

*Проф. др Слободан М. Марковић,
Правни факултет, Београд*

Хармонизација југословенског права жига са европским правом жига

1. Право жига у Европској унији

Као и у већини других правних области, на територији Европске уније (даље: ЕУ) не постоји јединствен пропис који уређује заштиту робних и услужних ознака жигом, већ се паралелно примењује више система прописа. Реч је, на првом месту, о националним прописима држава чланица, затим о ужим регионалним прописима који важе за групу чланица ЕУ, и о наднационалним прописима који важе за целокупну територију ЕУ.

Све државе чланице ЕУ, изузев Белгије, Холандије и Луксембурга, имају сопствене законе који уређују жиг. Сходно томе, свака од тих држава има сопствени управни орган пред којим се води поступак за стицање жига. Белгија, Холандија и Луксембург су још 1962. године закључиле Уговор о жиговима Бенелукса. На основу тог уговора, од 1971. године се на територији ове три земље примењује Јединствени закон о жиговима. Поступак за стицање заштите се води код јединственог органа у Хагу, а жиг Бенелукса је јединствено право које важи у све три државе.

У склопу припрема за претварање Европске економске заједнице у ЕУ, одн. за претварање територије свих држава чланица Европске економске заједнице у јединствено унутрашње тржиште ЕУ, било је неопходно да се из националних прописа о жигу и прописа Бенелукса отклоне оне међусобне неусаглашености, које за последицу имају отежавање промета роба одн. услуга означених жигом, изме-

ђу држава чланица ЕУ. У том циљу је, још 1989. године, Савет Европске заједнице донео Директиву о усаглашавању закона држава чланица у погледу жигова¹⁾. До краја 1992. године је извршена међусобна хармонизација националних прописа о жигу и Јединственог закона о жиговима Бенелукса.

По успостављању јединственог унутрашњег тржишта ЕУ, Савет ЕУ је начинио логични корак даље: донео је 1993. године Правило о заједничком (комунитарном) жигу²⁾. Овај акт има карактер непосредно применљивог наднационалног закона ЕУ, којим се успоставља јединствен наднационални систем заштите робних и услужних ознака комунитарним жигом који важи на целој територији ЕУ. Правило о комунитарном жигу садржи одредбе о материјалном праву комунитарног жига, затим одредбе којима се утврђује орган и поступак за регистрацију комунитарних жигова, и, коначно, одредбе о судској надлежности и поступку у случају повреде комунитарног жига. Смисао увођења комунитарног жига је у томе да један привредни субјект³⁾ може на основу једне пријаве која се испитује код једног наднационалног органа (Европски завод за жигове у Аликантеу, Шпанија) стећи под јединственим условима један жиг за целу територију ЕУ. Такав жиг пружа свом титулару иста овлашћења и исту судску заштиту у целој ЕУ.

Као што је већ речено, комунитарни жиг ЕУ не укида националне прописе о жигу (укључујући и Јединствени закон о жигу Бенелукса). То значи да је сваком привредном субјекту остављено да тражи и стекне национални жиг једне или више држава чланица ЕУ, одн. жиг Бенелукса, или да се определи за тражење и стицање комунитарног жига. Штавише, нема препреке ни да одређени привредни субјект истовремено буде титулар комунитарног и националног жига за исти знак којим обележава исту робу.

Дакле, формално посматрано, појам европског права жига (тачније, права жига у ЕУ) није једнозначан, већ се мора разумети на изложени издиференцирани начин. Ипак, ако је реч о институтима материјалног права жига, европско право жига има своју релативно јасну физиономију која је резултат чињенице да су извори права жига у ЕУ међусобно усклађени.

2. Право жига у Југославији

На простору Југославије, право жига има релативно дугу и садржајну традицију⁴⁾. То се, поред осталог, може документовати двема чињеницама: Прво, наша

1. Council Directive to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (89/104/EEC)
2. Council Regulation on the Community Trade Mark (EC No.40/94).
3. Према одредби чл.5, ст.1, тач.ц.д Правила о комунитарном жигу, право на подношење пријаве за стицање комунитарног жига имају лица која су држављани било које државе чланице Париске конвенције за заштиту индустријске својине, као и лица која имају пребивалиште или озбиљно и стварно предузеће на територији такве државе. То значи да југословенска физичка и правна лица могу без ограничења стицати комунитарни жиг.

земља је чланица скоро свих међународних конвенција које регулишу жиг⁵⁾. Друго, за разлику од многих земаља сличне величине и степена развоја, код нас, поред обимне судске праксе, постоји и одређена теоријска литература на ту тему⁶⁾.

Данас је у Југославији на снази Закон о жиговима, донесен 1995. године. Будући да је тај пропис усаглашен са кључним универзалним међународним конвенцијама у овој области, на основу чега је наша земља интегрисана у систем међународне заштите жигова, јасно је да општа оцена овог закона не може бити рђава⁷⁾. Ипак, одређени недостаци тог Закона, посебно у вези са управним поступком стицања заштите, већ су побудили стручњаке Савезног завода за интелектуалну својину да у новембру 2000. године изађу у најужу стручну јавност са документом који носи назив "Нацрт закона о жиговима"⁸⁾. Основни и одмах уочљиви квалитет Нацрта је његова, местимично дословна, наслоњеност на Правило о комунитарном жигу. То упућује на намеру да се планирано иновирање нашег права жига искористи и за његову потпуну хармонизацију са европским правом жига. Испитаћемо ближе одређене материјалноправне новине које ће засигурно карактерисати будуће прописе о жиговима Југославије, а које ће бити последица скоро дословне рецепције европских прописа.

3. Европско и југословенско право жига *de lege lata* и *de lege ferenda* - упоредни поглед на поједина материјалноправна питања

3.1. Услови за стицање жига

3.1.1. Питање *in vivo* стања права

Према актуалном југословенском Закону о жиговима, постоје апсолутни и релативни разлози за одбијање заштите одређеног знака жигом. Апсолутни разлози су непремостива препрека за регистрацију жига, односно, ако је жиг грешком ре-

4. Први Закон о фабричким и трговачким жиговима донесен је у Краљевини Србији 1884. године.
5. Париска конвенција за заштиту индустријске својине, Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова, Протокол уз Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова, Ничански аранжман о међународној класификацији производа и услуга ради регистровања жигова, Уговор о жиговном праву (текстове свих ових конвенција види у Бесаровић, В., Жарковић, Б.: Интелектуална својина-међународни уговори, Београд, 1999).
6. Нпр. монографије: Поповић, С.: Заштита робних и услужних жигова у југословенском праву, Београд, 1969; Манигодић, М.: Робни и услужни жигови, Београд, 1989; Влашковић, Б.: Дескриптивни знаци у праву о жиговима, Крагујевац, 1996; Влашковић, Б.: Правна заштита славних жигова, Београд, 1992.
7. Постоје, наравно, и другачија мишљења. Види нпр. Манигодић, М.: Поводом петогодишњице од доношења закона из области индустријске својине, Правни живот, бр.11, 2000, том III, стр.694.
8. Аутори Нацрта су Тотић, Б., Митровић, П. и Марковић, М., стручњаци СЗИС-а.

гистрован, они се претварају у разлоге који нужно воде поништају жига (уколико поступак за поништај буде покренут). Релативни разлози за одбијање, одн. поништај заштите могу се превазићи одговарајућом сагласношћу лица чија права би била, односно јесу, повређена регистрацијом жига. У апсолутне разлоге за одбијање регистрације наш законодавац убраја, поред осталог, сукобљеност евентуално регистрованог жига са ранијим правима трећих лица.

Према Правилу о комунитарном жигу, које такође познаје апсолутне и релативне разлоге за одбијање, односно поништај регистрације комунитарног жига, сукобљеност евентуално регистрованог комунитарног жига са старијим правима трећих лица је сврстано у релативне (дакле, отклоњиве разлоге) разлоге⁹.

Руководећи се Правилу о комунитарном жигу, Нацрт закона о жигу такође премешта сукобљеност евентуално регистрованог жига са старијим правима трећих лица у релативне разлоге за одбијање, одн. поништај регистрације. На основу таквог предложеног решења, када Савезни завод за интелектуалну својину (даље: СЗИС) констатује да је пријављени знак исти или сличан знаку који је већ пријављен или заштићен жигом за исту или сличну робу, односно да је пријављени знак исти или сличан ноторном знаку или чувеном знаку, он неће одбити регистрацију ако се титулар раније пријављеног или регистрованог жига, односно титулар права коришћења ноторног знака или чувеног знака са тиме сагласи. Тако је титулару старијег права остављена могућност да својом сагласношћу доведе до регистрације два жига за исти или сличан знак којим се обележава иста или слична роба.

Сматрамо да је такво решење врло проблематично. Њиме се, наиме, омогућује да, због евентуалних спекулативних мотива титулара старијег права, дође до легалне коегзистенције два или више искључивих права различитих лица на истом предмету заштите, што се, иначе, у праву интелектуалне својине толерише само као врло непожељан изузетак. У конкретном случају, сагласност титулара старијег права легализује регистрацију жига којим се директно изазива забуна у промету. Кад се има у виду да је изазивање забуне у промету, традиционално, један од апсолутних разлога за одбијање, одн. поништај регистрације жига, онда је јасно да и ова контрадикторност говори против оправданости предложеног неселективног премештања сукобљености пријављеног и евентуално регистрованог жига са старијим правима трећих лица у релативне разлоге за одбијање, одн. поништај регистрације жига.

Уз то, предложено решење је неусклађено са једним од правила за сузбијање нелојалне конкуренције. Наиме, у чл.23, тач. 8 Закона о трговини СРЈ¹⁰), недозво-

9. Види чл.8 Правила о комунитарном жигу. Принцип је следећи: ако титулар старијег права, током поступка заштите жига, истакне своје право, жиг неће бити признат. Ако је жиг већ признат, титулару старијег права је остављено да затражи поништај таквог жига. Према томе, ако титулар старијег права остане пасиван, Завод за комунитарни жиг ће признати жиг чак и ако зна за постојање старијег права, јер се пасивност титулара старијег права тумачи као његов пристајак на регистрацију жига.

10. Сл.л.СРЈ бр. 32/93.

љеном радњом нелојалне конкуренције сматра се “давање другом трговцу овлашћења на коришћење својих спољних обележја, ако се тиме ствара или се може створити забуна на тржишту”. Ако је таква радња већ законом утврђена као не-дозвољена, утолико пре не сме бити дозвољено давање сагласности другоме за регистрацију жига којим се изазива забуна у промету.

Цео овај проблем се може посматрати и са једног општијег становишта, које се односи на функције жига. Према општеважећем теоријском схватању, основна функција жига је да укаже на порекло робе¹¹). Другим речима, жиг наводи потрошача да основано верује да сва истоврсна роба, која је обележена истим заштићеним знаком, потиче од истог привредног субјекта - титулара жига¹²). Ова функција је и једина која је непосредно правно заштићена: уколико одређено лице које није титулар жига, користи исти или сличан знак за обележавање исте или сличне робе, оно може бити тужено за повреду жига. У новије време, функција о којој је реч, прилично је угрожена преовлађујућом тенденцијом у упоредном и међународном праву, да се жигом сме слободно располагати, како на транслативан начин (цесија), тако и на конститутиван начин (лиценца)¹³). Посебно је проблематично лицензирање жига, због тога што се тиме умножава број привредних субјеката који имају право да обележавају исту врсту робе или услуге истим заштићеним знаком, те учесници на тржишту не знају од којег привредног субјекта потиче односна роба или услуга¹⁴).

Имајући то у виду, јасно је да предложена одредба из Нацрта закона о жиговима додатно подрива већ нарушену основну функцију жига, што је разлог више да та одредба не уђе у право жига *CPJ de lege ferenda*. На евентуално истицање да је она хармонизирана са одговарајућим одредбама Правила о комунитарном жигу, те да би због тога морала наћи свој пут у наш будући закон, може се одговорити следеће: Сврставање сукобљености евентуално регистрованог комунитарног жига са старијим правима трећих лица у релативне разлоге за одбијање, одн. поништај регистрације комунитарног жига, последица је чињенице да, са аспекта комуни-

11. Види нпр. Vaumbach/ Nefermehl: Warenzeichenrecht, Muenchen, 1979, стр.68-73; Влашковић, Б.: Правна заштита славних жигова, Београд, 1992, стр.7-10.
12. При том, сасвим је небитно да ли жигом заштићени знак садржи име привредног субјекта који је титулар жига, јер се функција указивања на порекло робе, у праву жига схвата **апстрактно**. Другачије мишљење види у Бесаровић, В.: Интелектуална својина - индустријска својина и ауторско право, Београд, 2000, стр.151.
13. Од доношења Директиве ЕЕЗ-а о усаглашавању закона држава чланица у погледу жигова, све државе које су чланице данашње ЕУ предвиђају у својим националним законима слободан промет жига.
14. Покушај теоријског “спасавања” функције указивања на порекло производа, у условима слободе промета жига, види у Vanzetti, A.: Die Funktion der Marke in einem System der freien Uebertragbarkeit, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil, Muenchen, 1999, стр.210, 211. Аутор сматра да поменута функција жига бива спашена ако се уведе обавеза стицаоца жига, одн. лиценце жига да адекватно обавести потрошаче о новом субјекту заштите, и тиме спречи могућу забуну о пореклу производа. У супротном, изазивање такве забуне би се могло квалификовати као радња нелојалне конкуренције.

тарног жига, појам старијих права обухвата не само ранију пријаву или регистрацију комунитарног жига, већ и свих жигова, ноторних знакова и реномираних жигова (знакова) у државама чланицама ЕУ, одн. Бенелукса¹⁵). Пошто, из крајње практичних разлога, Завод за комунитарни жиг у Аликантеу (Шпанија) није у могућности да утврди постојање свих старијих права, препуштено је њиховим титуларима да, у поступку за стицање комунитарног жига, сами истакну постојање свог старијег права као препреке за регистрацију комунитарног жига на име другог лица. Тако, није циљ Правила о комунитарном жигу да створи простор за постојање више жигова за исти предмет заштите на територији ЕУ, већ је прихватање такве могућности једно нужно зло, које се, из практичних разлога, не може ефикасно и поуздано избећи у *ex officio* поступку за стицање комунитарног жига.

3.1.2 Пишање агентског жига

У европском праву жига постоји једна специфичност које нема у актуалном југословенском Закону о жиговима, а која је у Нацрту закона о жиговима интерпретирана погрешно. Реч је о тзв. агентском жигу. Под тим се подразумева жиг којим заступник, комисионар, дистрибутер (агент) штити знак који је исти са нерегистрованим знаком који користи његов властодавац, комитент (принципал)¹⁶).

Проблематика агентског жига је, у основи, следећа: Агент је на територији Југославије ангажован од стране свог принципала да ексклузивно дистрибуира одређену робу, која је обележена принципаловим робним знаком. Ако принципал није заштитио тај знак жигом на своје име у Југославији, ни принципал ни агент немају ефикасно средство да се, инструментима права жига, супротстављају трећим лицима која стављају у промет тзв. кривотворену робу, тј. робу која не потиче од принципала, а која је неовлашћено обележена његовим знаком. У таквим случајевима, европско право дозвољава да агент, уз сагласност принципала, заштити тај знак жигом на сопствено име, и тако стекне легитимацију да тужбама за повреду жига сузбија стављање кривотворене робе у промет на територији Југославије. Тиме он штити не само сопствени интерес на овом тржишту, већ и интерес свог принципала, а посредно и општи интерес који је повезан са сузбијањем праксе кривотворења робе (што иначе припада домену сиве економије). Штавише, постоји могућност да агент који је заштитио принципалов знак без његове сагласности, оправда тај чин озбиљним и легитимним разлозима. То значи да се, у изузетним ситуацијама, чак даје предност легитимним интересима агента и општем интересу везаном за сузбијање кривотворене робе, док се интерес принципала ставља у други план.

Сматрамо да је агентски жиг корисна новина европског права, која кореспондира са једном реалном ситуацијом у пословним односима, и која има привредни значај. Према нашем актуалном праву жига, агент који на своје име пријављује за заштиту знак свог принципала, може се суочити са проблемом сукоба тог знака са

15. Види чл.8, ст.2 Правила о комунитарном жигу.

16. Види чл.8, ст.3 Правила о комунитарном жигу.

ноторним знаком, што води одбијању регистрације жига. Такође, кад се роба обележена одређеним знаком први пут појављује на нашем тржишту, принципал је изложен ризику да не може оспоравањем жига да оствари своје право на заштиту тог знака, у случају да је агент регистровао жиг без сагласности принципала. То су разлози због којих би институт агентског жига из европског права жига требало реципирати у наше будуће право. Према правној природи овог института, место му је у материји субјекта заштите, али би га правнотехнички требало обухватити релативним разлозима за одбијање, одн. поништај регистрације жига.

У Нацрту закона о жиговима је институт агентског жига неправилно схваћен и обликован само као један посебан случај несавесности подносиоца пријаве жига (дакле, агента), те су одредбе о агентском жигу искључиво у функцији заштите принципала. При том, суштински је реч о непотребном дуплирању основа и инструмената за заштиту принципала, будући да он и иначе може да користи два “стандардна” института права жига: (а) тужбу за оспоравања жига, и (б) предлог за поништај жига који је стечен на основу пријаве која је поднета противно начелу савесности и поштења.

3.2 Садржина и ограничења жига

У погледу садржине и ограничења жига, европско право жига не доноси никакве суштинске новине. Оно само експлицитно формулише правила која у одређеним европским земљама одавно представљају неспорни продукт правне теорије и праксе, чак и кад закон нема изричиту одредбу о томе. Пример за две такве експлицитне формулације (које, иначе, недостају у нашем Закону о жигу) тичу се: (а) правила да жиг не делује према трећем лицу које користи заштићени знак у функцији која није функција жига; (б) института тзв. конзумације (исцрпљења) жига.

3.2.1. *Жиг не делује према трећем лицу које користи заштићени знак у функцији која није функција жига*

Честе су ситуације у животу да је неопходно поменути, навести или репродуковати туђи жигом заштићени знак, али не ради означавања сопствене робе или услуге са циљем њеног разликовања од исте или сличне робе или услуге другог (што је основна функција жига), већ управо ради упућивања на робу или услугу титулара жига. У неким од таквих ситуација је релативно лако закључити да титулар жига не може забранити коришћење свога знака трећем лицу. На пример, кад се у штампи наводи (репродукује) заштићени знак у контексту разматрања одређених питања која се тичу робе или услуге која је њиме означена, евидентно је да нема повреде жига¹⁷). Карактеристичан случај таквог коришћења туђег заштићеног знака је навођење знака у речнику, уџбенику, упутству за коришћење или

17. На пример, у аутомобилском магазину се даје упоредни тест аутомобила “Škoda Fabia” и “Opel Corsa”. Издавач магазина користи жигом заштићене знаке ради указивања на робу титулара жига, а не на своју робу.

одржавање одређених постројења и сл. Такво коришћење туђег заштићеног знака, којем се титулар жига не може супротставити, носи извесну опасност по интересе титулара жига. Она се огледа у повећаном степену вероватноће да знак изгуби своју дистинктивност, одн. да у свести учесника у промету почне да се схвата као генеричка ознака за врсту робе, што, у крајњем ефекту, води губљењу жига¹⁸). У циљу спречавања те појаве, одавно постоји пракса да се уз жигом заштићени знак наводи и симбол ®. Тиме се истиче да знак није назив робе, већ је жигом заштићени робни или услужни знак. Новина у европском праву жига јесте овлашћење титулара жига да захтева од издавача речника, енциклопедија и других дела у којима се навођењем знака може створити утисак да је реч о генеричком имену за врсту робе или услуге, да најкасније у следећем издању истог дела назначе да је реч о жигом заштићеном знаку (најчешће уз помоћ симбола ®)¹⁹). Нема разлога због којег ова новина не би била преузета у наше право жига *de lege ferenda*.

Поред изложене, релативно неспорне, ситуације у којој коришћење заштићеног знака излази изван оквира искључивог дејства жига, постоје и спорне ситуације у којима није јасно да ли треће лице туђим заштићеним знаком обележава своју робу или услугу (што је повреда жига), или користи знак да би извршило упућивање на робу или услугу титулара жига (што није повреда жига). На пример, кад продавница аутомобилских делова истакне на видном месту заштићене знакове произвођача аутомобила “Mazda”, “Toyota”, “Suzuki”, без њихове сагласности, поставља се питање да ли она тиме вређа жигове ових јапанских произвођача аутомобила и аутомобилских делова. Исто питање се поставља кад власник радње за сервисирање кућних апарата истакне на табли заштићене знакове “Grundig”, “Siemens” и сл. Према одредби чл.12, тач.ц Правила о комунитарном жигу, титулар жига не може се супротставити трећем лицу које у привредном промету користи његов заштићени знак, ако је то коришћење неопходно ради указивања на намеравану сврху робе или услуге тог трећег лица, **и под условом да га оно користи у складу са добрим пословним обичајима**. То значи да треће лице није поштеђено од дејства туђег жига самом чињеницом да коришћење заштићеног знака има функцију да укаже на намеравану сврху робе или услуге, већ је оно дужно да предузме мере које се очекују од доброг привредника, у циљу отклањања опасности од забуне која би могла произаћи из чињенице да оно користи туђи заштићени знак. Другим речима, коришћење туђег заштићеног знака мора бити праћено адекватним мерама које учесницима у промету јасно стављају до знања да корисник знака њиме не обележава своју робу или услугу и да није ниукаквој пословној вези са титуларом жига. Тако, на пример, ако југословенски произвођач резервних делова за

18. Примера ради, данас је дистинктивност жига “Gilette” изложена ерозији због тога што се у најширој потрошачкој јавности реч “жилет” користи као генеричко име за ножић за бријање. Исто важи и за реч “Aspirin” која је заштићена Вауег-овим жигом, а која се од стране потрошача често користи као генеричко име за медикамент на бази ацетилсалицилне киселине.

19. Види чл.10 Правила о комунитарном жигу.

камионе “Mercedes”, на паковању свог производа изостави напомену да је реч о резервном делу који је произведен у југословенској фабрици, већ свој производ пусти у промет само са ознаком “Mercedes”, он вређа жиг, јер потрошача доводи у заблуду да је реч о резервном делу произведеном од стране фабрике “Mercedes”.

У Нацрту закона о жиговима преузета је поменута одредба чл.12, ст.ц Правила о комунитарном жигу, али непотпуно. Конкретно, из те одредбе изостављен је услов да треће лице **мора користити туђи заштићени знак у складу са добрим пословним обичајима**. Та мањкавост може у пракси битно да умањи вредност овог важног правила о ограничењу искључивог дејства жига. Стога је наш предлог да се у југословенско право жига *de lege ferenda* преузме интегрална одредба чл.12, ст.ц Правила о комунитарном жигу, и на тај начин пружи нашим привредницима и судовима јасан оријентир шта је допуштено, а шта није.

3.2.2. *Исцрпљивост исцрпљивости (исцрпљивости) жига*

Кад титулар жига или лице које он овласти означи производ заштићеним знаком, и стави га у промет, а друго лице прибави тај производ, онда то лице има право да слободно располаже тако означеним производом, упркос чињеници да титулар жига има искључиво овлашћење на његово стављање у промет. Дакле, искључиво овлашћење на стављање у промет конкретног производа (комеда робе) означеног заштићеним знаком је “потрошно”, тј. исцрпљује се под условом да је производ легално означен и легално стављен у промет. То је суштина института исцрпљивости жига. *Mutatis mutandis*, институт исцрпљивости постоји код свих права интелектуалне својине.

У Правилу о комунитарном жигу (чл.13), овај институт се експлицитно нормира. У нашем Закону о жиговима нема норми о исцрпљивости жига, што је резултат својременог игнорисања, па чак и отпора, једног дела наше стручне јавности према институту исцрпљивости права интелектуалне својине уопште. Увиђајући да је тај институт ипак незаобилазан, творци Нацрта закона о жиговима су га преузели у свој текст из Правила о комунитарном жигу, залажући се тако за његово експлицитно увођење у наше право *de lege ferenda*. У вези са том одредбом вреди запазити да је у Нацрту прихваћен концепт тзв. “међународног исцрпљивости” жига, чему се, са позиције Југославије у овом тренутку, не може ништа приговорити. (Ипак, вреди узгред поменути да је управо у европском праву жига, концепт међународног исцрпљивости замењен концептом регионалног исцрпљивости²⁰.) Међународно исцрпљивости значи да титулар жига у Југославији не може да спречи стављање у промет заштићеним знаком означеног производа, уколико је друго лице, било где у свету, прибавило својину на том производу од титулара жига или његовог правног следбеника. Другим речима, уколико је титулар југословенског жига, преко свог дистрибутера у Мађарској, продао мађарском купцу производ који је означен заштићеним знаком, купац може тај производ да увезе у Југославију и да га поново пусти у промет, а да тиме не повреди југословенски жиг (тачније, да не повреди

искључиво овлашћење титулара жига да ставља у промет робу означену заштићеним знаком).

Према чл.13. ст.2 Правила о комунитарном жигу, до исцрпљења жига неће доћи ако постоје **оправдани разлози** због којих се титулар жига противи даљем стављању у промет робе, посебно ако је дошло до битне промене стања робе после првог стављања у промет. У Нацрту закона о жиговима се предвиђа да до исцрпљења неће доћи само ако је након првог стављања у промет дошло на њој до битних промена, посебно до погоршања њених својстава. Одредба из Нацрта је јасна и она артикулише правило које је теорија одраније познавала: Производ на којем је жиг исцрпљен, мора приликом поновљеног стављања у промет од стране његовог новог власника, имати иста својства која је имао кад га је титулар жига или његов правни следбеник први пут ставио у промет. Ово је логична консеквенца општег правила, да је исцрпљење жига предметно ограничено само на конкретан производ (комад робе) који је титулар жига или његов правни следбеник први пут пустио у промет²¹). Према томе, између тог производа и производа на којем је жиг исцрпљен мора постојати идентитет. Ако је накнадно дошло до намерне модификације тог производа од стране власника, или ненамерне промене његових својстава (нпр. квар прехрамбеног производа), **титулар жига је овлашћен да забрани стављање у промет таквог производа**. Суштински *ratio legis* лежи у томе што се, у случају накнадно модификоване или покварене робе, нарушавају функције жига, и то функција указивања на порекло робе и функција гаранције квалитета производа²²). Другим речима, ради се о стављању у промет истоврсног (али не истоветног) производа обележеног туђим заштићеним знаком, од стране лица које није титулар жига - што све чини класичну повреду жига.

20. Чланом 7, ст.1 Директиве ЕЕЗ-а о усаглашавању закона држава чланица у погледу жигова, предвиђено је да исцрпљење жига има само регионални домашај. Тачније, роба означена заштићеним знаком, која је на територији било које државе чланице ЕЕЗ први пут стављена у промет од стране титулара жига или лица које је он овластио, може се слободно даље стављати у промет на територији ЕЕЗ. Овим прописом је укинута могућност држава чланица ЕЕЗ да у националним законима о жигу задрже "међународно исцрпљење", што је потврђено и одлуком Европског суда правде у предмету "*Silhouette*" 1998. године (Збирка одлука 1998, књига I, стр.4799). Ово питање је побудило велику пажњу стручне јавности и привредника који су сучелили аргументе за и против међународног исцрпљења жига. Види нпр. Gaster, J.: Die Erschoepfungsproblematik aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil, Muenchen, 2000, стр.571-584.
21. Тог идентитета, најчешће, нема ако је роба, од стране њеног власника који хоће да је поново пусти у промет, дорађивана или прерађивана, затим поправљана или препакивана. Ипак, не сматрају се све дораде, поправке и препакивања довољно оправданим разлогом ради којег је титулар жига овлашћен да ограничи дејство исцрпљења жига. О томе види ближе у Sack, R.: Die Erschoepfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europaischem Recht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Muenchen, 1999, стр. 206-208.
22. Waumbach/ Hefermehl: Warenzeichenrecht, Muenchen, 1979, стр.594.

Међутим, видљиво је да је у Нацрту игнорисана чињеница да европско право жига формулише ограничење исцрпљења жига много шире: неће доћи до исцрпљења ако титулар жига има **оправдан разлог** да се противи даљем стављању у промет робе. Пракса Европског суда правде познаје и случајеве у којима “оправдани разлози” нису били повезани са променом својства робе, већ са радњама власника робе, којима се оштећује реноме жига и његовог титулара. Тако, на пример, неприличан начин рекламирања робе може угрозити реноме жига²³). Такође, у теорији постоји схватање да је и продавање робе знатно испод цене један од оправданих разлога да се титулар жига супротстави даљем стављају робе у промет, јер се нарушава реноме жига²⁴). Сматрамо да би у нашем праву *de lege ferenda* морао да се остави шири простор за могућност титулара жига да ограничи дејство исцрпљења жига. Да ли ће то бити урађено уз помоћ формулације о “оправданом интересу” (као у европском праву) или другачије, требало би брижљиво размотрити.

3.3 Обавеза коришћења жига и санкција за некоришћење

Да би се спречило гомилање регистрованих жигова који се не користе, данас у свету преовлађује схватање по којем титулар жига има обавезу да користи заштићени знак. Ова обавеза је санкционисана престанком жига, на захтев заинтересованог лица. Рок током којег се толерише некоришћење заштићеног знака износи 5 година од регистрације жига, одн. од последњег коришћења, с тим да он може бити и дужи уколико титулар жига докаже да су постојали оправдани разлози за некоришћење. То су правила која познаје наш Закон о жиговима (чл.47), као и европско право жига.

Међутим, наш Закон о жигу у свом чл.48 садржи једну мањкаву одредбу по којој заштићени знак који се не користи престаје сутрадан по правоснажности решења о престанку жига. Мањкавост се састоји у следећем: захтев за престанак жига због некоришћења, по правилу, потиче од лица које је, без сагласности титулара, почело да користи заштићени знак по истеку поменутог рока од 5 година, и које је тужено за повреду жига. Пошто правоснажност решења о престанку жига наступа знатно после истека петогодишњег рока, титулар жига има основ за тужбу чак и након што су се стекли законски услови за престанак, али још није наступила правоснажност решења о престанку²⁵).

Сви су изгледи да ће овај недостатак бити превазиђен *de lege ferenda*, по узору на Правило о комунитарном жигу (чл.50, ст.1, тач.а). Наиме, у Нацрту закона о жиговима се предвиђа да, на предлог заинтересованог лица и по спроведеном

23. Предмет Европског суда правде “Dior/Evora”, Збирка одлука 1997, књига I, стр.6013 и даље (наведено према Sack, R.: Die Erschoepfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europaischem Recht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Muenchen, 1999, стр.209).

24. Sack, R.: Ibidem.

25. На ову аномалију указује Драговић, Б.: Престанак жига због некоришћења, Право и привреда, бр.5-8, 1998, стр.908, 909.

управном поступку, жиг престаје због некоришћења истеком рока од 5 година од дана регистрације, одн. последњег коришћења заштићеног знака. Ово правило је ублажено одредбом по којој ако, у периоду између истека петогодишњег рока и подношења предлога заинтересованог лица, титулар жига отпочне или настави са коришћењем заштићеног знака, Савезни завод за интелектуалну својину неће моћи да донесе решење о престанку жига.

Формалан утицај европског права жига у питању обавезе коришћења жига биће код нас, *de lege ferenda*, изражен и у правилима која се односе на једно, за праксу значајно, али недовољно расправљено питање: Шта се сматра коришћењем заштићеног знака? Нажалост, та правила претежно дају одговоре на оно што је већ од раније неспорно, а то је да располагање жигом и плаћање таксе за његово одржавање у важности не представљају коришћење заштићеног знака. Такође, релативно неспорно је да се коришћењем заштићеног знака сматра и коришћење знака који је сличан заштићеном (тј. који садржи дистинктивне елементе заштићеног знака). Извесно конкретно разјашњење је учињено правилом да се под коришћењем заштићеног знака сматра и његово стављање на робу која је намењена искључиво извозу. Ипак, остало је неразјашњено кључно актуално питање: Да ли се обавеза коришћења заштићеног знака сматра испуњеном ако се знак користи само за рекламне потребе, а да при том, роба или услуга који се њима означавају, нису расположиви на тржишту државе у којој је знак заштићен?

Будући да је коришћење заштићеног знака за рекламирање робе или услуге изричито наведено у списку искључивих овлашћења титулара жига, има аргумента за тезу по којој се обавеза коришћења заштићеног знака задовољава вршењем те радње. Тако, полазећи од савремених средства комуникације, а пре свега сателитског радио и телевизијског програма и Интернета, јасно је да се сваки заштићени знак, који се рекламира на радио или ТВ програму који преко сателита може да се прати у Југославији, као и сваки заштићени знак који се рекламира на Интернету, мора сматрати коришћеним у Југославији. Овај закључак се, међутим, не уклапа у смисао правила о обавези коришћења заштићеног знака. Наиме, уважавање рекламне функције знака је последица схватања да је реклама појава која прати стављање у промет производа, тј. да се она не може посматрати изоловано²⁶). Стога сматрамо да има основа да се наше право *de lege ferenda* определи за правило по којем рекламирање заштићеног знака, без могућности набавке односне робе или коришћења односне услуге, представља фиктивно коришћење заштићеног знака, чиме се не извршава обавеза коришћења²⁷).

26. Драговић, Б.: Престанак жига због некоришћења, Право и привреда, бр.5-8, 1998, стр.907.

27. Тако Berlitz, W.: Das neue Markenrecht, Muenchen, 1995, стр.121 (навод из Драговић, Б.: Престанак жига због некоришћења, Право и привреда, бр.5-8, 1998, стр.904).

3.4 Инспекцијски надзор и управне мере

Један од најчешће констатованих разлога за недовољну ефикасност спровођења Закона о жиговима у Југославији јесте непостојање ефикасне управноправне заштите жига. Да су такве мере генерално потребне у циљу ефикасне заштите интелектуалне својине, видљиво је и из Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине, као документа Светске трговинске организације²⁸). Усклађивање са одредбама овог споразума није ништа мање приоритетан посао у односу на хармонизацију наших прописа са правом ЕУ, будући да ће укључивање СР Југославије у Светску трговинску организацију бити условљено приступањем поменутом споразуму.

У Нацрту закона о жиговима је једно поглавље посвећено том питању, што, по нашем мишљењу, представља најдрагоценију новину југословенског права жига *de lege ferenda*. Тим одредбама се *de lege ferenda* Савезном тржишном инспекторату експлицитно ставља у надлежност инспекцијски надзор над прометом робе и услуга обележених заштићеним знаком. Тиме се Инспекторат обавезује и овлашћује да управним актом забрани стављање у промет производа или вршење услуга којим се вређа жиг, као и да наложи уништење таквих производа. Мера уништења робе се може, на захтев власника робе и на његов трошак, заменити мером уклањања знака са робе.

Подразумева се да аналогне одредбе морају бити унесене у све наше законе о заштити интелектуалне својине, као и да Савезни тржишни инспекторат мора прерасти у моћну, технички опремљену и кадровски спремну институцију која ће у будућности бити међу главним стубовима ефикасне заштите интелектуалне својине у нашој земљи.

Закључак

У догледно време предстоји иновирање југословенског права жига у циљу правке одређених недостатака актуалног Закона о жиговима, као и у циљу рецепције извесних правила европског права жига. Будући да југословенско право жига нема структурне неусклађености са европским правом жига, пред нама је један минуциозни стручни посао који би требало да остане заштићен од утицаја политичке еуфорије изазване процесом отварања Југославије према Европи. Та прилика би требало да се искористи и за финално усклађивање нашег права жига са одредбама о управним мерама заштите жига, предвиђеним у Споразуму о трговинским аспектима права интелектуалне својине, као документу Светске трговинске организације.

28. Документ је у страниј и нашој литератури познат под скраћеницом TRIPS споразум (енгл. - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), и ступио је на снагу 1995. године. Српски превод TRIPS-а види у Бесаровић, В./ Жарковић, Б.: Интелектуална својина - међународни уговори, Београд, 1999, стр.30-58.