

УДК: 347.78(4-672EU)

CERIF: S 124, S 144

ТИП РАДА: ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

DOI: 10.5937/PiP2102161M

Никола МИЛОСАВЉЕВИЋ*

асистент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Србија

СЛИЧНОСТИ, РАЗЛИКЕ И МЕЂУСОБНИ ОДНОС ЗАШТИЂЕНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА И ЖИГОМ ЗАШТИЂЕНОГ ЗНАКА

Сажетак

Промене које су се десиле у јавној заштити индустријског дизајна у праву Европске уније су суштински измениле сам појам индустријског дизајна, наглашавајући улогу коју он има на тржишту. Стога су оне нужно приближиле природу индустријског дизајна жигом заштићеној ознаци, што ошваца могућности за анализу њиховог односа. Применом компаративне и историјске методе, аутор у раду најпре испитује појам и природу заштићеног индустријског дизајна као једног од предмета заштите у праву интелектуалне својине. У насловку рада аутор врши компаративну анализу предмета заштите права заштите индустријског дизајна и жига, испитујући њихове сличности, разлике и међусобно превазилажење. Циљ рада је извођење закључка о ефикасности природе индустријског дизајна у праву и евентуално постојање функција на тржишту које до сада нису приписиване индустријском дизајну.

Кључне речи: *Индустријски дизајн. – Робни или услужни знак. – Жиго. – Право заштите индустријског дизајна. – Компарација.*

* Електронска адреса аутора: nmilosavljevic@jura.kg.ac.rs.

I Увод

У правној заштити индустријског дизајна, која се у теорији често назива „Пепељугом права интелектуалне својине“,¹ на прелазу из 20. у 21. век дошло је до значајних измена. Ове измене су субјективно право заштите индустријског дизајна прилагодиле његовом предмету заштите, али и довеле до измене појма самог предмета заштите. Стога је наш задатак да најпре укажемо на поменуте измене у појму индустријског дизајна, а након тога и да појаснимо како су те промене утицале на однос индустријског дизајна са знаком који се штити жигом. Индустријски дизајн као мултифункционални чинилац на тржишту се одувек налазио на граници патентног и ауторског права. Међутим, са новим изменама дизајн се значајно уподобио знаковима разликовања, у првом реду робном или услужном знаку који се може штитити жигом, па сматрамо да је потребно указати на односе који постоје између ова два предмета заштите. Евентуалне промене у њиховом односу могле би имати и одређени утицај на правну заштиту која се пружа правом заштите индустријског дизајна и жигом.

II Индустријски дизајн

Индустријски дизајн, најједноставније речено, представља естетску креацију или решење које се примењује на производ који се употребљава у одређене сврхе. Емпиријски је потврђено да дизајнирање одређеног производа значајно утиче на његову вредност и самим тим конкурентност на тржишту.² Међутим, иако се значај самог дизајна за конкурентност производа на тржишту не доводи у питање, у теорији су изражене сумње да правна заштита која се пружа индустријском дизајну није адекватна, па чак ни потребна.³ Ипак, данас готово да не постоји држава у којој се не штите права аутора на његову дизајнирану креацију, премда од државе до државе постоји разлика у приступу тој заштити и дефинисању индустријског дизајна.

1 David Bainbridge, „Industrial Design Law“, *Information & Communications Technology Law*, Vol. 5, Nr. 3/1996, доступно на адреси: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/infctel5&div=24&id=&page=>, 27. 12. 2020, 253.

2 Susanna Monseau, „The Challenge of Protecting Industrial Design in a Global Economy“, *Texas Intellectual Property Law Journal*, Vol. 20, Nr. 3/2012, 497; Perry J. Saidman, Teresa Esquerra, „A Manifesto on Industrial Design Protection: Resurrecting the Design Registration League“, *Journal of the Copyright Society*, 2007, 426.

3 Christian Barrère, Sophie Delabruyere, „Intellectual property rights on creativity and heritage: the case of the fashion industry“, *European Journal of Law and Economics*, Nr. 3/2011, 306; P. J. Saidman, T. Esquerra, 426.

Међу развијеним државама чини се да дизајну најлошију заштиту пружа правни систем Сједињених Америчких Држава, што је признато од стране већег броја тамошњих аутора.⁴ Основни проблем заштите индустријског дизајна у САД проистиче отуда што право САД не познаје посебно – *sui generis* субјективно право заштите индустријског дизајна, већ се дизајн примарно штити у оквирима патентног права као посебан облик патента – тзв. *design patent*.⁵ Лоцирање права заштите индустријског дизајна у оквире патентног права нема само термилошке, већ и суштинске последице по услове заштите. Поред тога што дизајн треба да буде нов, оригиналан и да се састоји од орнаменталних (естетских, нефункционалних) елемената, за заштиту индустријског дизајна додатно се захтева и да дизајн буде неочигледан (енг. *non-obvious*),⁶ што је услов који одговара услову постојања инвентивног нивоа у нашем патентном праву. Другим речима, да би дизајн био заштићен потребно је да превазилази рад „просечног дизајнера“ (енг. *mechanic skilled in art*).⁷ Овај услов, који је неизоставан у оцени патентбилности проналаска, нимало не одговара природи индустријског дизајна.⁸ Додатни проблем представља и чињеница да је апсолутно искључена заштита свих функционалних елемената производа, што не одговара потребама модерног дизајна који комбинује функционалне и естетске елементе.⁹ Оваква ситуација је принудила дизајнере и њихове правне следбенике да заштиту потраже у ауторском праву и праву жига, али ова права у правном систему САД-а су из различитих разлога неадекватна за заштиту индустријског дизајна.¹⁰

Већина европских држава, с друге стране, је своје системе заштите индустријског дизајна организовала према француском узору,¹¹ на

4 Тако: William T. Fryer II, „International Industrial Design Law Developments“, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Nr. 1/1993, 373; David Goldberg, „The Long and Winding Road: A History of the Fight over Industrial Design Protection in the United States“, *Journal of the Copyright Society*, 1997, 61; P. J. Saidman, T. Esquerra, 425.

5 Lena Schickl, „Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels“, *The Journal of World Intellectual Property*, Nr. 1–2/2013, 18.

6 *Ibid.*, 17.

7 Leonard Michaelson, „The Nature of the Protection of Artistic and Industrial Design“, *University of Miami Law Review*, Vol. 9, Nr. 2/1995, доступно на адреси: <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol9/iss2/3/>, 27. 12. 2020, 549.

8 Ово се показало и у пракси, па су тако судови САД-а у периоду од 60-тих до раних 80-тих година прошлог века у више од 70% судских поступака одбили да пруже заштиту индустријском дизајну. Вид. L. Schickl, 34.

9 *Ibid.*, 19.

10 S. Monseau, 513.

11 За право Уједињеног Краљевства вид. Brad Sherman, Lionel Bently, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, New York, 2002, 80.

коме је заснована и Париска конвенција из 1883. године. У европским правним системима субјективно право заштите индустријског дизајна је прихваћено као засебно *sui generis* право.¹² Правна заштита дизајна је раније била (претежним делом је и сада) на граници између патентног и ауторског права. Утицај патентног права је, међутим, био далеко јачи у овом периоду, па је заштита која се пружала била слична америчком *design patent*-у. Тако је према ранијем немачком праву и судској пракси индивидуалност као услов заштите подразумевала да су „модел или узорак (сада индустријски дизајн – *ирим. ауџора*) резултат индивидуалног стваралачког рада који превазилази просечне могућности дизајнера са познавањем дотичног подручја, а у вези с обележјима која су одлучујућа за естетско деловање модела или узорка.“¹³ Иако у то време у Закону о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања услов индивидуалности није био поменут, већ само услов новости, тадашња пракса Савезног суда СФРЈ је захтевала да модел или узорак буду неочигледни.¹⁴ Другим речима, они су морали бити резултат стваралачког рада аутора, тј. морали су бити резултат „одређене висине стваралаштва.“¹⁵ Дизајн је у овом периоду искључиво схватан као интелектуална творевина, премда је по закону био сврстан у знакове разликовања.¹⁶

До промена у схватању суштине и услова заштите индустријског дизајна долази усвајањем Директиве о правној заштити индустријског дизајна 1998. године¹⁷ и Уредбе о комунитарном дизајну 2001. године.¹⁸ Наиме, Европска унија је првонаведеним прописом најпре настојала да хармонизује правне прописе држава чланица, а затим је створила ново наднационално субјективно право заштите комунитарног дизајна који ће важити за територију целог јединственог тржишта. Оба прописа садрже исту дефиницију индустријског дизајна, а која је садржана и у нашем Закону о правној заштити индустријског дизајна.¹⁹ Индустријски

12 L. Schickl, 17.

13 Божин Влашковић, „Индивидуалност индустријског дизајна“, *Право и услуге* (ур. Миодраг Мићовић), Крагујевац, 2012, 560.

14 Закон о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања – ЗЗПТУЗР, *Службени лист СФРЈ*, бр. 34/81, чл. 25.

15 Миленко Манигодић, *Индустријски дизајн – заштитна модела и узорака у земљи и иностранству*, Београд, 1988, 49.

16 *Ibid.*, 10.

17 Директива о правној заштити индустријског дизајна из 1998. године (*Directive 98/71 on legal protection of designs*, OJ L 289, 28. 10. 1998; даље цитирано као: Директива).

18 Уредба о комунитарном дизајну из 2001. године (*Regulation 6/2002 on community design*, OJ L 3, 5. 1. 2002; даље цитирано као: Уредба).

19 Закон о правној заштити индустријског дизајна – ЗПЗИД, *Службени гласник РС*, бр. 104/2009, 45/2015, 44/2018 – др. закон.

дизајн представља тродимензионални или дводимензионални изглед целог производа, или његовог дела, који је одређен његовим визуелним карактеристикама, посебно линијама, контурама, бојама, обликом, текстуром и/или материјалима од којих је производ сачињен, или којима је украшен, као и њиховом комбинацијом.²⁰ У ЗПЗИД-у је у чл. 1 тач. 1 појашњено да спољашњи изглед производа подразумева укупан визуелни утисак који производ оставља на информисаног потрошача или корисника, а у следећој тачки да је информисани потрошач или корисник физичко лице које се редовно сусреће са типом производа о којима је реч.²¹ Као услови заштите су прописани новост, која подразумева да дизајн није постао доступан стручној јавности пре дана затраженог првенства, као и индивидуални карактер, који подразумева да се укупан утисак који дизајн оставља на информисаног корисника разликује од укупног утиска који оставља било који други раније доступни индустријски дизајн, а приликом оцене испуњености тог услова предвиђено је да ће се водити рачуна о степену слободе аутора приликом стварања индустријског дизајна.²² Поред тога, потребно је да спољашњи изглед производа не буде искључиво одређен техничком функцијом производа.²³

На овај начин, понуђен је систем заштите који далеко више одговара природи индустријског дизајна, што аутоматски повећава број индустријских дизајна који ће испуњавати услове за заштиту.²⁴ С једне стране, искључује се потреба да дизајн остварује инвентивни ниво или оригиналност. Потребно је само да буде различит – индивидуалан у односу на све постојеће. С друге стране, услов функционалности је блаже постављен него у америчком праву, јер је потребно да дизајн не буде искључиво одређен техничком функцијом производа, што заштићени дизајн прилагођава модерним решењима у примењеној уметности.²⁵

Оваква измена приступа правној заштити дизајна је довела и до другачијег поимања предмета заштите. Уместо да одлучујућа особина заштићеног дизајна буде креативност у његовом стварању, због чега му се као интелектуалној творевини пружа заштита, ново решење у први план ставља улогу коју дизајн има на тржишту – његову маркетиншку вредност. На тај начин, дизајн се, иако суштински интелектуална творевина, по својој природи приближава жигом заштићеној ознаци.

20 Упор.: Директива, чл. 1 ст. 1 тач. а; Уредба, чл. 3 ст. 1 тач. а; и ЗПЗИД, чл. 2 ст. 1.

21 У Директиви и Уредби није наведена оваква дефиниција спољног изгледа производа, али се до ње долази преко дефиниције индивидуалног карактера дизајна. Вид.: Директива, чл. 5; Уредба, чл. 6.

22 Директива, чл. 4 и 5; Уредба, чл. 5 и 6; ЗПЗИД, чл. 4 и 5.

23 Директива, чл. 7; Уредба, чл. 8; ЗПЗИД, чл. 8.

24 L. Schickl, 31.

25 *Ibid.*, 30.

III Однос заштићеног дизајна и жигом заштићене ознаке

1. Сличности предмета заштите

Индустријски дизајн је раније посматран искључиво као творевина људског духа. Међутим, изменама које су се десиле у праву Европске уније, у први план је стављена маркетиншка улога коју индустријски дизајн има на тржишту, те се он све више уподобљава знаковима разликовања. Према томе, основна сличност индустријског дизајна и жигом заштићене ознаке управо проистиче отуда што се примарно штити њихова улога коју имају на тржишту, а не креативност у њиховој изради. Наиме, услед постојања мноштва производа и услуга на тржишту произвођачи предузимају различите мере како би њихови производи били препознатљивији, а тиме се и купцима олакшава избор при куповини.²⁶ Име производа (ознака која је на њему – *џрим. ауџора*), дизајн производа или његове амбалаже и искуство које потрошач има у вези са понуђеним производом граде перцептуалну евалуацију потрошача о самом производу, односно стварају „имиц“ тог производа. Зато је за конкурентност производа далеко битније како потрошачи перципирају корист из наведеног производа од тога шта су његови стварни атрибути.²⁷

Промена која се десила у појму индустријског дизајна је управо индукована променама навика друштва. У потрошачком друштву, осуђеном на производе вештачки ограниченог трајања, појединцу је далеко битнија његова перцепција одређеног производа – „имиц“ (идеја да те производе користе богати, леви, паметни људи ма колико била ирационална)²⁸ од стварних естетских, функционалних и других карактеристика производа. За разлику од традиционалне теорије, која је у погледу индустријског дизајна сматрала да се њиме примарно штите естетске карактеристике производа, централно место у заштити права индустријског дизајна сада представља „имиц“ производа,²⁹ или сходно законском тексту – укупан општи утисак.

26 Божин Влашковић, „Обим заштите жига и права на индустријски дизајн и њихова колизија“, *XXI век – век услуга и услужној љрава* (ур. Миодраг Мићовић), Крагујевац, 2011, 215–216.

27 Радослав Сенић, Владимир Сенић, *Маркетинг менаџмент у туризму*, друго издање, Крагујевац, 2016, 213.

28 Слободан Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Београд, 2014, 185.

29 „Дизајн не служи само као средство комуникације о објективним особинама производа, већ се њиме преносе и информације о културним и друштвеним вредностима појединца који производ купује.“ S. Monseau, 502.

Међутим, укупан општи утисак о производу заштићени индустријски дизајн не гради самостално, већ заједнички са жигом заштићеном ознаком. Оба предмета заштите представљају носиоце информација на тржишту које потрошач перципира једновремено приликом доношења одлуке. Њихова заједничка функција је да утичу на одлуку потрошача при избору одређеног производа, чиме се остварује **функција разликовања роба и услуга на тржишту**. И раније је било прихваћено да се индустријским дизајном може вршити разликовање роба и услуга на тржишту.³⁰ Ипак, сматрамо да ова функција не може бити посматрана одвојено од функције разликовања роба и услуга коју врши жигом заштићена ознака. Иако правни систем прави разлику између ова два предмета заштите и њихове улоге, просечни потрошач их перципира истовремено, те њихово дејство и функција морају бити јединствене и заједничке.

Истовременост перцепције, према нашем мишљењу, са собом носи и још једну заједничку функцију, а то је **функција указивања на порекло**, која се иначе не приписује индустријском дизајну. Иако је познато да елементи дизајна (облик и боја производа) могу служити као ознака којом се указује на порекло робе и услуга и бити заштићени жигом, сматрамо да је могуће да индустријски дизајн производа заједно са робним или услужним знаком укаже на порекло производа, чак и када његови елементи не стекну секундарно значење, односно постану препознатљива карактеристика робе неког произвођача. Као што смо раније нагласили, перцепција ових предмета заштите је истовремена и заједничка, те уколико се потрошач на тржишту сретне са производом који носи жигом заштићену ознаку одређеног произвођача, али чији дизајн не одговара дотадашњем изгледу тог производа (уколико су промене драстичне, нпр. флаша *Coca-cola*[®]-е се од досадашњег облика промени у облик коцке или квадра), доћи ће до колизије информација које носе знак и дизајн. У тој ситуацији, потрошач ће бити збуњен и може се десити да се не одлучи за куповину тог производа мислећи да није реч о производу произвођача који је намеравао да купи. Другим речима, мора постојати сагласје информација о пореклу које носе знак и дизајн производа како би потрошач био сигуран да купује производ жељеног произвођача. Да би се ова аномалија исправила и смањио перцепциони ризик код потрошача,³¹ приликом промене дизајна или ребрендинга, потребно је извршити екстензивну рекламну активност (нпр. „од сада у новом паковању“). На овај начин се потрошачи алтернативним информационом каналом обавештавају о исправности информације о

30 Зоран Миладиновић, *Право интелектуалне својине*, Крагујевац, 2009, 103.

31 Р. Сенић, В. Сенић, 213.

пореклу производа, коју носи индустријски дизајн. Аргумент који ово потврђује јесте и чињеница да се приликом кривотворења робе редовно истовремено повређује и жиг и право заштите индустријског дизајна, односно истовремено копирају оба предмета заштите.

Поред наведених сличности у погледу функција које обављају, сличност жигом заштићене ознаке и индустријског дизајна постоји и у погледу теста функционалности. Наиме, и ЗПЗИД-ом³² и ЗЖ-ом³³ се као сметња за пружање заштите предвиђа функционалност елемената предмета заштите. Разлог за предвиђање ове забране јесте спречавање да се пружи дугорочна или додатна заштита за проналаске након истека патентноправне заштите – било у праву индустријског дизајна, било у праву жига.³⁴ Сем тога, постоји и потреба да се направи јасно подвајање између различитих предмета заштите у правима интелектуалне својине. Притом, треба имати у виду и чињеницу да се тест функционалности у праву жига уводи само онда када се жигом штите елементи индустријског дизајна.

2. Разлике предмета заштите

Иако смо изнели схватање да постоји поклапање у функцијама разликовања роба и услуга на тржишту и указивања на порекло између индустријског дизајна и робног или услужног знака, то не значи да постоји поклапање у погледу свих функција. Наиме, иако на перцепцију потрошача делују заједнички, њихово дејство на ту перцепцију није увек и искључиво јединствено. Промена дефиниције индустријског дизајна није довела до потпуног искључења естетске функције³⁵ овог предмета заштите, која је по правилу код робног или услужног знака занемарујућа чак и кад постоји. С друге стране, дејство жига је првенствено повезано са позитивним искуством потрошача у вези са куповином одређеног производа, односно са изграђеним поверењем у тај производ. Приликом доношења одлуке купца, некада ће превагу остварити естетика, односно пријатни утисак који на појединца оставља одређени производ,³⁶ а некада поверење у сам тај производ,³⁷ зависно од производа који купује на

32 ЗПЗИД, чл. 8.

33 ЗЖ, чл. 5. ст. 1 тач. 4.

34 Harold R. Weinberg, „Trademark Law, Functional Design Features, and the Trouble with TrafFix“, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 9, Nr. 1/2001, 4.

35 З. Миладиновић, 103.

36 Нпр. потрошач одустане од Nike® патика, које редовно купује, јер му се тренутно свиђа више addidas®-ов модел који је изложен у радњи.

37 Нпр. потрошач се одлучује за ципеле одређене марке (знака), јер му у прошлости такве ципеле нису пропуштале кишу.

тржишту и потреба које жели да задовољи. Притом, треба имати у виду да ова дејства никако нису супротстављена нити подвојена, већ само да код одређеног потрошача приликом једне одређене куповине могу довести до различитих избора.

Разлика између индустријског дизајна и жигом заштићене ознаке постоји у погледу примене начела специјалности. Због тога што је код жигом заштићене ознаке наглашенија улога спречавања забуне на тржишту, код жига је предвиђена примена начела специјалности. Робни или услужни знак се жигом штити за одређену робу или услугу, и иста може бити употребљена од стране трећих лица на производу који није исти или истоврстан, осим уколико то не утиче на репутацију чувене ознаке. Насупрот томе, у Уредби Европске уније о комунитарном дизајну и правима држава чланица не предвиђа се примена начела специјалности код индустријског дизајна, већ се индустријски дизајн штити у односу на све производе који га садрже,³⁸ а такво решење је садржано и у важећем чл. 41 ст. 1 ЗПЗИД.³⁹ Ова разлика у претежној мери утиче на разлику обима права заштите индустријског дизајна и жига.⁴⁰

У вези са обимом права заштите индустријског дизајна и жига још треба указати на то да се код утврђивања сличности међу предметима заштите користе различити стандарди. Код жигом заштићене ознаке, сличност се цени према стандарду просечног потрошача, док је код индустријског дизајна стандард информисани корисник, као лице које се редовно сусреће са предметима који се упоређују. Стандард пажње информисаног корисника по правилу је виши од пажње просечног потрошача.⁴¹

Коначно, стандард који се примењује у оцени функционалности заштите није исти. Жигом заштићени знак (или можда боље рећи елементи дизајна када се штите жигом), поред тога што не сме бити искључиво одређен самом техничком функцијом производа (што је услов и код права заштите индустријског дизајна), не сме се састојати ни од обележја којима се даје битна вредност роби. Овде видимо да се додатно примењује и услов тзв. „естетске функционалности“, који није сметња у праву заштите индустријског дизајна.

38 Б. Влашковић (2011), 226.

39 „Право које се стиче на основу регистрованог индустријског дизајна обухвата сваки индустријски дизајн који на информисаног корисника не оставља другачији укупан утисак.“ Вид. ЗПЗИД, чл. 41 ст. 1.

40 Б. Влашковић (2011), 224–227.

41 Б. Влашковић (2012), 565.

3. Преклапање у заштити

Приказане сличности и разлике између индустријског дизајна и жигом заштићене ознаке указују на постојање корелације међу њима. Оваква корелација отвара могућност да се предмет заштите жига штити правом заштите индустријског дизајна, као и да се индустријски дизајн штити жигом. У оваквим ситуацијама кажемо да долази до преклапања (енг. *overlap*) у заштити.

Прва могућност је ређе присутна у пракси. Наиме, када је реч о графичким ознакама, оне могу бити одређеног естетског квалитета, па чак могу бити и засебна ауторска дела.⁴² Отуда постоји могућност да се ови жигови употребе као мотив у креирању новог индустријског дизајна. Не постоји препрека ни да вербални знакови буду употребљени као елемент индустријског дизајна. У оба случаја треба водити рачуна о томе да се на овај начин не повреди туђи жиг.⁴³ Ово би посебно могло бити занимљиво у случају када се за дизајн одређеног производа користе ознаке заштићене чувеним жиговима, јер би њихова репутација могла бити употребљена и за индустријски дизајн другог производа. У таквој ситуацији би било интересантно испитати да ли се обим заштите ових ознака простира и на индустријски дизајн. У теорији постоји став да употреба жигом заштићене ознаке као украса на другој роби мора остати изван обима заштите жига, чак и када је реч о чувеним знаковима, будући да је улога ознаке само да направи разлику између исте или истоврсне робе и услуга различитих произвођача, а у случају чувених ознака, без обзира на врсту робе.⁴⁴

Друга опција за преклапање у заштити је у пракси далеко чешћа. Наиме, старија америчка теорија права жига је била искључива у ставу да се елементи дизајна производа не могу штити жигом.⁴⁵ Међутим, како се временом мењао концепт права жига од почетне идеје да се жи-

42 Због тога је Законом о жиговима у чл. 6 ст. 1 тач. 5 као релативна сметња за признавање заштите жигом предвиђено да се не може као жиг заштитити ознака којом се вређају туђа ауторска права или друга права индустријске својине. Закон о жиговима – ЗЖ, *Службени гласник РС*, бр. 6/2020.

43 ЗПЗИД-ом је као сметња предвиђено да се не може одобрити заштита индустријском дизајну који користи препознатљив знак, а закон којим се уређује такав знак омогућава носиоцу права на знак право да забрани такво коришћење. ЗПЗИД, чл. 9.

44 С. Марковић, 203.

45 Сматрало се да су елементи дизајна неподобни за разликовање роба и услуга и да се вештачки намеће заштита жигом, која је супротна њиховој природи. W. L. P. A. Molengraaff, „Nature of the Trade-Mark, 1919–1920“, *The Yale Law Journal*, Vol. 29, Nr. 3/1920, доступно на адреси: <https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2726&context=yjlj>, 27. 12. 2020, 303–304.

гом остварује разликовање роба и услуга на тржишту у општем интересу конкуренције и приближавао својинском концепту права жига, тако су надлежни органи све више почели да у пракси прихватају могућност да се жигом заштите и елементи дизајна производа.⁴⁶ У судској пракси САД-а посебно су развијани доктрина и услови заштите елемената дизајна жига, што је било индуковано изразито лошом заштитом индустријског дизајна у овој земљи. С друге стране, права европских држава и Европске уније су могућност овакве заштите уводиле постепено кроз своје прописе.⁴⁷ И у једном и у другом правном систему призната је могућност заштите жигом у погледу облика (тродимензионални знакови у европском праву) и боје производа као елемената дизајна. *Trade dress* у праву САД-а не представља у потпуности пандан тродимензионалној ознаци, већ је појам шири и може обухватати различите карактеристике робе.⁴⁸ Боја ће се постепено издвајати као засебан знак, иако је првобитно била штићена као део *trade dress*-а.⁴⁹

Основни проблем код заштите елемената дизајна производа као жига проистиче отуда што потрошачи ове елементе примарно опажају као естетске.⁵⁰ Раније смо навели да потрошач жигом заштићену ознаку перципира истовремено са ознаком која се налази на производу и да у садејству са том ознаком индустријски дизајн може имати и дистинктивно дејство. Међутим, у ситуацији када дизајн делује самостално као знак за разликовање роба или услуга он мора остварити виши степен дистинктивности како би код потрошача створио асоцијацију на одређеног произвођача. Виши степен дистинктивности може бити

46 Више о овоме, као и оспоравању својинског концепта жига, вид. Glynn S. Lunney Jr., „Trademark Monopolies“, *Emory Law Journal*, Vol. 48, Nr. 2/1999, доступно на адреси: <https://scholarship.law.tamu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1475&context=facscholar>, 27. 12. 2020, 374 и даље.

47 Уредба Европске уније о комунитарном жигу (*Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark*, OJ L 154, 16. 16. 2017), чл. 4.

48 *Trade dress* (енг. дослован превод је изглед производа) се у америчкој судској пракси дефинише као „потпуни приказ или укупна појава производа који се може састојати од величине, облика, боје, комбинације боја или чак посебних продајних метода.“ Пресуда у случају *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.* 1983. Наведено према: Gary Myers, „Statutory interpretation, property rights, and boundaries: The nature and limits of protection in trademark dilution, trade dress, and product configuration cases“, *Columbia–VLA Journal of Law & The Arts*, Nr. 3–4/1999, 242.

49 Прекретницу представља пресуда *Qualitex* Врховног суда САД-а. G. Myers, 249. Пандан овој пресуди је пресуда Суда правде Европске уније у случају *Libertal C-104/01* од 6. 5. 2003. године.

50 Божин Влашковић, „Тродимензионални и жигови у боји“, *Право и привреда*, бр. 4–6/2011, 837.

инхерентан елементу дизајна⁵¹ или може бити стечен употребом у промету.⁵²

Други битан услов који је потребан да би се елементи дизајна заштитили жигом јесте одсуство функционалности. На овај начин се спречава пружање додатне или перманентне заштите за проналаске.⁵³ Притом, индустријски дизајн поред естетике увек укључује одређени степен функционалности, нарочито код модерних дизајна који су симбиоза функционалности и естетике. Отуда се и у праву жига, као и праву заштите индустријског дизајна, као услов заштите захтева да жиг не буде **искључиво** условљен природом производа или његовом техничком функцијом.⁵⁴ Стандард заштите подразумева, заправо, да је изглед одређеног елемента дизајна арбитреран, условљен вољом аутора, а не техничком функцијом, како би се спречило монополизовање функције одређеног производа која је прешла у јавни домен.⁵⁵ Специфично за заштиту елемената дизајна жигом је примењивање доктрине тзв. „естетске функционалности“. Према ЗЖ, овај услов подразумева да се не може заштитити облик или други елемент дизајна производа уколико он даје битну вредност роби.⁵⁶ Наиме, ова доктрина⁵⁷ је више пута мењала своја значења, те се тако од почетних схватања у пресуди *Pagliari*, према којима је била апсолутно искључена могућност заштите свих естетских елемената, самим тим и дизајна уопште,⁵⁸ дошло до схватања да је заштита жигом искључена једино у ситуацијама када би дизајн који се жели заштитити био једино могућ код тог производа или би био значајно бољи од других. У таквој ситуацији, конкурентима не би било остављено довољно простора за даљи развој, што је став изражен у пре-

51 На пример, облик пралине. Вид. пресуда Савезног врховног суда Немачке у случају *Pralinenform* од 25. 1. 2007. године. Наведено према: Б. Влашковић (2011а), 834; или изглед ресторана, пресуда Врховног суда САД у случају *Two pesos* из 1991. Наведено према: G. Myers, 247.

52 Љубичаста боја *Milka*® чоколаде у пресуди Савезног врховног суда Немачке у случају *Lila-Schokolade* – I ZR 91/02 од 7. 10. 2004. Наведено према: Божин Влашковић, „Обим заштите жигова којима је заштићена боја у новом немачком праву“, *Право и њиврега*, бр. 7–9/2014, 33.

53 Тако је Врховни суд САД одбио да призна као *trade dress* изглед саобраћајног знака, који је раније био заштићен патентом за проналазак сталка за саобраћајни знак. Вид. Пресуда у случају *Traffix* из 2001. Н. R. Weinberg, 3 и даље.

54 Уредба о комунитарном жигу, чл. 7 ст. 1 тач. е; ЗЖ, чл. 5 ст. 1 тач. 4.

55 Dratler Jay Jr., „Trademark Protection for Industrial Designs“, *University of Illinois Law Review*, Nr. 44/1989, 900.

56 ЗЖ, чл. 5 ст. 1 тач. 4; Уредба о комунитарном жигу, чл. 7 ст. 1 тач. е.

57 Развијена је из Ристејтмента о накнади штете (*Restatement of torts*) из 1938. године.

58 Н. R. Weinberg, 16.

суди *Morton-Norwich*,⁵⁹ а исти став је заузео и Суд правде Европске уније одлучујући о регистрацији тродимензионалног комунитарног жига за облик звучника.⁶⁰

IV Закључак

Измене у праву индустријског дизајна које је спровела Европска унија су значајно утицале на његов појам, али и на однос са другим правима интелектуалне својине, посебно са жигом. Промене које су се десиле у праву утицале су и на промену начина на који се дизајн као заштићено добро поима, те је према садашњој дефиницији индустријски дизајн знатно ближи робном или услужном знаку. Уместо саме креације као интелектуалне творевине, заштићено добро је дејство које дизајн има на потрошача у тржишној комуникацији. Отуда индустријски дизајн, слично и сагласно знаку који се штити жигом, остварује функцију разликовања производа на тржишту, а заједно са жигом и функцију указивања на порекло производа. Сличност ових предмета заштите огледа се и у томе што предмет заштите не могу бити функционални елементи производа. Разлике се, с друге стране, огледају у томе да се дизајном остварује и естетска функција, будући да представља и естетску творевину, што је код робног или услужног знака од секундарне важности. Ова разлика, ипак, не гради непремостиву препреку између индустријског дизајна и жигом заштићене ознаке, те је тако могуће да се у праву заштите индустријског дизајна као елемент дизајна заштити жигом заштићена ознака, као и да облик и боја производа, као елементи дизајна, буду заштићени жигом.

Анализа природе индустријског дизајна и робног или услужног знака нам помаже да будућа законодавна решења у овој области боље прилагодимо природи ових предмета заштите и евентуално њиховој корелацији, као и условима под којима се она дешава. Стога је потребно даље развијати теорију у домену природе ових предмета заштите и њихове међусобне корелације.

59 *Ibid.*, 22.

60 *Bang & Olufsen A/S v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)*, Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 6 October 2011, Case T-508/08.

Коришћена литература

- Bainbridge David, „Industrial Design Law“, *Information & Communications Technology Law*, Vol. 5, Nr. 3/1996, доступно на адреси: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/infctel5&div=24&id=&page=>, 27. 12. 2020.
- Barrère Christian, Delabruyere Sophie, „Intellectual property rights on creativity and heritage: the case of the fashion industry“, *European Journal of Law and Economics*, Nr. 3/2011.
- Влашковић Божин, „Обим заштите жига и права на индустријски дизајн и њихова колизија“, *XXI век – век услуга и услужној права* (ур. Миодраг Мићовић), Крагујевац, 2011. (Vlašковић Božin, „Obim zaštite žiga i prava na industrijski dizajn i njihova kolizija“, *XXI vek – vek usluga i uslužnog prava* (ur. Miodrag Mićović), Крагујевац, 2011)
- Влашковић Божин, „Тродимензионални и жигови у боји“, *Право и привреда*, бр. 4–6/2011а. (Vlašковић Božin, „Trodimenzionalni i žigovi u boji“, *Pravo i privreda*, br. 4–6/2011a)
- Влашковић Божин, „Индивидуалност индустријског дизајна“, *Право и услуга* (ур. Миодраг Мићовић), Крагујевац, 2012. (Vlašковић Božin, „Individualnost industrijskog dizajna“, *Pravo i usluge* (ur. Miodrag Mićović), Крагујевац, 2012)
- Влашковић Божин, „Обим заштите жигова којима је заштићена боја у новом немачком праву“, *Право и привреда*, бр. 7–9/2014. (Vlašковић Božin, „Obim zaštite žigova kojima je zaštićena boja u novom nemačkom pravu“, *Pravo i privreda*, br. 7–9/2014)
- Goldenberg David, „The Long and Winding Road: A History of the Fight over Industrial Design Protection in the United States“, *Journal of the Copyright Society*, 1997.
- Jay Jr. Dratler, „Trademark Protection for Industrial Designs“, *University of Illinois Law Review*, Nr. 44/1989.
- Lunney Jr. Glynn S., „Trademark Monopolies“, *Emory Law Journal*, Vol. 48, Nr. 2/1999, доступно на адреси: <https://scholarship.law.tamu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1475&context=facscholar>, 27. 12. 2020.
- Манигодић Миленко, *Индустријски дизајн – заштитна модела и узорка у земљи и иностранству*, Београд, 1988. (Manigodić Milenko, *Industrijski dizajn – zaštita modela i uzoraka u zemlji i inostranstvu*, Београд, 1988)
- Марковић Слободан, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Београд, 2014. (Marković Slobodan, *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, Београд, 2014)

- Миладиновић Зоран, *Право интелектуалне својине*, Крагујевац, 2009. (Miladinović Zoran, *Pravo intelektualne svojine*, Kragujevac, 2009)
- Michaelson Leonard, „The Nature of the Protection of Artistic and Industrial Design“, *University of Miami Law Review*, Vol. 9, Nr. 2/1995, доступно на адреси: <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol9/iss2/3/>, 27. 12. 2020.
- Molengraaff W. L. P. A., „Nature of the Trade-Mark, 1919–1920“, *The Yale Law Journal*, Vol. 29, Nr. 3/1920, доступно на адреси: <https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2726&context=yjl>, 27. 12. 2020.
- Monseau Susanna, „The Challenge of Protecting Industrial Design in a Global Economy“, *Texas Intellectual Property Law Journal*, Vol. 20, Nr. 3/2012.
- Myers Gary, „Statutory interpretation, property rights, and boundaries: The nature and limits of protection in trademark dilution, trade dress, and product configuration cases“, *Columbia-VLA Journal of Law & The Arts*, Nr. 3–4/1999.
- Saidman Perry J., Theresa Esquerra, „A Manifesto on Industrial Design Protection: Resurrecting the Design Registration League“, *Journal of the Copyright Society*, 2007.
- Сенић Радослав, Сенић Владимир, *Маркетинг менаџмент у туризму*, друго издање, Крагујевац, 2016. (Senić Radoslav, Senić Vladimir, *Marketing menadžment u turizmu*, drugo izdanje, Kragujevac, 2016)
- Sherman Brad, Bently Lionel, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, New York, 2002.
- Schickl Lena, „Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels“, *The Journal of World Intellectual Property*, Nr. 1–2/2013.
- Weinberg Harold R., „Trademark Law, Functional Design Features, and the Trouble with Traffix“, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 9, Nr. 1/2001.
- Fryer II William T., „International Industrial Design Law Developments“, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Nr. 1/1993.

Nikola MILOSAVLJEVIĆ

Lecturer at the University of Kragujevac Faculty of Law, Serbia

THE RESEMBLANCE, DIFFERENCES, AND CORRELATION BETWEEN TRADEMARK AND INDUSTRIAL DESIGN

Summary

The changes that have occurred in the European Union design protection law have essentially modified the very notion of industrial design, and the function that it has on the market became more emphasized. Therefore, the nature of the industrial design became more similar to the nature of the trademark, which makes it possible for us to analyse their correlation. In the following paper the author examines the definition and the nature of industrial design using the comparative and historical scientific method. Then he compares the industrial design to a trademark by examining resemblance, differences, and overlap regarding the legal protection of these intellectual property rights. The purpose of such a paper is to make conclusion about the polyvalent nature of industrial design and explore if there are some functions of industrial design in the market that have not been attributed to it so far.

Key words: *Industrial Design. – Trademark. – Design Right. – Trademark Protection. – Comparison.*

Датум пријема рада: 7. 4. 2021.

Датум исправке рада: 12. 5. 2021.

Датум прихватања рада: 18. 5. 2021.