

мр Соња СПАСОЈЕВИЋ
асистент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

КВАР ИЛИ ПРОМЕНА СТАЊА ЖИГОМ ОЗНАЧЕНЕ РОБЕ ПОСЛЕ ЊЕНОГ ПРВОГ СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ

Резиме

У центру права жига стоји жиг. Жиг је субјективно право индустријске својине које за предмет заштите има ознаку којом титулар жига обележава своје производе или услуге у привредном промету у циљу њиховог разликовања од исте или сличне робе или услуге другог субјекта. Титулар жига је овлашћен да забрани трећим лицима да користе његову регистровану ознаку. Међутим, власник комада жигом означене робе, коју је титулар жига или његов правни следбеник први пут ставио у промет сме даље да тај комад робе ставља у промет, а да не повреди жиг. Другим речима, овлашћења титулара жига се у смислу чл. 36 Закона о жиговима „исцрпљују“, „троше“ односно „конзумирају“. Ово такозвано начело исцрпљења права важи за сва права индустријске својине и ауторско право. У предстојећем раду бавићемо се изузецима од начела исцрпљења права жига, тачније питањима квара и промене стања робе после њеног првог стављања у промет.

Кључне речи: жиг, исцрпљење права, изузеци од исцрпљења.

I Увод

У свим земљама дејство жига се састоји у одређеној заштити знака и робе на коју се знак односи. Заштита се остварује тако што је само титулар жига овлашћен да предузима неке радње у вези са жигом. Закони о жиговима често ближе прецизирају које су то радње искоришћавања жига, чиме се, другим речима, одређује садржина жига.

Жиг је искључиво субјективно право имовинског карактера које овлашћује титулара да користи заштићену ознаку у циљу разликовања сопствене робе или услуге од исте или сличне робе или услуге другог субјекта, односно да забрани другима да то чине. Конкретно, радње коришћења жига које чине садржину жига су следеће:

- а) стављање заштићеног знака на робу или на њено паковање;
- б) понуда робе, њено стављање у промет или складиштење у те сврхе, или обављање услуга под заштићеним знаком;
- в) увоз или извоз робе под заштићеним знаком;
- г) коришћење заштићеног знака у пословној документацији или у реклами.

Радње коришћења жига, које чине садржину жига, таксативно су набројане у Закону о жиговима.¹ Важећи Закон је проширио листу искључивих овлашћења која чине садржину жига, чиме је побољшана позиција титулара жига у односу на раније право.

II Исцрпљење права жига

Титулар жига је једино овлашћен на стављање у промет робе обележене заштићеном ознаком, односно да другоме дозволи или забрани да то чини. Последица стављања у промет робе обележене заштићеном ознаком од стране титулара жига или лица које је он овластио је исцрпљење права. Одредбом чл. 36 Закона о жиговима институт исцрпљења права жига први пут је нормиран у нашем праву жига. Овај институт је постојао и у ранијем праву, али само као производ правне теорије и судске праксе. У садашњем праву исцрпљење наступа по сили закона.

Институт исцрпљења права жига значи да нови власник производа који је вољом титулара жига или његовог правног следбеника обележен заштићеном ознаком и стављен у промет сме исти даље нудити, стављати у промет и употребљавати без обавезе да за вршење ових радњи прибави овлашћење титулара жига, односно његовог правног следбеника. Исцрпљење делује смо у односу на конкретне комаде про-

1 Закон о жиговима (Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 61/04), чл. 33.

извода који су вољом титулара жига или његовог правног следбеника трајно отуђени, тј. променили власника. У пракси, исцрпљење права жига најчешће наступа на основу продаје производа. Исцрпљење права наступа и када својина на производу прелази на другог путем уговора о поклону. Са друге стране, исцрпљење не наступа у случајевима закупа, лизинга, давања производа на послуку и слично, пошто у овим случајевима недостаје трајно отуђење производа. Исцрпљење, такође, делује само ако је титулар жига или његов правни следбеник пренео својину на примерцима производа који су означени заштићеном ознаком. Другим речима, исцрпљење права жига не настаје на основу преноса својине од стране лица које није титулар жига или нема овлашћење титулара жига за то.

У вези са овим институтом поставља се значајно питање да ли до исцрпљења права долази само у држави на чијој територији су производи (вољом титулара жига или његовог правног следбеника) стављени у промет (тзв. национално исцрпљење), или је овом радњом право жига истовремено исцрпљено и на територији других држава (тзв. међународно исцрпљење). У случају националног исцрпљења титулар жига, односно његов правни следбеник, је овлашћен да забрани увоз производа који су легално први пут пуштени у промет било где у иностранству ван државе важења права. У случају, пак, међународног исцрпљења, титулар жига, односно његов правни следбеник нема правни основ да забрани такав увоз.

Закон о жиговима, не само што први пут прописује институт исцрпљења права жига, него се изричито опредељује за тзв. принцип међународног исцрпљења.² То значи да титулар жига не може да забрани трећем лицу да у Србију увезе робу обележену заштићеном ознаком, коју је он или његов правни следбеник ставио у промет било где у иностранству. Дејство међународног исцрпљења независно је од тога што титулар жига не ужива одговарајућу заштиту у земљи порекла робе.

Као што је речено, суштински услов за наступање исцрпљења права жига у одређеној држави је да је до трајног отуђења робе обележене заштићеном ознаком дошло вољом титулара жига или лица које је он овластио за то. Овлашћење на стављање у промет производа који су обележени заштићеном ознаком у пракси се најчешће уступа путем уговора о лиценци, и оно може бити ограничено временски и територијално. Могућност територијалног ограничења је од суштинског значаја за разумевање института исцрпљења права жига. Наиме, ако титулар жига уступи другоме овлашћење на стављање робе у промет без територијалних ограничења, исцрпљење наступа за цели свет, без обзира у којој

2 Закон о жиговима, чл. 36.

држави је роба први пут стављена у промет од стране овлашћеног лица. Ако, пак, титулар жига уступи другоме овлашћење на стављање робе у промет са територијалним ограничењима, нпр. за државе X, Y и Z, онда исцрпљење права наступа само за ове три државе, без обзира у којој од њих је роба први пут стављена у промет. То даље значи да исцрпљење не наступа ни у једној од ових држава, ако је роба први пут стављена у промет ван њихове територије. Наиме, у овом случају није испуњен услов да је роба стављена у промет уз сагласност титулара жига.

Исцрпљење права везује се за чин стављања у промет робе која је обележена заштићеном ознаком. Последица првог овлашћеног стављања у промет обележене робе није само исцрпљење тзв. права даље продаје конкретного примерка производа у погледу ког је наступило исцрпљење. Исцрпљују се и друга овлашћења која чине садржину субјективног права жига, осим овлашћења на стављање заштићеног знака на робу или на њено паковање. Наиме, интенција законодавца није била да начелом исцрпљења обухвати и овлашћење на обележавање робе. У прилог овом мишљењу најбоље говори веза између ст. 1 и 2 чл. 36 Закона. Телеолошким тумачењем ова два става у погледу овлашћења титулара жига која су обухваћена начелом исцрпљења, долази се до закључка да је законодавац имао у виду само употребу жига у вези са даљом продајом робе, која свакако није повезана са њеним активним обележавањем. Синтагма из чл. 36 ст. 2 Закона, „да се супротстави даљем стављању у промет жигом означене робе“, телеолошки редукује дословни текст чл. 36 ст. 1 Закона. Прво или поновно обележавање означене или неозначене робе после њеног првог законског стављања у промет увек је повреда жига. Титулар жига се, дакле, увек, без изузетка може позвати на своје искључиво овлашћење на обележавање робе.

Наравно, постоје ситуације када је могуће говорити о прећутном овлашћењу титулара жига да се оригинални производ поново обележи заштићеним знаком, нпр. када се већ стављени жиг случајно одвоји од паковања робе, услед чега роба није претрпела никакву промену.³

Искључиво право титулара жига исцрпљује се са првим овлашћеним стављањем у промет робе означене жигом. Дејство исцрпљења, ипак, није апсолутно. Наиме, исцрпљење не делује у случају постојања оправданог разлога титулара жига да се супротстави даљем стављању у промет жигом означене робе, посебно ако је дошло до квара или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет.⁴ Реч је о изузецима од начела исцрпљења.

3 Helmut Wölfel, *Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie*, München, 1990, стр. 8.

4 Закон о жиговима, чл. 36, ст. 2.

III Промена стања робе после њеног стављања у промет

Према изложеном правилу титулар жига, односно његов правни следбеник, чином вољног стављања у промет примерка жигом означеног производа „троши“ искључива овлашћења која чине садржину жига, осим овлашћења на обележавање робе. Титулар жига, у начелу, нема право да забрани даљу продају једном законски у промет већ стављене оригиналне робе под његовим знаком. Право жига не даје титулару монопол продаје, који би му омогућио утицај на роби на свим трговинским ступњевима после њене прве продаје. Производи „дугог века“, као на пример аутомобили и машине се у случају квара или оштећења не бацају, него се поправљају или прерађују. Ипак, дејство исцрпљења није апсолутно. Под одређеним околностима, титулар жига има могућност да контролише промет означене робе после њеног првог стављања у промет. Наиме, према чл. 36 ст. 2 Закона титулар жига има право да се, у случају постојања оправданог разлога, супротстави даљем стављању у промет жигом означене робе, посебно ако је дошло до квара или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет. Захваљујући такозваним изузецима од начела исцрпљења у нашем праву жига по први пут је, на основу изричитог законског правила, проширена заштита титулара жига и на случајеве промене означене робе после њеног законског стављања у промет. Систематски то није учињено у оквиру права обележавања, него с правом као изузетак од начела исцрпљења.⁵

Наиме, поједини писци су у ранијем праву промену обележене робе после њеног законског стављања у промет квалификовали као њено поновно обележавање. Овом мишљењу супротставља се, пре свега, законска дефиниција обележавања у смислу активног, непосредног обележавања. Такође, у праву индустријске својине важи принцип територијалности, који између осталог значи да је повреда права могућа само радњама предузетим на територији важења права. Другим речима, ако претпоставимо да су понуда, стављање у промет и оглашавање означене робе предузети на територији важења права, а не и промена стања робе, онда би титулар жига остао без заштите, ако би се накнадна промена робе ценила као њено ново обележавање.⁶ Продаја накнадно промењене робе није ново обележавање, већ њено ново стављање у промет у смислу чл. 33 ст. 2 тачка 2 Закона. Право титулара жига да се супротстави промени оригиналне робе после њеног законског стављања у промет ограничено је, дакле, на забрану понуде, стављања у промет

5 Birgit Schultz, *Die relevante Benutzungshandlung im deutschen Markenrecht*, Frankfurt am Main, 1997, стр. 122.

6 B. Schultz, *нав. дело*, стр. 103.

или оглашавања тако промењене робе.⁷ Титулар жига се, наравно, може супротставити промени робе извршеној од стране било ког трећег лица, а не само оној која је извршена од стране лица које је робу непосредно прибавило од њега.

Из онога што је напред речено видимо да законска заштита титулара жига после њеног законског стављања у промет једино долази у обзир преко „оправданих разлога“ у смислу чл. 36 ст. 2 Закона. Тренутак наступања чл. 36 ст. 2 Закона је варијабилан. Другим речима, овлашћења титулара жига после првог законског стављања у промет оригиналне робе исцрпљују се за одређено време. Она, пак, „оживљавају“ са променом или кварињем робе.

У Закону је у чл. 36 ст. 2 као пример за оправдани разлог, да се у смислу права жига забрани даља продаја робе, изричито наведено квариње или промена стања робе после њеног стављања у промет. *Ratio legis* овог правила треба, дакле, тражити у функцији квалитета као и у рекламној функцији жига.⁸ Ове функције обезбеђују осигурање квалитета робе који је одредио титулар жига, са циљем да купац робу добије у оригиналном стању, као и заштиту и побољшање рекламне снаге његовог жига.⁹

Из чл. 36 ст. 2 Закона произлази да титулар жига, у начелу, има искључиво право да одреди квалитет оригиналне означене робе, односно право да жељени квалитет робе остане непромењен на свим ступњевима продаје робе.¹⁰ Ово индивидуално право осигурања квалитета подразумева, дакле, право на непромењен добар или лош квалитет оригиналне робе.¹¹ Због тога морају и квалитативно неутралне промене стања робе, побољшања, оплемењивања и украшавања робе да подпадну под искључиво право титулара жига. Титулар жига се може борити против промена било које врсте. Довољно је да се у очима промета особеност робе значајно мења.¹²

Као једно од објашњења оправданости изузетака од начела исцрпљења поједини писци наводе да би неовлашћена промена робе после њеног законског стављања у промет услед остављања жига титулару наносила знатну штету. Наиме, промену робе после њеног стављања у промет титулар жига из техничких разлога не може да контролише.¹³ Потрошачки кругови би, пак, на основу жига титулара погрешно сматрали

7 B. Schultz, *нав. дело*.

8 Rolf Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im europäischen Recht“, *Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht*, 1994, стр. 333.

9 R. Sack, *нав. чланак*.

10 B. Schultz, *нав. дело*, стр. 123.

11 B. Schultz, *нав. дело*.

12 R. Sack, *нав. чланак*, стр. 333.

13 H. Wölfel, *нав. дело*, стр. 9.

да знатно промењена понуђена роба потиче из погона титулара жига и на томе би градили представу о (не)промењеном квалитету и особинама робе. Чак и напомена трећег лица на самој роби, да промена робе не потиче од титулара, него од другог лица, не може утицати на право титулара жига да се супротстави знатним утицајима на роби. Додуше, у том случају се не вређају интереси титулара жига за заштитом. Ипак, Закон не прави разлику између „декларисане“ и „недекларисане“ промене.¹⁴ Нарочите поправке, префарбавања текстила или оплемењивање робе, примера ради, могу водити знатној промени робе, за коју се не може очекивати одговорност од стране титулара жига. Титулар жига, у начелу, треба да одговара само за робу у стању у коме је он или његов правни следбеник ставио у промет, као и за промену која је извршена уз његову сагласност. Не може се очекивати од титулара жига да гарантује за промену која је накнадно извршена без његовог надзора, а коју он ни у једном тренутку није хтео да предузме. Он треба, у начелу, да одговара само за робу, у стању у коме је он обележио и ставио у промет. Из позиције титулара жига ово значи једну обимну заштиту против знатних промена робе и тиме практично право на „цементирање“ постојећих значајних особина робе. Из позиције потрошача ово, пак, значи превентивну заштиту од неовлашћених утицаја на роби на ранијим ступњевима њене продаје, а који дирају или могу дирати у њено оригинално стање.¹⁵

Ипак, нема свака промена робе штетно дејство на функцију квалитета и рекламну функцију жига. Одлучујуће је увек да се, као последица промене робе, у очима промета знатно мења њена особеност.¹⁶ Без значаја је, да ли је жиг за време промене остављен на роби или је најпре уклоњен и после промене робе поново враћен.¹⁷ Немачка судска пракса је сматрала да се особеност робе знатно мења онда када се промењена роба не може више сматрати идентичном са првобитном,¹⁸ односно онда када се услед промене изгледа оригиналне робе, недозвољено утиче на њене привредне особине.¹⁹ Када ће се то конкретно десити, зависи од околности појединог случаја.²⁰ Критеријуми који би

14 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, бр. 3/1999, стр. 207.

15 R. Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im europäischen Recht“, стр. 333.

16 Marck Stuckel, *Die Integrität von Marke, Ware und Verpackung*, München, 1990, стр. 141; H. Wölfel, *нав. дело*, стр. 10.

17 Oberlandesgericht (OLG) Köln, одлука „Nachträgliche Jeans-Bleichung“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1991, стр. 51.

18 Наведено према: B. Schultz, *нав. дело*, стр. 98.

19 B. Schultz, *нав. дело*, стр. 102.

20 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht“, стр. 207; M. Stuckel, *нав. дело*, стр. 141; H. Wölfel, *нав. дело*, стр. 10.

могли да помогну у оцени да ли је промена робе значајна у смислу права жига су нпр. обим задирања, промена намене робе или принципа функционисања, евентуално смањење квалитета, значај саставних делова за целину, врста и број саставних делова, промена изгледа робе.²¹ Дакле, није сваки утицај на оригиналној роби после њеног првог стављања у промет повреда жига. Ово важи нарочито онда када одређени утицај на роби објективно не узрокује њено оштећење или се привредне особине робе дирају тако мало, да не може бити речи о повреди жига.²² Такође, не оцењује се свака протоком времена или употребом узрокована промена као знатна промена стања робе.²³

Право жига не сме да служи као средство титулару жига да монополише великим делом промењене или поправљене робе. Судска пракса је због тога правила разлику између незнатне (небитне) и знатне (битне) промене робе. У прве је убрајала нпр. мање поправке, одржавање робе, уобичајену замену дотрајалих и похабаних делова, уклањање транспортних штета и слично.²⁴ Такве незнатне промене су у смислу права жига без значаја. Овде би могле да се уврсте још и веће поправке, али под условом да се употребе оригинални резервни делови.²⁵ Јер, произвођач оригиналних резервних делова њиховим стављањем на располагање несумњиво је, са једне стране, признао неопходност већих поправки, а са друге стране, конклюдентно одобрио промену робе обележене његовим знаком.

Према немачкој судској пракси,²⁶ постоје код замене значајних делова разлози који оправдавају изузетке од начела исцрпљења.²⁷ Међутим, према владајућем мишљењу у аустријском праву, „оправдани разлог“ не постоји за случај да је поправка робе препознатљива, односно ако се роба прерађује тако да купац у том случају не очекује робу у оригиналном стању.²⁸

21 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht“, стр. 207.

22 B. Schultz, *нав. дело*, стр. 98.

23 B. Schultz, *нав. дело*.

24 Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht, Kommentar*, München, 2001, стр. 1148; R. Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfung im Europäischen Recht“, стр. 333 и 334.

25 B. Schultz, *нав. дело*, стр. 98; супротно мишљење: R. Sack, *Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht*, стр. 207.

26 Види нпр: Bundesgerichtshof (BGH), одлука „Herstellereichenzeichen auf Unfallwagen“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1990, стр. 678, 679.

27 K. H. Fezer, *нав. дело*, стр. 1131 и 1148; R. Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im Europäischen Recht“, стр. 333 и 334.

28 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Erschöpfungsgrundsatz im europäischen Recht“, стр. 207. Следећи „Rolex“ одлуку (BGH, одлука „Rolex“, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 1998, стр. 604), наше мишљење је да ако је роба и после поправки, тј.

Важно је нагласити и то да титулар жига не ужива заштиту за ону промену оригиналне робе која није предузета у циљу даље продаје робе, него за сопствену, приватну употребу. Зато је у смислу права жига релевантна само промена обележене оригиналне робе за послови промет.²⁹

Судска пракса у вези са случајевима промене робе после њеног стављања у промет није у посебној мери богата. Ипак, могу се издвојити неке интересантне одлуке немачких инстанционих судова. Тако је нпр. немачки Савезни суд у својој одлуци „Gefärbte Jeans“ признао право титулара жига да забрани како префарбавање, тако и даљу продају префарбаног цинса, иако су претпоставке исцрпљења права наступиле, пошто је цинс пре извршене промене о којој је реч ставио у промет титулар жига, односно његов правни следбеник.³⁰ Промену цинса кроз префарбавање суд је оценио као знатну и тиме као „оправдани разлог“, односно изузетак од начела исцрпљења. Суд је, такође, с правом сматрао да је без значаја то што је купцу познато да је извршено префарбавање цинса. Наиме, титулар жига је за фарбање цинса користио квалитетне реактивне фарбе које се у процесу фарбања непосредно сједињују са материјалом (памуком). На тај начин се обезбеђује висока постојаност фарбе. Она се после фарбања и блајховања од стране трећег лица не може више гарантовати. Међутим, лоша постојаност фарбе приписује се титулару жига. Такође, оштећује се и глас који жиг ужива, с обзиром на преварено очекивање потрошача у квалитет робе. Карактеристичне особине цинса су дужина трајања и подесност за шетњу. Накнадним фарбањем и блајховањем се оштећују управо ове особине. Суд је с правом ове радње оценио као недозвољено, знатно задирање у особеност робе.

У случајевима поправљања обележене робе од околности појединог случаја зависи да ли је даља продаја поправљене робе заштићена од исцрпљења, тј. да ли је слободна.³¹ Уобичајена замена похабаних делова није довољна да оправда забрану даље продаје робе.³² Ако се ипак аутомобил (нпр. услед саобраћајне несреће) оштети тако да је поправка могућа само услед замене значајних делова, онда престаје исцрпљење

после замене значајних делова намењена даљој продаји, захтеви, у смислу права жига, су оправдани.

29 R. Sack, „Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht“, стр. 207; B. Schultz, *нав. дело*, стр. 102.

30 BGH, одлука „Gefärbte Jeans“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1996, стр. 271, 273.

31 BGH, одлука „Valium Roche“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil*, 1984, стр. 240, 242.

32 R. Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im Europäischen Recht“, стр. 334.

права даље продаје.³³ Тако је исти суд као повреду жига оценио поправку аутомобила марке „Mercedes“, који је био потпуно оштећен у саобраћајној несрећи.³⁴ Након несреће употребљиви делови из оштећеног аутомобила уграђени су у фабрички нову каросерију, на коју је по завршетку радова стављен жиг титулара. Суд је у томе видео промену која дира у особеност робе, јер према схватању промета особеност робе укључује субстанцијално јединство прерађеног са првобитним производом.

IV Кварење робе после њеног стављања у промет

Промена робе може имати различите облике: побољшање или оплемењивање робе, промена робе без промене у њеном квалитету и кварење робе.³⁵ Сви ови облици обухваћени су уопште појмом „промене“ робе. Ипак, кварење робе као оправдани разлог у смислу чл. 36 ст. 2 Закона је специјална варијанта промене робе.

Кварење робе односи се на сваку штетну промену робе. Зато се услед кварења оригинале робе на нарочито интензиван начин погађају функција квалитета и рекламна функција жига. Ако би кварење робе после њеног стављања у промет било допуштено, онда би се титулару жига приписао не само квалитет робе, који он није хтео, него би се лошији квалитет робе, на основу жига титулара, пренео на негативан начин на сам производ, услед чега би се оштетио глас који жиг ужива међу потрошачким круговима. Кварење робе, дакле, обухвата све промене на обележеној оригиналној роби титулара, са којима су повезане негативне промене у квалитету робе.

V Закључна разматрања

Обележавање поправљене, односно прерађене робе жигом титулара, односно остављање жига на њој не води по правилу изузетку од начела исцрпљења. Морају постојати оправдани разлози у смислу чл. 36 ст. 2 Закона о жиговима.

Поправљање или прерада означене робе после њеног првог стављања у промет представља изузетак од начела исцрпљења, ако се услед тога битно промени или погорша стање робе. Ово се дешава у

33 R. Sack, „Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im Europäischen Recht“, стр. 334.

34 BGH, одлука „Herstellerkennzeichnen auf Unfallwagen“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1990, стр. 678, 679.

35 B. Schultz, *нав. дело*, стр. 123.

случају обимнијих радова на роби, промене циља примене или принципа функционисања робе, погоршања квалитета, промене изгледа робе, у случају компликованог начина функционисања робе, великог значаја саставних делова за функционисање целине, примене великог броја неоригиналних делова.

Исцрпљење права жига без изузетка водило би несигурности у пословном промету. Купац робе могао би увек, без изузетка, да предузме промене на роби. У том случају отпала би свака гаранција за идентитет и порекло робе из погона титулара жига. Ипак, нема свака промена робе штетно дејство на функцију квалитета и рекламну функцију жига. Одлучујуће је да се услед промене робе знатно мења њена особеност. Појам особеност робе односи се на карактеристичне стварне особине робе. Промет са жигом повезује представу не само о непромењеном пореклу, него и о непромењеном квалитету и особинама робе. У случају поправке или прераде робе после њеног стављања у промет повреда жига постоји ако је дошло до повреде функције квалитета и функције означавања порекла. Размимоилажења правних писаца постоје по питању указивања да је на роби предузета поправка или прерада. С тим у вези, Закон не прави разлику између декларисане и недеklarисане промене. Остаје да сачекамо став судске праксе о овом питању.

Sonja SPASOJEVIĆ

Junior Faculty Member, University of Kragujevac Faculty of Law

DEFECT OR ALTERING OF GOODS MARKED WITH A TRADEMARK OCCURRING AFTER ITS FIRST ENTERING THE MARKET

Summary

Marking of altered and/or processed goods with the trademark of title holder, and/or attaching trademark to it does not necessarily lead to exception from the principle of exhaustion.

Altering or processing of marked goods after its first entering the market is an exception from the principle of exhaustion if it considerably changes or deteriorates condition of the goods. This happens in the following cases: extensive working on goods, changing of its intended purpose or principle of goods functioning, quality worsening, change in goods appearance, complicated goods

functioning, great importance of integral parts for unit functioning, using large number of non-original parts.

Exhaustion of trademark right, with no exception, would lead to insecurity in business trading. The buyer of goods could always, with no exception, undertake changes on goods. In that case, any guarantee for identity and origin of goods from the plant of the title holder would be invalid. However, not every change does have detrimental effect on quality and advertising function of the trademark. It is crucial that modifying the goods also changes its peculiarity. The term peculiarity of goods refers to real distinctive characteristics of the goods. Trade with trademark implies not only unchanged origin, but also unchanged quality and characteristics of goods. In case of altering or processing of goods after its entering the market, trademark infringement will occur if infringement of quality function and origin mark function takes place. Different law writers disagree on indications that the goods underwent some alterations or processing. Regarding that, the Law does not distinguish declared from non-declared changes. All we can do now is to wait for the attitude of court practice concerning this issue.

Key words: trademark, exhaustion of rights.