

**Новак ВУЈИЧИЋ, мастер права\***

## **ИЗУЗЕТАК ОД ПРИМЕНЕ ИНСТИТУТА ИСЦРПЉЕЊА ПРАВА У ПРАВУ ЖИГА\*\***

### **Резиме**

*Законом о жиговима Републике Србије изричито је прописано да се правило о исцрпљењу права неће применити у случају постојања оправданог разлога носиоца жига да се супротстави даљем стављању у промет робе означене жигом заштићеном ознаком, посебно ако је дошло до квара или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет. Предмет рада је управо анализа предоченог изузетка од примене института исцрпљења права у праву жига. У раду се настоји одредити ratio legis посматраног изузетка, како би се поставиле оквирне смернице за његово тумачење. С тим у вези, посебна пажња се посвећује пракси Суда правде Европске уније о разматраном питању. Анализа показује да би предметни изузетак требало да се тумачи рестриктивно, те да места за његову примену има пре свега када је потребно спречити ситуације у којима би примена института исцрпљења права неоправдано нарушила остваривање жигом заштићене функције ознаке да указује на порекло робе. Ипак, у одређеној мери Суд правде Европске уније чини се одступа од таквог рестриктивног правца тумачења.*

**Кључне речи:** *исцрпљење права, изузетак од исцрпљења права, право жига, жиг, право Европске уније, препакивање, луксузна роба.*

---

\* асистент Правног факултета Универзитета у Београду

\*\* Чланак је настао као резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду Идентитетски преображај Србије за 2019. годину.

## I Увод

### 1. Предмет, циљ и структура рада

Примена института исцрпљења права<sup>1</sup> у праву жига је последњих година честа тема дебате како правне науке, тако и праксе у Републици Србији. Разлог за то првенствено можемо тражити у преласку са режима међународног на режим националног исцрпљења права у српском праву жига након измена Закона о жиговима (даље у тексту: ЗоЖ) из 2013. године.<sup>2</sup> Ипак, ван жаришта текуће расправе остало је питање изузетка од примене предметног института које српско право познаје у виду оправданог разлога носиоца жига да се супротстави даљем стављању у промет робе означене жигом заштићеном ознаком иако су у односу на ту робу испуњени остали услови за примену исцрпљења права (ради поједностављења текста у наставку ће бити означен краће само као: оправдани разлог). Управо то питање је предмет овог рада.

Значај посматраног питања лежи у томе што од ширине признавања оправданог разлога на страни носиоца жига директно зависи и домаћа примена института исцрпљења права у праву жига. Самим тим, будући да исцрпљење права значајно утиче на слободу промета робе обележене жигом заштићеним ознакама, обим признавања изузетака од његове примене може имати шире импликације на привреду.

Циљ рада ја да испита шта би требало да се подразумева под оправданим разлогом, односно да покуша да утврди правац у ком би требало да се тумачи анализирани правни стандард „оправдани разлог“, те да укаже

---

1 Овде треба напоменути да се не исцрпљује жиг као субјективно право у целини, него поједина овлашћења из његове садржине, те би исправније било говорити о исцрпљењу овлашћења, а не о исцрпљењу права. Међутим, термин „исцрпљење права“ је општеприхваћен у терминологији права интелектуалне својине, не само код нас него и упоредноправно, па ће и овде бити коришћен.

2 Закон о изменама и допунама Закона о жиговима, *Службени гласник РС*, бр. 10/2013, чл. 11 (измене чл. 40 ЗоЖ). За више о полемици преласка са међународног на национално исцрпљење права у српском праву жига видети на пример: Синиша Варга, „Географски опсег исцрпљења жига и паралелна трговина у праву Републике Србије“, *Услуге и заштита корисника* (уредник Миодраг Мићовић), Крагујевац, 2015, 633–649; Slobodan M. Marković, „The Exhaustion of Intellectual Property Rights in the Context of International Free Trade Agreements“, *Legal Implications of Trade Liberalization Under SAAS and CEFTA* (ed. Dušan V. Popović), Belgrade, 2018, 153–154; Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије, Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о жиговима из 2018. године, Београд, 2018, доступно на адреси: <http://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2018/12/za-objavu-misljenje-zakon-o-zigovima.pdf>, 3.4.2019. (предлаже се враћање режима међународног исцрпљења права у српско право жига).

какво је стање у пракси. Како је постојање оправданог разлога, као изузетка од примене правила о исцрпљењу права, у српском праву жига прописано по угледу на право Европске уније (даље у тексту: ЕУ) у раду ће се он преваходно посматрати кроз призму праксе Суда правде ЕУ.<sup>3</sup>

У уводном делу рада изложено је додатно и опште објашњење института исцрпљења права и његове сврхе у праву жига. Након увода, аналитички део текста садржан је у другом и трећем делу. Други део пружа детаљнији приказ правног стандарда „оправданог разлога“, док трећи део садржи анализу одабраних одлука Суда правде ЕУ које се односе на посматрано питање.

## 2. Институт исцрпљења права у праву жига – опште напомене

Институт исцрпљења (конзумације) права (енгл. *exhaustion of rights*) представља значајно ограничење субјективних права интелектуалне својине, па тако и жига.<sup>4</sup> У праву жига он подразумева следеће: када носилац жига или друго лице уз његову сагласност први пут стави у промет одређени примерак робе обележен његовом жигом заштићеном ознаком и треће лице стекне својину на том примерку, тада се искључиво овлашћење носиоца жига на стављање у промет исцрпљује у односу на тај конкретан примерак робе. Тако нови власник тог конкретног примерка робе, а и сваки следећи, могу даље слободно (без прибављања додатног овлашћења од носиоца жига) стављати тај примерак робе у промет, као и чинити радње повезане са стављањем у промет (као што су на пример нуђење, увоз, складиштење, па чак и рекламирање ради стављања у промет), а да не дође до повреде жига.<sup>5</sup>

---

3 Треба напоменути да је судска пракса Суда правде ЕУ значајна за српско право јер представља део правних тековина ЕУ, а Република Србија је преузела обавезу усклађивања домаћег права са тековинама ЕУ закључивањем Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ. Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, бр. 83/2008, чл. 72 и 75.

4 За више о примени института исцрпљења права у другим правима интелектуалне својине видети: Душан Поповић, „Исцрпљење“ ауторског права и сродних права, међународна трговина и пословање на интернету“, *Правна ријеч*, бр. 37/2013, 69–81; Сандра Фишер, „Исцрпљење права носиоца патента“, *Право и привреда*, бр. 5–8/2007, 657–666.

5 Слободан М. Марковић, Душан В. Поповић, *Право интелектуалне својине*, 6. издање, Београд, 2018, 165–166.

Српски ЗоЖ садржи изричито правило о примени института исцрпљења права.<sup>6</sup> То правило је уведено у текст ЗоЖ из 2004. године<sup>7</sup>, али су га правна теорија и судска пракса и раније познавале,<sup>8</sup> пошто се ради о једном од класичних института у праву интелектуалне својине. Један од разлога за прописивање изричитог правила у српском ЗоЖ из 2004. године било је усклађивање са правом ЕУ у коме је предметно правило такође изричито нормирано тада у Првој директиви Савета 89/104/ЕЕЗ од 21. децембра 1988. године о хармонизацији закона о жиговима држава чланица<sup>9</sup>, а сада у важећој Директиви (ЕУ) 2015/2436 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о хармонизацији закона о жиговима држава чланица (даље у тексту: Прва директива и Директива 2015).<sup>10</sup> То се може приметити и из формулације текста одредбе ЗоЖ, који се у великој мери поклапа са текстом одредбе из Директиве. У праву ЕУ, примена института исцрпљења права у праву жига је и пре изричитог нормирања призната кроз праксу Европске комисије и Суда правде током 70-их и 80-их година прошлог века и то теолошким тумачењем одредаба оснивачких уговора који се односе на забрану квантитативних ограничења увоза између држава чланица.<sup>11</sup>

6 Закон о жиговима – ЗоЖ, *Службени гласник РС*, бр. 104/2009, 10/2013 и 44/2018 – др. закон, чл. 40 ст. 1.

7 Закон о жиговима, *Службени лист СЦГ*, бр. 61/04 и 7/05, чл. 36.

8 Наведено према Соња Спасојевић, „Квар или промена стања жигом означене робе после њеног првог стављања у промет“, *Право и привреда*, бр. 5–8/2009, 107.

9 Прва директива Савета 89/104/ЕЕЗ од 21. децембра 1988. године о хармонизацији закона о жиговима држава чланица (*First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*; даље у фуснотама: Прва директива), чл. 7.

10 Директива (ЕУ) 2015/2436 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о хармонизацији закона о жиговима држава чланица (*Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*; даље у фуснотама: Директива 2015), чл. 15. Институт исцрпљења права је нормиран и у Уредби (ЕУ) 2017/1001 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2017. године о жигу Европске уније, као и ранијим верзијама те уредбе. Уредба (ЕУ) 2017/1001 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2017. године о жигу Европске уније (*Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark*, даље у фуснотама: Уредба о жигу ЕУ 2017), чл. 15.

11 Кроз ту праксу Европске комисије и Суда правде установљен је систем регионалног исцрпљења права интелектуалне својине у ЕУ. Irene Calboli, „Trademark Exhaustion in the European Union: Community-Wide or International? The Saga Continues“, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 6, 2002, 52–58; Душан Поповић, *Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција*, Београд, 2012, 177–179.

За исцрпљење права посебно је значајно одређење његовог територијалног опсега. У српском праву жига од 2013. године примењује се режим националног исцрпљења права, те да би дошло до исцрпљења неопходно је да се стављање у промет робе од стране носиоца жига или другог лица уз његову сагласност десило на територији Републике Србије. Пре 2013. године у српском праву важило је међународно исцрпљење, према ком је за наступање исцрпљења права довољно да је до промета робе дошло било где у иностранству.<sup>12</sup> Главна практична последица назначеног преласка на режим националног исцрпљења права јесте отежавање, а у крајњој линији и онемогућавање паралелне трговине на тржишту Републике Србије.

Будући да примена института исцрпљења права у великој мери ограничава садржину жига, као логично, намеће се питање који је његов *ratio legis* у праву жига. Генерално гледано у праву интелектуалне својине (нарочито у патентном праву и ауторском праву) истиче се да је сврха института исцрпљења права да спречи носиоце права интелектуалне својине да, недавањем сагласности, спречавају даљи промет примерака предмета који представљају материјализацију њихових интелектуалних добара – тзв. секундарни промет.<sup>13</sup> Да не постоји институт исцрпљења права приликом сваког стављања у промет предмета у коме је опредмеђено неко заштићено интелектуално добро било би потребно тражити сагласност носиоца права интелектуалне својине на том добру. Таква ситуација се чини као неодржива, јер би представљала превелико оптерећење промета робе и нарушавање слободне конкуренције које би било тешко правдати остварењем циља права интелектуалне својине.<sup>14</sup> Стога, ограничавање прометног монопола носилаца права интелектуалне својине само на прво стављање у промет је ствар компромиса између потребе заштите интереса носилаца права интелектуалне својине, с једне стране и слободне конкуренције, с друге стране. Носиоци права интелектуалне својине имају прилику да остваре економску корист приликом првог стављања у промет производа у коме је опредмеђено њихово интелектуално добро и

---

12 За расправу о промени режима исцрпљења у српском праву жига видети референце у фн. 2.

13 Д. Поповић (2013), 70.

14 Видети С. Фишер, 659–660. Исто тако, у теорији се истиче да се институтом исцрпљења права решава и конфликт права интелектуалне својине и права својине на примерку предмета у коме је опредмеђено интелектуално добро. С. Варга, 633–634. Слободан М. Марковић, *Патентно право*, Београд, 1997, 300–301.

она се сматра као довољна награда и стимуланс које права интелектуалне својине треба да пружи.<sup>15</sup>

Међутим, уз напред назначене аргуменате, оправдање примене института исцрпљења права у праву жига у односу на патентно право и ауторско право, захтева додатну напомену, с обзиром на специфичну функцију жига као права. Наиме, функција жига није да на тржишту обезбеди прометни монопол његовом носиоцу у погледу робе обележене заштићеном ознаком (као код патента и ауторског права), него да разликује истоврсну робу и указује на њено порекло.<sup>16</sup> Како је првим стављањем одређеног примерка робе, који обележен заштићеном ознаком, у промет и његовим доласком до првог купца наведена жигом заштићена функција ознаке задовољена (купац добија истиниту информацију о пореклу робе), нема даље потребе да носилац жига накнадно задржава овлашћење на стављање у промет у односу на тај примерак робе.<sup>17</sup> Тако, у праву жига примена института исцрпљења права се превасходно правда конзумацијом функције указивања на порекло робе након првог стављања у промет, те потребом очувања слободне конкуренције. Овде ипак треба напоменути да постоје тумачења да се функција жига поред указивања на порекло непосредно проширује на друге функције ознаке посебно у пракси Суда правде ЕУ (функције гаранције квалитета, комуникације, инвестиција и рекламирања). Такође, тренутно је присутна тенденција

---

15 С. Марковић (1997), 301.

16 У раду се полази од општеприхваћене премисе да је основна функција жига да непосредно штити функцију ознаке да указује на порекло робе/услуге. Поред тога жиг пружа непосредну заштиту рекламне функције кроз институт заштите од разводњавања чувене ознаке и кроз искључиво овлашћење из садржине жига на рекламирање. Због ограниченог обима у раду ће по страни бити остављено тренутно горуће питање о евентуалној непосредној заштити жигом других функција ознаке и његове импликације на примену института исцрпљења права.

17 С. Марковић, Д. Поповић, 166; Lionel Bently, Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 3rd edition, Oxford, 2009, 943; Владимир Б. Боровац, *Право жига – од заштите информационе функције робне ознаке до заштите робне ознаке као вредности по себи*, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2017, 52 („Институт исцрпљења права је у потпуности у складу са друштвеном сврхом права жига која се састоји у изградњи ефикасног тржишта на којем се несметано одвија конкуренција заснована на истинитим информацијама у погледу порекла робе. Наиме, ограничавање права на даље стављање у промет (трговину) примерка робе обележеног заштићеном ознаком би представљало неоправдано отежавање одвијања конкуренције, дакле управо циља чијем остварењу право жига тежи“); I. Calboli (2002), 47–48 („жиг не сме бити коришћен као средство за дистрибуцију – стављање у промет робе...као средство за поделу тржишта, на начин који се противи његовој функцији дистинктивног индикатора порекла робе“).

премештања тежишта функције жига са указивања на порекло ка својини на ознаци. Предочене тенденције, с обзиром да институт исцрпљења права примењује у циљу остварења признате(их) функције(а) жига, могу утицати и утичу на обликовање домашаја његове примене у праву жига и то чини се у правцу њеног сужавања, између осталог и кроз екстензивно тумачење правог стандарда „оправданог разлога“.<sup>18</sup>

Напослетку, из предоченог можемо да сумирамо неколико услова који морају бити испуњени да би дошло до исцрпљења права у српском праву жига. Прво, мора доћи до стављања робе обележене жигом заштићеном ознаком у промет. Под стављањем у промет овде се подразумева промена права својине на роби,<sup>19</sup> па треће лице мора прибавити својину на конкретним примерцима робе. Друго, до стављања у промет мора доћи вољом носиоца жига или његовог правног следбеника (сагласност може бити дата и имплицитно).<sup>20</sup> Треће, до промета мора доћи на територији Републике Србије (национално исцрпљење). Исцрпљење права се односи само на конкретне примерке робе стављене у промет и само на овлашћење на стављање у промет из садржине жига и са њиме повезане радње као што су нуђење, увоз, складиштење и друге<sup>21</sup>, евентуално на овлашћење на рекламирање (повезано са стављањем конкретне робе у промет), али не и на овлашћење на обележавање робе.<sup>22</sup> Ипак, чак и када су наведени услови испуњени, неће бити места примени исцрпљења права, ако на страни носиоца жига постоји оправдани разлог да се супрот-

18 James Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart, David Keeling, Iona Berkeley, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 15th edition, London, 2011, 512–513; Слободан М. Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, 2. издање, Београд, 2018, 209.

19 Д. Поповић (2012), 179–181 (указује се да треба правити разлику приликом тумачења појма стављања у промет код института исцрпљења права где од подразумева промену својине у односу на значење тог појма у контексту искључивих овлашћења из садржине права индустријске својине где он означава промену државине); Слично и С. Спасојевић (2009), 107–108; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling, I. Berkeley, 534–541.

20 Д. Поповић (2012), 179–181; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling, I. Berkeley, 532–533.

21 Наведено важи ако пођемо од у теорији претежно прихваћеног концепта да жиг даје свом носиоцу три искључива овлашћења – обележавање робе/услуга, стављање у промет и рекламирање, а да су остале радње коришћења ознака као на пример нуђење, увоз, складиштење и друге садржане у наведена три „основна“ овлашћења. Ипак, у теорији (а ни у пракси) није искључено да се све те радње посматрају као засебна овлашћења из садржине жига. Стога, ако се прихвати такав став исцрпљење ће се односити на више таквих појединачних овлашћења која се врше ради стављања робе у промет. Треба напоменути да овде само постоји разлика у теоријском гледишту која чини се нема практичне импликације.

22 С. Спасојевић (2009), 109.

стави стављању конкретне робе у даљи промет. Анализи тог оправданог разлога је посвећен наставак рада.

## II Оправдани разлог носиоца жига као изузетак од примене института исцрпљења права

ЗоЖ изричито је прописано да се одредба о исцрпљењу права (чл. 40, ст. 1) неће применити у случају постојања оправданог разлога носиоца жига да се супротстави даљем стављању у промет робе означене жигом заштићеном ознаком, посебно ако је дошло до квара или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет (чл. 40, ст. 2).<sup>23</sup> У великој мери слична одредба садржана је и у Директиви 2015 (чл. 15, ст. 2) – претходно у Првој директиви (чл. 7, ст. 2).<sup>24</sup>

Пошто централно место у тексту изложеног правила о изузетку од примене института исцрпљења права заузима правни стандард „оправдани разлог“, јасно је да је тежак и неизвештан пут утврђивања његовог домашаја законодавац препустио судској пракси. На судовима је задатак да одреде садржину и примене наведени правни стандард у складу са околностима сваког појединачног случаја. Том приликом полазна тачка, али и општи оквир за тумачење правног стандарда „оправданог разлога“ би чини се требало да буде *ratio legis* прописивања анализираног правила о изузетку од примене института исцрпљења права. Имајући то у виду у наставку ће прво бити покушано да се установи *ratio legis*, а затим и да се дају оквирне смернице за тумачење посматраног правила (посебно узимајући у обзир нормиране примере оправданих разлога – квар или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет).

---

23 ЗоЖ, чл. 40. Треба скренути пажњу да се у чл. 40, ст. 2 ЗоЖ користи термилошки непрецизна формулација „да се супротстави даљем стављању у промет жигом означене робе.“ Како је жиг субјективно право њиме роба не може бити означена, него се она означава жигом заштићеном ознаком.

24 Директива 2015, чл. 15 ст. 2; Прва директива, чл. 7 ст. 2. Такође, право Сједињених Америчких Држава (даље у тексту: САД) познаје суштински слично правило према коме да би наступило исцрпљење права не смеју постојати материјално-квалитативне разлике (енгл. *material quality differences*) између робе обележене истом жигом заштићеном ознаком. Видети више у Andrea Zapalaglio, „International Exhaustion of Trade Marks and Parallel Imports in the US and the EU: How to Achieve Symmetry“, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, 2015, 69–73.

## 1. *Ratio legis* изузетка од примене института исцрпљења права у праву жига

Као што је предочено примена института исцрпљења права је у праву жига утемељена на остварењу функције жига након првог стављања у промет робе обележене жигом заштићеном ознаком, те потреби за спречавањем неоправданог нарушавања слободне конкуренције. Након првог стављања робе обележене жигом заштићеном ознаком у промет, жигом заштићена функција ознаке да указује на порекло робе која је њом обележена је реализована и свако даље признавање овлашћења носиоцу жига би се косило са очувањем слободне конкуренције. Стога, поставља се питање зашто је потребан изузетак од примене правила исцрпљења права? Зашто дати носиоцу жига додатну могућност да контролише секундарни промет робе означене његовом заштићеном ознаком? Ако пођемо од указане премисе да је примена института исцрпљења права у праву жигу заснована на његовој компатибилности са функцијом жига, обрнутом аналогijом можемо закључити да неће бити места његовој примени ако њоме долази до нарушавања те функције. Тако, чини се да је *ratio legis* посматраног изузетка преваходно да спречи оне случајеве у којима би применом института исцрпљења права било нарушено остваривање основне функције жига – и то заштите функције ознаке да указује на порекло робе (на пример услед накнадних промена у квалитету робе за које није одговоран носилац жига).

У теорији, а и судској пракси неретко се истиче да *ratio legis* посматраног изузетка од правила исцрпљења права лежи у потреби заштите угледа (репутације) носиоца жига због потенцијалног нарушавања репутације његове робе, а тиме и репутације његовог жига у секундарном промету.<sup>25</sup> Наиме, потрошач очекује да сваки производ исте врсте, означен истом ознаком, има стално исти квалитет. Из перспективе потрошача носилац жига је одговоран за квалитет – својства робе. Због тога носилац жига има легитиман интерес (оправдан разлог) да му се пружи могућност да захтева повлачење из промета робе чији је квалитет

25 С. Марковић, Д. Поповић, 166; В. Боровац, 54; Пресуда Привредног апелационог суда, бр. 11. Пж–5035/2017, Београд, 15.9.2017, непосредан увид („Међутим, исцрпљење права неће деловати (члан 40. став 2. Закона о жиговима) у случају кад носилац жига има оправдан разлог да се супротстави даљем стављању у промет робе обележене његовим заштићеним знаком од стране власника те робе. ....Оправданост овог разлога лежи у легитимном настојању носиоца жига да спречи нарушавање сопственог угледа кроз негативну репутацију своје робе и тиме и свог жига, а то значи да у овом случају носилац права жига има овлашћење да забрани власнику робе обележене заштићеним знаком, да ту робу даље ставља у промет“).

промењен након што ју је он ставио у промет. У супротном, због промењеног квалитета робе може доћи до нарушавања репутације робе, те жига и то без кривице његовог носиоца, а и без његове могућности да утиче на насталу ситуацију. При томе, нарушавање квалитета робе, а и њене репутације по правилу доводи до пада тражње за робом носиоца жига – што додатно штети интересима носиоца жига.<sup>26</sup> Наведени аргумент, који утемељење изузетка од правила исцрпљења права види у заштити репутације носиоца жига, је чини се у потпуности у складу и само додатно прецизира прву тврдњу да је *ratio legis* анализираниог изузетка да спречи оне случајеве исцрпљења права супротне остварењу жигом заштићене функције ознаке да указује на порекло робе. Потоње, будући да је репутација носиоца жига (односно жига и њиме заштићене ознаке) начелно посредно заштићена жигом кроз заштиту функције ознаке на указивање на порекло робе,<sup>27</sup> уз изузетак чувених ознака чија репутација у одређеној мери додатно ужива и непосредну заштиту жигом кроз заштиту од разводњавања ознаке.

Исто тако, и из одлука Суда правде ЕУ произлази да је сврха изузетка од примене правила исцрпљења права спречавање ситуација у којима трећа лица могу својим радњама да наруше перцепцију потрошача о комерцијалном пореклу робе или да утичу на репутацију жигом заштићене ознаке. С обзиром на то, носиоцу жига треба омогућити да спречи такве ситуације.<sup>28</sup>

---

26 С. Марковић (2018b), 208–209; В. Боровац, 54 (у случају непостојања посматраног изузетка „трпела би способност робне ознаке да ефикасно преноси информације на тржишту, јер би потрошачи на основу ње приписивали носиоцу жига промене особина робе“ за које он није одговоран).

27 Наведено важи и за аргумент присутан у теорији да је сврха посматраног изузетка од правила исцрпљења права, међу осталим, да штити гарантну функцију ознаке. Видети Весна Бесаровић, *Интелектуална својина: Индустријска својина и ауторско право*, 5. издање, Београд, 2011, 178; С. Спасојевић (2009), 111. У тексту Предлога ЗоЖ из 2009. године, у образложењу одредбе чл. 40, ст. 2 о посматраном изузетку је тако наведено: „Правни смисао ове одредбе лежи у томе што се, у случају накнадно модификоване или покварене робе, нарушавају функције жига, и то функција указивања на порекло робе и функција гаранције квалитета робе.“ Влада Републике Србије, Предлог Закона о жиговима, Београд, 2009, доступно на адреси: <https://www.srbija.gov.rs/prikaz/101854>, 6.4.2019, 46.

28 Luis Antonio Soler Pascual, „The Peculiar Citadel Function of the Well-Known Trademark in Contracts with Vertical Restrictions: Competitive Strategy, Trademarks and Selective Distribution in Physical and Virtual Networks“, *Trademark Rep.*, Vol. 105, 2015, 998; Видети и William R. Cornish, David Llewelyn, Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights*, 7th edition, London, 2010, 805–807.

Независно од наведеног, увек треба имати у виду да признање анализираног изузетка од примене правила исцрпљења права представља ограничење и може значајно утицати на слободан промет робе која је обележена жигом заштићеном ознаком, а шире гледано и на слободну конкуренцију. Узимајући то у обзир, његова примена не сме бити широка, него се мора ограничити само на ситуације у којима је неопходно заштити функцију жига као права. Другим речима, наведени правни стандард „оправдани разлог“ на стани носиоца жига треба тумачити рестриктивно.

Додатно, овде се јавља питање – да ли има места примени предметног изузетка, односно да ли је то у складу са његовим *ratio legis*-ом, у случајевима када је роба обележена жигом заштићеном ознаком у време првог стављања у промет од стране носиоца жига имала некакав недостатак? Последње нарочито у ситуацијама када постојање таквог недостатка може резултирати различитим облицима грађанскоправне одговорности за штету и/или пак бити санкционисано казненоправно (на пример батерија која експлодира у мобилном телефону током нормалне употребе, опасна бактерија у прехранбеном производу и слично). У таквим случајевима носилац жига је имао могућност да контролише својства робе приликом првог стављања у промет, али је пропустио то да уради. Због тога, спорно је да ли му путем жига, као права интелектуалне својине (које штити функцију ознаке да указује на порекло робе), треба дати могућност да „санира штету“ свог пропуста. Применом изузетка од примене института исцрпљења права у таквим ситуацијама, трећа савесна лица која су прибавила такву спорну робу са намером да је даље стављају у промет би била стављена у доста неповољан положај.<sup>29</sup> Питање је колико је то оправдано? Ипак, иако овде чини се претежу аргументи за непримењивање анализираног изузетка, наведено питање остаје отворено.

За крај, треба напоменути да је посматрани изузетак од примене института исцрпљења присутан у неким другим правима интелектуалне својине. Тако, у праву заштите ознаке географског порекла он се (иако

---

29 Поред тога, трећа лица која стављају такву робу у секундарни промет и која би иначе била тангирана изузетком од примене института исцрпљења права тада неретко: 1) могу, под одређеним условима, захтевати накнадну штете од носиоца жига због недостатака робе; 2) ни сама неће имати подстицај да стављају такву робу у промет јер ризикују различите облике грађанскоправне и/или казненоправне одговорности (на пример одговорност продавца за тзв. рефлексну штету). Додатно, законска формулација нормираних оправданих разлога („квар или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет“), упућује да су релевантне само промене које су настале после првог стављања у промет.

није изричито законом прописан) по аналогiji може применити као и у праву жига,<sup>30</sup> с обзиром да и то право има за предмет заштите ознаку, као интелектуално добро. С друге стране, у праву заштите дизајна предметни изузетак је био изричито законом прописан све до измена из 2015. године, када је избрисан у циљу усклађивања са правом ЕУ.<sup>31</sup>

## 2. Смернице за тумачење правила о изузетку од примене института исцрпљења права у праву жига

Најзначајније елементе структуре правила о изузетку од примене института исцрпљења права у праву жига чине правни стандард „оправдани разлог“, као и нормирани примери оправданих разлога – „квар или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет.“ С обзиром на то, судовима је остављено да узимајући околности сваког појединачног случаја одреде шта се сматра под оправданим разлогом, а тиме и опсег примене предметног изузетка. Приликом тумачења правног стандарда „оправданог разлога“ требало би се водити сврхом анализираних изузетка од примене института исцрпљења права у праву жига (видети претходно потпоглавље).

Бар три начелне смернице се овде могу извести за тумачење правног стандарда „оправданог разлога“. Прво, оправдани разлог ће постојати ако би применом института исцрпљења права у конкретној ситуацији била неоправдано нарушена основна функција жига – да штити функцију ознаке да указује на порекло робе. Друго, како примена изузетка негативно утиче на слободан промет робе обележене жигом заштићеном ознаком, њега треба рестриктивно тумачити. Треће, као смернице приликом тумачења треба користити нормиране примере оправданих разлога (квар или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет) и видети да ли конкретна ситуација може да се подведе под

30 С. Марковић, Д. Поповић, 182. Вид. Закон о ознакама географског порекла, *Службени гласник РС*, бр. 18/2010 и 44/2018 – др. закон, чл. 56–61.

31 Закон о правној заштити индустријског дизајна, *Службени гласник РС*, бр. 104/2009, 45/2015 и 44/2018 – др. закон, чл. 45. Видети Влада Републике Србије, Предлог Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна, Београд, 2015, доступно на адреси: [http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi\\_zakona/4828-14%20lat.pdf](http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/4828-14%20lat.pdf), 8.4.2019, 21, образложење чл. 27 – измена чл. 45, ст. 2 (правило о изузетку од примене исцрпљења права је брисано „у складу са примедбама Европске комисије“). Разлог за раније постојање изузетка у праву заштите дизајна се може правдати остваривањем функције дизајна да разликује робу на тржишту, као и заштитом репутације носиоца права заштите дизајна.

њих или њима аналогне ситуације. Ипак, и назначени нормирани примери захтевају додатна појашњења и отварају нова питања (а).

*а) Квар или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет као оправдани разлози*

Квар или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет прописани су изричито Зож као примери оправданих разлога. У случају њиховог наступања неће доћи до примене института исцрпљења права.<sup>32</sup> Суштински овде се ради о једном оправданом разлогу и то битним променама стања робе, јер квар робе представља један од облика битне промене стања.<sup>33</sup>

Квар робе се у теорији одређује као штетна промена робе, односно негативна промена у њеном квалитету,<sup>34</sup> материјални недостатак. На први поглед чини се да ће у случају квара робе увек постојати оправдани разлог носиоца жига да спречи промет такве робе обележене његовом ознаком. Мада, упитно је да ли је то тако? Наиме, иако се чини као неспорно да ће у случају квара прехрамбених производа постојати оправдани разлог, нејасно је да ли ће исто бити примера ради у случају препродаје покварених аутомобила или рачунара када су купци свесни да купују покварен производ по нижој цени (можда ради прибављања резервних делова или даље оправке). Питање је да ли су такви случајеви промета кварне робе супротни функцији жига као права и да ли би њихова забрана представља оправдано нарушавање слободног промета таквом врстом робе. С обзиром на то, чини се да и у случају квара робе треба увек ценити, у зависности од околности сваког конкретног случаја, да ли има места примени изузетка од примене правила о исцрпљењу права, а не примењивати изузетак апсолутно.

„Битне промене стања робе“ представљају још један правни стандард чије прецизирање је законодавац оставио судској пракси. Могу се дати бар две начелне смернице за тумачење овог правног стандарда.

---

32 У теорији се истиче да би носилац жига могао спречити стављање промењене/кварне робе и да предмети изузетак није прописан и то на основу овлашћења на обележавање робе из садржине жига. Наиме, према том схватању будући да услед промена производ није исти као онај који је носилац жига ставио у промет, ради се неовлашћеном поновном обележавању производа и поновном стављању у промет. С. Марковић (2018b), 208–209. Супротно, С. Спасојевић (2009), 110–111.

33 С. Спасојевић (2009), 115.

34 С. Спасојевић (2009), 115.

Прво, њега такође треба тумачити у складу са напред изложеним *ratio legis*-ом изузетка од примене института исцрпљења права у праву жига. Основно питање које треба поставити јесте да ли конкретна промена стања робе неоправдано нарушава остваривање жигом заштићене функције ознаке да указује на порекло робе, а у оквиру тога да ли штети репутацији носиоца жига. Друго, јасно је да свака промена стања робе није оправдани разлог, него само она која је битна. Битна промена робе је она промена која значајно мења особеност – привредне особине робе посматрано из угла потрошача.<sup>35</sup> Неки од критеријума за оцену да ли се ради о битној промени стања робе би били: обим промене, промена намене, начина функционисања, промена изгледа и слично.<sup>36</sup> Ипак, овде се може појавити доста додатних питања које би требало ценити зависно од околности сваког конкретног случаја. На пример, да ли (значајно) побољшање квалитета робе може представљати битну промену стања робе као оправдани разлог? Исто тако, можда још значајније питање, јесте какав утицај имају напомене на роби, намењене потрошачима, да су промене робе наступиле независно од носиоца жига (услед радње трећег лица или других фактора)?

Занимљив случај из судске праксе Уједињеног Краљевства (даље у тексту: УК) у коме се расправљало о битној промени стања робе након првог стављања у промет јесте *Sony Computer Entertainments Inc. v. Tesco Stores Ltd*. Стање ствари у том случају је било следеће: *Tesco* је увозио плејстејшн конзоле из Француске и стављао их је у промет на тржишту УК. Плејстејшн конзоле су биле обележене заштићеном ознаком *Sony*-а. Да би конзоле могле да се продају на тржишту УК *Tesco* је извршио неколико измена на њима од којих су две посебно релевантне. Прво, пошто се утичнице разликују у УК у односу на Француску, *Tesco* је додао адаптере. Друго, промењене су и одређене повезнице за телевизор. При томе, на паковањима није било јасно назначено да је *Tesco* извршио промене конзола. Суд је утврдио да овакве промене представљају битне промене стања робе које искључују примену института исцрпљења права у конкретном случају, будући да носилац жига није могао да контролише квалитет адаптера, а потрошачима није било јасно назначено да је *Tesco* извршио промене конзола.<sup>37</sup>

35 С. Спасојевић (2009), 112.

36 С. Спасојевић (2009), 112–113.

37 L. Bently, B. Sherman, 944; Out-Law, *Sony Computer Entertainments Inc. V Tesco Stores Ltd* [1999] High Court of Justice (Chancery Division), Case No. MC1999 No. 3983, 2000,

Надаље, из одредбе ЗоЖ јасно је да битне промене стања робе, односно квар морају настати после првог стављања у промет конкретне робе. Предочена временска компонента нормираног разлога може служити као смерница приликом одређивања других оправданих разлога.

### III Оправдани разлози у пракси Суда правде ЕУ

Суд правде ЕУ је својим одлукама прецизирао одређене оправдане разлоге за одступање од примене института исцрпљења права у праву жига. Неке од тих одлука ће бити приказане у даљем тексту.

#### 1. Препакивање робе

Препакивање робе без дозволе носиоца жига је у пракси Суда правде ЕУ препознато као оправдани разлог на страни носиоца жига за непримењивање института исцрпљења права. Тако, носилац жига може да се супротстави стављају у промет робе обележене његовом жигом заштићеном ознаком коју су трећа лица неовлашћено препаковала, упркос томе што ју је он раније први пут ставио у промет.

Опсег радњи које представљају препакивање није прецизно дефинисан. Гледано у најширем смислу, препакивање обухвата различите видове измена или замена амбалаже робе који могу, али не морају да подразумевају промену ознаке којом је роба првобитно обележена (замена амбалаже произвођача сличном амбалажом, промена величине паковања, лепљење нове етикете на амбалажи уз прекривање ранијег текста и слично).<sup>38</sup> Битно је напоменути да стање саме супстанције робе након препакивања остаје непромењено, иначе би могао постојати горе објашњени нормирани оправдани разлог. У наставку ће због обима рада анализа бити ограничена само на случајеве препакивања у којима не долази до промене – замене заштићене ознаке.<sup>39</sup>

---

<https://www.out-law.com/page-8635>, 10.4.2019. (предметни случај може да се разматра и као облик препакивања видети Д. Поповић (2012), 202). За примере из немачке судске праксе видети С. Спасојевић (2009), 114–115.

38 Д. Поповић (2012), 191–192 (подробније објашњен правни појам препакивања).

39 Начелно гледано случајеви истицања нове жигом заштићене ознаке уместо произвођачеве, као и уклањање заштићене ознаке би требало да остану ван заштите права жига. Видети Д. Поповић (2012), 195; С. Марковић (2018b), 208; Суд правде ЕЗ, *Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S*, предмет бр. С–379/97, одлука од 12. октобра 1999, пар. 47 (у случају замене заштићене ознаке на паковању потврђује се могућност заштите на основу оснивачких уговора); Посебно видети новији случај Суда правде ЕУ, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd and Mitsui*

Два питања се овде намећу. Прво, који је *ratio* квалификовања препакивања као оправданог разлога за одступање од примене института исцрпљења права? Друго, које произлази из првог, да ли ће препакивање у сваком случају представљати оправдани разлог? На оба питања, одговор се може наћи у одлукама Суда правде ЕУ. Суд правде ЕУ *ratio* за квалификовање препакивања као оправданог разлога види у потреби заштите остваривања жигом заштићене функције ознаке да означава порекло производа. Потоње, будући да неовлашћено препакивање генерише реалан ризик по остваривање специфичне сврхе жигом заштићене ознаке да гарантује порекло производа који је њоме означен.<sup>40</sup> Штавише, Суд правде ЕУ је у предметима *Boehringer Ingelheim KG and Others I* и *II*, у којима се одлучивало о дозвољености различних облика препакивања фармацевтских производа (укључујући и замену амбалаже и прелепљивање етикета преко текста на паковању), заузео став да неовлашћено препакивање таквих производа само по себи (као радња) негативно утиче на остваривање жигом заштићене функције ознаке да указује на порекло, те да стога није потребно ценити који су његови стварни ефекти (на остварење те функције ознаке – напомена аутора) у сваком конкретном случају.<sup>41</sup>

Ипак, наведено не значи да се носилац жига може противити сваком препакивању робе означене његовом жигом заштићеном ознаком. У пракси Суда правде ЕУ постављени су услови под којима је препакивање дозвоље-

---

*bishi Caterpillar Forklift Europe BV v. Duma Forklifts NV and G.S. International BVBA*, предмет бр. С-129/17, одлука од 25. јула 2018. (суд је заузео став да уклањање заштићене ознаке и њена замена другом ознаком представља повреду жига); Michele Giannino, „Parallel Imports: The Court of Justice of the EU Rules That Debranding and Rebranding of Imported Products While Stored in Customs Warehouse Constitutes Trade Mark Infringement“, 2018, доступно на адреси: <https://ssrn.com/abstract=3289132>, 13.4.2019.

40 Суд правде Европских заједница (ЕЗ), *Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, предмет бр. С-102/77, одлука од 23. маја 1978. (даље у фуснотама: *Hoffman-La Roche v. Centrafarm*), ст. изреке 7–8; Суд правде ЕЗ, *Boehringer Ingelheim KG and Others v. Swingward Ltd and Others*, предмет бр. С-143/00, одлука од 23. априла 2002. (даље у фуснотама: *Boehringer Ingelheim KG and Others I*), пар. 29–30; Суд правде ЕЗ, *Boehringer Ingelheim KG and Others v. Swingward Ltd and Others*, предмет бр. С-348/04, одлука од 26. априла 2007. (даље у фуснотама: *Boehringer Ingelheim KG and Others II*), пар. 14; Суд правде ЕУ, *Ferring Lægemidler A/S v. Orifarm A/S*, предмет бр. С-297/15, одлука од 10. новембра 2016, пар. 14; Суд правде ЕУ, *Junek Europ-Vertrieb GmbH v. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.*, предмет бр. С-642/16, одлука од 17. маја 2018. (даље у фуснотама: *Junek Europ-Vertrieb v. Lohmann & Rauscher*), пар. 23.

41 *Boehringer Ingelheim KG and Others I*, пар. 30; *Boehringer Ingelheim KG and Others II*, пар. 15; *Junek Europ-Vertrieb v. Lohmann & Rauscher*, пар. 24.

но и без сагласности носиоца жига. Суд правде је те услове установио узимајући у обзир не само одредбе жиговног права ЕУ, него и одредбе оснивачких уговора које се односе на заштиту начела слободног промета робе на унутрашњем тржишту.<sup>42</sup> Разлог за то је спречавање да се супротстављање препакивању од стране носиоца жига користи као прикривена препрека трговини између држава чланица. Установљени услови за дозвољено препакивање се често у теорији означавају као *Bristol-Myers Squibb* услови (даље у тексту: *BMS* услови) због предмета у коме су прецизирани.<sup>43</sup> Постоји пет *BMS* услова. Тако, препакивање: 1) мора бити неопходно како би се производ могао ставити у промет; 2) не сме утицати на исправност производа и упутстава у вези са производом; 3) јасно мора бити назначено обавештење о пореклу производа, као и о лицу које је препаковало производ;<sup>44</sup> 4) не сме штетити репутацији жигом заштићене ознаке и носиоца жига; 5) произвођач мора бити обавештен о намери препакивања (укључујући и достављање узорка новог паковања).<sup>45</sup> *BMS* услови су установљени за фармацеутске производе, али је Суд правде ЕУ јасно констатовао у предмету *Loendersloot v Ballantine & Son and Others* да их треба применити и на друге производе, уз одређене изузетке (тако, не постоји обавеза достављања произвођачу узорка новог паковања, нити откривање идентитета лица које је препаковало производ).<sup>46</sup> *BMS* услове Суд правде ЕУ је накнадно подробније прецизирао кроз своју праксу.<sup>47</sup>

42 Чл. 34 и 36 Уговора о функционисању ЕУ, некадашњи чл. 28 и 30 Уговора о оснивању Европске економске заједнице. Практика Суда правде ЕЗ о забрани неовлашћеног препакивања датира још пре усвајања Прве директиве. Видети на пример: *Hoffman-La Roche v. Centrafarm* и Суд правде ЕЗ, *Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH*, предмет бр. С-1/81, одлука од 3. децембра 1981.

43 J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling, I. Berkeley, 542–545; Trevor Cook, *EU Intellectual Property Law*, Oxford, 2010, 271–273. *BMS* услови се надовезују на услове постављене раније у пресуди *Hoffman-La Roche v. Centrafarm*, ст. изреке 1(b).

44 Посебно видети разраду овог услова у Суд правде ЕУ, *Orifarm A/S and Others (C-400/09) and Paranova Danmark A/S and Paranova Pack A/S (C-207/10) v. Merck Sharp & Dohme Corp. and Merck Sharp & Dohme BV and Merck Sharp & Dohme*, спојени предмети бр. С-400/09 и С-207/10, одлука од 28. јула 2011. (даље у фуснотама: *Orifarm and Others*) – није неопходно назначити треће лице које је паралелни увозник ангажовао да обави послове препакивања.

45 Суд правде ЕЗ, *Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S (C-427/93) and C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v Paranova A/S (C-429/93) and Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v Paranova A/S (C-436/93)*, спојени предмети бр. С-427/93, С-429/93 и С-436/93, одлука од 11. јула 1996. (даље у фуснотама: *BMS*), ст. изреке 3.

46 Суд правде ЕЗ, *Frits Loendersloot, trading as F. Loendersloot Internationale Expeditie v George Ballantine & Son Ltd and Others*, предмет бр. С-349/95, одлука од 11. новембра 1997, пар. 47–50.

47 За исцрпну анализу прекивања у пракси Суда правде ЕУ видети: Д. Поповић (2012), 191–201; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling, I. Berkeley, 542–550. За анализу посеб-

Додатно, треба скренути пажњу на предмет *Junek Europ-Vertrieb v. Lohmann & Rauscher*. Питање које се поставило у том предмету било је да ли лепљење етикете, која садржи само податке о увознику (пословно име, адресу и телефонски број), бар-код и фармаколошки број (који се користи за организовање кретања производа), и то на празаном делу кутије медицинског производа за негу рана, тако да не прекрива заштићену ознаку носиоца жига, представља препакивање као оправдан разлог.<sup>48</sup> Одлучујући о том питању Суд правде ЕУ је најпре дошао до закључка да се ту не ради о препакивању у смислу горе поменутих одлука *Boehringer Ingelheim KG and Others I* и *II* (које само по себи као радња генерише ризик по остварење функције ознаке да гарантује порекло производа), будући да је медицински производ остао у свом изворном унутрашњем и спољашњем паковању, додата је само етикета<sup>49</sup> (и то „минимално“ садржаја – напомена аутора). Затим, узимајући то у обзир, утврдио је да лепљење такве етикете, с обзиром на њен садржај, величину, изглед и место на паковању, не може генерисати опасност за гаранцију порекла медицинског производа обележеног заштићеном ознаком.<sup>50</sup> Стога, крајњи закључак је био да ту није посредни оправдани разлог, као изузетак од примене института исцрпљења права.<sup>51</sup> Такво тумачење Суда правде ЕУ се чини рационалним у датим околностима. Његов значај је чини се пре свега у томе што потврђује да се не треба увек, када дође до промена амбалаже, по аутоматизму држати става из пресуда *Boehringer Ingelheim KG and Others I* и *II* да радња неовлашћеног препакивања сама по себи негативно утиче на функцију ознаке да гарантује порекло производа (те испитивати испуњеност *BMS* услова), него да треба циљно тумачити изузетак од примене института исцрпљења права у складу са околностима конкретног случаја. Овде је то урађено кроз ограничење опсега радњи које представљају препакивање – лепљење етикете са основним подаци-

---

них случајева видети Соња Спасојевић, „Паралелна трговина и препакивање лекова у смислу права жига“, *Право и привреда*, бр. 7–9/2012, 372–382; Његослав Јовић, „Правни аспекти паралелне трговине фармацеутским производима“, *Услуге и заштита корисника* (уредник Миодраг Мићовић), Крагујевац, 2015, 674–680. За право САД-а видети Justin D. Swindells, „Repackaging Original Trademarked Goods: Trademark Exhaustion or Consumer Confusion“, *Federal Circuit Bar Journal*, Vol. 7, 1997, 391–416.

48 Овде се тужилац позивао на чл. 13, ст. 2 Уредбе Савета бр. 207/2009 од 26. фебруара 2009. године о жигу Европске уније који је по садржини идентичан чл. 15, ст. 2 тренутно важеће Уредбе о жигу ЕУ 2017.

49 *Junek Europ-Vertrieb v. Lohmann & Rauscher*, пар. 30–35.

50 *Junek Europ-Vertrieb v. Lohmann & Rauscher*, пар. 36.

51 *Junek Europ-Vertrieb v. Lohmann & Rauscher*, пар. 37–40.

ма на амбалажи без прекривања ранијег текста није препакивање. Такав правац тумачења се чини као пожељан. Мада, неспорно је да су околности овог случаја врло специфичне, па је неизвесно колики ће утицај предметна одлука имати на даљу праксу Суда правде ЕУ.

## 2. Наношење штете репутацији жигом заштићених ознака за луксузну робу

Луксузна роба се по правилу ставља у промет кроз системе селективне дистрибуције. Један од разлога за то је што произвођачи луксузне робе тако могу, контролишући њену дистрибуцију, да се старају о очувању њене репутације – луксузне слике у очима јавности. Међутим, нису ретке ситуације да луксузна роба „испадне“ из система селективне дистрибуције који је претходно успоставио произвођач и да се нађе на тржишту. Тада се јавља питање да ли произвођач, као носилац жига, може да се позива на изузетак од примене института исцрпљења права и да спречи такве ситуације због потенцијалног нарушавања репутације његове луксузне робе у секундарном промету? Даље ће бити приказана два предмета у којима је Суд правде ЕУ одлучивао о том питању.<sup>52</sup>

Први предмет је био *Parfums Christian Dior v. Evora*. *Evora* је компанија која води велики ланац дрогерија у Холандији (под пословним именом своје ћерке компаније *Kruidvat*). Како компанија *Dior* није хтела да је ангажује за свог дистрибутера, *Evora* је посредством паралелног увоза набављала *Dior*-ове производе. Тако је *Kruidvat* у оквиру своје редовне Божићне рекламне кампање 1993. године рекламирао производе *Dior*-а, заједно са другим јефтиним производима, ниског квалитета које је иначе продавао. *Dior* је покренуо спор тврдећи да такво рекламирање штети репутацији његових луксузних и престижних производа што представља оправдан разлог за одступање од примене института исцрпљења права. Спор је дошао до Суда правде ЕУ. Тужилац је у спору правио паралелу између промене материјалног стања робе (које представља нормирани оправдани разлог) и промене „менталног“ стања робе, у виду нарушавања привлачне, престижне слике и ауре луксуза робе које су настале као резултат испланираног начина представљања и рекламе те робе од стране носиоца жига. Суд правде ЕУ је очекивано оценио да у конкретном случају не постоји оправдани разлог на страни *Dior*-а, те да начин рекламирања луксузне робе, по правилу, не може представљати оправдани разлог

52 Луксузна роба ће неретко бити обележена чувеном жигом заштићеном ознаком, ипак у раду због обима неће бити детаљније разматране евентуалне импликације таквих ситуација.

за одступање од примене исцрпљења права.<sup>53</sup> Ипак, у својој аргументацији Суд правде је назначио да оправдани разлог може постојати, ако се утврди да спорни начин коришћења ознаке „озбиљно штети њеној репутацији“.<sup>54</sup> Таквим становиштем, суд правде ЕУ је отворио простор за шире тумачење правног стандарда „оправданог разлога“,<sup>55</sup> тако да обухвата и промене „менталног“ стања робе услед начина њеног коришћења (овде у реклами), односно одступања од привлачне, престижне слике и ауре луксуза робе које је створио носилац жига.

Други предмет у коме је Суд правде ЕУ подробније одлучивао о предметном питању јесте *Copad*. Ту је чињенично стање било другачије, али тужилац је опет био *Dior*. *Dior* је имао уговор о дистрибуцији своје луксузне робе са компанијом *SIL* која је, суочавајући се са финансијским потешкоћама, продала *Dior*-ову робу, без његове сагласности, компанији *Copad* која води радње са робом на попусту. Таква продаја ван *Dior*-овог система дистрибуције је била изричито забрањена уговором који су закључили *Dior* и *SIL*, те је *Dior* покренуо спор пред француским судом због повреде жига против обе компаније *SIL* и *Copad* у коме је више претходних питања постављено Суду правде ЕУ. Иако се Суд правде ЕУ овде претежно бавио другим питањима (пре свега у вези са кршењем уговора о лиценци жига), он је стао на становиште да стављање у промет луксузне робе, супротно одредбама уговора о лиценци, може представљати оправдани разлог за супротстављање даљој продаји те робе (на попусту) ако се утврди да спорна продаја „штети репутацији“ заштићене ознаке (мисли се на начин продаје – напомена аутора). На националним судовима држава чланица је да утврде да ли је дошло до нарушавања репутације ознаке, узимајући у обзир околности конкретног случаја (уобичајену пословну праксу, специфичан начин на који се посматрана луксузна роба иначе ставља у промет и друге).<sup>56</sup> Назначени став Суда

53 Та оцена је, између осталог, заснована на чињеници да је препродавац редовно стављао у промет и рекламирао производе исте врсте, али не и истог квалитета, на начин који је уобичајен у тој области трговине. То имплицира да у оваквим случајевима увек треба узети у обзир уобичајену пословну праксу у некој области.

54 Суд правде ЕЗ, *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v. Evora BV.*, предмет бр. С-337/95, одлука од 4. новембра 1997, пар. 1-14, 39-48.

55 Видети и Суд правде ЕЗ, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik*, предмет бр. С-63/97, одлука од 23. фебруара 1999. (даље у фуснотама: *BMW*), пар. 47-55.

56 Суд правде ЕЗ, *Copad SA v Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie (SIL)*, предмет бр. С-59/08, одлука од 23. априла 2009, пар. 7-14, 52-59.

правде ЕУ је чини се велика победа у корист носилаца жигова, јер се њиме потврђује екстензивно тумачење оправданог разлога из пресуде у предмету *Dior v. Evora*. Поред тога, проширује се опсег радњи којима може бити нарушена репутација жигом заштићене ознаке, са случајева спорног рекламирања луксузне робе, генерално на начин – услове под којима се таква роба ставља у промет (у конкретном случају у радњама за продају робе на попусту). Такође, Суд правде ЕУ више не тражи као услов да спорно коришћење ознаке „озбиљно штети“ њеној репутацији, него само да „штети“.

Кључна фактичка последица приказаних одлука Суда правде ЕУ чини се састоји се у коришћењу жига, као права, за заштиту система селективне дистрибуције носилаца жигова за луксузну робу.<sup>57</sup> Упитно је колико је то у складу са суштином жига као права које је установљено у циљу спречавања забуне на тржишту о пореклу робе, те онемогућавања нелојалне конкуренције. Да ли би правна заштита система селективне дистрибуције луксузне робе требало да остане у „ингеренцији“ других грана права (на пример уговорног права)? То је питање око кога тренутно ни у теорији, ни у пракси не постоји консензус.<sup>58</sup>

---

57 Предметне одлуке Суда правде ЕУ већ су почеле да остварују свој утицај у пракси судова држава чланица ЕУ. Видети на пример *Oberlandesgericht Düsseldorf*, бр. предмета I-20, U 113/17, DE:OLGD:2018:0306.I20U113.17.00, одлука од 6. марта 2018. (суд је утврдио да постојање опасности наступања штете по репутацију луксузне робе због продаје у радњама са попустима представља оправдани разлог), наведено према *European Union Intellectual Property Office, Recent European Case-Law on the Infringement and Enforcement of Intellectual Property Rights*, 2019, доступно на адреси: <https://euipo.europa.eu>, 16.4.2019, 17; Alice Fratti, *Selective distribution and trademark enforcement: recent trends*, 2018, доступно на адреси: <https://www.ipinitalia.com/antitrust-issues/selective-distribution-and-trademark-enforcement-recent-trends/>, 16.4.2019. (наводи се случај из италијанске судске праксе у коме је Суд у Катанији 2016. године пресудио у корист компаније *Bulgari* и потврдио њено право да спречи неовлашћеног дистрибутера да продаје њену робу преко онлајн платформе позивајући се на исту аргументацију). Треба напоменути и да је Суд правде ЕУ, између осталог, још једном стао на страну заштите система селективне дистрибуције луксузних производа у 2017. години и то из аспекта права конкуренције. Суд правде ЕУ, *Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente GmbH*, предмет бр. C-230/16, одлука од 6. децембара 2017.

58 J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling, I. Berkeley, 550–552; W. R. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, 805–807; L. A. S. Pascual, 999–1005; A. Fratti; Irene Calboli, „Reviewing the (shrinking) principle of trademark exhaustion in the European Union (ten years later)“, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 16, 2012, 264–268; Martin Senftleben, „Trademark Transactions in EU Law—Refining the Approach to Selective Distribution Networks and National Unfair Competition Law“, *Law and Practice of Trademark Transactions* (eds. Jacques de Werra, Irene Calboli), Cheltenham, 2015, доступно на адреси: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2586765](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2586765),

### 3. Спорно оглашавање на интернету путем кључних речи

Посебну пажњу завређује предмет *Portakabin* који проширује додатно тумачење правног стандарда „оправданог разлога“ из случајева *Dior v. Evora* и *Corad*. У том предмету се, између осталог, расправљао и о односу коришћења жигом заштићених ознака као кључних речи за оглашавање на интернету и примене института исцрпљења права. Укратко разлог спора је следећи. *Portakabin*, произвођач преносних зграда, је тужио компанију *Primakabin* која се бави продајом коришћених покретних зграда (па и тужиочевих) будући да је она купила кључне речи „*portakabin*“, „*portacabin*“, „*portokabin*“ и „*portocabin*“ за услугу оглашавања *AdWords* коју пружа *Google*. Сам оглас туженог који се појављивао у претрази на основу спорних кључних речи био је насловљен „*used* (коришћене) *portakabins*“. Холандски суд је пред Суд правде ЕУ изнео више питања па и о могућности туженог да се позове на исцрпљење права у овом случају. Суд правде ЕУ је поводом тога стао на становиште да одредбу о примени института исцрпљења права (Прва директива, чл. 7) начелно не треба тумачити тако да овлашћује носиоца жига да се супротстави коришћењу кључних речи, истих или сличних његовој жигом заштићеној ознаци, за оглашавање на интернету ради продаје робе коју је он претходно први пут ставио у промет. Изузетно, он ће имати право да се супротстави таквом оглашавању када постоји оправдани разлог, као што је спорна употреба ознаке (пре свега на интернет сајту са огласом) која ствара утисак да су препродавац и носилац жига економски повезани или употреба која озбиљно штети репутацији ознаке. На националним судовима је да ближе цене испуњеност тих услова.<sup>59</sup>

---

16.4.2019, 7–11. Loránd Pásieczki, Márk Rózsavölgyi, Trademarks and Selective Distribution: The Protection of Brand Image and Identity, 2018, доступно на адреси: [http://www.ecta.org/uploads/events-documents/article\\_PL\\_RM.pdf](http://www.ecta.org/uploads/events-documents/article_PL_RM.pdf), 8–14.

59 Суд правде ЕУ је отишао корак даље и дао је смернице националним судовима за оцену постојања оправданог разлога у оваквим случајевима. Прво, није довољно да оглас поред заштићене или њој сличне ознаке садржи речи као што су „коришћене“, „половне“ („*used*“, „*second-hand*“) да би постојао оправдани разлог; Друго, постојаће оправдани разлог ако је препродавац користио жигом заштићену ознаку у контексту оглашавања својих продајних активности, а уклонио је ту ознаку са робе и заменио својом; Треће, специјализовани препродавац половне робе који користи нечију жигом заштићену ознаку за оглашавање своје делатности не може бити спречен да додатно уз робу обележену том ознаком продаје и другу робу. Последње, осим ако продаја те друге робе због обима, презентације или лошег квалитета робе не генерише ризик да озбиљно оштети репутацију коју је носилац жига створио за свој знак. Суд правде ЕУ, *Portakabin Ltd and Portakabin BV v. Primakabin BV*, предмет бр. С–558/08, одлука од 8. јула 2010, пар. 8–21, 73–94.

Изнето становиште Суда правде ЕУ додатно проширује домашај правног стандарда „оправданог разлога“,<sup>60</sup> чини се бар у три правца. Прво, оно потврђује да наношење штете репутацији жигом заштићене ознаке услед неприкладног начина рекламирања (промена „менталног“ стања робе) може представљати оправдани разлог и када се односи на робу која није луксузна. Друго, оно такође потврђује да ће оправдани разлог постојати када се заштићена ознака користи приликом оглашавања на начин који ствара забуну да су препродавац и носилац жига економски повезани. Код овог становишта треба посебно изразити сумњу. Дискутабилно је да ли правило о изузетку од примене института исцрпљења права треба користити за спречавање забуне у промету о економској повезаности носиоца жига и препродавца? Као логичнија алтернатива било би да се носилац жига у таквим ситуацијама позива на повреду жига због неовлашћеног коришћења ознаке у реклами. Институт исцрпљења права делује само на овлашћење на стављање у промет, те на радње рекламирања које се у складу са добром пословном праксом предузимају у циљу тог стављања у промет. Рекламирање на начин који ствара забуну о економској повезаности са носиоцем жига, стога чини се не би уопште требало да буде обухваћено домашајем института исцрпљења права. Ипак, Суд правде ЕУ очигледно заступа другачији став. Треће, чини се да становиште Суда правде ЕУ узето у предмету *Portakabin* може бити основ за екстензивну примену проширеног тумачења правног стандарда „оправданог разлога“ (наношење штете репутацији ознаке и економска повезаност са носиоцем жига) на друге облике оглашавања, а не само на интернету, као и генерално на услове под којима се роба ставља у промет.<sup>61</sup>

#### IV Закључак

Право жига у Републици Србији познаје изузетак од примене института исцрпљења права у виду оправданог разлога носиоца жига да се супротстави даљем стављању у промет робе означене жигом заштићеном ознаком, посебно ако је дошло до квара или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет. Аналогно правило постоји и праву ЕУ. *Ratio legis* тог изузетка превасходно лежи у спречава-

60 L. A. S. Pascual, 1004 (указује да и овај предмет иде у корист заштите система селективне дистрибуције робе); I. Calboli (2012), 268–280.

61 У контексту назначена три правца проширења тумачења оправданог разлога видети и предмете: *BMW* (са којим је започело предочено становиште), као и Суд правде ЕУ, *Viking Gas A/S v. Kosan Gas A/S*, предмет бр. C– 46/10, одлука од 14. јула 2011, пар. 37 (у коме је изнето становиште потврђено).

њу оних случајева у којима би применом института исцрпљења била нарушена основна функција жига – заштита функције ознаке да указује на порекло робе.

Кључно питање за примену правила о изузетку од примене института исцрпљења права у праву жига јесте питање тумачења правног стандарда „оправданог разлога“. Три начелне смернице се могу извести за његово тумачење. Прво, оправдани разлог ће постојати ако би применом института исцрпљења права у конкретној ситуацији била неоправдано нарушена основна функција жига да штити функцију ознаке да указује на порекло робе. Друго, оправдани разлог треба рестриктивно тумачити, будући да примена изузетка од исцрпљења права у праву жига негативно утиче на слободан промет робе обележене жигом заштићеном знаком. Треће, као смернице приликом тумачења треба користити нормиране примере оправданих разлога, квар или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет, те видети да ли конкретна ситуација може да се подведе под њих или њима аналогне случајеве. Ипак, и поред наведених смерница, остаје доста отворених питања за које судска пракса тек треба да пружи одговор.

Као што је у раду указано, Суд правде ЕУ је у својој пракси, уз нормиране, прецизирао и додатне оправдане разлоге за одступање од примене института исцрпљења права у праву жига и то: 1) препакивање; 2) наношење штете репутацији жигом заштићених ознака за луксузну робу услед околности под којима се таква роба рекламира и/или ставља у промет и 3) употреба заштићене ознаке у вези са робом, независно од њене врсте, ради њеног стављања у секундарни промет (пре свега у сврхе оглашавања), која доводи до забуне да су препродавац робе и носилац жига економски повезана лица или која озбиљно штети репутацији ознаке. Последња два оправдана разлога се односе на тзв. промену „менталног“ стања робе и чини се иду у екстензивном смеру тумачења стандарда „оправданог разлога“. Фактичка последица примене та два оправдана разлога јесте омогућавање заштите селективних система дистрибуције робе које успостављају носиоци жигова путем правила права жига, а у крајњој линији јачање позиције носилаца жигова и додатно ограничење слободе промета на штету потрошача. Оправданост таквих екстензивних тумачења је упитна посебно гледано из угла традиционалног схватања сврхе жига као права које превсходно штити функцију ознаке да указује на порекло робе, а са крајњим циљем да промовише конкуренцију на тржишту од које корист имају и носиоци жигова (произвођачи) и потро-

шачи. Међутим, приказана екстензивна тумачења своје корене чини се налазе у присутној тенденцији премештања тежишта функције жига са указивања на порекло ка својини на ознаци која последично води и сужавању примене института исцрпљења права.<sup>62</sup>

На крају, треба напоменути да се импликације екстензивног тумачења оправданог разлога у пракси Суда правде ЕУ за право жига у Републици Србији још увек не могу предвидети. Како се у Републици Србији у праву жига примењује режим националног исцрпљења права (поређења ради у ЕУ важи шире регионално исцрпљење), беспоговорно прихватање предочених екстензивних тумачења Суда правде ЕУ би по логици ствари још додатно, на штету потрошача, ограничило слободан промет робе на тржишту. Нејасно је, бар за сада, да ли су таква ограничења слободног промета робе, која свој основ црпе у праву жига, као права интелектуалне својине, подесна, то јест економски утемељена за релативно малу привреду која у великој мери зависи од увоза сировина, као што је привреда Републике Србије.

---

62 У том смислу видети I. Calboli (2012), 273–281; *Orifarm and Others*, пар. 33–34 (Суд правде ЕУ истиче да изузетак од института исцрпљења права служи само за заштиту легитимних интереса носилаца жигова, а не и потрошача. Потрошачи своја права треба да остварују путем других правних механизма).

**Novak VUJIČIĆ, LL.M.**

**Lecturer at the Faculty of Law University of Belgrade**

## **EXEMPTION FROM THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF TRADEMARK EXHAUSTION**

### ***Summary***

*The Law on Trademarks of the Republic of Serbia explicitly stipulates that the rule on trademark exhaustion shall not be applied where there exists a legitimate reason for the trademark holder to oppose further commercialisation of the goods, especially if a defect or another fundamental change of condition of the goods has occurred after they have been put on the market for the first time. The paper deals exactly with the presented issue of the exemption from the application of the principle of trademark exhaustion. The paper seeks to determine ratio legis of the observed exemption, in order to outline the guidelines for its interpretation. Bearing that in mind, the particular focus is on the practice of the Court of Justice of the European Union, relevant for the analysed issue. The analysis shows that the subject exemption should be interpreted restrictively and applied when it is necessary to prevent situations in which application of the principle of trademark exhaustion would unjustifiably undermine the achievement of the function of a mark to indicate origin of the goods, as the essential function protected by a trademark right. Nevertheless, the Court of Justice of the European Union interprets, to a certain extent, this exemption differently.*

**Key words:** *exhaustion of rights, trademark exhaustion, exemption from the trademark exhaustion, trademark, European Union law, repackaging, luxury goods.*