

**Владимир БОРОВАЦ, мастер  
студент докторских студија Правног факултета  
Универзитета у Београду**

## **НЕКА ОТВОРЕНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЧУВЕНИХ ОЗНАКА ОД РАЗВОДЊАВАЊА**

### **Резиме**

*Већина савремених законодавстава прописује да чувене робне ознаке (ознаке које су стекле висок ниво познатости и репутације међу потрошачима) уживају проширену заштиту у односу на остале ознаке, која се назива заштита од разводњавања. Међутим, овај вид заштите ознака изазива опречна мишљења у правној теорији и проблеме приликом примене у пракси. У раду је, након уводног излагања, указано на различите видове заштите од разводњавања који постоје у савременом праву жига и изнети су разлози којима се настоји оправдати њихово постојање. Након тога су проучавани основни аргументи који се наводе у литератури као критика оправдања института заштите од разводњавања. Указано је да чак постоје ставови који доводе сумњу настанак било каквих негативних последица у случају коришћења чувене ознаке од стране трећих лица за обележавање различите робе од оне за коју је ознака регистрована. Аутор је затим анализирао један историјски разлог који је утицао на турбулентан развој овог вида заштите ознака, а који се тиче научног рада којим је овај институт први пут представљен у англосаксонској литератури. На крају су изнета закључна разматрања.*

**Кључне речи:** *право интелектуалне својине, право жига, чувена ознака, разводњавање, нарушавање дистинктивности, нарушавање репутације, слободна вожња.*

### **I Увод**

Жиг за предмет заштите има ознаку којом титулар жига обележава своју робу и услуге на тржишту у циљу разликовања од исте или сличне робе и услуга другог лица (у наставку ће због једноставности бити речи само о роби, а све речено се односи и на услуге). Дакле, предмет жига

није само ознака, већ и роба која је том ознаком обележена. Описана веза ознаке и робе се назива начело специјалности. Основно овлашћење које жиг даје свом титулару је искључиво овлашћење да користи заштићену ознаку за обележавање робе за коју је ознака регистрована, као и да свим другим субјектима забрани овај вид коришћења заштићене ознаке. 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 заштићену ознаку за обележавање врсте робе за коју је ознака регистрована, него и сличне ознаке за обележавање исте или сличне врсте робе, уколико постоји опасност да таква употреба заштићене ознаке доведе потрошаче у заблуду у погледу порекла робе. Наведени обим заштите је у потпуности у складу са сврхом жига која се састоји у заштити основне функције робне ознаке, односно функције ознаке да указује на порекло робе.

У новије време је дошло до делимичног одступања од начела специјалности, које се огледа у прописивању института заштите чувених ознака од „разводњавања” (енг. *dilution*). Реч је о институту који је данас прописан у праву жига велике већине држава. Широка прихваћеност овог института је, између осталог, последица чињенице да је прописан Споразумом о трговинским аспектима права интелектуалне својине (*TRIPS*) чије су потписнице државе чланице Светске трговинске организације, а чија су решења прихватиле државе које настоје да постану чланице ове међународне организације.<sup>1</sup>

Путем института заштите од разводњавања се ознакама које су стекле висок ниво познатости и репутације међу потрошачима (чувене ознаке) пружа додатна заштита у односу на описану заштиту коју уживају све жигом заштићене ознаке. Овај институт овлашћује титулара жига којим је заштићена чувена ознака (тзв. чувени жиг) да забрани трећим лицима да под одређеним условима користе заштићену (или њој сличну) ознаку за обележавање било које врсте робе, и то независно од чињенице да ли услед такве употребе потрошачи могу бити доведени у заблуду у погледу порекла робе. Дакле, заштита од разводњавања се протеже и на ситуације када треће лице користи заштићену ознаку за обележавање ро-

---

1 Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине од 15. априла 1994. године (ступио на снагу 1. јануара 1995. године) чини Анекс II Споразума из Маракеша којим је установљена Светска трговинска организација. Скраћени назив овог споразума – *TRIPS* представља скраћеницу његовог назива на енглеском језику (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

бе која није слична роби за коју је ознака регистрована. То значи да се путем овог института „пробија” начело специјалности које је у дугом периоду представљало основни принцип права жига.

Међутим, институт заштите од разводњавања је по много чему споран. Пре свега, постоје значајне разлике између начина на који је овај институт обликован у различитим правним системима, што представља изузетак у сфери права жига које је у приличној мери хармонизовано на светском нивоу. Још веће разлике постоје између различитих аргумената којима се у теорији покушава оправдати институт заштите од разводњавања чувених ознака. Такође, у погледу многих других аспеката овог института постоје различита мишљења и спорења у правној теорији и судској пракси. У литератури су чак изражени ставови да институт заштите од разводњавања представља једну од великих мистерија права жига, да судије имају велике проблеме да га разумеју, а научници да га оправдају, да су његове многе примене проблематичне – експанзивне по обиму, антикомпетитивне по потенцијалном ефекту и да представљају претњу начелу слободе изражавања, али да и поред тога наведени институт чврсто држи своје место у праву жига.<sup>2</sup>

У наставку рада ће прво бити указано на различите видове заштите од разводњавања који постоје у савременом праву жига и биће изнети разлози којима се настоји оправдати њихово постојање. Након тога ће бити указано на основне аргументе који се у литератури наводе као критика оправдања института заштите од разводњавања. Затим ћемо анализирати један историјски разлог који је условио развој овог института и начин на који је он обликован у савременом праву жига. На крају ћемо изнети закључна разматрања.

## **II Основни видови заштите чувених ознака од разводњавања и њихова оправдања**

Приликом проучавања института заштите чувених ознака од разводњавања се на први поглед намеће закључак да је реч о институту који представља скуп института међу којима постоје значајне разлике. Сходно томе у литератури чак постоје предлози да се термин „разводњавање” на-

---

2 Robert G. Bone, „Schecheter’s Ideas in Historical Context and Dilution’s Rocky Road”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 24/2007–2008, 470.

пусти као недовољно прецизан, те да се уместо тога говори о институти-ма који улазе у његов састав.<sup>3</sup>

Прво овлашћење носиоца чувеног жига које се сврстава у институт заштите од разводњавања представља овлашћење на спречавање употребе ознаке исте или сличне чувеној ознаци која би могла да наруши њену дистинктивност (енг. *blurring*). Преовлађујуће оправдање овог овлашћења се заснива на тврдњи да се употребом од стране трећег лица ознаке која је иста или слична чувеној ознаци у свести потрошача замагљује веза између чувене ознаке и робе која је њом првобитно била обележена, односно извора из којег та роба потиче.<sup>4</sup> Наиме, чувене робне ознаке стварају код потрошача директну асоцијацију на робу коју обележавају и карактеристике те робе без обзира на контекст употребе ознаке (нпр. приликом сусрета са ознаком *Coca-Cola* потрошачи имају директну асоцијацију на конкретан газирани безалкохолни напиток). Овај степен препознавања ознаке од стране потрошача значи да ознака на максимално ефикасан начин обавља функцију носиоца информација о роби на тржишту. Сматра се да би коришћење исте или сличне ознаке од стране трећих лица за обележавање различите робе довело до ситуације да потрошачи за ту ознаку почну да везују више различитих врста робе које потичу из различитих извора, те да чувена ознака не би више изазивала код потрошача директну асоцијацију на робу која је њом првобитно била обележена. Потрошачи би тек из контекста могли да закључе о којој конкретној роби је реч и за то би им било потребно више времена што значи да би ефикасност чувене ознаке као носиоца информација на тржишту била умањена. У мери у којој би дошло до умањења ефикасности чувене ознаке носилац чувеног жига би трпео штету. Ова последица се у теорији означава и као увећање менталних односно унутрашњих трошкова које потрошач сноси приликом тражења робе на тржишту, чиме се сутерише да долази до отежавања процеса препознавања робе на основу ознаке (односно извора из којег роба потиче и карактеристика које има) који се

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

4 Изложено оправдање овлашћења на спречавање нарушавања дитинктивности чувене ознаке (*blurring*) је, према нашем мишљењу, преовлађујуће, али свакако није једино оправдање које је понуђено за ово овлашћење. Преглед различитих оправдања овог овлашћења, као и критику сваког од њих вид. у Panah Simon Fhima, *Dilution by Blurring: A Conceptual Roadmap*, 2010, доступно на адреси: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1531581](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1531581), 26.3.2016.

одиграва у свести потрошача.<sup>5</sup> Да би се спречило да наступе наведене последице, носиоцу чувеног жига се додељује овлашћење да забрани свим трећим лицима да користе ознаку која је идентична или слична чувеној ознаци за обележавање било које врсте робе, уколико таква употреба ознаке може довести до нарушавања дистинктивности чувене ознаке. То значи да би за успех у поступку тужиоцу било потребно да докаже не само да је ознака коју користи тужени иста или слична чувеној ознаци, већ и да постоји опасност да дође до нарушавања дистинктивности чувене ознаке.<sup>6</sup> Наведено оправдање се уклапа у владајуће економско оправдање жига према којем се сврха жига састоји у пружању заштите робној ознаци као средству које потрошачима олакшава тражење робе, што доприноси снижавању асиметрије информисаности на тржишту која представља једну од његових слабости.

Друго овлашћење носиоца чувеног жига које се сврстава у институт заштите од разводњавања је овлашћење на спречавање нарушавања репутације чувене ознаке (енг. *tarnishment*). Ово овлашћење се оправдава тврдњом да су чувене ознаке у свести потрошача повезане са позитивним асоцијацијама, те да би за носиоца чувеног жига настала штета уколико би ознака која је иста или слична чувеној ознаци била коришћена за обележавање робе која изазива асоцијације неспојиве са чувеном ознаком или робе која је лошег квалитета. Према наведеном схватању постоји опасност да у том случају негативне асоцијације у свести потрошача буду пренете на чувену ознаку и робу која је њом обележена и поред тога што су потрошачи свесни да роба обележена истом или сличном знаком не потиче од носиоца чувеног жига. У литератури се као типични примери ситуација у којима постоји опасност нарушавања репутације чувене ознаке наводе случајеви да стриптиз клуб буде означен знаком *Tiffany* (која се користи за накит и изазива код потрошача осећање префињености) или да знаком *Mercedes* (која представља синоним за висок квалитет) буде означена роба очигледно лошег квалитета.

---

5 Слагање са овим оправдање вид. у Stacey L. Dogan, Mark A. Lamley, „Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet”, *Houston Law Review*, Vol. 41/2004–2005, 790.

6 Вид. Пресуду Европског суда правде у предмету *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd*, (C-252/07) од 27.11.2008. године, пасус 77. Суд је заузео став да доказивање нарушавања дистинктивности чувене ознаке подразумева доказ да је дошло до промене у економском понашању просечног потрошача робе за коју је чувена ознака регистрована као последица коришћења исте или сличне ознаке или доказ да постоји озбиљна вероватноћа да до такве промене понашања дође у будућности.

Треће овлашћење које спада у институт заштите од разводњавања је овлашћење на спречавање коришћења ознаке исте или сличне чувеној ознаци на начин који лицу који ту ознаку користи доноси нефер предност. Ово овлашћење се назива још и овлашћење на забрану нелојалног искоришћавања познатости и репутације чувене ознаке, односно овлашћење на забрану „слободне вожње” (енг. *free-riding*) на наведеним карактеристикама чувене ознаке.<sup>7</sup> Наиме, да би успео у спору поводом овог овлашћења тужилац не мора да докаже да дистинктивности или репутацији чувене ознаке прети опасност настанка штете, већ је потребно да докаже да тужени услед коришћења исте или сличне ознаке стиче нефер корист која се заснива на репутацији и познатости чувене ознаке. Ово овлашћење се оправдава схватањем да ће се позитивне асоцијације које чувена ознака изазива у свести потрошача преносити на робу коју истом или сличном ознаком обележава треће лице и то независно од чињенице што потрошачи знају да та роба не потиче од носиоца чувеног жига. Истиче се да корист коју треће лице овако оствари представља корист која је стечена на нефер начин јер је искључиво заснована на дистинктивности и репутацији ознаке коју је изградио носилац чувеног жига (најчешће на основу успешног и дуготрајног коришћења ознаке и улагања значајних средстава у њену промоцију). С обзиром на то да се стицање нефер користи сматра неприхватљивим, носиоцу чувеног жига се даје овлашћење да забрани употребе ознака којима се стиче таква корист.

Право Европске уније прописује сва три описана овлашћења носиоца чувеног жига,<sup>8</sup> док право САД-а прописује само прва два овлашће-

7 Више о економском појму „бесплатне вожње” вид. у Борис Беговић, Мирољуб Лабус, Александра Јовановић, *Економија за правнике*, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2013, 302–308 (аутори су лице које се слободно вози означавали термином „слепи путник”).

8 Право жига је на нивоу Европске уније први пут хамонизавано директивом донетом 1988. године, док је тренутно на снази Директива ЕУ, бр. 2436/2015 Европског Парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о хармонизацији правних прописа држава чланица који се односе на жиг. Директивом су прописана основна правила о жигу која државе чланице морају да унесу у домаће законе. Паралелно са правом жига држава чланица на нивоу Европске уније је на снази и комунитарно право жига, које је први пут прописано Уредбом донетом 1993. године, коју је наследила Уредба Савета ЕЗ, бр. 207/2009 од 26. фебруара 2009. године о комунитарном жигу, која је измењена и допуњена Уредбом ЕУ, бр. 2424/2015 Европског Парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о измени Уредбе Савета ЕЗ, бр. 207/2009 о комунитарном жигу и Уредбе Савета ЕЗ, бр. 2868/95 о имплементацији Уредбе Савета ЕЗ, бр. 40/94 о комунитарном жигу, те о стављању ван снаге Уредбе Савета ЕЗ, бр. 2869/95 о таксама које се плаћају Канцеларији за хармонизацију на унутрашњем тржишту (жигови и дизајни). Два система права жига паралелно постоје па свако лице има избор да жиг региструје у јед-

ња.<sup>9</sup> Међутим, у литератури постоје мишљења да и поред тога што право САД-а није прописало забрану слободне вожње на дистинктивности и репутацији чувене ознаке, судови одлучују у корист тужилаца са тим мотивом, иако то није увек експлицитно наведено у образложењима пресуда.<sup>10</sup> Уколико је ова тврдња тачна, забрана слободне вожње би се могла означити као скривени (неисказани) основ заштите чувених ознака у праву САД-а. Разлика између института заштите од разводњавања у САД-у и Европској унији се огледа у још неколицини правила. На овом месту ћемо указати само на чињеницу да у Европској унији шири круг ознака ужива заштиту од разводњавања. Наиме, да би се ознака квалификовала за ову заштиту у Европској унији је потребно да има репутацију, што је нижи стандард од стандарда чувености који је био традиционално прихваћен и који је прописан у праву САД-а.<sup>11</sup> Ми ћемо у наставку говорити о чувеним ознакама, уз напомену да у контексту права Европске уније под овим подразумевамо ознаке са репутацијом.

---

ној или у више држава чланица или да регистрацијом комунитарног жига (према новој терминологији: жиг ЕУ) стекне право које ће важити на територији свих држава чланица. Заштита чувених ознака (односно ознака са репутацијом) је на врло сличан начин прописана у важећој Директиви (чл. 10 ст. 2 ал. ц) и Уредби (чл. 9 ст. 1 ал. ц) и она подразумева овлашћење носиоца жига да „спречи свако треће лице које нема његову сагласност да користи у промету, у вези са робом и услугама, ознаку која је идентична или слична заштићеној ознаци, независно од тога да ли су роба и услуге у вези са којима се ознака користи идентичне, сличне или различите онима за које је жиг регистрован, у ситуацијама када заштићена ознака има репутацију у држави чланици и уколико би употреба ознаке без оправдавајућег разлога донела нефер предност од, или би била штетна по, дистинктивни карактер или репутацију заштићене ознаке”. Из наведеног цитата је јасно да носилац жига са репутацијом има сва три анализирана овлашћења.

- 9 Право жига у САД-у је на федералном нивоу уређено Законом о жиговима из 1946. године (*Trademark Act of 1946*, познатији као: *Lanham Act*). Овај закон је више пута мењан и допуњаван, а за заштиту чувених ознака су од значаја измене и допуне из 1995. године, када је донет Федерални закон о разводњавању жига (*Federal Trademark Dilution Act of 1995 – FTDA*) којим је институт разводњавања први пут прописан на федералном нивоу, као и измене из 2006. године, када је донет тренутно важећи Закон о ревизији закона о разводњавању жига (*Trademark Dilution Revision Act of 2006 – TDRA*). У *TDRA* је прописано да носилац чувеног жига има право да спречи коришћење ознаке која може на наруши дистинктивност или репутацију чувене ознаке, а у том закону су дате и дефиниције тих појмова.
- 10 Вид. David J. Franklyn, „Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law”, *Hastings Law Review*, Vol. 56/2004, 118, као и Robert G. Bone, „Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law”, *Boston University Law Review*, Vol. 86/2006, 606.
- 11 Више о разликама између начина на који је институт разводњавања регулисан у САД-у и Европској унији вид. у J. Thomas McCarty, „Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared”, *The Trademark Reporter*, Vol. 94/2004, 1163–1181.

### III Критике оправдања института заштите чувених ознака од разводњавања

Изложена оправдања анализираних овлашћења која улазе у састав института заштите од разводњавања су претрпела значајне критике у литератури, на које ћемо укратко указати у наставку. Ове критике на озбиљан начин доводе у питање оправданост прописивања ових овлашћења носиоца чувеног жига.

Основна критика овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности чувене ознаке се састоји у тврдњи да је штета која настаје за дистинктивност чувене ознаке услед њеног коришћења за обележавање различите робе мала или да је нема. У прилог оваквој тврдњи се наводи чињеница да потрошачи без проблема могу из контекста употребе ознаке да закључе о којој роби је реч. Деценијама на тржишту постоје ознаке које истовремено користи више независних субјеката за обележавање своје робе и то није стварало проблеме потрошачима, нити је негативно утицало на могућност носилаца жигова да са успехом промовишу своју робу. Уосталом, заштићене ознаке су најчешће речи које имају своје номинално (језичко) значење (или више значења) које је независно од њихове функције означавања. У таквим случајевима потрошачи су показали способност да без проблема на основу контекста разликују употребе таквих речи у номиналном значењу у односу на употребе у смислу жигом заштићене ознаке. У сваком случају, оправдање овог овлашћења које се заснива на могућем увећању унутрашњих трошкова тражења робе не може да објасни зашто се забрана ограничава само на употребе ознака за обележавање робе, када идентична опасност за нарушавање дистинктивности ознака и увећања унутрашњих трошкова тражења прети и у ситуацијама некомерцијалне употребе ознака.<sup>12</sup>

Такође, емпијска истраживања умањења дистинктивности ознака не говоре снажно у прилог потребе овог вида заштите чувених ознака. Најпознатијим таквим истраживањем, које је извршено у контролисаним (лабораторијским) условима, је код субјеката који су били изложени рекламама које имају потенцијал да наруше дистинктивност чувених ознака мерена промена тачности препознавања асоцијација везаних за чувене ознаке и времена потребног да се изврши препознавање. Време одговора субјеката који су били изложени наведеним рекламама је пове-

---

12 Више о томе вид. у Rebecca Tushnet, „Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science”, *Texas Law Review*, Vol. 86/2008, 546–552.



ћано у просеку за неколико десетина милисекунди, с тим да је то време чак и смањено за најчувенију ознаку која је била предмет експеримента. Наведени резултати наводе на закључак да је изложеност предметним рекламама довела до веома малог повећања менталних, односно унутрашњих трошкова које потрошач сноси приликом тражења робе. С обзиром на то се оправдано поставља питање да ли наведена претња оштећења информационе функције робне ознаке завређује установљавање посебног овлашћења носиоца чувеног жига. Уз то, резултати истраживања наводе на закључак да је дистинктивност најчувенијих ознака имуна на оштећења до којих долази услед коришћења тих ознака за обележавање различите робе.<sup>13</sup> Овакав закључак доводи до контрадикторности, на коју је указано у литератури, да се институтом заштите од разводњавања штите само чувене ознаке, а да је тој групи ознака таква врста заштите најмање потребна.<sup>14</sup> Уз то, у теорији је указано и да је стандард чувености, који квалификује ознаке за додатну заштиту, тешко теоријски уклопив са оправдањем које се заснива на могућем увећању унутрашњих трошкова тражења робе.<sup>15</sup>

Све изложене чињенице су чак довеле до ставова у литератури да је оправдање овлашћења на спречавање нарушавања дистинктивности чувене ознаке које се састоји у указивању на опасност увећања унутрашњих трошкова тражења робе које носе потрошачи, засновано на низу непотврђених претпоставки.<sup>16</sup> У прилог наведеног става говори и чињеница да је тешко наћи пример чувене ознаке која је изгубила дистинктивност, односно способност да означава робу носиоца жига, услед њеног коришћења од стране трећег лица (или више лица) за обележавање различите робе. Наиме, у литератури се не наводе примери ознака чија дистинктивност је разводњена до мере да је способност ознаке да буде носилац информација на тржишту уништена, или значајно оштећена, иако је управо то ситуација коју заговорници овог вида заштите чувених озна-

---

13 Опис целог истраживања као и анализе добијених резултата вид. у Maureen Morin, Jacob Jacoby, „Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept”, *Journal of Public Policy & Marketing*, Vol. 19/2000, 265–276. Критичку анализу овог истраживања, али и осталих сличних истраживања вид. у R. Tushnet, 507–568.

14 Вид. Barton Beebe, „A Defense of New Federal Trademark Antidilution Law”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 16/2006, 1162.

15 Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis, „Dilution’s (Still) Uncertain Future”, *Michigan Law Review First Impressions*, Vol. 105/2006, 100.

16 David J. Franklyn, 130.

ка наводе као последицу до које би неминовно дошло у случају слободног коришћења чувених ознака за обележавање различите робе.<sup>17</sup>

Овлашћење на спречавање нарушавања репутације чувене ознаке се сматра најмање контроверзним.<sup>18</sup> Ипак, оправдању овог овлашћења се такође упућују критике да се заснива на претпоставкама које је тешко доказати. Наиме, истиче се да нема доказа да ће репутација чувене ознаке бити умањена у очима потрошача услед коришћења те ознаке за обележавање робе лошег квалитета или робе неспојиве са асоцијацијама које изазива чувена ознака, уколико потрошачи нису доведени у заблуду у погледу порекла робе. Уколико су потрошачи свесни да роба потиче од различитих субјеката, мало је вероватно да ће они мешати мишљења која имају у вези са том робом само због чињенице да је сва роба обележена истом или сличном ознаком.

Као што смо навели, овлашћење на спречавање коришћења ознаке исте или сличне чувеној ознаци на начин који њеном кориснику доноси нефер предност (које се још назива и овлашћење на спречавање слободне војње) није прописано у праву жига САД-а, али јесте у праву жига Европске уније. Европски суд правде је у пресуди предмету *L'Oréal* први пут изнео тумачење према којем право жига Европске уније даје овлашћење носиоцу жига да спречи треће лице да се слободно вози на дистинктивном карактеру и репутацији чувене ознаке.<sup>19</sup> Наведено тумачење Европског суда правде је претрпело значајне критике у делу литературе које се заснивају на ставу да економски и морални аргументи не говоре у прилог давања носиоцу жига овог овлашћења.<sup>20</sup> Традиционално се у економији слободна војња везује за проблем настанка позитивних екстерних ефеката, под чим се подразумева корист која настаје за одређене субјекте као последица одлука и поступака других лица у којима ти субјекти нису учествовали. Настанак позитивних екстерних ефеката се сматра непожељним са становишта економске ефикасности јер узрокује субоптимални обим инвестиција у активност која генерише те ефекте. Овај проблем се решава интервенцијом права која има за

17 На чињеницу да не постоје примери разводњених ознака се указује у Christine Haight Farley, „Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 16/2006, 1184.

18 Robert G Bone, „A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision Act”, *Intellectual Property Law Bulletin*, Vol. 11/2007, 189.

19 Пресуда 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.

20 Вид. Dev Gangjee, Robert Burrell, A Brief Note on L'Oreal and the Prohibition on Free Riding, 2009, доступно на адреси: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1491402](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1491402), 25.03.2016.

циљ да омогући интернализацију (присвајање) екстерних ефеката лицу које је заслужно за њихов настанак.<sup>21</sup> Међутим, у литератури се указује да је појава екстерних ефеката веома честа појава те да се њихова интернализација не сматра пожељном у сваком случају.<sup>22</sup> Сматра се да нарочито нема оправданог разлога за интернализацију позитивних екстерних ефеката које генеришу робне ознаке, јер не постоји проблем субоптималног нивоа инвестиција у њихов настанак и изградњу.<sup>23</sup> Морални аргументи за забрану стицања користи на основу употребе чувене ознаке од стране трећег лица такође нису чврсти. Наиме, већ смо напоменули да је слободна вожња на постигнућима (односно уложеном раду, новчаним средствима итд.) других субјеката веома честа појава која начелно није забрањена и која друштвено није квалификована као неморално понашање.<sup>24</sup> У складу са тим се поставља питање на основу чега се корист коју је треће лице стекло као последицу дистинктивног карактера и репутације чувене ознаке може квалификовати као нефер корист чије стицање треба да буде забрањено.<sup>25</sup>

#### **IV Једна историјска околност која је условила развој института заштите чувених ознака од разводњавања**

Подсећамо на мишљење које је цитирано на почетку рада, да институт заштите чувених ознака од разводњавања представља мистерију јер чврсто држи своје место у праву жига и поред оспоравања у теорији и проблема који настају у његовој практичној примени. У наредном изла-

21 Више о економском појму екстерних ефеката и начинима њихове интернализације вид. у Б. Беговић, М. Лабус, А. Јовановић, 332–348.

22 Вид. Mark A. Lamley, „Property, Intellectual Property, and Free Riding”, *Texas Law Review*, Vol. 83/2005, 1050 (Аутор објашњава да друштво у начелу сматра слободну вожњу дозвољеном, а да је она само изузетно забрањена).

23 D. Gangjee, R. Burrell, 9–11.

24 На пример, пијачни продавац који постане познат међу потрошачима због квалитета свог поврћа у мери да се потрошачи због њега одлучују да долазе и купују на одређеној пијаци, доприноси увећању продаје свих осталих продаваца на тој пијаци. У том смислу се сви остали продавци слободно возе на познатости и квалитету поврћа успешног продавца. Међутим, овај вид слободне вожње се не сматра неморалним и чини се да се не би сматрало оправданим када би познати продавац имао право да од продавца чији је промет увећан захваљујући њему наплати новчани износ који је еквивалентан користи коју је за њих произвео.

25 Вид. Eric Goldman, „Brand Spillovers”, *Harvard Law Journal of Law & Technology*, Vol. 22/2009, 390–397 (Аутор анализира различите начине на које трговци искоришћавају познатост и репутацију робних ознака у циљу стицања сопствене користи и указује на чињеницу да трговци ретко буду тужени за повреду жига, а веома ретко суд утврди да неком од анализираних техника врше повреду жига).

гању ћемо анализирати једну од околности историјске природе која је утицала на начин на који се развијао институт заштите од разводњавања, те начин на који је овај институт обликован у савременом праву жига. Ова околност се тиче првог научног рада на тему заштите од разводњавања чувене ознаке у англосаксонској литератури.<sup>26</sup>

Наиме, концепт заштите ознака од разводњавања (иако без помињања тог термина) је у англосаксонску теорију увео Френк Шехтер (*Frank Schechter*) 1927. године у раду „Рационална основа заштите ознака”, који је постао један од најцитиранијих и најутицајнијих радова из области права жига написаних на енглеском језику.<sup>27</sup> Занимљиво је да научне анализе института заштите од разводњавања неретко почињу од излагања Шехтерових мисли што се може протумачити и као индикатор теоријске недовршености овог института. Наиме, да је савремена теорија „заокружила” овај институт, анализа његових почетака би била предмет интересовања само историје права. Међутим, чини се да је Шехтеров рад актуелан данас у истој мери као у и време његовог објављивања.

Једно од могућих објашњења настанка различитих института који се данас сврставају у институт заштите од разводњавања (с тим да се неки од њих значајно разликују од онога за шта се Шехтер залагао), као и многих оправдања тих института, се састоји у неодређености Шехтеровог концепта који је у годинама које су следиле објављивање његовог рада тумачен на различите начине. Шехтер је у свом раду правио суптилне разлике између дефиниција различитих аспеката института заштите ознака од разводњавања.<sup>28</sup> То је довело до ситуације да су каснији читаоци изнова проналазили нови смисао Шехтерових реченица, с тим да су сви настојали да својим теоријским доприносом испуне извесну празнину која

---

26 Ми, наравно, не тврдимо да историјски разлози који ће бити анализирани у наставку представљају околности које су директан узрок начина на који је институт заштите од разводњавања прописан у савременим законодавствима. Законодавне процесе у модерном праву интелектуалне својине покрећу сасвим друге силе (више о томе вид. у Слободан М. Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд, 2014, 275–283). Ипак, сматрамо да анализирани околности имају одређени утицај на стање законодавства, теорије и праксе везане за институт заштите од разводњавања у модерном праву жига.

27 Frank I. Schechter, „The Rational Basis of Trademark Protection”, *Harvard Law Review*, Vol. 40/1927, 813–833.

28 Детаљније вид. у Barton Beebe, *The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: the Landgericht Elberfeld’s Odol Opinion and Frank Schechter’s The Rational Basis of Trademark Protection*, 2013, 17–20, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2283391](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2283391), 1.04.2016.

је постојала у Шехтеровом концепту заштите ознака од разводњавања. У литератури је указано да ова празнина није настала случајно.<sup>29</sup>

Наиме, Шехтер је инспирацију за нови концепт заштите ознака пронашао у одлуци немачког суда у предмету *Odol*, којом је суд усвојио тужбени захтев тужиоца, носиоца жига којим је заштићена ознака *Odol* за обележавање течности за испирање уста, те забранио туженом да наведену ознаку користи за обележавање производа од челика. Наведена одлука је цитирана у раду уз тврдњу да она представља потврду новог концепта заштите ознака. Међутим, у литератури је истакнуто да је Шехтер селективно цитирао одлуку у предмету *Odol* у намери да прикрије суштину њеног образложења која се састојала у констатацији суда да је противно добрим пословним обичајима да се присвајају плодови туђег рада.<sup>30</sup> Дакле, суштина образложења суда у одлуци *Odol* се заснива на осуди слободне вожње као неприхватљивог поступања. Ову чињеницу је Шехтер прикрио у свом раду, вероватно свестан неповољне климе која је у правној теорији САД-а у то време владала према забрани слободне вожње. Изостављање кључног дела образложења одлуке у предмету *Odol*, Шехтер је покушао да надомести релативно неодређеним тврдњама о штети која настаје за ознаке у случају губитка јединствености услед коришћења за обележавања различите робе.

Недовољна одређеност Шехтеровог оправдања заштите ознака од разводњавања, као и непрецизност Шехтерових дефиниција различитих аспеката овог вида заштите ознака су значајно утицали на даљи развој овог института. Ове околности су представљале предуслов развоја концепта заштите од разводњавања у више различитих праваца, те његовог „цепања” на више, у приличној мери, међусобно различитих института. Описани пут развоја овог института би се могао окарактерисати и као изванредан вид лутања у потрази за одговором на питање: шта се тачно подразумева под „разводњавањем” чувене ознаке, односно коју конкретну негативну последицу, чији настанак је могуће доказати, има за циљ да спречи прописивање додатних овлашћења носиоца чувеног жига?<sup>31</sup> Чини се да о одговору на ова питања не постоји сагласност у савременој теорији и пракси права жига.

---

29 *Ibid.*, 4.

30 *Ibid.*, 12–17.

31 Слично питање се у донекле другачијем контексту поставља и у *ibid.*, 8.

## V Закључак

Савремена законодавства већине држава предвиђају да чувене жигом заштићене ознаке уживају ширу заштиту од тзв. обичних ознака. Носиоци чувених жигова имају овлашћење да под одређеним условима забране трећим лицима да користе заштићену ознаку, или ознаку која јој је слична, за обележавање било које врсте робе, независно од чињенице да ли услед такве употребе потрошачи могу бити доведени у заблуду у погледу порекла робе. Ово овлашћење носиоца чувеног жига се назива овлашћење на заштиту чувене ознаке од разводњавања. Реч је о овлашћењу које се састоји се од неколико овлашћења између којих постоје разлике и која се у теорији оправдавају различитим аргументима.

Иако широко прихваћен у савременим законодавствима, институт заштите од разводњавања изазива опречна мишљења у правној теорији и проблеме приликом примене у пракси. У теорији се нарочито воде расправе око аргумената који се наводе као оправдање сваког од овлашћења носиоца чувеног жига која спадају у институт заштите од разводњавања. Заговорници овог института тврде да би за чувене ознаке и носиоце жигова којима су оне заштићене настали разни видови штете уколико би се забрана коришћења тих ознака ограничила на ситуације у којима постоји опасност довођења потрошача у заблуду. Са друге стране, скептици изражавају сумњу у настанак негативних последица у ситуацији коришћења чувених ознака од стране трећих лица за обележавање различите робе од оне за коју је ознака регистрована, и захтевају пружање чврстих доказа да негативне последице наступају. Поједини критичари института заштите од разводњавања чак у потпуности негирају потребу његовог постојања.

Сматрамо да се једна од околности која је утицала на турбулентан развој института заштите од разводњавања током година тиче и научног рада којим је овај институт први пут представљен у англосаксонској литератури 1927. године, а чији аутор је Френк Шехтер. Недовољна одређеност Шехтеровог концепта заштите ознака од разводњавања и аргумената којима је покушао да оправда свој концепт, а која неодређеност није случајна, су утицале на то да његове мисли буду тумачене на различите начине у годинама које су следиле објављивање његовог рада. Ове околности су представљале предуслов „депања” овлашћења на забрану разводњавања чувене ознаке на више посебних овлашћења, као и на настанак више теорија о томе које негативне последице ова овлашћења треба да спрече, о чему ни данас не постоји потпуна сагласност међу теоретичарима права жига.

**Vladimir BOROvac, MA**

**PhD student at the Faculty of Law University of Belgrade**

## **SOME OPEN ISSUES REGARDING THE PROTECTION OF FAMOUS TRADEMARKS AGAINST DILUTION**

### **Summary**

*Most contemporary legislations stipulate that famous trademarks (designated as those that have acquired a high level of recognisability and reputation among consumers) enjoy broader protection compared to other trademarks, known as protection against dilution. However, this form of protection of trademarks provokes opposing opinions in legal theory and causes problems in practical implementation. The paper, after the introduction, points to the different types of protection against dilution which exist in contemporary trademark law and presents the reasons that attempt to justify their existence. After that the principal arguments quoted in literature were studied as criticism of justifying the institution of protection against dilution. It was stressed that there were even views that question the occurrence of any such negative consequences in the case when a famous trademark is used by third parties to mark goods different from the one for which the trademark was registered. The author then analyzed a historical reason that impacted the turbulent development of this form of trademark protection, which refers to the scientific paper with which this institution was first presented in Anglo-Saxon literature. Final considerations are presented at the end.*

**Key words:** *intellectual property law, trademark law, famous trademark, dilution, blurring, tarnishment, free riding.*