производње,

⁴¹¹ Више примера ове врсте вид. у Е. Goldman (2009), 382-384, 390-392.

⁴¹² Mark A. Lemley, „Property, Intellectual Property, and Free Riding“, *Texas Law Review*, 83/2005, 1046-1047.

⁴¹³ *Ibid.*, 1048.

дистрибуције, маркетинга итд.) сматра не само прихватљивим, већ и пожељним понашањем. Већина тих интелектуалних добара припада јавном домену и слободно се користи управо због тога што се њихова употреба од стране трећих лица сматра пожељном. Чак и уколико је реч о интелектуалним добрима која су заштићена неким од права интелектуалне својине, то не значи да је забрана њиховог коришћења апсолутна и да траје без ограничења. Као што смо објаснили у првом делу дисертације, ни смисао других грана права интелектуалне својине (патентног и ауторског права) није потпуна забрана коришћења интелектуалних добара која су створила друга лица. Управо супротно, циљ ових грана права се састоји у наметању минималног нивоа такве забране, који је довољан да обезбеди подстицај за постизање оптималног нивоа производње интелектуалних добара.

Све наведено наводи на закључак да сама квалификација неког поступања као бесплатне вожње није довољан аргумент да се профит који се на тај начин оствари окарактерише као неправедан, а такво поступање забрани. Такав принцип не само да традиционално није био прихваћен у праву жига, већ, као што је објашњено, није прихваћен ни у осталим гранама права интелектуалне својине, па ни у другим областима права. Тачно је да право у одређеним ситуацијама забрањује радње које представљају бесплатну вожњу на достигнућима другог лица, али то чини да би постигло неки други циљ, а не у намери да забрани бесплатну вожњу као такву.

Имајући у виду наведено, намеће се питање шта је разлог постојања распрострањеног схватања да бесплатна вожња у контексту употребе туђих заштићених ознака представља неправедно понашање које треба да буде забрањено. Чини се да овај инстинкт преовлађује међу потрошачима,⁴¹⁴ а у теорији је указано и да су судови доносили одлуке под утицајем овог уверења. У том контексту се намеће и дилема да ли право треба да уважи чињеницу да у јавности преовлађује став о неприхватљивости бесплатне вожње, те да на основу тога забрани употребу заштићених ознака које доносе корист својим корисницима.

⁴¹⁴ На ову околност је указано и у D. J. Franklyn (2004), 117-168, што према ставу аутора представља један од разлога због којег би право требало да забрани бесплатну вожњу која се одвија путем коришћења заштићених ознака других лица.

Према нашем мишљењу би приликом доношења правних правила преваходно требало водити рачуна о последицама које ће та правила произвести. У том смислу сматрамо да би приликом дефинисања друштвене сврхе права жига став јавности који је заснован на интуитивном осећају правде (чак и уколико би тај став било могуће поуздано утврдити) требало да има мањи значај од анализе последица које би произвело одређивање за одређене циљеве којима би ова грана права требало да тежи. У прилог изложеног мишљења говори и околност да је став јавности подложен различитим утицајима, а нарочито да мишљење које потрошачи имају према прихватљивости одређеног понашања зависи од учесталости сусретања са тим понашањем.⁴¹⁵ Овим запажањем би се могла објаснити околност да јавност нема начелно негативан став према бесплатној возњи, те да већина потрошача вероватно не сматра да су неправедна и неприхватљива понашања која смо навели у претходним примерима, а која такође представљају радње бесплатне возње.⁴¹⁶

Према трећем мишљењу које се појављује у литератури, оправдање својинског погледа на право жига би се могло заснивати на сличним аргументима као и оправдање других грана права интелектуалне својине. Према измењеном схватању друштвене сврхе права жига се жиг, као што смо навели, доживљава као средство за интернализацију позитивних екстерних ефеката које производи ознака као интелектуално добро. Ово схватање приближава жиг патенту и ауторском праву, пошто ова субјективна права такође представљају инструменте за интернализацију позитивних екстерних ефеката које производе проналазак и ауторско дело. Наведена паралела између ефеката жига, са једне стране, и патента и ауторског права са друге стране, намеће дилему да ли се еквивалентна паралела може повући и између оправдања ових субјективних права интелектуалне својине.

Сврха патента и ауторског права, као што смо објаснили у првом делу дисертације, се састоји у подстицању производње проналазака и ауторских дела као

⁴¹⁵ Слично запажање је изнето у М. А. Lemley, М. McKenna (2010a), 184.

⁴¹⁶ На пример, чини се да јавност не сматра да власник прелепе баште треба да има право да наплати новчану накнаду лицима која су уживала у погледу на његову башту, нити сматрају да је неправедно да лице купи робу по цени која је нижа од максималне цене коју би оно било спремно да плати, иако се наведена понашања могу окарактерисати као бесплатна возња.

јавних добара, чија је производња у условима слободне конкуренције испод оптималне. Наиме, патент и ауторско право дају проналазачима и ауторима мотив да уложе средства и рад у процес стварања нових интелектуалних добара тако што им омогућавају да присвоје део друштвене користи добара која су створили (односно да интернализују део екстерних ефеката која та добра генеришу), те да поврате средства која су инвестирали у њихову производњу. Имајући у виду наведено, потребно је испитати да ли се модерно схватање друштвене сврхе права жига може оправдати потребом да ова грана права подстакне улагања у процес производње брендова, који подразумева избор ознаке и изградњу слике бренда.

Још у првом делу дисертације, у оквиру разматрања разлике између економског оправдања жига, са једне стране, и патента и ауторског права, са друге стране, изнели смо став да није потребно стварање посебних подстицаја за производњу робних ознака. Наиме, овакви подстицаји нису потребни, пошто ће произвођачи на тржишту свакако користити онај број робних ознака који одговара њиховим потребама. Другим речима, слободно функционисање тржишта обезбеђује оптималну меру настајања нових робних ознака. Ипак, значај жига се састоји у вршењу функције очувања (насталих) робних ознака, односно спречавања њиховог оштећења или уништења до којег би дошло уколико би оне биле коришћене од стране трећих лица за обележавање исте или сличне робе.

Међутим, потребно је утврдити да ли се својински поглед на жиг може оправдати потребом подстицања инвестирања у стварање слике бренда. Иако смо претходно изнели констатацију да носилац жига није једини заслужан за изградњу бренда, сматрамо да није спорно да он има централну улогу у том процесу, пошто стварање слике бренда није могуће без рекламирања и инвестиција које носилац жига предузима у ту сврху. У том светлу, сматрамо да није спорно да би право жига засновано на идеји о потреби омогућавања носиоцу жига да присвоји целокупну вредност робне ознаке, подстакло инвестиције у стварање те вредности, односно у изградњу слике бренда, што би резултовало већом производњом брендова. Чини се

да велики број модерних правила права жига које смо анализирали у претходним излагањима даје подстицај за ову врсту инвестиција.⁴¹⁷

У вези се овим оправдањем се као спорно намеће питање коју корист снажни брендови стварају за друштво, а која би оправдала давање подстицаја за инвестирање у њихову изградњу. Наиме, у овом сегменту није могуће повући паралелу са патентним и ауторским правом, с обзиром на то да постоји консензус о великом значају који проналасци и ауторска дела имају за технолошки развој друштва и задовољење његових културних потреба. За разлику од тога, не постоји сагласност о користи коју доносе снажни и изграђени брендови. Супротно од тога, у теорији је уочено да веома мало аргумената говори у прилог тога да друштво има потребу за постојањем брендова са снажном сликом брэнда.⁴¹⁸

Не само да су упитне користи које снажни брендови стварају за друштво, већ је јасно да они производе и одређене негативне последице. Наиме, у првом делу дисертације смо указали да изграђени брендови имају негативан утицај на конкуренцију на тржишту. Подсећамо на констатацију да произвођачи путем брендова диференцирају робу на симболичкој равни (која није у корелацији са објективним карактеристикама обележене робе) те да на тај начин успевају да успоставе верност потрошача према обележеној роби, услед чега се смањује њихова осетљивост на поскупљење те робе. Ово има за последицу стварање одређеног степена тржишне моћи произвођача. Симболичка диференцијација, такође, утиче на структуру тржишта на начин да доприноси његовој парцелизацији. Наиме, тржиште робе која је објективно заменљива је услед овог вида диференцијације подељено на

⁴¹⁷ Наиме, либерализација система закључивања уговора о преносу и лиценци жига омогућава носиоцу жига да на једноставан начин реализује (уновчи) вредност коју има слика брэнда који је заштитио. Такође, овлашћења на забрану коришћења заштићених ознака у различитим контекстима (под чим подразумевамо овлашћење на забрану употреба ознака које изазивају заблуду потрошача која нема директан утицај на њихову одлуку о куповини робе, као и овлашћења на забрану нарушавања дистинктивности и репутације познате ознаке) олакшава носиоцу жига очување изграђене слике брэнда. Коначно, бесплатна вожње трећих лица која настаје услед коришћења заштићених ознака представља, заправо, бесплатну вожњу на слици брэнда. Сходно томе, овлашћења која су заснована на идеји о потреби забране бесплатне вожње дају могућност носиоцу жига да спречи трећа лица да стекну корист од изграђене слике брэнда и омогућавају му да присвоји целокупну вредност коју та слика доноси.

⁴¹⁸ M. Senftleben (2009), 59.

више тржишних ниша у којем се на страни понуде налази мањи број конкурената (или само један конкурент) који осећају сразмерно мањи конкурентски притисак. Јасно је да је на овако структурираном тржишту одвијање конкуренције у значајној мери удаљено од модела савршене конкуренције. Све наведено говори у прилог закључка да би право жига требало обликовати на начин да умањи подстицаје за изградњу и експлоатацију слике бренда, а не да такве подстицаје увећа.

Међутим, заговорници својинског погледа на жиг наводе да међу потрошачима постоји тражња за конзумирањем брендова, односно значења која они симболишу. Наиме, навели смо да брендови додају обележеној роби симболичку димензију и да потрошачи конзумирају не само робу, већ и бренд.⁴¹⁹ Такође, објаснили смо да у одређеним ситуацијама, у којима бренд представља робу која је предмет продаје, потрошачи конзумирају само бренд. У том смислу се истиче да брендови додају вредност роби за шта доказ представља чињеница да су потрошачи спремни да плате вишу цену за брендирану робу. Указује се да тражња за брендovima постоји због тога што потрошачи путем њиховог конзумирања задовољавају своје духовне потребе, али имају и додатну могућност да сигнализирају другима свој статус и материјални положај.⁴²⁰ Према томе, на основу околности да за брендovima постоји потражња на тржишту, изводи се закључак да су они корисни за потрошаче, из чега се даље закључује да је потребно подстаћи њихову производњу.

Према нашем мишљењу, из околности да су потрошачи спремни да плате вишу цену за брендирану робу не следи нужно закључак да су брендови корисни за појединце, а још мање за друштво у целини. Тражња која на тржишту постоји за представама које брендови симболизују је последица маркетиншких кампања којима су потрошачи изложени. Наиме, на модерном тржишту циљ произвођача није само да

⁴¹⁹ Вид. Shahar J. Dilbary, „Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting „Irrational Beliefs““, *Geo. Mason Law Review*, 14(3)/2007, 620-628. Аутор наводи да за брендираном робом постоје три врсте тражње које се не могу одвојити једна од друге: (1) тражња за самом робом, (2) тражња за информацијама везаним за скривене карактеристике робе и (3) тражња за психолошким осећајем задовољства који је повезан са репутацијом ознаке.

⁴²⁰ Вид. *Ibid.*, 623-624. Аутор указује да по правилу није могуће самостално конзумирати нематеријална добра, јер је немогуће купити одређену количину нпр. престижа, статуса или задовољства, те да се потребе за овим добрима задовољавају путем куповине брендиране робе.

задовоље потребе које потрошачи имају, већ они настоје да путем рекламирања креирају те потребе да би их након тога задовољили. Формирање потреба се пре свега одиграва на симболичком нивоу, а потрошачи задовољавају ове потребе путем конзумирања брендова. Сматрамо да се описани сценарио не може квалификовати као користан за друштво, те да нема разлога да право жига буде обликовано на начин који би додатно подстакао његово одвијање.

Једна од људских особина која није креирана путем маркетиншких кампања је тежња ка стицању друштвеног статуса, која подразумева и склоност ка сигнализирању материјалног богатства. Међутим, сматрамо да околност да се брендови користе у ову сврху апсолутно не говори у прилог њихове друштвене корисности. Наиме, посматрано из перспективе користи друштва као целине, борба за бољи друштвени статус представља игру нултог збира.⁴²¹ Напредовање једног појединца на статусној лествици, које је праћено његовим позитивним осећањима, подразумева истовремено назадовање других на поменутој лествици, које је праћено њиховим негативним осећањима. Дакле, свако позитивно осећање појединачног потрошача које је последица куповине брендиране робе која сигнализира статус је праћено еквивалентном количином негативних осећања других потрошача.⁴²² Због

⁴²¹ Исти закључак вид. у Katya Assaf, „Buying Googs and Doing Good: Trademarks and Social Competition”, *Alabama Law Review*, 67(4)/2016, 987, као и у Daniel Klerman, „Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing“, *Fordham Law Review*, 74/2006, 1772.

⁴²² Објаснићемо наведену тврдњу на једном хипотетичком примеру. Посматраћемо групу од сто људи (на пример становника малог места) за које ћемо претпоставити да на подједнак начин вреднују одређене статусне симболе. Такође, спектар осећања које појединци осећају ћемо поједноставити на два осећања: задовољство и незадовољство. У тренутку кад први појединац купи аутомобил „BMW“ то ће га издвојити у односу на остале појединце у посматраној групи и произвешће његово задовољство као последицу те чињенице, али ће истовремено произвести малу количину појединачног незадовољства других чланова групе због чињенице да припадају подгрупи која не може да приушти такав аутомобил. Претпоставимо да се број људи који поседују наведени аутомобил постепено повећава. То ће имати за последицу да ће већи број појединаца осећати задовољство због чињенице поседовања аутомобила, али ће се количина појединачног задовољства сваког од њих смањити због тога што ће се смањити ексклузивност припадности подгрупи власника аутомобила. Са друге стране, смањиће се број лица која осећају незадовољство због чињенице да не поседују наведени аутомобил, али ће се количина незадовољства сваког појединца повећати услед околности да он припада све малобројнијој подгрупи лица која не могу да приуште поменути аутомобил. У тренутку када тачно половина људи посматране групе буде поседовала аутомобил „BMW“, количина појединачног задовољства сваког власника аутомобила ће бити једнака количини појединачног незадовољства лица

тога инвестиције у бољи друштвени статус које појединци предузимају путем куповине брендиране робе не доносе бољитак за друштво у целини, те са становишта друштвене користи представљају инвестиције које не доносе резултат. Имајући то у виду, сматрамо да из чињеница да појединачни потрошачи вреднују брендирану робу која омогућава сигнализирање статуса, као и из чињенице да су потрошачи спремни да плате вишу цену за тако обележену робу, не може да се изведе закључак да су брендови који омогућавају сигнализирање статуса корисни за друштво и да је оправдано пружити подстицај за њихову производњу. Ми, наравно, не тврдимо да је борбу за стаутс могуће спречити или да је могуће спречити да се она одвија путем куповине брендиране робе. Међутим, према нашем мишљењу, чињеница да брендови представљају једно од инструмената те борбе не говори у прилог њихове друштвене корисности и потребе подстицања њихове производње.⁴²³

11.3. Последице прихватања својинског погледа на жиг

У претходном излагању смо закључили да нису уверљиви аргументи који се наводе као оправдање својинског погледа на жиг. Међутим, да би било могуће дати суд о модерном схватању друштвене сврхе права жига, потребно је испитати

која нису власници. У ситуацији када само један припадник посматране групе не буде поседовао поменути аутомобил појединачно задовољство власника аутомобила ће бити мало, пошто ће чињеница поседовања аутомобила имати веома мали значај у статусном смислу, док ће појединачно незадовољство појединца који није власник бити велико због чињенице да само он не може да приушти аутомобил који су сви други купили. У тренутку када и последњи члан посматране групе људи купи аутомобил „BMW“, тај аутомобил ће изгубити сваки значај као статусни симбол и околност његовог поседовања више неће производити осећања људи у посматраној групи. Наведена ситуације ће у погледу статуса чланова групе, као и осећања које производи статусна позиција у односу на друге чланове, бити једнака ситуацији у којој нико није поседовао наведени аутомобил. Из наведеног је јасно да су се инвестиције коју су чланови групе предузели у циљу побољшања свог статуса и постизања пратећег осећања задовољства, међусобно поништиле. Такође, намеће се закључак да ове инвестиције из перспективе целе групе, ни у једном тренутку нису дале позитиван резултат.

⁴²³ Сличан закључак вид. у G. S. Lunney (1999), 469.

последнице које би произвело обликовање правила права жига у складу са тим схватањем.

Сматрамо да схватање према којем се робна ознака штити као предмет својине титулара жига представља суштинску промену у сагледавању друштвене функције права жига која удаљава ову грану права од циљева којима је традиционално тежила. У центру пажње својинског погледа на жиг је брига о максималном увећању користи коју носилац жига има од робне ознаке, што је потпуно другачије од концепта по којем жиг има задатак да допринесе снижавању асиметрије информисаности на тржишту у циљу повећања ефикасности привређивања у условима конкуренције.⁴²⁴ Притом, водећи рачуна превасходно о интересима носиоца жига, право жига обликовано у складу са својинским схватањем може доћи у сукоб са циљевима који су традиционално постављани пред ову грану права.

Наиме, наметање забране коришћења заштићених ознака од којих корисник ознаке може имати корист отежава потрошачима прикупљање информација о роби и води повећању асиметрије информисаности на тржишту.⁴²⁵ На пример, коришћење жигом заштићених назива познатих парфема у оквиру упоредних листа од стране произвођача копија тих парфема, о чијој дозвољености је Европски суд правде одлучивао у предмету у *L'Oréal*, је доприносило истинитом информисању потрошача о карактеристикама робе коју је корисник ознаке производио и чија производња није била противправна. Забраном таквог коришћења ознака је потрошачима значајно отежано прикупљање информација о парфемима које је производио тужени. Слично томе, објаснили смо да путем избора ознаке која подсећа потрошаче на познату ознаку нови учесник на тржишту може потрошачима упутити поруку о некој карактеристици своје робе (да је његова роба подједнако добра као и роба произвођача који ужива репутацију, да она поседује одређене исте карактеристике са

⁴²⁴ Сличан став наведен у М. А. Lemley, М. McKenna (2010a), 157. Наиме, аутори наводе да виђење жига као средства за забрану бесплатне вожње подразумева потпуно одбацивање традиционалних ставова теорије права жига.

⁴²⁵ Исти закључак вид. у Е. Goldman (2009), 419.

том робом, да представља њену јефтинију алтернативу итд.).⁴²⁶ Забрана таквог начина избора ознака, са образложењем да корисник ознаке присваја вредност познате ознаке, онемогућава избор ознаке која би била ефикасан носач информација на тржишту. У таквој ситуацији је потрошачима отежано информисање о карактеристикама обележене робе, а потенцијалним конкурентима је отежан улазак на тржиште. Такође, употребом ознака које подсећају на познате ознаке, али које не изазивају заблуду потрошача, конкуренти носиоца жига настоје да делимично превазиђу симболичку диференцијацију робе. Овакво поступање би се могло окарактерисати као радња бесплатне вожње, коју би, према својинском схватању, требало забранити. Ово би омогућило снажнију симболичку диференцијацију робе са свим негативним утицајима које она има на конкуренцију на тржишту.

Поред тога, уколико би идеја о забрани присвајања користи од туђих заштићених ознака била доследно спроведена, била би значајно сужена могућност коришћења ознака у јавној комуникацији без одобрења носиоца жига, што би умањило ефикасност ознака као носача информација на тржишту. У литератури је указано да би, уколико би се сматрало да је носилац жига власник ознаке, политичари, новинари и пародисти имали подједнаку обавезу да се уздрже од њеног коришћења као и компаније које продају различиту робу обележену том знаком, пошто наведена лица на много директнији начин профитирају од коришћења те ознаке него поменуте компаније.⁴²⁷ Такође смо објаснили да широко тумачење заблуде коју право жига санкционише, а које се такође може разумети као израз својинског погледа на жиг, ограничава слободу коришћења робних ознака у уметничким (најчешће кинематографским) делима. Сматрамо да наведено овлашћење може негативно да утиче на слободу уметничког стваралаштва. Коначно, у случајевима када се ознака користи као украс на роби, односно када ознака

⁴²⁶ Подсећамо да је у дисертацији као пример ознаке која потрошачима упућује наведени тип поруке наведена ознака „Lessbucks“ за обележавање кафе која асоцира на познату ознаку „Starbucks“ уз сугерисање да се ради о јефтинијој алтернативи, као и ознака „Herbozac“ за лек против депресије која асоцира на познату ознаку „Prozac“ и сугерише да је реч о алтернативи тог лека која је направљена на биљној бази.

⁴²⁷ М. А. Lemley, М. McKenna (2010а), 183.

представља робу која је предмет продаје, ускраћивање могућности конкурентима да користе наведену ознаку даје носиоцу жига монопол на производњу обележене робе.

Описане ситуације су, између осталог, омогућене изостајањем примене института употребе ознаке, што је оставило отворена врата за примену овлашћења носиоца жига и на случајеве референцијалних употреба ознака, као и других употреба које немају за циљ указивање на порекло робе. У том контексту је у литератури сликовито указано да жиг има потенцијал да се претвори у црну рупу која ће упити сву комуникацију која је окружује.⁴²⁸

Анализа поменутих примера наводи на закључак да прихватање својинског погледа на жиг претвара ову грану права у инструмент за борбу против конкуренције засноване на истинитим информацијама, дакле управо оног циља чијем остварењу је она, према традиционалном схватању, требало да допринесе.

Изложени примери наводе и на закључак да својински поглед на жиг штити искључиво интересе носилаца жигова којима су заштићене познате робне ознаке које су стекле репутацију међу потрошачима (које имају изграђену слику брэнда), али да то чини на штету осталих актера на које право жига има утицај, односно на штету конкурената носиоца жига (постојећих или потенцијалних) и потрошача, као и друштва у целини. Другим речима, прихватање својинског погледа на жиг води стварању значајних друштвених трошкова.⁴²⁹

Наиме, од ефикасног привређивања у условима конкуренције, које је подстицало традиционално право жига су користи имали како носиоци жигова, тако и потрошачи, па и друштво у целини. Такође, конкурентима носилаца жигова је био остављен простор за употребу заштићених ознака које им је олакшавало конкурисање без угрожавања истинитости информација на тржишту. Према томе, интереси различитих интересних група на које право жига има утицај су били уравнотежени.

⁴²⁸ Martin Senftleben, „Trade Mark Protection - A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy“, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 42(4)/2011, 384.

⁴²⁹ Вид. М. А. Lemley (1999), 1696-1697. Аутор наводи друштвене трошкове који настају као последица одвијања процеса пропертизације жигова.

За разлику од наведеног, у центру својинског погледа на жиг су интереси носиоца жига и не води се рачуна о интересима осталих група на које право жига има утицај. У ситуацији када право жига постаје инструмент за борбу против ефикасног одвијања конкуренције трпе интереси свих актера који имају користи од такве ситуације на тржишту. Пре свега су угрожени интереси конкурената носилаца жигова (постојећих, као и потенцијалних) јер им је сужен простор за референцијално коришћење заштићених ознака које им олакшава конкурисање на тржишту. Интереси конкурената су, наравно, угрожени и када им је у потпуности онемогућено да конкуришу носиоцу жига, што може бити последица искључивих овлашћња носиоца жига на коришћење ознаке као украса на роби. Слабљење конкуренције има за последицу мању понуду робе на тржишту и њену вишу цену што угрожава интересе потрошача. Поред тога, потрошачи трпе штету и због тога што им је отежано прикупљање информација о роби на тржишту. Коначно, сужавање простора за коришћења заштићених ознака у јавној комуникацији води угрожавању слободе говора, као једне од основних вредности модерног друштва. Такође, ограничење слободе коришћења робних ознака у уметничким делима отежава уметничко стваралаштво, што се такође може сагледати као проблем за чије разрешење је заинтересовано друштво у целини.⁴³⁰

11.4. Закључак једанаесте главе

Изложена анализа је показала да свако од проучаваних оправдања својинског схватања друштвене сврхе права жига садржи значајне недостатке, те да се ниједно од њих не може прихватити. Наиме, у претходном излагању је, пре свега, показано да се закључак о својинском карактеру жига не може извести искључиво из околности да право жига припада широј грани права интелектуалне својине.

⁴³⁰ Важна улога коју употреба заштићених ознака има у уметничким делима је, уз навођење примера, описана у William McGeeveran, Mark McKenna, „Confusion Isn't Everything“, *University of Illinois Law Review*, 2009(3)/2009, 287-291.

Такође, указано је на мањкавости оправдања својинског погледа на жиг које се заснива на тврдњи да носилац жига треба да буде награђен за стварање вредне робне ознаке, те да због тога њему треба да припадне сва корист која може проистећи из употребе те ознаке. Истакнуто је да носилац жига није једини заслужан за изградњу бренда, те да, сходно томе, он не може на тој околности да заснива оправдање свог права на присвајање целокупне вредности бренда. Поред тога, указано је да се, независно од заслуга за изградњу бренда, присвајање његове вредности не може окарактерисати као неприхватљиво само због чињенице да представља радњу бесплатне вожње. Наиме, бесплатна вожња је веома распрострањена појава на модерном тржишту која неретко доприноси економској ефикасности. У претходном излагању су анализирани бројни поступци учесника тржишта који представљају радње бесплатне вожње, а који се сматрају потпуно прихватљивим у моралном и правном смислу.

Коначно, проучавано је оправдање својинског погледа на право жига које се заснива на тврдњи да је потребно да ова грана права подстакне инвестиције у процес производње брендова. Наведено оправдање је слично широко прихваћеном оправдању патентног и ауторског права, у оквиру којег се ове гране права интелектуалне својине посматрају као инструменти за подстицање производње проналазака и ауторских дела. Међутим, за разлику од поменутих интелектуалних добара, чији је значај за развој друштва широко препознат, постоји веома мало аргумената који указују на користи које друштво има од изграђених брендова. Са друге стране, уочено је да брендови могу имати негативан утицај на конкуренцију на тржишту јер омогућавају симболичку диференцијацију робе путем које произвођачи стичу тржишну моћ, о чему је било речи у првом делу дисертације. Имајући у виду наведено, закључено је да се својински поглед на жиг не може оправдати ни потребом подстицања инвестирања у стварање брендова.

У претходном излагању су, такође, проучаване последице које би имало прихватање својинског схватања друштвене сврхе права жига. У том контексту је указано да би усвајање новог погледа на право жига имало негативне последице на конкуренцију на тржишту, те да би последично штетило интересима конкурената

носиоца жига, као и потрошача. Такође, обликовање правних правила у складу са својинским схватањем жига може угрозити интересе друштва у целини кроз негативан утицај на слободу говора и кроз ограничавање слободе коришћења робних ознака у уметничким делима.

На основу свега наведеног закључујемо да не би било оправдано одбацивање традиционалног схватања друштвене сврхе права жига и прихватање новог, својинског погледа на ову грану права, јер би то водило стварању већих друштвених трошкова него друштвених користи.

ЗАКЉУЧАК

У дисертацији је проучаван развој права жига од традиционалног ка модерном. На основу анализе великог броја правила права жига је идентификован начин на који је еволуирало схватање друштвене функције ове гране права. Такође је анализирана оправданост како традиционалног, тако и модерног погледа на друштвену сврху права жига. У наставку ће бити сумирани закључци који су изведени у дисертацији, а посебна пажња ће бити посвећена питању да ли су хипотезе које су представљале полазну основу истраживања, а које су наведене у уводу дисертације, доказане.

Сматрамо да резултати истраживања говоре у прилог закључка да је прва хипотеза доказана. Наиме, истраживање је, према нашем мишљењу, показало да се примарна друштвена функција традиционалног права жига своди на обезбеђивање услова да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе, чиме се штити ефикасност привређивања у условима конкуренције, а да заштита интереса носилаца жигова и потрошача представљају изведене, тј. секундарне функције традиционалног права жига.

У оквиру традиционалног схватања друштвене сврхе права жига је препозната важност робних ознака за обезбеђивање ефикасног одвијања промета и уочено је да је нужно да се ознакама пружи адекватна заштита која ће им омогућити да остваре своју улогу на тржишту. Наиме, робне ознаке олакшавају потрошачима прикупљање информација о роби на тржишту и на тај начин доприносе смањивању асиметрије информисаности која постоји између произвођача и потрошача. Поменута асиметрија информисаности отежава одвијање промета и представља једну од инхерентних слабости тржишта. Истовремено, робне ознаке дају мотив произвођачима да унапреде квалитет робе и не дозволе варијације у њеном квалитету. Међутим, деловање наведеног механизма робних ознака зависи од тога да ли потрошачи могу да се поуздају да сва роба која је обележена одређеном ознаком потиче из истог

извора. Наиме, робна ознака као носач информација на тржишту би била оштећена или уништена уколико би трећа лица за обележавање своје робе користила исту или сличну ознаку која изазива заблуду потрошача у погледу порекла робе. Због тога се традиционално сматрало да је основни задатак права жига да створи услове да робне ознаке увек истинито указују на порекло робе, што је неопходан предуслов несметаног деловања механизма робних ознака у промету. Доказ за наведену тврдњу представља чињеница да је у традиционалном праву жига основно овлашћење носиоца жига било овлашћење на забрану употребе сваке ознаке која је иста или слична заштићеној ознаци за обележавање робе која је иста или слична роби за коју је ознака регистрована, уколико потрошачи на тај начин могу бити доведени у заблуду у погледу порекла обележене робе. На описани начин жиг непосредно штити функцију робне ознаке да указује на порекло робе, а путем ове функције се на посредан начин пружа заштита и осталим функцијама робне ознаке (функцији разликовања робе, функцији гаранције квалитета робе и рекламној функцији). Те функције ознаке нису уживале директну заштиту у оквиру традиционалног права жига и биле су заштићене само у мери у којој је то проистицало из заштите функције указивања на порекло робе.

Од истинитости информација на тржишту и несметаног одвијања промета корист имају како носиоци жигова (произвођачи), тако и потрошачи. Носиоци жигова су заштићени од несавесних конкурената који би могли да покушају да обманом потрошача, користећи репутацију носиоца жига, увећају продају своје робе на штету продаје робе носиоца жига. Са друге стране, потрошачи имају корист од гаранције да приликом куповине неће бити доведени у заблуду у погледу порекла робе, а последично и њеног квалитета. Такође, динамично одвијање конкуренције гарантује потрошачима већи избор робе и ниже цене. Међутим, корист која настаје за произвођаче и потрошаче је само последица ефикасног привређивања у условима конкуренције и њихови интереси су заштићени само у мери у којој то проистиче из примарне функције права жига. Према томе, заштита интереса носилаца жигова и потрошача представља изведену, тј. секундарну функцију традиционалног права жига. Наведени закључак проистиче из анализе основног овлашћења које је носилац

жига имао у оквиру традиционалног права жига. Потврду тврдње да право жига није установљено искључиво у циљу заштите носилаца жигова представља околност да се заштита пружа само функцији ознаке да указује на порекло робе, односно тек у случају да постоји опасност да потрошачи буду доведени у заблуду у погледу порекла робе. Са друге стране, доказ да жиг није примарно установљен ради заштите потрошача представља чињеница да право жига не пружа заштиту ако се у заблуди налази мали број потрошача. Наиме, да је друштвена сврха права жига била искључиво заштита потрошача, онда би било забрањено свако обележавање робе одређеном ознаком које може изазвати заблуду макар и појединачног потрошача. Као што је објашњено, то није случај. Право жига санкционише искључиво ситуације када се у заблуди налази толики број потрошача да то може да поремети одвијање промета. Право жига операционализује овај услов путем прописивања стандарда пажње просечног потрошача.

Даље, сматрамо да из анализе изложене у дисертацији следи закључак о доказаности друге хипотезе. Наиме, наведена анализа је, према нашем мишљењу, показала да утицај робне ознаке на конкуренцију на тржишту може бити амбивалентан и да он умногоме зависи од начина на који носилац жига користи робну ознаку у промету.

Претходно изложено објашњење деловања механизма робних ознака на тржишту је показало да су робне ознаке неопходне за функционисање модерног тржишта какво данас познајемо. Оне доприносе снижавању асиметрије информисаности о роби која постоји између произвођача и потрошача, те на тај начин приближавају конкуренцију на тржишту моделу савршене конкуренције. Асиметрија информисаности отежава одвијање промета, а у крајњем исходу има потенцијал да потпуно уруши тржиште на начин који је објаснио Ејкерлоф. Позитивни утицај који робне ознаке врше на ефикасно одвијање промета и јачање конкуренције на тржишту је широко препознат у литератури и не доводи се у питање.

Са друге стране, робне ознаке могу вршити и негативан утицај на конкуренцију, што је последица њихове несавршености као носача информација на

тржишту, као и начина на који их произвођачи користе. Наиме, мана робних ознака као носача информација се огледа у околности да она не омогућавају равномерно информисање потрошача о роби свих конкурената. Информисање путем робних ознака је једнострано пошто се информације које потрошачи везују за робну ознаку односе само на робу која је њом обележена, али не и на конкурентску робу. Наведена природа робне ознаке, у садејству са околношћу да жиг даје произвођачима искључиво овлашћење на коришћење одређене ознаке за обележавање одређене робе, омогућава произвођачима да посредством ознаке успоставе искључиви канал комуникације са потрошачима. Истраживање је показало да произвођачи, користећи овај канал комуникације, настоје да применом разних маркетиншких техника утичу на формирање мишљења потрошача, притом се ослањајући на низ особина заједничких већини људи које их чине подложним овом виду утицаја. Поступање произвођача је мотивисано жељом за максималним увећањем добити и они имају за циљ да снизе конкурентски притисак који осећају, а то постижу путем убеђивања потрошача да обележена роба није заменљива конкурентском. Произвођачи, у ту сврху, наглашавају мале или чак непостојеће разлике које обележена роба има у односу на конкурентску, а врше и симболичку диференцијацију обележене робе, тако што уз помоћ рекламирања, у очима потрошача, за ознаку везују низ представа, асоцијација, емоција итд. које не морају имати додирних тачака са стварним карактеристикама обележене робе. Ознаке са овако изграђеним значењима (брендови) додају обележеној роби симболичку димензију, па потрошачи приликом конзумирања робе, истовремено конзумирају и бренд, односно значења која он симболише. Анализа садржана у дисертацији је показала да је диференцијација коју стварају најуспешнији брендови веома изражена, пошто потрошачи робу обележену овим брендovima доживљавају у малој мери заменљивом чак и робом која је према објективним карактеристикама готово идентична. Ефекат диференцијације може бити толики да обележену робу чини тржиштем за себе према правилима одређивања релевантног тржишта која се примењују у праву заштите конкуренције, што доприноси парцелизацији тржишта. Наиме, тржиште робе која би према објективним карактеристикама међусобно требало да конкурише, је услед диференцијације

засноване на робним ознакама подељено на више тржишних ниша. У свакој од тих ниша се на страни понуде налази мањи број конкурената (или само један) који осећају сразмерно мањи конкурентски притисак. Описана ситуација удаљава тржиште од ситуације савршене конкуренције и у томе се огледа негативан утицај који робне ознаке могу да врше на конкуренцију на тржишту.

Сматрамо да резултати истраживања показују да савремено право жига исказује тенденцију отклона од традиције, те да се приближава концепту жига као облика својине, што подразумева право носиоца жига да присвоји целокупну економску корист од заштићене ознаке. Изложени закључак, који представља потврду треће хипотезе, је изнет на основу анализе низа института и правила модерног права жига, која је нарочито обухватила проучавање аргумената који се наводе као њихово оправдање, што ће у наставку бити укратко изложено.

Наиме, измене у модерним поступцима за признање жига се до одређене мере могу оправдати аргументима који те измене доводе у сагласност са традиционалним схватањем друштвене сврхе права жига. Међутим, недостаци које смо уочили приликом проучавања тих аргумената, наводе на закључак да су анализирани тенденције у обликовању поменутих поступака производ новог погледа на право жига. Такође, закључили смо да се либерални режим закључивања уговора о лиценци и преносу жига може уклопити у традиционални поглед на право жига, али смо на примеру права Европске уније показали да прописивање оваквог режима може бити последица својинског погледа на жиг у оквиру којег се сматра да је природно да власник има право да слободно располаже својом имовином.

Даље, у оквиру анализе проширења појма заблуде коју право жига санкционише је проучаван комплексан сплет околности које су генерисале одвијање наведеног процеса. Изведен је закључак да процес ширења овлашћења носиоца жига који је последица проширења појма заблуде коју право жига санкционише, није нужно заснован на одбацивању традиционалног схватања друштвене сврхе права жига. Међутим, на основу околности да описани процес наставља да се одвија и поред критика које трпи у теорији, као и да ниједан од предложених начина за ограничавање овлашћења носиоца жига није прихваћен у пракси, закључили смо да

је на одвијање овог процеса имао утицај својински поглед на жиг. Наиме, широко овлашћење на забрану сваке употребе ознаке која може код потрошача изазвати било који вид заблуде се уклапа у схватање да носиоцу жига као „власнику“ заштићене ознаке припада право да контролише цео контекст у којем ће ознака бити коришћена, као и право да присвоји целокупну корист која проистиче из њеног коришћења.

Након тога су у дисертацији разматрана овлашћења носиоца познатог жига која се сврставају у институт заштите ознака од разводњавања. У оквиру проучавања овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности познате ознаке смо анализирали тврдњу да се сврха тог овлашћења састоји у снижавању унутрашњих трошкова тражења робе, па смо закључили да ово оправдање уклапа проучавано овлашћење у традиционални поглед на друштвену функцију права жига. Сличан закључак је изведен и у односу на аргументе којима се оправдава овлашћење на спречавање нарушавања репутације познате ознаке. Међутим, бројне мањкавости које су уочене у оправдањима поменутих овлашћења наводе на закључак да разлог опстанка ових овлашћења упркос наведеним недостацима заправо лежи у њиховој способности да омогуће носиоцу жига да спречи бесплатну возњу трећих лица која је последица употребе заштићене ознаке. У мери у којој је тај закључак тачан, наведена овлашћења представљају израз новог, својинског погледа на право жига. За овлашћење на забрану нефер искоришћавања дистинктивности и репутације познате ознаке, које је прописано у праву жига Европске уније, никада није било спорно да се заснива на измењеном схватању друштвене сврхе права жига.

У наставку је предмет анализе било тумачење Европског суда правде везано за ширину овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета. Према том тумачењу носилац жига има овлашћење да забрани трећем лицу сваку употребу ознаке идентичне његовој заштићеној ознаци за обележавање робе која је идентична роби за коју је ознака регистрована, уколико та употреба угрожава било коју од функција заштићене ознаке. Закључено је да се таквим тумачењем обезбеђује директна заштита свим функцијама робне ознаке у једној специфичној ситуацији њеног коришћења, што одступа од традиционалног става да жиг пружа непосредну заштиту само основној функцији ознаке, функцији указивања на порекло робе, а да

се остале функције ознаке штите искључиво посредством основне функције. Такође је констатовано да Суд није навео суштинске разлоге за усвајање таквог става, иако је реч о тумачењу које доводи до значајног ширења овлашћења носиоца жига. На основу свега наведеног је закључено да је анализирано тумачење Европског суда правде израз својинског схватања друштвене сврхе права жига.

Након тога се истраживање бавило околношћу да су модерна правила права жига омогућила носиоцу жига да забрани употребе ознака које немају за сврху обележавања робе у циљу указивања на њено порекло (употреба ознаке у функцији робне ознаке), што традиционално није било поље примене овлашћења носиоца жига. У том контексту је анализирана способност правила о ограничењу овлашћења носиоца жига на ситуације у којима треће лице употребљава ознаку у функцији робне ознаке (институт употребе ознаке) да врати овлашћења носиоца жига у традиционални домен њихове примене. Закључено је да институт употребе ознаке може бити дефинисан једино из перспективе схватања потрошача, те да он услед тога не може да ограничи широка овлашћења носиоца жига која су последица ширења појма заблуде коју право жига санкционише. Међутим, овај институт има способност да буде брана широкој примени овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета и додатних овлашћења носиоца познатог жига. Околност да у праву Европске уније није прихваћена примена института употребе ознаке за ограничавање наведених овлашћења се може тумачити као последица својинског погледа на право жига.

Коначно, анализиран је однос права жига према једној специфичној ситуацији употребе ознаке од стране трећих лица, у којој потрошачи доживљавају да коришћена ознака представља украс на роби. Изведен је закључак да је на додељивање овлашћења носиоцу жига да забрани трећим лицима употребу заштићене ознаке као украса на роби, одлучујуће утицао став да носиоцу жига треба да припадне целокупна вредност коју робна ознака поседује. Тај закључак је изнет како на основу анализе начина на који су судови поступали приликом одлучивања по тужбама у ситуацијама када је ознака коришћена као украс на роби, тако и на основу чињенице да у законодавству нису прихваћени алтернативни предлози за регулисање

наведеног питања који би у већој мери били у складу са традиционалним схватањем друштвене сврхе права жига, односно који би пружили релативно висок ниво гаранције истинитости релевантних информација на тржишту, уз истовремено узроковање мање негативних ефеката на конкуренцију на тржишту.

Изложена анализа института и правила модерног права жига наводи на закључак да је својински поглед на право жига у протеклим деценијама добио на важности, те да је у значајној мери потиснуо традиционално схватање друштвене сврхе ове гране права. Својински поглед на жиг је заснован на ставу да је носилац жига заслужан за стварање вредности коју робна ознака поседује, те да њему треба да припадне целокупна корист која може бити последица њеног коришћења. У том контексту се свака употреба заштићене ознаке од стране трећег лица од које оно има корист квалификује као бесплатна возња на резултатима рада носиоца жига и сматра се оправданом њена забрана.

Имајући у виду значај својинског схватања жига, истраживање се бавило његовом анализом, односно критичким преиспитивањем аргумената који се у литератури наводе као оправдање овог схватања. Анализиран је аргумент да носилац жига има природно право на поседовање вредности коју је створио, односно да он треба да буде награђен за стварање вредне робне ознаке (ознаке са изграђеном сликом бренда) те да треба да му припадне сва корист која може проистећи из употребе те ознаке. Пажња је посвећена и аргументу да жиг треба да има улогу сличну оној коју врше патент и ауторско право. У оквиру наведеног аргумента се тврди да жиг, по угледу на ова права, треба да подстакне инвестиције у процес производње брендова, те да је због тога оправдано да буде инструмент који ће омогућити свом носиоцу да присвоји целокупну економску корист која може настати коришћењем брендова. Закључак анализе је да се сваком од наведених оправдања могу упутити озбиљне критике, те да је оправдање својинског погледа на право жига, за разлику од оправдања традиционалног схватања друштвене сврхе ове гране права, спорно.

У оквиру проучавања модерног схватања друштвене функције права жига су сагледане последице које производи обликовање правила у складу са тим схватањем,

а за које сматрамо да говоре у прилог доказаности четврте хипотезе. Наиме, наведена анализа је, према нашем мишљењу, показала да трансформација жига у право којим се штити робна ознака као предмет својине титулара жига представља суштинску промену у сагледавању друштвене функције права жига, која удаљава право жига од традиционално прокламованог циља подстицања конкуренције.

Својински поглед на право жига је по својој природи другачији од става да је примарни циљ ове гране права да обезбеди да се промет одвија на основу истинитих информација у погледу порекла робе. До овог закључка се долази када се сагледају ефекти модерних правила права жига која су проучавана у дисертацији. Штавише, анализа ових ефеката показује да прихватање модерног схватања друштвене функције права жига има потенцијал да претвори ову грану права у инструмент за борбу против ефикасне конкуренције засноване на истинитим информацијама, дакле борбу против циља чијем остварењу је према традиционалном схватању требало да допринесе.

Резултати истраживања, према нашем мишљењу, потврђују и пету хипотезу, односно тврдњу да својински поглед на жиг штити искључиво интересе носилаца жигова којима су заштићене робне ознаке које су стекле репутацију и извесни ниво познатости међу потрошачима, али да то чини на штету конкурената (постојећих или потенцијалних), потрошача, као и друштва у целини.

Наиме, традиционално право жига је на уравнотежен начин приступало заштити интереса различитих интересних група на које ова грана права има утицај. За разлику од тога, у оквиру својинског погледа на жиг се примарни значај даје заштити интереса носилаца жигова којима су заштићене познате робне ознаке које су стекле репутацију међу потрошачима (које имају изграђену слику брэнда). Међутим, када се сагледа да тако конципирано право жига постаје инструмент за борбу против ефикасног одвијања конкуренције, да подстиче симболичку диференцијацију робе, да отежава потрошачима прикупљање информација о роби на тржишту, да доприноси сужавању простора за коришћење заштићених ознака у јавној комуникацији (што се може тумачити и као угоржавање слободе говора) итд., постаје јасно да оно угрожава

интересе конкурената носиоца жига (стварне и потенцијалне), потрошача, као и друштва у целини.

Имајући у виду уочене мањкавости својинског погледа на друштвену сврху права жига, недостатак снажних аргумената који би му ишли у прилог, као и негативне последице које производи његово прихватање, сматрамо да није оправдано да се жиг посматра као облик својине на заштићеној ознаци и да се подразумева право носиоца жига да присвоји целокупну економску корист која може проистећи из њеног коришћења. Са друге стране, изражавамо слагање са традиционалним погледом на право жига и сматрамо да коначни циљ ове гране права треба да буде олакшавање одвијања промета и јачање конкуренције. У том смислу, сматрамо да је успостављање ексклузивитета у погледу коришћења заштићене (или њој сличне) ознаке у корист носиоца жига оправдано само у мери у којој је то нужно за заштиту робне ознаке као носача информација на тржишту, јер ће поменути ексклузивитет само у том случају допринети снижавању асиметрије информисаности на тржишту и стварању услова за ефикасно одвијање промета. Додељивање носиоцу жига широких овлашћења, које би било мотивисано жељом да му се омогући да забрани сваку бесплатну возњу трећих лица на вредности заштићене ознаке, би, према нашем мишљењу, имало негативан утицај на одвијање конкуренције и створило би више друштвених трошкова него друштвених користи.

Изложени став има импликације и на наше мишљење о адекватности правила модерног права жига која су анализирана у дисертацији. Наиме, наведеним правилима дајемо подршку само у мери у којој се не заснивају на својинском схватању друштвене сврхе права жига, односно само у мери у којој, у крајњем исходу, доприносе јачању конкуренције на тржишту.

Конкретно, тренд промена у поступцима за признање жига који подразумева већу улогу носилаца ранијих жигова, а мању улогу органа управе, сматрамо оправданим само уколико се може оправдати разлозима који се не заснивају на схватању да је заштита робне ознаке тема која се искључиво тиче интереса носиоца жига као „власника“ ознаке. Конципирање ефикасног поступка за признање жига,

који би био заснован на ставу да је заштита робних ознака питање од општег интереса, може бити предмет даљег истраживања.

Даље, изражавамо неслагање са широким овлашћењем носиоца жига на забрану употребе ознаке која може изазвати заблуду потрошача о било ком виду повезаности носиоца жига и корисника ознаке (укључујући и заблуду о околности да ли је носилац жига одобрио предметну употребу ознаке), пошто прихватање наведеног стандарда отвара врата неограниченом ширењу овлашћења носиоца жига. Сматрамо да је потребно утврдити који видови заблуде потрошача наносе штету робној ознаци као носачу информација која није занемарљива и доделити овлашћење носиоцу жига да забрани употребе ознака које имају потенцијал да изазову неку од тих врста заблуде. Са друге стране, изазивање заблуде потрошача која не наноси штету робној ознаци као носачу информација на тржишту, не би требало да буде санкционисано, пошто би друштвени трошак таквог овлашћења носиоца жига био већи од његове друштвене користи. Постављање границе између видова заблуде који наносе штету робној ознаци и оних које не производе наведену последицу, као и сходно дефинисање обима овлашћења носиоца жига, може бити предмет даљег истраживања, које се, према нашем мишљењу, мора значајније ослонити на резултате других дисциплина који омогућавају боље разумевање начина на који потрошачи размишљају и на који се опредељују за куповину робе на тржишту.

Иако не подржавамо постојање широког овлашћења носиоца жига на елиминисање сваког вида заблуде потрошача, сматрамо да право жига свакако мора да уважи специфичности модерног тржишта. Наиме, имајући у виду очекивања потрошача на савременом тржишту, чини се да ће постојати опасност од њиховог довођења у заблуду у погледу порекла робе или других релевантних околности у великом броју ситуација у којима треће лице користи ознаку која је идентична (или веома слична) познатој ознаци, чак и за обележавање робе која није нарочито слична роби за коју је ознака регистрована. Сходно томе, носилац жига би требало да има искључиво овлашћење на употребу ознака у таквим ситуацијама. Дакле, у савременом праву жига, према нашем мишљењу, нужно долази до значајне релативизације начела специјалности, барем када је реч о најпознатијим ознакама.

Неслагање са својинским погледом на жиг има импликације и на наш став о овлашћењима носиоца жига која се сврставају у институт заштите познатих ознака од разводњавања. Наиме, сматрамо да овлашћење на забрану нелојалног искоришћавања дистинктивности и репутације познате ознаке није оправдано, пошто се његово оправдање у потпуности заснива на измењеном схватању друштвене сврхе права жига. Са друге стране, залажемо се за опстанак овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности и репутације познате ознаке, под условом да буде пружено конзистентно оправдање које би показало да је ознакама као носачима информација на тржишту потребна заштита коју пружају та овлашћења. Аргументи који се у овом тренутку наводе као оправдање наведених овлашћења не испуњавају у потпуности поменути услов. Сматрамо да унапређење оправдања ових овлашћења може бити предмет даљег истраживања.

Поред тога, изражавамо неслагање са тумачењем Европског суда правде којим је дефинисана ширина овлашћења носиоца жига у случајевима двостуког идентитета и сматрамо да би овлашћење носиоца жига у наведеним ситуацијама требало да буде ограничено институтом употребе ознаке (што би подразумевало право носиоца жига да забрани сваку употребу ознака идентичне заштићеној ознаци у вези са робом која је идентична роби за коју је ознака регистрована под условом да је реч о употреби ознаке у функцији робне ознаке). Такође се залажемо за примену института употребе ознаке као инструмента за ограничавање додатних овлашћења носиоца познатог жига.

Коначно, према нашем мишљењу би регулисању употребе робних ознака у ситуацијама у којима потрошачи доживљавају ознаку као украс на роби, требало приступити са свешћу да је потребно обезбедити гаранцију истинитости релевантних информација на тржишту, уз истовремено стварање што мање негативних ефеката на конкуренцију на тржишту, а не са жељом да се носиоцу жига у наведеним ситуацијама омогући присвајање целокупне користи која проистиче из коришћења ознаке.

Међутим, сматрамо да сагледавање промена које је право жига претрпело у протеклих неколико деценија, а које су биле предмет анализе у дисертацији, не даје

много повода за оптимизам у погледу његовог даљег развоја, барем када је у питању краatak рок. Наиме, чини се да тренд пропертизације жига, односно обликовања института права жига у складу са својинским погледом на ову грану права, наставља да се одвија. Иако се наведени процес, који има за последицу ширење овлашћења носиоца жига, по својој природи не одвија великом брзином, сматрамо да у овом тренутку нису видљиве назнаке његовог заустављања. Још мање је вероватна промена смера развоја права жига која би се манифестовала у ограничавању постојећих овлашћења носиоца жига. Према томе, чини се да постоје мали изгледи да неки од изложених предлога за обликовање института права жига буде имплементиран у наредном периоду. Уколико неки од наведених института буде измењен, чини се да ће измене пре бити инспирисане својинским схватањем друштвене сврхе права жига, него идејом о одбацивању тог схватања.

Изложени став је заснован на анализи развоја права жига у протеклим деценијама, која указује на то да су кораци приликом стварања права који су ишли у смеру проширивања овлашћења носиоца жига прављени релативно лако, док је кораке у супротном смеру било веома тешко начинити. Илустративан пример који потврђује наведену тврдњу представља проширење овлашћења носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета које се одиграло у праву Европске уније, а о којем је било речи у дисертацији. Наиме, Европски суд правде је приликом одлучивања у предмету *L'Oréal* изнео тумачење да жиг у наведеним ситуацијама пружа заштиту свим функцијама робне ознаке. Иако су претходне одлуке Суда оставиле простор за овакво тумачење, сматрамо да се став Суда о ширини овлашћења носиоца жига у ситуацијама двоструког идентитета може окарактерисати као неочекиван, с обзиром на то да је одступио од традиционалног тумачења ширине овлашћења носиоца жига у поменутих ситуацијама и то на начин који је значајно проширио та овлашћења. Поменуто тумачење Суда је било предмет критика у стручној јавности, као и од стране одређених органа Европске уније, што је имало за последицу да измена одредбе којом је дефинисана ширина овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета буде разматрана у склопу реформе прописа Европске уније из области жига. У оквиру поменуте реформе је Макс Планк

институт за интелектуалну својину и право конкуренције, на захтев Европске комисије, израдио Студију о свеукупном функционисању европског жиговног система у којој је изнет став да остале функције робне ознаке не би требало да уживају непосредну заштиту у случајевима двоструког идентитета. У предлогу Директиве, који је 2013. године представила Европска комисија, је било предвиђено традиционално правило према којем жиг у наведеним ситуацијама пружа непосредну заштиту само функцији ознаке да указује на порекло робе. Међутим, све наведене околности и јавно исказана мишљења против широког тумачења овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета, нису имали за резултат да Директива из 2015. године дефинише овлашћење носиоца жига на ужи начин, који би био у складу са традиционалним схватањем друштвене сврхе права жига. Наиме, Директива из 2015. године је поменуто овлашћења носиоца жига регулисала на суштински исти начин као и претходно важећа директива, што је имало за последицу да анализирани став Суда остане на снази као обавезујуће тумачење ширине овлашћења носиоца жига у случајевима двоструког идентитета.

Начин на који се право жига развијало у претходним деценијама је, глобално посматрано, карактеристичан и за друге гране права интелектуалне својине, нарочито патентно и ауторско право. Поменуте гране су, такође, претрпеле измене које су образлагане својинском реториком, а које се, пре свега, огледају у продужењу рокова трајања субјективних права интелектуалне својине, проширењу овлашћења која чине садржину ових права, ширењу дефиниције предмета заштите итд. Реч је о изменама које су, као и у случају права жига, највише погодивале интересима носилаца субјективних права интелектуалне својине. Описана правилност у погледу начина на који су се развијале најважније гране права интелектуалне својине, наравно, није последица случајности, већ има дубље узроке.

Природа законодавног процеса у демократским системима је таква да се он нужно налази под притиском различитих интересних група, које путем лобирања настоје да на њега изврше утицај. У контексту права интелектуалне својине, носиоци права представљају најорганизованију и финансијски најјачу интересну групу која је заинтересована за изглед ове гране права. Наиме, највећи број вредних патената,

жигова и ауторских права се данас налази у имовини снажних привредних друштава (често великих транснационалних корпорација). Релативно мали број и велика финансијска снага ових субјеката им је омогућила да на једноставан начин артикулишу заједничке интересе у погледу жељеног изгледа права интелектуалне својине и да ефикасно делују у циљу остваривања тих интереса. Са друге стране, остале интересне групе на које право интелектуалне својине има утицај (потрошачи, стварни и потенцијални конкуренти носилаца права, друштво у целини итд.) су услед унутрашње хетерогености и ниског нивоа финансијске снаге имале неупоредиво мањи утицај на обликовање правила ове гране права. Имајући у виду наведено, не изненађује околност да су највећу корист од модерних правила права жига имали носиоци жигова којима су заштићене робне ознаке које су стекле репутацију и извесни ниво познатости међу потрошачима, а да су штету трпеле остале интересне групе. Ову околност смо, иначе, констатовали у оквиру анализе доказаности пете хипотезе.

У описаном контексту се намеће закључак да измењи поглед на право жига заснован на својинској реторици и истицању аргумента неморалности слободне вожње, представља погодно средство за оправдавање процеса промене права жига, а не разлог одвијања тог процеса. Интуитивна привлачност аргумената који се наводе у склопу својинског погледа на жиг, даје способност тим аргументима да учине прихватљивим измене које трпи право жига, иако су те измене начињене у циљу стварања користи за уску интересну групу која има одлучујући утицај на обликовање ове гране права.

Уколико се као циљ постави да право жига буде обликовано на начин који доноси ефикаснијем одвијању промета и јачању конкуренције, односно на начин који ће бити у функцији заштите општег интереса, сматрамо да се, имајући у виду све наведено, први корак ка остварењу тог циља састоји у подизању јавне свести о последицама развоја ове гране права у смеру у којем се оно тренутно креће, као и о мањкавостима аргумената којима се покушава оправдати такав развој. Према нашем мишљењу, правна наука има одговорност да начини тај корак, без којег је немогуће замислити промену смера развоја права жига у савременом свету који карактерише

описана расподела друштвене моћи. Надамо се да је дисертација дала допринос прављењу тог корака.

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА

А) Литература на српском језику:

1. Беговић Борис, Лабус Миролуб, Јовановић Александра, *Економија за правнике*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд 2013.
2. Боровац Владимир, „Критички осврт на тумачење функција жига у пракси Европског суда правде”, *Право и привреда*, бр. 7-9/2014, 85-98.
3. Боровац Владимир, „Заштита у праву жига Европске уније ознака са репутацијом у случају коришћења исте или сличне ознаке за обележавање исте или сличне робе”, *Правни живот*, бр. 11/2014.
4. Боровац Владимир, „Контрола квалитета као услов за пуноважност уговора о лиценци жига”, *Право и привреда*, бр. 4-6/2015, 560-572.
5. Боровац Владимир, „Нека отворена питања у вези са заштитом чувених ознака од разводњавања”, *Право и привреда*, бр. 7-9/2016, 482-496.
6. Варга Сениша, „Дистинктивност у праву жига Европске уније“, *Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању*, књига друга, Крагујевац, 2013, 139-151.
7. Влашковић Божин, *Правна заштита славних жигова*, Савезни завод за патенте: Проналазаштво, Београд, 1992.
8. Влашковић Божин, „Појам сличних производа у одлукама Европског суда правде и у пракси Немачких савезних судова“, *Правни живот*, бр. 11, 2012, 719-731.
9. Влашковић Божин, Миладиновић Зоран, „Случај Opel v Autec у светлу члана 5 став 1(а) Директиве о хармонизацији правних прописа држава чланица о жигу“, *Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању*, Крагујевац, 2012, 165-176.
10. Влашковић Ксенија, „Заштита познатих жигова по Директиви ЕЗ број 89/104/ЕЕЗ“, *Анали Правног факултета у Београду*, бр. 1/2013, 266-280.
11. Влашковић Ксенија, *Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске Уније*, Институт за упоредно право, Београд, 2016.

12. Идрис Камил, *Интелектуална својина моћно средство економског раста*, Завод за интелектуалну својину, Балкан Култ, Београд, 2003.
13. Марковић Слободан М., *Патентно право*, Номос, Београд, 1997.
14. Марковић Слободан, *Ауторско право и сродна права*, Службени гласник, Београд, 1999.
15. Марковић Слободан, „Глобална административна криза патентног система“, *Анали Правног факултета у Београду*, бр. 2/2006, 94-121.
16. Марковић Слободан М., *Право интелектуалне својине*, Магистрат, Правни факултет универзитета у Сарајеву, Сарајево, 2007.
17. Марковић Слободан М., „Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига – правноекономско тумачење“, *Анали Правног факултета у Београду*, бр. 1/2011, 35-54.
18. Марковић Слободан М., *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд, 2014.
19. Марковић Слободан М., Поповић Душан В., *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање: Досије студио, Београд, 2014.
20. Миладиновић Зоран, *Право интелектуалне својине*, Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Крагујевац, 2007.
21. Поповић Душан, *Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2012.
22. Поповић Душан, *Регистрација назива интернет домена и право жига*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2014.
23. Поповић Душан, „Уговор о лиценци – прилог јавној расправи о преднацрту Грађанског законика Републике Србије“, *Право и привреда*, бр. 4-6/2015, 393-411.

Б) Литература на енглеском језику:

1. Akerlof George, „Market for Lemmons – Quality Uncertainty and the Market Mechanism“, *Quarterly Journal Of Economics*, 84/2, 1970, 488-500.

2. Assaf Katya, „Brand Fetishism”, *Connecticut Law Review*, Vol. 43, 2010, 83-148.
3. Assaf Katya, „Magical Thinking in Trademark Law”, *Law & Social Inquiry*, Vol. 37, Issue 3, 2012, 595-626.
4. Assaf Katya, „Buying Googs and Doing Good: Trademarks and Social Competition”, *Alabama Law Review*, Vol. 67, Issue 4, 2016, 979-1018.
5. Austin Graeme W., „Trademarks and Burdened Imagination“, *Brooklyn Law Review*, Vol. 92:3, 2004, 827-922.
6. Barber William G., „Dumping the Designation of Source Requirement from the TDRA: A Response to the Alleged Trademark Use Requirement in Dilution Cases”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3, 2008, 559-570.
7. Barresi Francesca Romana, „Arsenal of the ECJ for the Protection of Trademark Rights“, *Legal Issues of Economic Integration*, Vol. 30, Issue 2, 2003, 157-166.
8. Beebe Barton, „The Semiotic Analysis of Trademark Law“, *UCLA Law Review*, Vol. 51, 2004, 621-704.
9. Beebe Barton, „Search and Persuasion in Trademark Law“, *Michigan Law Review*, Vol. 103, Issue 8, 2005, 2020-2072.
10. Beebe Barton, „A Defense of New Federal Trademark Antidilution Law“, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 16, Issue 4, 2006, 1143-1174.
11. Beebe Barton, „The Continuing Debacle of U.S. Antidilution Law: Evidence From the First Year of Trademark Dilution Revision Act Case Law“, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 24, 2008, 450-467.
12. Beebe Barton, „The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: the Landgericht Elberfeld’s *Odol* Opinion and Frank Schechter’s *The Rational Basis of Trademark Protection*“, 2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2283391, 1-21.
13. Bird Robert C., „Can Compulsory Licensing Improve Access to Essential Medicines?“, 2008, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124035 1-21.
14. Bone Robert G, „Enforcement Costs and Trademark Puzzles“, *Virginia Law Review*, Vol. 90, 2004, 2099-2185.

15. Bone Robert G., „Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law“, *Boston University Law Review*, Vol. 86, Issue 3, 2006, 547-622.
16. Bone Robert G., „A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision Act“, *Intellectual Property Law Bulletin*, Vol. 11, Issue 2, 2007, 187-198.
17. Bone Robert G., „Schecheters Ideas in Historical Context And Dilutions Rocky Road“, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3, 2007-2008, 469-506.
18. Bone Robert G., „Taking the Confusion Out of „Likelihood of Confusion“: Toward a More Sensible Approach to Trademark Infringement“, *Northwestern University Law Review*, Vol. 106, No. 3, 2012, 1307-1378.
19. Brown Jr Ralph S., „Advertising And The Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols“, *The Yale Law Journal*, Vol. 57, Number 7, 1948., 1165-1206.
20. Burrell Robert, „Trademark Bureaucracies“, *Trademark Law & Theory: A Handbook of Contemporary Research*, (eds. M. Janis, G. Dinwoodie), Edward Elgar, 2007, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1027504 1-52.
21. Burrell Robert, Gangjee Dev, „Trade Marks and Freedom of Expression: A Call for Caution“, 2010, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1604886 1-36.
22. Calboli Irene, „Trademark Exhaustion in the European Union: Community-Wide or International? The Saga Continues“, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 6, 2002, 47-89.
23. Calboli Irene, „Trademark Assignment „With Goodwill“: A Concept Whose Time Has Gone“, *Florida Law Review*, Vol. 57, No. 4, 2005, 771-842.
24. Calboli Irene, „The Sunset of „Quality Control“ in Modern Trademark Licensing“, *American University Law Review*, Vol. 57, 2007, 341-407.
25. Calboli Irene, „What if, After All, Trademarks Were „Traded in Gross“?“, *Michigan State Law Review*, Vol. 2008, Issue 1, 2008, 345-366.
26. Calboli Irene, „The Case for a Limited protection of Trademark Merchandising“, *University of Illinois Law Review*, Vol. 2011, Issue 3, 2011, 865-913.
27. Carter Stephen L., „The Trouble with Trademark“, *Yale Law Journal*, Vol. 99, 1990, 759-800.
28. Chiappetta Vincent, „Trademarks: More than Meets the Eye“, *Journal of Law, technology & Policy*, Vol. 2001, No. 1, 2003, 35-104.

29. Denicola Robert C., „Institutional Publicity Rights: An Analysis of the Merchandising of Famous Trade Symbols”, *Trademark Reporter*, Vol. 75, 1985, 41-85.
30. Desai Deven R., Waller Spencer, „Brands, Competition, and the Law“, *Brigham Young University Law Review*, Vol. 28, Issue 4, 2007, 1789-1856.
31. Dilbary Shahar J., „Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting „Irrational Beliefs““, *Geo. Mason Law Review* , Vol. 14:3, 2007, 605-666.
32. Dinwoodie Graeme B., Janis Mark D., „Dilution’s (Still) Uncertain Future”, *Michigan Law Review First Impressions*, Vol. 105, 2006, 98-102.
33. Dinwoodie Graeme B., Janis Mark D., „Lessons from Trademark Use Debate“, *Iowa Law Review*, Vol. 92, Issue 5, 2007, 1703-1721.
34. Dinwoodie Graeme B., Janis Mark D., „Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law“, *The Trademark Reporter*, Vol. 98, Issue 5, 2008, 1086-1159.
35. Dinwoodie Graeme B., „Dilution as Unfair Competition: European Echoes“, Oxford Legal Studies Research Paper, 37/2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2249044, 1-21.
36. Dogan Stacey L., Lemley Mark A., „Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet“, *Houston Law Review*, Vol. 41/3, 2004-2005, 778-838.
37. Dogan Stacey L., Lemley Mark A., „The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?“, *Emory Law Journal*, Vol. 54, 2005, 461-506.
38. Dogan Stacey L., „What Is Dilution, Anyway?“, *Michigan Law Review First Impressions*, Vol. 105, 2006, 103-107.
39. Dogan Stacey L., Lemley Mark A., „A Search-Costs theory of Limiting Doctrines in Trademark Law“, *The Trademark Reporter*, Vol. 97/6, 2007, 1223-1251.
40. Dogan Stacey L., Lemley Mark A., „The Trademark Use Requirement in Dilution Cases“, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3, 2007-2008, 541-558.
41. Dogan Stacey L., Lemley Mark A., „Grounding Trademark Law through Trademark Use“, *The Trademark Reporter*, Vol. 98, Issue 6, 2008, 1345-1378.
42. Dogan Stacey L., „Beyond Trademark Use“, *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, Vol. 8, Issue 1, 2010, 135-156.
43. Dreyfuss Rochelle Cooper, „Expressive Genericity: Trademark as Language In the Pepsi Generation“, *Notre Dame Law Review*, Vol. 65, 1990, 397-424.

44. Economides Nicholas S., „The Economics of Trademarks“, *The Trademark Reporter*, Vol. 97/4, 1988, 523-539.
45. Estelle Long Doris, „Rebooting Trademarks for the Twenty-First Century“, *University of Louisville Law Review*, Vol. 49, 2011, 518-554.
46. Franklyn David J., „Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law“, *Hastings Law Review*, Vol. 56, 2004, 117-167.
47. Frischmann Brett M., Lamley Mark A., „Spillovers“, *Columbia Law Review*, Vol. 107, 2007, 257-301.
48. Gangjee Dev, Burrell Robert, „A Brief Note on L’oreal and the Prohibition on Free Riding“, 2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1491402 1-17.
49. Gangjee Dev, „Property in Brands“, 2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2249765 1-36.
50. Gerhardt Deborah R., „Consumer Investment in Trademarks“, *North Carolina Law Review*, Vol. 88, 2010, 427-500.
51. Gibson James, „Risk Aversion and Rights Accretion in Intellectual Property Law“, *Yale Law Journal*, 116(5)/2007, 882-951.
52. Goldman Eric, „Brand Spillovers“, *Harvard Law Journal of Law & Technology*, Vol. 22, Number 2, 2009, 381-419.
53. Haight Farley Christine, „Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law“, *Fordham Intel.l Prop. Media & Ent. L. J.*, Vol. 16. 2006, 1175-1187.
54. Hartman Steve, „Brand Equity Impairment - The Meaning of Dilution“, *The Trademark Reporter*, Vol. 87, Issue 4, 1997, 418-435
55. Heald Paul J., Brauneis Robert, „The Myth of Buick Aspirin: an Empirical Study of Trademark Dilution by Product and Trade Names“, UGA Legal Studies Research Paper No. 11-6, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1776282 1-58.
56. Jacoby Jacob, „The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution“, *The Trademark Reporter*, Vol. 91, 2001, 1013-1069.
57. Klerman Daniel, „Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing“, *Fordham Law Review*, Vol. 74, 2006, 1759-1773.

58. Kur Annette, „Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles”, *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-05*, 2014.
59. Kuss Rudolph „Naked Licensing Doctrine Exposed: How Courts Interpret the Lanham Act to Require Licensors to Police Their Licensees & Why This Requirement Conflicts with Modern Licensing Realities & the Goals of Trademark Law“, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 9, 2005, 362-386.
60. Landes William M., Posner Richard A, „Trademark Law: An Economic Perspective“, *The Journal of Law and Economics*, Vol. 30, 1987, 265-310.
61. Landes William M., Posner Richard A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, 2003.
62. Lee Thomas R., „Demystifying Dilution“, *Boston University Law Review*, Vol. 84, 2004, 859-944.
63. Lemley Mark A., „The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense“, *The Yale Law Journal*, Vol. 108/7, 1999, 1686-1715.
64. Lemley Mark A., „Property, Intellectual Property, and Free Riding“, *Texas Law Review*, Vol. 83, 2005, 1031-1075.
65. Lemley Mark A., McKenna Mark, „Owning Mark(et)s“, *Michigan Law Review*, Vol. 109, 2010, 137-189.
66. Lemley Mark A., McKenna Mark, „The Irrelevant Confusion“, *Stanford Law Review*, Vol. 62/, 2010, 413-454.
67. Lemley Mark A., McKenna Mark P., „Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and IP“, *The Georgetown Law Journal*, Vol. 100, 2012, 2055-2117.
68. Lévêque François, Ménière Yann, *The Economics of Patents and Copyright*, <http://ssrn.com/abstract=642622> 1-61.
69. Litman Jessica, „Breakfast with Batman: The Public Interest in Advertising Age“, *Yale Law Journal*, Vol. 108, 1999, 1717-1735.
70. Lunney Glynn S., „Trademark Monopolies“, *Emory Law Journal*, Vol. 48, Number 2, 1999, 367-487.
71. McCarty J. Thomas, „Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared“, *The Trademark Reporter*, Vol. 94, 2004, 1163-1181.

72. McCarty J. Thomas, „Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?“, *Houston Law Review*, Vol. 41/3, 2004, 713-747.
73. McClure Samuel M. *et al.*, „Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks“, *Neuron*, Vol 44, 2004, 379-287
<http://eugrafal.free.fr/McClu-et-al-2004.pdf>
74. McGeeveran William, McKenna Mark P., „Confusion Isn't Everything“, *University of Illinois Law Review*, Vol. 2009, Issue 3 (2009), 253-318.
75. McKenna Mark P., „Normative Foundations of Trademark Law“, *Notre Dame Law Review*, Vol. 82, 2007, 1839-1916.
76. McKenna Mark P., „Teaching Trademark Theory Through the Lens of Distinctiveness“, *Saint Louis University Law Journal*, Vol. 52, 2008, 843-853.
77. McKenna Mark, „Trademark Use and the Problem of Source“, *University of Illinois Law Review*, Vol. 2009, No. 3, 2009, 773-828.
78. McKenna Mark, „Testing Modern Trademark Laws Theory of Harm“, *Iowa Law Review*, Vol. 95, Issue 1, 2009, 63-11.
79. Middlemiss Susie, Warner Steven, „The protection of marks with a reputation: Intel v CPM“, https://www.slaughterandmay.com/media/881026/the_protection_of_marks_with_a_reputation_intel_v_cpm.pdf 1-14.
80. Morin Maureen, Jacoby Jacob, „Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept“, *Journal of Public Policy & Marketing*, Vol. 19, Issue 2, 2000, 265-276.
81. Posner Richard A., „When Is Parody Fair Use“, *Journal of Legal Studies*, Vol. 21/1, 1992, 67-78
82. Ramanjaneyalu N., Asangi Channabasappa G., Kadabi Vishwanath S., „Blind Taste Test of Soft-drinks – A Comparison Study on Coke and Pepsi“, *International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management*, Volume 2, Issue 12, December 2013, 244-247, <http://www.ijaiem.org/volume2issue12/IJAIEM-2013-12-26-071.pdf>
83. Ramello Giovanni B., „What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory“, Working Paper n. 73, POLIS, 2006, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=894421 1-29.
84. Ramello Giovanni B., Silva Francesco, „Appropriating Signs and Meaning: The Elusive Economics of Trademark“, 2006 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=936653 1-21.

85. Rierson Sandra L., „The Myth and Reality of Dilution“, *Duke Law & Tehnology Review* , Vol. 11, No. 2, 2012, 212-311.
86. Roncaglia Pier Luigi, Sironi Giulio Enrico, „Trademark Functions and Protected Interests in the Decisions of The European Court of Justice“, *The Trademark Reporter*, Vol. 101, 2011, 147-185.
87. Schechter Frank I., „The Rational Basis of Trademark Protection“, *Harvard Law Review*, Vol. 40/6, 1927, 813-833.
88. Senftleben Martin, „The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law“, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 40, No. 1, 2009, 45-77, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1723903.
89. Senftleben Martin, „Trade Mark Protection - A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy“, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 42, No. 4, 2011, 383-387.
90. Martin Senftleben, „Bringing EU Trademark Protection Back Into Shape – Lessons to Learn From Keyword Advertising“, 2011, <http://www.epip.dk/conferences/epip06/papers/Parallel%20Session%20Papers/SENFLEBEN%20Martin.pdf> 1-27.
91. Senftleben Martin, „Function Theory and International Exhaustion – Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function“, 2014, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356772 1-11.
92. Simon Fhima Ilanah, „Dilution by Blurring: A Conceptual Roadmap“, 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1531581 1-53.
93. Simon Fhima Ilanah, „The Court of Justice’s protection of the advertising function of trade marks – an (almost) sceptical analysis“, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol. 6, 2011, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2112000 1-13.
94. Strasser Mathias, „The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context“, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 10, 2000, 375-432.
95. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, 2011.
96. Swann Sr Jerre B., Aaker David A., Reback Matt, „Trademarks and Marketing“, *The Tradmerak Reporter*, Vol. 91, 2001, 787-832.

97. Tushnet Rebecca, „Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science“, *Texas Law Review*, Vol. 86, 2008, 507-568.
98. Tushnet Rebeca, „Running the Gamut from A to B: Federal Trademark and False Advertising Law“, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 159, 2011, 1305-1384.
99. Welkowitz David S., „Reexamining Trademark Dilution“, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 44, 1991, 531-588.
100. Whish Richard, *Competition Law*, sixth edition, Oxford University Press, Oxford, 2009.
101. Wilkof Neil, „Trademark Licensing: The Once and Future Narrative“, *Trademark Reporter*, Vol. 104, 2014, 895-917.

КОРИШЋЕНИ ПРАВНИ ИЗВОРИ

А) Међународне конвенције

1. Париска конвенција за заштиту индустријске својине из 1883. године.
2. Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS) из 1994. године.

Б) Прописи Европске уније

1. Прва директива 89/104/ЕЗ од 21. децембра 1988. године о хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг.
2. Уредба Савета (ЕЗ) број 40/94 од 20. децембра 1993. године о комунитарним жиговима.
3. Директива 2008/95/ЕЗ од 22. октобра 2008. године о хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг.
4. Уредба Савета (ЕЗ) број 207/2009 од 26. фебруара 2009. године о комунитарном жигу.
5. Директива (ЕУ) 2015/2436 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг.
6. Уредба (ЕУ) 2015/2424 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о измени Уредбе Савета (ЕЗ) број 207/2009 о комунитарном жигу и Уредбе Савета (ЕЗ) број 2868/95 о имплементацији Уредбе Савета (ЕЗ) број 40/94 о комунитарном жигу, те о стављању ван снаге Уредбе Савета (ЕЗ) број 2869/95 о таксама које се плаћају Канцеларији за хармонизацију на унутрашњем тржишту (жигови и дизајни).

В) Прописи Републике Србије

1. Закон о жиговима, *Службени гласник РС*, бр. 104/2009 од 16.12.2009. године и бр. 10/2013 од 30.01.2013. године.

Г) Прописи САД

1. Закон о жиговима из 1946. године.

Д) Одлуке Суда правде Европске Уније

1. Пресуда у предмету *Canon Kabushiki Kaisha and Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, раније *Pathe Communications Corporation* (C-39/97) од 29. септембра 1998. године.
2. Пресуда у предмету *Bayerische Motorenwerke AG (BMW)* и *BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik* (C-63/97) од 23. фебруара 1999. године.
3. Пресуда у предмету *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed* (C-206/01) од 12. новембра 2002. године.
4. Пресуда у предмету *Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd* (C-292/00) од 9. јануара 2003. године.
5. Пресуда у предмету *Adidas-Salomon AG* (претходно *Adidas AG*) и *Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd* (C-408/01) од 23. октобра 2003. године.
6. Пресуда у предмету *Adam Opel AG v Autec AG* (C-48/05) од 25. јануара 2007. године.
7. Пресуда у предмету *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited* (C-533/06) од 12. јуна 2008. године.
8. Пресуда у предмету *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd*, (C-252/07) од 27. новембра 2008. године.
9. Пресуда у предмету *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC и Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd и Starion International Ltd* (C-487/07) од 18. јула 2009. године.
10. Пресуда у спојеним предметима *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL* (C-237/08) и *Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL* и остали (C-238/08) од 23. марта 2010. године.
11. Пресуда у предмету *Interflora Inc., Interflora British Unit v Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd* (C-323/09) од 22. септембра 2011. године.

Биографија аутора

Владимир Боровац је рођен 1985. године у Новом Саду, где је са одличним успехом (просечна оцена 5) завршио основну школу и специјални математички смер гимназије. Добитник је Дипломе Вук Караџић за оба периода школовања. Током основне школе је постигао изузетне успехе на такмичењима из математике (због чега му је 2000. године од стране града Новог Сада додељена Повеља Новосадски анђели), а током гимназије на такмичењима из физике.

Правни факултет Универзитета у Новом Саду је уписао 2004. године, а завршио у децембру 2008. године са просечном оценом 9,92. У току студија је три пута био добитник универзитетске награде за изузетан успех у школској години. Седми семестар студија је провео на Правном факултету Универзитета у Салцбургу (Аустрија) у оквиру програма размене студената. Због постигнутих изузетних резултата у студирању 2008. године је добио награду и стипендију коју је додељивала „EFG Eurobank”.

У јануару 2009. године је уписао мастер студије Правног факултета Универзитета у Београду (пословноправни модул), а завршио их је у марту 2010. године са просечном оценом 9,75, одбраном мастер рада на тему „Правни режим затворених инвестиционих фондова”.

На истом факултету је школске 2009./2010. године уписао докторске студије (пословноправна научна област). На докторским студијама је положио следеће испите: Методологија научноистраживачког рада и вештине (оцена 10), Компанијско право (9), Трговинско право (8), Право интелектуалне својине (8), Арбитражно право (9) и Право конкуренције (9). Поред тога је одбранио семинарски рад и пројекат докторске дисертације. До сада је објавио седам научних радова.

Од октобра 2009. године до новембра 2012. године је био запослен као приправник у Окружном (касније Вишем) суду у Новом Саду. У јануару 2012. године је положио правосудни испит са оценом: положио са одликом. Говори енглески језик.

Изјава о ауторству

Име и презиме аутора: **Владимир Боровац**

Број индекса: **13/ДС 2009**

Изјављујем

да је докторска дисертација под насловом „**Право жига – од заштите информационе функције робне ознаке до заштите робне ознаке као вредности по себи**“

- резултат сопственог истраживачког рада;
- да дисертација у целини ни у деловима није била предложена за стицање друге дипломе према студијским програмима других високошколских установа;
- да су резултати коректно наведени и
- да нисам кршио/ла ауторска права и користио/ла интелектуалну својину других лица.

Потпис аутора

У Београду, април 2017. године

**Изјава о истоветности штампане и електронске верзије
докторског рада**

Име и презиме аутора: **Владимир Боровац**

Број индекса: **13/ДС 2009**

Студијски програм: **Пословноправна научна област**

Наслов рада: **„Право жига – од заштите информационе функције робне
ознаке до заштите робне ознаке као вредности по себи“**

Ментор: **Проф. др Душан Поповић**

Изјављујем да је штампана верзија мог докторског рада истоветна електронској верзији коју сам предао ради похрањена у **Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду**.

Дозвољавам да се објаве моји лични подаци везани за добијање академског назива доктора наука, као што су име и презиме, година и место рођења и датум одбране рада.

Ови лични подаци могу се објавити на мрежним страницама дигиталне библиотеке, у електронском каталогу и у публикацијама Универзитета у Београду.

Потпис аутора

У Београду, април 2017. године

Изјава о коришћењу

Овлашћујем Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ да у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду унесе моју докторску дисертацију под насловом: „**Право жига – од заштите информационе функције робне ознаке до заштите робне ознаке као вредности по себи**“ која је моје ауторско дело.

Дисертацију са свим прилозима предао сам у електронском формату погодном за трајно архивирање.

Моју докторску дисертацију похрањену у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду и доступну у отвореном приступу могу да користе сви који поштују одредбе садржане у одабраном типу лиценце Креативне заједнице (Creative Commons) за коју сам се одлучио.

1. Ауторство (CC BY)
2. Ауторство – некомерцијално (CC BY-NC)
3. Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)
- 4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима (CC BY-NC-SA)**
5. Ауторство – без прерада (CC BY-ND)
6. Ауторство – делити под истим условима (CC BY-SA)

Потпис аутора

У Београду, април. 2017. године
