

Владимир БОРОВАЦ, мастер
студент докторских студија на Правном факултету
Универзитета у Београду

КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ТУМАЧЕЊЕ ФУНКЦИЈА ЖИГА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ

Резиме

У раду се анализира примена члана 5 став 1 Директиве о хармонизацији правних прописа о жиџу (даље у тексту: Директива) у пракси Европског суда правде (даље у тексту: Суд), те начина на који је Суд кроз примену поменутих одребе тумачио које функције реџисироване ознаке су заштићене жиџом. Став аутора је да обе тачке члана 5 став 1 Директиве штићу функцију реџисироване ознаке да означава порекло робе, а да је једина разлика између њих у појреби (односно одсуству појребе) доказивања вероватноће наступања заблуде учесника у промету о пореклу робе. Суџорито од наведеног, Суд је заузео став да је примена тачке б) ограничена на случајеве када је уџрожена функција реџисироване ознаке да укаже на порекло робе, док је заштићена коју џружа тачка а) ајсолућна на начин да она штићу све функције реџисироване ознаке. Аутор критикује наведено тумачење Суда и износи став да је оно логички недрживо, да води редефинисању традиционалног схваћања циља који се правом жиџа жели поштићу и да крије опасност од значајног џроширења заштићене коју жиџ џружа, што је у раду и илустрирано кроз анализу две одлуке суда. На крају рада је указано да је у марту 2013. године џредстављен џредлог нове Директиве о хармонизацији правних прописа о жиџу чијим усвајањем би био џјоврнут став Суда о томе које функције ознаке су џредмет заштићене џушем жиџа, који је критикован у раду.

Кључне речи: џраво интелектуалне својине, жиџ, функције ознаке, функције жиџа, Европски суд правде.

I Појам жига и његове функције

Жиг је искључиво имовинско право које овлашћује свог титулара да у привредном промету користи заштићену ознаку. Жиг за предмет заштите има ознаку којом титулар жига обележава своју робу или услугу (у циљу једноставности, у даљем тексту само: роба) на тржишту у циљу разликовања од исте или сличне робе другог лица. Под правом жига се подразумева скуп правних норми којима се уређује правна заштита ознаке жигом.

Предмет жига не обухвата само ознаку, већ и робу која је том ознаком обележена. 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.¹

Ознака робе, која је предмет заштите жигом, у привредном промету врши неколико функција, које су међусобно повезане. Према традиционалном схватању теорије постоје четири функције ознаке.

Прва функција ознаке је функција разликовања. Означавање робе омогућава да се роба једног произвођача на тржишту разликује од робе другог произвођача.

Друга функција ознаке је функција указивања на порекло робе. Ознака указује потрошачима да је сва роба која носи ознаку заштићену жигом пуштена у промет од стране титулара жига. То не значи да се на основу ознаке може извести закључак о конкретном пореклу робе, односно о томе који субјекат је носилац жига и произвођач робе, већ значи да сва роба потиче из једног извора, јер је сва роба пуштена у промет од стране носиоца жига. Према традиционалном схватању ова функција ознаке је једина која је заштићена жигом, јер жиг свом титулару даје искључиво право да у промету обележава робу заштићеном ознаком и сходно томе он има право да свим другим лицима забрани да своју робу обележавају истом ознаком.

Трећа функција ознаке је гарантна функција. На основу чињенице да сва роба означена истом ознаком потиче из истог извора се може закључити да та роба има стандардан квалитет и карактеристике. На овај начин ознака на посредан начин потрошачима гарантује квалитет робе. Ова функција ознаке се не штити жигом на непосредан начин. Санкција за непостојан квалитет робе долази од потрошача који ће так-

1 Изузетак од начела специјалности постоји у случају чувеног жига, односно жига којим се штити ознака која је код учесника у промету стакла веома висок ниво познатости. Чувени жиг, кроз институт разводњавања, даје свом титулару овлашћење да забрани коришћење чувене ознаке за обележавање било које врсте робе (а не само исте или сличне робе у односу на робу за коју је жиг регистрован). Чувене ознаке и њихова заштита неће бити тема овог рада.

ву ситуацију препознати, што ће резултирати лошом репутацијом робе и смањењем њене атрактивности на тржишту.

Четврта функција ознаке је рекламна функција. Кроз дуготрајно коришћење у привредном промету и рекламирање робе са њом означене, ознака у свести потрошача постаје симбол, који потрошаче асоцира на робу, њена својства и квалитете, као и многа друга значења која се везују за робу означену том ознаком (нпр. луксуз, здравље, брига о животној средини итд.). Путем жига се ова функција ознаке не штити непосредно, осим кроз институт заштите од разводњавања чувене ознаке, који пружа ширу заштиту ознакама који су стекле статус чувене ознаке.

Према томе, уколико се изузме институт заштите од разводњавања чувене ознаке који није предмет овог рада, примећујемо да жиг непосредно штити само функцију ознаке да указује на порекло робе. Дакле, функција жига је указивање на порекло робе. Путем ове функције жиг посредно штити и остале функције ознаке. Наиме, уколико носилац жига има право да једини означава робу заштићеном ознаком и да другим субјектима забрани да то чине, онда потрошачи могу да се поуздају у ознаку као средство разликовања робе. Такође, само у ситуацији када је једино носилац жига одговоран за пуштање у промет робе која је означена заштићеном ознаком потрошачи могу основано да претпоставе да сва роба има стандардан квалитет, те да казне носиоца жига уколико се то њихово очекивање не испуни на начин што ће престати да купују робу.

Једноставно речено, 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 о извору из којег роба потиче. Гарантовање истинитости информација је основни предуслов за одвијање привредног промета и има за крајњи циљ промоцију здраве конкуренције на тржишту.²

Од истинитости информација на тржишту користи имају како носиоци жигова, тако и потрошачи. Носиоци жигова, односно произвођачи, могу да очекују да ће квалитет њихове робе бити препознат од стране потрошача, те да ће их потрошачи наградити куповином робе уколико буду задовољни њеним карактеристикама. Очекивање да ће квалитет њихове робе бити препознат даје произвођачима мотив

2 Вид. Stacey L. Dogan, Mark A. Lamley, „The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?“, *Emory Law Journal*, Vol. 54, 2005, стр. 467. Аутори објашњавају да је крајњи циљ права жига промоција конкуритивног тржишта.

да инвестирају у квалитет робе и њену промоцију, па се каже да право жига подстиче инвестиције. Са друге стране, потрошачи имају корист од истинитих информација јер оне обезбеђује да они приликом куповине робене буду доведени у заблуду у погледу њеног порекла, а последично и очекиваног квалитета. Међутим, сматрамо да није исправно мишљење да је циљ права жига заштита носилаца жигова или заштита потрошача. Циљ права жига је омогућавање промета заснованог на истинитим информацијама у погледу извора из којег роба потиче што води промоцији конкуренције на тржишту, а од чега користи имају како носиоци жигова (произвођачи), тако и потрошачи.

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. Смисао овако проширеног обима заштите произлази из основне функције жига – указивања на порекло робе: да би жиг могао имати ту функцију, неопходно је да титулар жига може да се одбрани од сваког трећег лица које означава своју робу на начин који учеснике у промету (посебно потрошаче) наводи или може навести на погрешан закључак о идентитету субјекта од којег роба потиче (забуна о пореклу робе).³

II Прописи Европске уније о жигу

Међу државама чланицама Европске уније у области права жига постоји висок степен хармонизованости. Право жига на нивоу Европске уније је хармонизовано Првом Директивом о хармонизацији правних прописа о жигу из 1988. године,⁴ након које је донета Директива о хармонизацији правних прописа о жигу из 2008. године.⁵ Наведеним директивама су прописана основна правила о жигу која државе чланице морају да унесу у домаће законе. Члан 5 који регулише овлашћења која има носилац жига је у неизмењеном облику садржан у обе наведене директиве (тако да ће у наставку овај члан бити означаван као члан 5 Директиве). У овом раду ће бити проучавана пракса Европског суда правде (у даљем тексту само: Суд) која се односи на овлашћења носиоца жига која су прописана у ставу 1 члана 5 Директиве.

3 Слободан М. Марковић, *Право интелектуалне својине*, Сарајево, 2007, стр. 161.

4 Прва Директива 89/104/ЕЗ од 21. децембра 1988. године о о хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг.

5 Директива 2008/95/ЕЗ од 22. октобра 2008. године о хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг.

Уредбом о комунитарном жигу из 1993. године⁶ и Уредбом о комунитарном жигу из 2009. године⁷ (која је наследила претходно наведену уредбу) је установљена могућност регистрације жига са дејством на целој територији Европске уније. Међутим, комунитарно право жига није заменило национална права жига, која су и даље наставила да постоје. У таквој ситуацији свако лице има избор да жиг региструје у једној или у више држава чланица Европске уније или да регистрацијом комунитарног жига стекне право које ће важити на територији свих држава чланица. Члан 9 који регулише овлашћења која има носилац комунитарног жига је у неизмењеном облику садржан у обе наведене уредбе (па ће у наставку овај члан бити означаваан као члан 9 Уредбе) и идентичан је члану 5 Директиве, тако да се сви ставови Суда о тумачењу члана 5 Директиве односе и на тумачење члана 9 Уредбе. У наставку рада ће бити речи само о члану 5 став 1 Директиве, а све написано се односи и на члан 9 став 1 Уредбе.

III Функције жига према тумачењу Европског суда правде

1. Тумачење члана 5 став 1 Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу

Директива је овлашћења носиоца жига прописала учлану 5 став 1 према којем регистровани жиг гарантује своје титулару искључиво право да забрани трећим лицима да без његове сагласности у пословном 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 знак 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.

У преамбулама обе директивесу садржани циљеви који се желе постићи њиховим доношењем, који треба да послуже као смернице приликом тумачења одредби директива. Овлашћења носиоца жига су објашњена у тачки 11 преамбуле Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу из 2008. године⁸ у којој је наведено да је функција жига

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

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

8 Тачка 11 преамбуле Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу из 2008. године, одговара десетом ставу преамбуле Прве Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу из 1988. године.

нарочито гаранција да знак указује на порекло робе. Такође је наведено да у случају идентитета како спорног знака са заштићеним знаком, тако и робе на којој се спорни знак користи са робом за коју је жиг регистрован (случајеви тзв. двоструког идентитета) заштита коју жиг пружа треба да буде апсолутна. Наведено је и да заштита коју жиг пружа треба да се односи и на случајеве сличности два знака и две врсте робе, а да је неопходно да се појам сличности тумачи кроз вероватноћу заблуде учесника у промету.

По нашем мишљењу члан 5 став 1 Директиве треба тумачити на начин да он овлашћује носиоца жига да забрани другим лицима да у промету користе регистровану ознаку и њој сличне ознаке за обележавање врсте робе за коју је жиг регистрован или сличне врсте робе, а у циљу избегавања заблуде учесника промета у погледу порекла робе. Према нашем тумачењу разлика између тачке а) и тачке б) наведене одредбе је само у потреби (односно одсуству потребе) доказивања вероватноће наступања заблуде учесника у промету о пореклу робе. У случају двоструког идентитета, на који се односи тачка а), заштита коју жиг пружа је апсолутна јер Директива имплицитно претпоставља постојање необориве правне претпоставке да постоји вероватноћа наступања заблуде учесника у промету о пореклу робе, тако да носилац жига нема потребу да ту чињеницу доказује, нити друга страна може да доказује супротно. У поступку пред судом тужиоцу је довољно да докаже да је идентична ознака коришћена за обележавање исте врсте робе. У случају из тачке б), када се спорна ознака која је иста као регистрована користи за обележавање сличне врсте робе, односно када се спорна ознака која је слична регистрованој користи за обележавање исте или сличне врсте робе у односу на робу за коју је жиг регистрован, носилац жига може да забрани такву употребу ознаке уколико у конкретном случају постоји вероватноћа наступања заблуде учесника у промету о пореклу робе. Дакле, у поступку пред судом тужиоцу није довољно да докаже да су ознаке исте или сличне и да је реч о истој или сличној врсти робе, већ је потребно да докаже да у конкретном случају постоји вероватноћа наступања заблуде о пореклу робе.

Наведено тумачење је изнето имајућу у виду начин формулације одребе члана 5 став 1 Директиве, као и објашњење садржано у тачки 11 преамбуле. Такође, тумачење је засновано на традиционалном ставу теорије да је функција жига једино указивање на порекло робе, а да кроз ту своју функцију жиг на посредан начин штити и друге функције ознаке.

Суд је у својој пракси на потпуно другачији начин тумачио одредбу члана 5 став 1 Директиве. По ставу Суда тачком а) и тачком б) наве-

дене одредбе се штите различите функције ознаке. Из чињенице да је за примену тачке б) потребно да је услед употребе спорне ознаке настала вероватноћа довођења у заблуду учесника у промету у погледу порекла робе, Суд је извео закључак да та тачка штити основну функцију регистрованог знака, функцију указивања на порекло робе. Са друге стране, из чињенице да у тачки а) као услов за њену примену није експлицитно наведена опасност од довођења у заблуду учесника у промету у погледу порекла робе, Суд је извео закључак да та тачка штити све функције ознаке, како основну тако и остале функције. Становиште Суда је да се тачка а) може применити када је угрожена било која функција ознаке, а без обзира да ли је при том угрожена основна функција ознаке указивања на порекло робе. Дакле, према тумачењу Суда разлика између тачке а) и тачке б) није само у потреби доказивања вероватноће довођења у заблуду учесника у промету, већ у ширини заштите коју те две одредбе пружају. Док је заштита коју пружа тачка б) ограничена на случајеве када је угрожена функција регистроване ознаке да укаже на порекло робе, дотле је заштита коју пружа тачка а) апсолутна на начин да она у случајевима двоструког идентитета штити све функције регистроване ознаке.⁹

Наведено тумачење Суда одступа од традиционалног схватања да жиг (ако се изузме институт разводњавања) штити само функцију ознаке да укаже на порекло робе. На овај начин је Суд је редефинисао традиционално схватање обима заштите коју жиг пружа и традиционално схватање циља који се правом жига жели постићи, а да при томе није навео суштинске разлоге за такав свој став.

Уз то, по нашем мишљењу тумачење Суда је логички неодрживо. Тачке а) и б) става 1 члана 5 Директиве прописују овлашћења носиоца жига у случају два начина угрожавања истог предмета заштите, ознаке заштићене жигом (која не мора да има својство чувене ознаке). У складу са тим, разлика између овлашћења носиоца жига прописана двема наведеним тачкама је условљена врстом угрожавања предмета заштите (коришћењем од стране неовлашћеног лица идентичне ознаке за обележавање идентичне врсте робе, насупротив коришћењу сличне ознаке за обележавање исте или сличне врсте робе) и та овлашћења су формулисана тако да на најпогоднији начин омогуће да заштићена ознака настави да врши своје функције у промету. При том је предмет заштите у оба случаја исти јер је он унапред дефинисан. Наиме, функције ознаке које се штите жигом зависе од дефинисања циља који се жели постићи

9 Вид. пресуду Европског суда правде у предмету *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd* (C-487/07) од 18.7.2009. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *L'Oréal*), пасус 59.

правом жига, а не од конкретног начина угрожавања тог циља. Имајући у виду речено, сматрамо да је тумачење члана 5 став 1 Директиве које је изнео Суд логички неодрживо јер подразумева различито дефинисање предмета заштите (функције ознаке које свака тачка штити) у зависности начина његовог угрожавања. То је супротно правилу да је предмет заштите унапред дефинисан, а да од начина његовог угрожавања могу да зависе само конкретна овлашћења титулара права чији је циљ отклањање угрожавања предмета заштите.

Иако члан 5 Директиве (као ни други чланови) не спомиње друге функције регистрованог знака, осим функције указивања на порекло робе, Суд је у својим одлукама заузео став да такве функције постоје и да су обухваћене заштитом коју жиг пружа.¹⁰ Штавише Суд је експлицитно навео да под осталим функцијама ознаке нарочито подразумева функцију гаранције квалитета робе и услуга, као и функцију комуникације, инвестиција и рекламирања.¹¹ Ипак Суд није дефинисао шта подразумева под наведеним функцијама и на који начин ове функције могу бити угрожене, што оставља неразјашњеним питање обима заштите коју жиг пружа.¹² Наиме, да ли се под функцијом инвестиција мисли на инвестицију у промоцију знака (рекламирање) или на инвестицију у квалитет производа? Чини се да се у првом случају та функција поклапа са функцијом рекламирања, а у другом случају са функцијом гаранције квалитета производа. Шта се подразумева под функцијом комуникације?¹³

10 Вид. пресуду Европског суда правде у предмету *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed* (C-206/01) од 12.11.2002. године, пасус 51.

11 Вид. нпр пресуду у предмету *L'Oréal*, пасус 58.

12 Више о начину на који је Европски суд правде кроз историју тумачио које функције ознаке се штите 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*, Vol. 101, 2011, стр. 147–185.

13 Вид. Audrey Horton, „The Implications of L'Oréal v Bellure – a Retrospective and a Looking Forward: the Essential Functions of a Trade Mark and When is an Advantage Unfair?“, *European Intellectual Property Review*, Vol. 33, 2011, стр. 555. Ауторка закључује да је Суд оставио много неразјашњених појмова, што доприноси правној несигурности, па у том смислу поставља следећа питања. Шта се тачно подразумева под гаранцијом квалитета робе? Да ли постоји разика између функције комуникације и функције рекламирања, као и да ли свака употреба знака која није одобрена од стране носиоца жига утиче на те функције? Да ли је неопходно доказати да је била начињена инвестиција у промоцију знака да би било могуће остварити заштиту функције инвестирања? Слично, да ли је неопходно доказати да је знак био рекламиран да би се тврдило да је функције рекламирања угоржена, као и на који начин је ово другачије од функције инвестирања?

2. Проширење обима заштите коју пружа жиг као последица тумачења функција жига од стране Европског суда правде

Имајућу у виду тумачење члана 5 став 1 тачка а) Директиве које је изнео Суд, намеће се питање у којој мери наведено тумачење доводи до проширења заштите коју жиг пружа. Другачије речено, које су то ситуације у којима постоји употреба идентичног знака за идентичну робу, да при томе не долази до заблуде учесника у погледу порекла робе, али да таква употреба угрожава неку од других функција знака? Анализом предмета у којима је Суд одлучивао закључујемо да је најчешће реч о ситуацијама у којима конкретна употреба заштићеног знака није ни имала за циљ да укаже да роба долази из извора носиоца жига, па самим тим у том погледу није могла настати заблуда код учесника у промету. Ипак, према становишту Суда и у таквим случајевима може да дође до повреде жига. Као илустрацију реченог ћемо анализирати два предмета у којима је Суд одлучивао.

У предмету *L'Oréal* Суд је одлучивао у спору у којем су тужиоци произвођачи парфема и носиоци више жигова чији предмет су више речи и знакова (имеђу којих и речи које представљају називе парфема), док су тужени произвођачи и дистрибутери јефтиних парфема који покушавају да опонашају мирис познатих парфема тужилаца.¹⁴ Између осталог, међу странкама је било спорно да ли пракса тужених да у оквиру промоције својих парфема користе упоредне листе представља повреду жигова тужилаца. Упоредне листе су се састојале од листе имена парфема тужених са назнаком који познати парфем он опонаша по мирису. У том циљу су на листама наведени називи парфема тужилаца који су заштићени жиговима. Међу странкама је било неспорно да коришћење упоредних листа не доводи до заблуде у погледу порекла робе. Суд је био позван да, између осталог, тумачењем члана 5 став 1 тачка а) Директиве да мишљење да ли описана пракса тужених представља повреду жигова чији су носиоци тужиоци. Суд је закључио да се члан 5 став 1 тачка а) Директиве треба тумачити на начин да је носилац жига овлашћен да забрани коришћење у упоредном рекламирању ознаке идентичне заштићеној ознаци у вези идентичне врсте робе, чак и уколико таква употреба не може да угрози основну функцију ознаке да укаже на порекло производа, уколико она може да угрози неку од преосталих функција ознаке.¹⁵

У конкретном случају тужени јесу користили заштићене ознаке за означавање исте врсте робе, али их нису користили да би обележили

14 Вид. пресуду у предмету *L'Oréal*.

15 Пресуда у предмету *L'Oréal*, тачка 2) изреке.

своју робу, већ се та употреба односила на робу носилаца жигова. 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 само да опонашају њихов мирис. Ипак Суд је нашао да и таква употреба заштићене ознаке може да доведе до повреде жига.

У предмету *Google France and Google* је предмет спора била пракса интернет претраживача (у конкретном случају *Google-a*) да омогуће рекламирање на својој интернет страници на начин да потенцијалним оглашивачима омогући „закуп“ кључних речи (без обзира да ли су оне заштићене жигом), те да се, након што кључне речи за претрагу буду уписане од стране корисника, поред тзв. природних резултата претраге појаве и огласи оглашивача који су „закупили“ наведену кључну реч.¹⁶ Огласи су се састојали од кратке поруке и линка који води на интернет страницу оглашивача.

Суд је у својој одлуци анализирао различите аспекте коришћења кључних речи за рекламирање путем интернет претраживача и одговорио је на више питања која су му била упућена. Ипак на овом месту ћемо се осврнути само на анализу Суда везану за потенцијалну повреду рекламне функције заштићене ознаке.¹⁷

Наиме, према у поступку утврђеним чињеницама, оглашивач плаћа интернет претраживачу накнаду за оглашавање сваки пут када корисник кликне на линк који води на сајт оглашивача. С обзиром да неограничени број оглашивача може да „закупи“ исту кључну реч, а да је број огласа које је могуће приказати релативно мали, избор огласа који ће бити приказани и њихов редослед зависи од „максималне цене по клику“ коју се оглашивач обавезе да плати, броја претходних кликова на линк садржан у огласу, као и квалитета огласа који оцењује интернет претраживач. Имајући у виду речено, очигледно је да конкуренција на пољу оглашавања путем једне кључне речи води покупљењу оглашавања путем те кључне речи, јер оглашивачи морају да пристају на вишу „максималну цену по клику“ како би њихов оглас постао видљив. Следи да је носиоцу жига отежано рекламирање на описани начин услед чињенице да и други оглашивачи могу да „закупе“ кључну реч која је заштићена његовим жигом, па је Суд анализирао да ли је угрожена рекламна функција ознаке, односно да ли је повређен жиг.

16 Вид. 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 and Others* (C-238/08), од 23.3.2010. године (даље у фусноти: пресуда у предмету *Google France and Google*).

17 Пресуда у предмету *Google France and Google*, пасуси 91–98.

Суд је закључио да у конкретном случају не долази до нарушавања рекламне функције ознаке јер ће у случају када корисник упише кључну реч која је заштићена, линк са интернет страницом носиоца жига свакако бити представљен у природним резултатима претраге, те да за носиоца жига не представља проблем чињеница да му је отежано рекламирање путем плаћених огласа интернет претраживача.¹⁸ И поред тога што је закључио да у конкретном случају нема повреде жига, Суд је ипак заузео став да отежавање употребе ознаке у рекламне сврхе може да доведе до повреде жига независно од повреде функције указивања на порекло робе.¹⁹ Наведени став илуструје да Суд тумачи члан 5 став 1 Директиве на начин да жиг пружа широку заштиту његовом носиоцу. Наиме, иако у конкретном случају потрошачи уопште немају додир са употребом знака од стране оглашивача (јер се та употреба одиграва унутар рачунарског програма), па се питање довођења потрошача у заблуду ни не поставља, Суд је ипак нашао да могућност угрожавања рекламне функције ознаке може водити повреди жига.²⁰

Из анализираних случајева се види да став Суда да жиг пружа заштиту различитим функцијама ознаке, независно од функције означавања порекла робе, крије опасност радикалног проширења заштите коју жиг пружа. Поред чињенице да повреда жига може постојати у случају повреде било које од многобројних (а још недовољно дефинисаних) функција ознаке, овакво тумачење Суда крије још једну опасност. Наиме, тумачење Суда да повреда жига може настати потпуно независно од могућности довођења потрошача у заблуду доводи до опасности да под удар дођу употребе ознаке које уопште за циљ немају обележавања робе, односно чији циљ није да се роба која потиче од лица које користи ознаку обележи заштићеном ознаком (већ чији је циљ, на пример, коришћење ознаке као кључне речи за рекламирање путем интернет претраживача, као украса или у сврху упоредног рекламирања). Путем оваквог тумачења жиг постаје средство борбе против конкуренције засноване на истинитим информацијама, односно против основног циља у сврху чије промоције је жиг и установљен као право.

18 Сматрамо да ово образложење (посматрано само за себе) није нарочито снажно, јер природни резултати претраге представљају посебну категорију у односу на плаћене огласе (иако се приказују упоредо), те да носилац жига може имати интерес да оглас са његовим линком буде приказан у обе категорије резултата.

19 Пресуда у предмету *Google France and Google*, пасус 93.

20 На описаном примеру је видљива логичка неодрживост тумачења члана 5 став 1 коју је изнео Суд, а на коју је указано у раду. Наиме, конкуренција на пољу оглашавања путем једне кључне речи води поскупљивању оглашавања путем те кључне речи без обзира да ли је реч о огласима за исту или различиту врсту робе. Због тога није оправдано правити разлику у том смислу и постављати питање да ли постоји повреда жига у случају оглашавања истоврсне робе, а не постављати то питање у случају оглашавања различите врсте робе.

IV Измене прописа Европске уније везаних за жиг

Стручна јавност је препознала неадекватност прешироког обима овлашћења накоје жиг, према тумачењу Суда, овлашћује свог титулара, па су у том смислу и критиковани ставови Суда. Ову чињеницу је у једном од својих Мишљења констатовао и Генерални адвокат Суда, па је закључио да најбољи излаз тренутне ситуације није у промени смера праксе Суда, већ у доношењу нових прописа.²¹

У Студији о свеукупном функционисању Европског жиговног система коју је на захтев Европске комисије израдио Макс Планк институт за интелектулану својину и право конкуренције (у даљем тексту само: Студија) су предложене измене европског права жига и изнети ставови супротни ставовима Суда.²² У Студији је заузет став 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 члан 5 став 1 тачка а) Директиве, те да негативан ефекат на ове функције не треба да има значај за заштиту коју ово правило пружа.²³ Такође, у Студији је наведено да је потребно направити разлику између употребе знака којом се идентификује роба самог носиоца жига (каква употреба је на пример постојала код упоредних листа у предмету *L'Oréal*), од употребе знака које се односе на истоврсну робу која не потиче од носиоца жига. У првом случају функција знака да укаже на порекло робе неће бити угрожена, док у другом случају вероватно хоће. Међутим, чак и у другом случају неће доћи до угрожавања функције означавања порекла робе у ситуацијама када учесници у промету не доживљавају ознаку као ознаку порекла, па тада нема ни повреде жига.²⁴

Европска комисија је у марту 2013. године представила предлог нове Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу²⁵ (даље у тексту: предлог Директиве) у којем су прихваћени ставови изнети у Студији

21 Вид. Мишљење Генералног адвоката *Jääskinen*-а у предмету *Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd.* (C-323-09) од 24.3.2011. године, пасуси 7–9.

22 *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011, доступно на адреси: http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report.pdf, 11.3.2014. (даље у фусноти: Студија).

23 Вид. Студија, стр. 104, пасус 2.184.

24 Вид. Студија, стр. 103–104, пасуси 2.180–2.181.

25 Предлог Директиве Европског парламента и Савета о о хармонизацији правних прописа о жигу, доступно на адреси: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162>, 25.3.2014. године.

о функцијама ознаке које треба да буду заштићене жигом. Везано за случајеве тзв. двоструког идентитета према предлогу Директиве регистровани жиг гарантује своје 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 жига да гарантује потрошачима порекло робе и услуга. Уколико предлог Директиве буде усвојен, критиковани ставови Суда о томе које функције ознаке су предмет заштите путем члана 5 став 1 Директиве ће бити оповргнути. У том случају ће бити јасно да обе тачке члана 5 став 1 Директиве имају за циљ искључиво заштиту функције ознаке да указује на порекло робе.

V Закључак

Према традиционалном схватању жиг штити само функцију ознаке да указује на порекло робе, док путем ове функције на посредан начин штити и остале функције ознаке.

Европски суд правде је у својим одлукама, у којима је тумачио члан 5 став 1 Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу и члан 9 став 1 Уредбе о комунитарном жигу, заузео став да у случајевима када неовлашћено лице користи ознаку која је идентична заштићеној ознаци у вези са робом и услугама које су идентичне онима за које је жиг регистрован (тзв. случајеви двоструког идентитета), жиг пружа заштиту и осталим функцијама ознаке (нарочито функцији гаранције квалитета робе и услуга, као и функцијама комуникације, инвестиција и рекламирања) без обзира да ли је угрожена основна функција ознаке, односно функција указивања на порекло робе.

Према нашем мишљењу овакво тумачење Европског суда правде је логички неодрживо и води редефинисању традиционалног схватања циља који се правом жига жели постићи, а да при том нису изнети суштински разлози за такво тумачење. Такође, наведено тумачење крије опасаност значајног проширења заштите коју жиг пружа, јер под удар могу да дођу употребе ознаке које уопште за циљ немају обележавање робе. На овај начин жиг постаје средство борбе против конкуренције засноване на истинитим информацијама, односно против основног циља у сврху чије промоције је жиг и установљен као право.

Европска комисија је у марту 2013. године представила предлог нове Директиве о хармонизацији правних прописа о жигу (даље у тексту: предлог Директиве) у којем је примат враћен основној функцији жига, односно функцији указивања на порекло робе. Уколико пред-

лог Директиве буде усвојен, биће оповргнути ставови Суда о томе које функције ознаке су предмет заштите путем жига. У том случају ће бити недвосмислено јасно да члан 5 став 1 Директиве има за циљ искључиво заштиту функције ознаке да указује на порекло робе.

Vladimir BOROVAC, M.A.

PhD Candidate at the Faculty of Law University of Belgrade

CRITICAL REVIEW OF THE INTERPRETATION OF THE TRADE MARK FUNCTIONS IN THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Summary

The paper analyses the implementation of Article 5(1) of the Directive to approximate the laws of the Member States relating to Trade Marks (hereinafter: Directive) in the practice of the European Court of Justice (hereinafter: Court), and the manner in which the Court, by applying this Directive, has interpreted which functions of the registered sign are protected by a trade mark. The author believes that both points of Article 5(1) of the Directive protect the function of the registered sign to designate the origin of the goods and that the only difference between them is in the need (or absence of the need) of proving that participants in trade could be wrong as to the origin of the goods. Contrary to the aforesaid, the Court took the stand that the implementation of point b) is limited to the cases when the function of the registered sign to indicate the origin of the goods has been threatened, while the protection provided by point a) is absolute as it protects all the functions of the registered sign. The author criticizes this interpretation of the Court and asserts that this position is logically untenable, that it leads to redefining the traditional understanding of the purpose to be achieved through the trade mark law and conceals the threat of a considerable enlargement of the protection offered by the trade mark, which was illustrated in the paper by means of the analysis of two Court decisions. At the end of the paper it is indicated that in March 2013 a draft of new Directive to approximate the laws of the Member States relating to Trade Marks was presented, the adoption of which would disprove the interpretation of the Court as to which functions of the sign are the subject of protection by the trade mark, which was criticized in the paper.

Key words: *intellectual property rights, trade mark, functions of the sign, trade mark functions, European Court of Justice.*