

УДК: 347.78(73:4-672EU) ; 658.512.2:347.77.01

CERIF: S 124, S 144

ТИП РАДА: ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

DOI: 10.55836/PiP_22210A

Никола МИЛОСАВЉЕВИЋ*

асистент Универзитета у Крагујевцу – Правног факултета, Србија

НЕУСЛОВЉЕНОСТ ФУНКЦИЈОМ ПРОИЗВОДА КАО УСЛОВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА ЗАШТИТЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

Сажетак

Аутор у раду анализира нефункционалности као један од најзначајних услова за признање права заштитне индустријског дизајна. Најпре се испитује оштри њојам, врсте и значај нефункционалности као услова за заштитну примену методе астракције. Након тога се, применом компаративне методе, анализирају најважнији аспекти у примени овог услова у америчком и европском праву и врши њихово поређење. На крају је изложен циљ сprovedене анализе, а то је ујодобљавање српског права кријеријумима у одлучивању који у овој области постоје у свету.

Кључне речи: *Индустријски дизајн. – Неусловљеност функцијом производа. – Доктрина функционалности. – Компарација. – DOCERAM.*

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

I Увод

Неусловљеност функцијом производа, уз новост и индивидуални карактер индустријског дизајна, представља један од основних услова за признање права заштите индустријског дизајна. Међутим, за разлику од услова новости и индивидуалног карактера, неусловљеност функцијом производа се обично дефинише као негативан услов, односно сметња. Другим речима, како би се дизајн могао заштитити, неопходно је да дизајн није условљен, односно диктиран техничком функцијом. Иако је овај услов присутан у готово свим правним системима, постоје извесне разлике у његовој примени и схватању. Стога, постоји потреба да, након што изложимо елементе који су у примени овог услова заједнички за све правне системе, анализирамо разлике и сличности које у овом домену постоје у америчком и европском праву. Ова анализа би требало првенствено да послужи нашем праву, у коме је овај институт регулисан на исти начин као и у другим европским земљама, у складу са обавезом хармонизације. Страна права нам отуда потенцијално могу помоћи у погледу критеријума за примену овог услова који, као што ћемо видети, није претерано исцрпно регулисан.

II Доктрина (не)функционалности

1. Појам и значај

Условљеност функцијом производа као појам у праву заштите индустријског дизајна се изједначава са појмом техничке функције. Другим речима, овај услов треба схватити као одсуство техничке функције, при чему појам технике треба разумети у значењу уобичајеном за право интелектуалне својине. Ово постаје јасније када се у везу са овим појмом доведу разлози његовог прописивања. Генерално гледано, могу се извести три основна разлога за прописивање ове доктрине. Први разлог подразумева потребу да се спречи заштита проналазака у оквиру права заштите дизајна. Другачије речено, применом доктрине функционалности се, заправо, успоставља гранични појас између патентног и права заштите индустријског дизајна. Други разлог се тиче односа према другим учесницима на тржишту. Наиме, применом доктрине функционалности се обезбеђује слобода конкуренције у погледу оних елемената производа који обављају неку одређену функцију. Уколико би се право заштите индустријског дизајна протезало и на ове елементе, то би значило да би његов носилац могао да забрани свим трећим лицима да се користе функционалним елементом производа који је већ прешао

у јавни домен, или је обухваћен патентом другог лица. Како титулар права заштите дизајна није учествовао у креирању овог функционалног дела, то би он убирао екстра профите у погледу остварења у које није улагао, чиме би се створио обичан, а не прогресиван монопол на тржишту. Коначно, трећи разлог је повезан са претходним, а полази од тзв. теорије награда.¹ Наиме, будући да код производа који су у целости функционални, хипотетички, не постоји слободан простор за дејство аутора дизајна, те у том смислу не постоји ни креативни допринос аутора дизајна створеном облику. Стога му није оправдано ни признати искључиво субјективно право.²

Сваком од наведених разлога би се могла упутити одређена критика. Наиме, првом разлогу би се донекле могло замерити да није могуће наћи дизајн који у себи не садржи и функционалне и естетске елементе. Ово у складу са модерним схватањем дизајна да „форма прати функцију“, што је било прихваћено и приликом усвајања прописа Европске уније у овој области.³ Главна разлика рада дизајнера у односу на просто улепшавање производа се огледа управо у слободи аутора да у нови облик укључи и распореди одређене функционалне елементе. Отуда је врло тешко, ако не и нерационално, повлачити било какве оштре границе у овом домену, а у случају евентуалне грешке, разлика у трајању заштите је свега пет година. Други разлог, који се тиче заштите конкуренције на тржишту, такође, можемо побијати са аспекта рока трајања права заштите индустријског дизајна. Наиме, за разлику од права жига, које макар теоријски може трајати неограничено, право заштите индустријског дизајна је ограничено на период од 25 година. Другим речима, конкуренти, чак и у случају непостојања наведене доктрине не би били у тој мери ограничени да не могу да издрже конкурентски притисак монополисте у ограниченом временском периоду.⁴ Трећи разлог се темељи на учењима школе природног права, која се у теорији данас сматрају анахроним и неактуелним. Наиме, прихваћено је становиште да се искључива права интелектуалне својине на тржишту примарно признају због њиховог позитивног конкурентског ефекта и

1 Теорија награда се ослања на природноправно схватање права интелектуалне својине, према коме појединцу који је створио одређену интелектуалну креацију треба признати право на плодове те креације.

2 Lionel Bentley, Brad Sherman, *Intellectual property law*, London, 2001, 618.

3 Европска комисија, *Зелени папир о јавној заштити индустријског дизајна* (European Commission, *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs*), даље у фуснотама: Зелени папир, 24.

4 Jason J. Du Mont, Mark D. Janis, „Functionality in Design Protection Systems“, *Journal of Intellectual Property Law*, Nr. 261/2012, 263.

спречавања *free-riding*-а.⁵ Ипак, не може се због неактуелности побити чињеница да ова теорија има своју дубоку основу у принципу правичности – појединцу који је нешто створио својим радом, па и интелектуалним, треба признати право на уживање плодова тог рада.

2. Врсте функционалности

У оквирима теорије и судске праксе разликује се више врста функционалности. Стога је по различитим критеријумима могуће направити различите поделе функционалности.

Будући да се као начело примењује у различитим областима права интелектуалне својине, разликујемо функционалност у праву заштите дизајна, функционалност у ауторском праву и функционалност у праву жига. Стандарди функционалности у ове три гране се у одређеној мери разликују. Тако се у праву заштите индустријског дизајна сматра да је дизајн функционалан уколико је облик производа искључиво диктиран функцијом производа. Стога га у праву заштите индустријског дизајна и називамо другачије – условљеност функцијом производа. У ауторском праву, нефункционалност се постиже доктрином одвојености (енг. *separability doctrine*, итал. *scindibilità*), којом се заправо спречава да ауторским правом буду заштићени функционални елементи које индустријски дизајн садржи. Коначно, у праву жига су стандарди нефункционалности најоштрији, имајући у виду пре свега могућност неограниченог трајања жига. У том смислу, нефункционалан ће бити онај облик којим се не повређује конкуренција.⁶

Затим, амерички суд је у предмету *In re Morton Norwich* направио разлику функционалности *de jure* и функционалности *de facto*. Према ставу из наведене одлуке, *de jure* функционалност подрзумева да треба одбити регистрацију дизајна уколико је облик производа у потпуности диктиран функцијом производа. Функционалност *de facto*, с друге стране, представља сиву зону функционалности. Према схватању суда у овој одлуци, облик производа је *de facto* функционалан онда када није могуће исту функцију остварити било којим другим обликом, иако сам облик није диктиран функцијом.⁷

У европском правном кругу прави се разлика између мандаторне (обавезујуће) и каузативне (узрочне) функционалности. Мандаторна

5 Paul Torremans, *Holyoak & Torremans Intellectual Property Law*, Oxford, 2019, 24.

6 Orit Fischman Afori, „The Role of the Non-Functionality Requirement in Design Law“, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Nr. 1/2010, 850–859.

7 Perry J. Saidman, „Functionality and Design Patent Validity and Infringement“, *Journal of The Patent and Trademark Office Society*, 2009, 316.

функционалност подразумева да ће облик производа бити условљен функцијом у оним ситуацијама у којима је аутор дизајна био „у обавези“ да примени одређени облик. Такав облик је условљен функцијом производа будући да се ниједним другим обликом не може постићи иста техничка функција. Насупрот томе, козативна функционалност подразумева да ће облик или елементи облика бити условљени функцијом производа уколико је намера аутора дизајна, субјективно или објективно гледано, била усмерена ка томе да облик или елемент буду функционални.⁸ Мандаторна функционалност искључује далеко мањи број дизајна из заштите за разлику од козативне функционалности.⁹

У зависности од тога да ли се обликом постиже одређени корисни или трговински ефекат, правимо разлику између утилитарне (корисне) и естетске функционалности. Естетска функционалност је искључиво везана за право жига и према њој се функционалним сматра и онај облик производа који услед своје лепоте привлачи потрошаче да га купе. Тако је у предмету *Pagliari v. Wallace* суд закључио да је облик керамичких ваза функционалан будући да се вазе и остали украсни предмети купују управо због њихове естетичности, која мора остати доступна конкурентима. Касније ће овакво становиште бити измењено, па ће стандард бити уподобљен стандарду утилитаристичке функционалности из пресуде *Traffix* према коме се заправо мора ценити у конкретном случају да ли се таквим обликом повређује конкуренција.

Иако је као, што видимо, доктрина функционалности са разлогом развијенија у области права жига, у наставку рада пажњу ћемо поклонити неусловљености функцијом производа као услову у правној заштити индустријског дизајна. Ипак, мора се признати да се бројни принципи постављени у праву жига примењују и у области заштите индустријског дизајна.

III Амерички приступ доктрини функционалности

Доктрина функционалности је у праву САД развијена из судске праксе на бази услова орнаменталности који је у америчко право уведен 1902. године изменом Патентног закона (*Patent act*). Дизајн се првенствено штити у патентном праву кроз посебан институт патента за дизајн (*design patent*), који се од обичног (утилитарног) патента разликује само у погледу услова и рока заштите. Патент за дизајн је уведен 1842. године и један од предвиђених услова заштите је била „корисност“. Законом о

8 L. Bentley, B. Sherman, 618–619.

9 Charles Gielen, Verena von Bombhard (eds.), *Concise European Trademark and Design Law*, Alphen aan den Rijn, 2017, 647.

изменама и допунама из 1902. године, услов „корисности“ је замењен условом „орнаменталности“ који се до данас примењује.¹⁰ Увођење услова орнаменталности је имало за циљ да послужи као пандан услову „корисности“ код утилитарних патената. Њиме се заправо подразумева естетичност, односно естетска лепота, која је услов за заштиту патентом за дизајн.¹¹

Поред тога, орнаменталност је била схваћена као супротност функционалности, односно орнаменталност је у судској пракси све више почела да добија значење неусловљености функцијом производа. Међутим, оно што се посебно јавило као спорно, јесте питање обима примене начела функционалности. Наиме, поставило се питање да ли је потребно функционалност разматрати у односу на појединачне елементе дизајна или у односу на дизајн у целисти. Реч је заправо о измени која је у америчком праву настала након што је одбачен *points of novelty* тест за утврђивање новости. Наиме, наведени стандард је подразумевао да надлежни орган мора утврдити у којим је елементима (*points*) дизајн нов у односу на „стање дизајна“. Међутим, након пресуде *Egyptian Goddess* и *International Seatrade* коначно је одбачен наведени тест за утврђивање новости и замењен тестом укупног утиска који дизајн оставља на потрошача. Стога је изражено схватање да будући да се новост више не испитује аналитички, да ни услов орнаменталности не треба надаље испитивати аналитично.¹² Ово питање није безначајно будући да сви дизајни у одређеној мери морају бити функционални. Замислимо је да дизајн као целина не буде функционалан, али да ако би се посматрао аналитично, већина елемената буде функционална, што би водило његовом поништају.

У пресуди америчког Апелационог суда за подручје Федерације (*Federal Circuit*) *Lee v. Dayton-Hudson* из 1988. године, суд је након што је утврдио да се масажер за леђа састоји из ручице и две лоптице којима се врши масирање, нашао да укупно гледано изглед наведеног масажера не одаје утисак функционалности. Другим речима, у овој пресуди је суд ценио функционалност са аспекта укупног утиска који дизајн оставља. Исти суд је у предмету *Elmer v. ICC Fabricating* из 1995. године задржао наведени став, те је функционалност лежећег полицајца ценио имајући у виду целокупан дизајн, а не посебно сваки елемент. До одступања долази након пресуде истог суда *OddzOn Products v. Just Toyz* из 1997. године. У тој пресуди, суд је први пут применио *points of functionality* тест, односно аналитично испитивање функционалности дизајна. Суд је

10 Gerame Dinwoodie, Mark Janis, *Trade Dress and Design Law*, Austin, 2010, 319.

11 J. J. Du Mont, M. D. Janis, 264–271.

12 *Ibid.*, 271–273.

испитивао само нове нефункционалне (орнаменталне) елементе, а не укупан изглед.¹³ Очекивало се да овај суд након пресуде *Egyptian Goddess* из 2008. године, у којој је одбачен *points of novelty* тест, одбаца и аналитично разматрање функционалности, али се то није десило. Наиме, у пресуди *Richardson v. Stanley Works* из 2010. године, суд је сваки од елемената алатке провукао кроз тест функционалности, премда је претходно ценио укупан општи утисак приликом утврђивања повреде. Тиме је задржан мозаични приступ у анализи условљености функцијом производа. Овај став је једнодушно критикован у теорији и истакнути су бројни аргументи због чега је потребно превазићи мозаични приступ у анализи.¹⁴

У погледу стандарда за оцену условљености функцијом производа, треба рећи да је у области патената за дизајн „позајмљен“ тест алтернативног дизајна из права жига, који одговара мандаторној функционалности у европском праву. Стандард алтернативног дизајна је преузет из поменуте одлуке *In re Morton Norwich* и подразумева да ће се дизајн сматрати условљеним функцијом производа само уколико не постоји ниједан други облик којим се може постићи исти технички ефекат. У области дизајна за patente овај стандард ће први пут бити примењен у пресуди Апелационог суда за федерално подручје *Berry Sterling*, а након тога ће бити примењен и у одлукама *Hupp v. Siroflex*, *Rosco v. Mirror Lite*, као и у одлуци *Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp* 1997. године.¹⁵ Међутим, 2006. године у пресуди *PHG Technologies, LLC V. St. John Companies, Inc.* Апелациони суд за подручје федерације је свој став изменио, тако да је био ближи ономе што се у европском праву назива козативни приступ. Наиме, одлучујући о условљености функцијом производа изгледа идентификационе наруквице за пацијента, суд је, пренебрегавајући чињеницу да су постојали и други могући изгледи наруквице, своју одлуку засновао на исказу аутора дизајна, који је навео да је специфичан облик наруквице направио како би она боље стајала око зглоба пацијента. У том случају је била значајнија намера аутора од хипотетичке могућности да се иста функција оствари и другачијим дизајном. Оно што је такође значајно јесте да суд није ценио само наведени критеријум приликом оцене условљености функцијом производа. Поред чињенице да ли се променом дизајна утиче на функцију производа, суд је још ценио и да ли наведени дизајн представља најбољи могући дизајн, да ли постоје (утилитаристички) патенти за наведени изглед, да

13 Christopher V. Carani, „Design Patent Functionality: A Sensible Solution“, *Landslide*, Nr. 2/2014, 24–25.

14 C. V. Carani, 26–28; J. J. Du Mont, M. D. Janis, 280; Perry J. Saidman, 333–335.

15 J. J. Du Mont, M. D. Janis, 281–284.

ли је приликом рекламирања била истицана одређена карактеристика и да ли је општи утисак дизајна диктиран функцијом.¹⁶ Треба рећи да је ове критеријуме суд преузео из поменуте пресуде *Berry Sterling*, али је у тој ранијој пресуди превагу дао чињеници постојања алтернативног дизајна.¹⁷

Као што видимо, америчка судска пракса је извршила заокрет у погледу тумачења условљености функцијом производа од мандаторног ка козативном приступу истовремено примењујући мултифакторски тест. Сада је потребно да видимо како је текао развој овог института у пракси судова Европске уније.

IV Европски приступ у примени доктрине функционалности

Право заштите индустријског дизајна је у Европи хармонизовано Директивом о правној заштити индустријског дизајна.¹⁸ Директива је била први корак у успостављању јединственог европског система заштите индустријског дизајна, који је био неопходан за успостављање заједничког тржишта. Тај јединствени систем је коначно и формиран усвајањем Уредбе о комунитарном дизајну.¹⁹ Међутим, материјалноправни аспекти су уређени на исти начин у оба прописа, као и у нашем Закону о правној заштити индустријског дизајна.²⁰ Прописано је да се правом заштите индустријског дизајна не може заштитити спољашњи изглед производа који је искључиво одређен техничком функцијом производа.²¹ Отуда је главна разлика у односу на америчко право што је условљеност функцијом производа прописана статутарним прописима, а није изведена у судској пракси. И уопште гледано, услов орнаменталности није ни поменут у европским прописима, чиме је избегнуто сложено питање оцене естетичности.²² Овакав начин прописивања начела функционалности има свој корен у захтевима дизајнера, као и индустрија које зависе од дизајна, да се у дизајн укључе

16 G. Dinwoodie, M. Janis, 329.

17 J. J. Du Mont, M. D. Janis, 281.

18 Директива о правној заштити индустријског дизајна из 1998. године (*Directive 98/71/EC of the European parliament and of the Council*), даље у фуснотама: DD.

19 Уредба о комунитарном дизајну (*Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs*, OJ L 3, 5. 1. 2002), даље у фуснотама: DR.

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

21 DD, чл. 7 ст. 1; DR, чл. 8 ст. 1.

22 J. J. Du Mont, M. D. Janis, 287.

и функционални елементи. Модерни дизајни се заснивају претежно на функцији, те је потребно да и функционални елементи своје место нађу у оквирима дизајна. Поред тога, са становишта струке дизајна, дизајнирање не подразумева само просто украшавање и естетичност, већ формирање производа у целисти, са свим техничким функцијама и естетским изгледом.²³ Признавање заштите на комплетном производу није допуштено из бојазни наступања преклапања са патентноправном заштитом.²⁴ Смисао прописивања наведених ограничења дат је тачком 14 преамбуле *DD*, односно 10 преамбуле *DR*, тако што је одређено да технолошке иновације не смеју бити ограничене правом заштите дизајна. Тиме се заправо открива још један разлог прописивања наведеног начела, а то је заштита техничко-технолошког развоја.

У погледу самог стандарда оцене условљености функцијом производа, европске државе су се разликовале. Наиме, француско и право држава Бенелукса су баштиниле мандаторни приступ заштити кроз доктрину *multiciplité des forms*. Она подразумева да ће дизајн бити функционалан само ако се не може доказати да постоји други облик којим би се постигла иста техничка функција. Насупрот томе, енглески суд је у пресуди *Amp v. Utilux Pty* предност дао козативном приступу, односно оценио је да је дизајн функционалан будући да је аутор дизајна намеравао да тај облик буде функционалан.²⁵ Отуда су европски органи били приморани да изграђују сопствени приступ у оцени функционалности. Међутим, на одлуку Општег суда или Суда правде Европске уније која би се односила на функционалност у праву заштите дизајна се чекало дуго. Стога се као став суда у погледу примене овог услова дуго узимала пресуда Суда правде Европске уније у случају *Philips v. Remington*. У конкретном случају се као споран јавио дизајн електричног бријача са троструким кружним сечивом, за које је *Philips*[®] био носилац тродимензионалног жига по праву Велике Британије. *Philips*[®] је током поступка тврдио да његов дизајн није функционалан будући да се исти технички ефекат могао постићи и било којим другим дизајном бријача.²⁶ Међутим, ценећи околности конкретног случаја, Суд је нашао да из текста европских прописа у овој области не произлази да се доказом

23 Мирослав Фрухт, *Дизајн у производњи*, Београд, 1987, 10–11.

24 Зелени папир, 26. Заправо једина земља која је у потпуности изашла у сусрет захтевима дизајнера је Велика Британија у којој право на нерегистровани дизајн (или само дизајн према називу закона) обухвата и функционалне и естетске аспекте, те представља комбинацију корисног модела и права заштите индустријског дизајна.

25 Uma Suthersanen, *Design Law in Europe*, London, 2000, 33.

26 Court of Justice of European Union, *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd*, C-299/99 од 18. 6. 2002.

о постојању других могућих форми за остваривање истог техничког резултата може доказати одсуство функционалности.²⁷ На тај начин је Суд одбацио мандаторни приступ у оцени функционалности у праву жига. Интересантно је да је Општи правобранилац у овом предмету заступао управо теорију алтернативних дизајна, али да је суд ипак није прихватио.²⁸

Ипак, постоји устаљено мишљење у теорији да стандарди функционалности из права жига нису адекватни када је реч о праву на индустријски дизајн. Могу се навести најмање четири разлога која поткрепљују овај став. Најпре, рок заштите жигом је знатно дужи у односу на право заштите индустријског дизајна, самим тим стандард мора бити строжи. Затим, у жиговном праву је потребно размотрити функционалност на више нивоа (утилитарна, естетска итд.). Трећи разлог је да се жигом може знатно јаче ограничити конкуренција и успорити технички развој. Коначно, испитивање функционалности ознаке у праву жига на више нивоа може бити претерано када је реч о индустријском дизајну. Из свих наведених разлога се предлаже утврђивање посебног приступа у праву заштите индустријског дизајна у односу на право жига.²⁹

До првог става о условљености техничком функцијом у праву заштите индустријског дизајна долази се у одлуци Трећег апелационог већа Канцеларије за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO) *Lindner*.³⁰ Апелационо веће је у овој одлуци прихватило чињеницу да већина држава чланица примењује мандаторни приступ, али да он представља исувише слабу заштиту у односу на потребу заштите конкуренције. Стога је примењен козативни приступ, с тим да се у теорији сматра да је овај приступ другачији него у одлуци *AMP* британског суда. Наиме, у британској одлуци оцена да ли је дизајн када је стваран био усмерен ка обављању одређене функције врши се са становишта аутора дизајна, односно субјективно. Другим речима, ако је аутор дизајна намеравао да дизајн или неки одређени елемент врши одређену функцију, а не да буде естетски примамљив, такав елемент ће бити условљен функцијом

27 Божин Влашковић, „Тродимензионални знакови који нису подесни за заштиту жигом“, *Правне и инфрасируктурне основе за развој економије засноване на знању II* (ур. Божин Влашковић), Крагујевац, 2013, 80.

28 Uma Suthersanen, „Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?“, 2011, доступно на адреси: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1945142, 4. 2. 2022, 10.

29 C. V. Carani, 21.

30 *Lindner Recyclingtech GmbH v Franssons Verkstäder AB*, R 690/2007–3 од 22. 10. 2009. EUIPO у то време под називом Канцеларија за хармонизацију на унутрашњем тржишту (OHIM).

производа. У одлуци *Lindner* је разматрање предузето са објективног становишта, односно са аспекта „разумног посматрача“. Према ставу из ове одлуке дизајн је условљен функцијом производа уколико би „разумна особа“ гледајући са стране могла да оцени да је такав дизајн првенствено креиран како би се задовољила нека техничка, а не естетска потреба.³¹ У теорији се, међутим, приговара да је апелационо веће било неконзистентно у односу на праксу из осталих спорова и текст прописа, будући да је уместо стандарда „информисаног корисника“, који се користи у свим осталим случајевима, применио стандард „разумне особе“, који сем у овој одлуци раније није примењиван.³²

Међутим, ово резонување није доживело потврду од стране Општег суда и Суда правде Европске уније, будући да је *Lindner* решен пред овим судовима из процесних разлога, те суд није улазио у материјалноправна питања. До расплета ће доћи у поступку за давање претходног мишљења које је од Суда правде Европске уније захтевао Виши земаљски суд у Дизелдорфу (*Oberlandesgericht Düsseldorf*) у предмету *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH*.³³ Овај суд је одлучивао о повреди права заштите комунитарног дизајна за облик виска за постављање плочица за који је носилац био *DOCERAM*. *CeramTec* је као одбрану истакао да је наведени дизајн условљен функцијом производа у смислу чл. 8 ст. 1 *DR*, заступајући притом козативни приступ у свом ставу. Тужилац *DOCERAM* је истицао мандаторни приступ истичући да је тужени могао направити висак у било ком другом облику. Суд у Дизелдорфу се обратио Суду правде Европске уније са питањем, да ли је постојање алтернативног дизајна довољан доказ да се утврди да дизајн није условљен функцијом производа, а у случају да није, које доказе треба извести како би се утврдило да ли је дизајн условљен функцијом производа у смислу чл. 8 ст. 1 *DR* и да ли то треба ценити са становишта објективног посматрача. Одбацујући став који је прихватио Општи правобранилац у пресуди *Philips v Remington*, у овом предмету се Општи правобранилац експлицитно одлучио за козативну функционалност, користећи се управо тим термином, истичући да је мандаторна функционалност неадекватна, имајући у виду да би претерано ограничавала конкуренцију у корист носиоца права заштите дизајна. Поред тога истакао је став да је потребно увести и друге критеријуме у оцени условљености функцијом производа, међу којима и тест алтернативног дизајна. У погледу оцене функционалности, прихваћено је да приступ

31 U. Suthersanen, 12–13.

32 J. J. Du Mont, M. D. Janis, 292.

33 Court of Justice of European Union, *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH*, C-395/16 од 8. 3. 2018. (у даљем тексту *DOCERAM*).

треба да буде објективан, али без формирања било посебног стандарда „објективног посматрача“ или „информисаног корисника“, будући да за то нема довољно основа у прописима, већ са становишта објективних околности конкретного случаја.³⁴

Суд је на крају прихватио мишљење Општег правобраниоца, али се није определио ни за козативни ни за мандаторни приступ, већ је само истакао да тест алтернативног дизајна не може бити довољан да се утврди да дизајн није условљен функцијом производа. С друге стране, прихваћено је и становиште Општег правобраниоца да европски прописи у области дизајна, као ни пратећи документи не дају основ за увођење било новог стандарда „објективног посматрача“, било коришћење „информисаног корисника“ у оцени условљености функцијом производа.³⁵ Уместо тога, суд се одлучио за објективну оцену условљености функцијом производа имајући у виду све околности случаја, а не неки посебан стандард. Притом су прихваћене околности које је Општи правобранилац навео у свом мишљењу: спорни дизајн, објективне околности које би могле указивати на разлоге избора елементарног изгледа предметног производа, подаци о могућности да се евентуално иста техничка функција оствари другим дизајном, подаци о томе да постоје алтернативни дизајни који обављају исту функцију, што мора бити поткрепљено доказима.³⁶

Према мишљењу изнетом у теорији, овом одлуком Суд правде Европске уније успоставио је сопствени мултифакторски приступ у оцени условљености функцијом производа. Овај тест заправо подразумева испитивање дизајна у 4 корака, који заправо представљају критеријуме предложене од стране општег правобраниоца. Тиме суд није одбацио ни мандаторни ни козативни приступ, већ је оба укључио као појединачне критеријуме у шири тест који треба применити.³⁷ Мултифакторски тест, односно *ad hoc* одлучивање према објективним околностима случаја, је још раније предлаган у теорији, додуше без указивања на конкретне критеријуме.³⁸ Осим тога мултифакторски тест је као што смо видели практикован у предмету америчког суда *Berry Sterling*. Оно што је

34 Opinion of Mr. Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 19 October 2017, case C-395/16 *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH* (у даљем тексту Opinion), пара. 21–67.

35 Суд је на овај начин избегао да дође до повезивања теста индивидуалног карактера и теста нефункционалности. вид. Uma Suthersanen, „An Autonomous EU Functionality Doctrine for Shape Exclusions“, 2020, доступно на адреси: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3705189, 4. 2. 2022, 20.

36 *DOCERAM*, пара. 37.

37 U. Suthersanen (2020), 8.

38 O. F. Afori, 871.

интересантно јесте да је приступ у заштити који су судови са оба континента користили исти. Реч је заправо о *ad hoc* објективном мултифакторском тесту. Међутим, сами критеријуми су различити, са изузетком критеријума алтернативног дизајна, који се примењује у оба случаја. Суд у одлуци *Berry Sterling* предност даје критеријуму постојања ранијег патента, начину рекламирања и питању најбољег могућег дизајна, док Суд правде Европске уније већи акценат ставља на питање објективног утврђивања намере аутора дизајна. Ипак, критеријуми европског суда су према нашем мишљењу шири по значењу, односно апстрактнији, те би се под њих могли подвести и критеријуми америчког суда.

V Неусловљеност функцијом производа у домаћем праву

Решење нашег права, у складу са обавезом хармонизације, је уподобљено европским прописима. Законом се најпре прописује да се правом заштите индустријског дизајна не може заштитити спољашњи изглед производа који је искључиво одређен техничком функцијом производа. Такође, прописано је да се правом заштите индустријског дизајна не може заштитити спољашњи изглед производа који мора да буде репродукован у свом тачном облику и димензијама, како би се омогућило да буде механички повезан са, или постављен у, око или уз други производ, тако да сваки производ може да обавља своју функцију.³⁹ Наведеним одредбама закона су регулисани аспекти који се тичу присуства техничке функције код дизајна производа. Ипак, само је првом одредбом регулисан услов неусловљености функцијом производа. Када је реч о другој одредби, она се тиче изузетка од заштите у односу на оне елементе који се морају изградити на тачно одређени начин, како би се уклопили, јер је то неопходно ради остваривања техничке функције. Ова правила представљају посебну тему која превазилази оквире овог рада, те се њима нећемо бавити.

Сходно наведеном, и нашим законом је прописан услов одсуства техничке функције код индустријског дизајна. Ипак, то одсуство не мора бити апсолутно и потпуно, већ је, сходно слову закона, довољно да дизајн не буде искључиво условљен техничком функцијом производа. Разлози за овакво прописивање су начелно исти као у европском праву, односно мали је број дизајна који би били потпуно лишени било какве техничке функције. Сходно томе, да би се заштитио индустријски дизајн потребно је да дизајн не буде искључиво условљен функцијом коју производ обавља. Извесни значај постоји и у односу на утврђивање постојања услова индивидуалног карактера, будући да је законом указано

39 ЗПЗИД, чл. 8 ст. 1–2.

на то да се приликом утврђивања постојања услова индивидуалног карактера мора водити рачуна и о степену слободе аутора приликом стварања дизајна. Један од аспеката који несумњиво утиче на слободу аутора јесте и функција коју тај производ треба да обавља. Стога је утврђивање функције производа, као и одступања од ње у стварању дизајна, вишеструко значајно за право заштите индустријског дизајна.

Поред тога условљеност техничком функцијом игра одређену улогу и у погледу обима заштите. Наиме, поред могућности да се изјави дисклејмер на функционалне делове, законом је прописано да се при утврђивању обима права узима у обзир степен слободе аутора приликом стварања дизајна. Као и у случају индивидуалног карактера, функција коју производ обавља је један од параметара о којима се мора водити рачуна приликом одређивања степена слободе аутора. Тако, на пример, јаче присуство функционалних елемента код производа сужава слободу аутора у погледу стварања индустријског дизајна, па је тиме оправдано пружити заштиту имајући у виду и веома мале разлике.

Међутим, без обзира на то што неусловљеност техничком функцијом има веома велики значај, у закону не постоје неке прецизније смернице у погледу тога када ће се сматрати да је дизајн искључиво условљен техничком функцијом. Ово је законодавац препустио на оцену судској пракси. Како су одлуке у овој области чак и на нивоу европског континента ретке, одлуке *DOCERAM* и *Berry Sterling* за наше право имају прворедни значај. С једне стране, наша држава је, у складу са обавезом хармонизације, своје право ускладила са постојећим прописима Европске уније у области права заштите индустријског дизајна. Како би се обавеза хармонизације остварила у потпуности, поред преузимања прописа Европске уније потребно је и усклађивање са праксом органа Европске уније. Тумачење прописа Суда правде Европске уније у многоме олакшава и обезбеђује једнообразну примену прописа Европске уније на целом европском континенту. Према нашем мишљењу, наведене критеријуме, како из пресуде Суда правде Европске уније, тако и из предмета *Berry Sterling*, не би било лоше навести у ЗПЗИД-у примера ради. Иако је Општи правобранилац у предмету *DOCERAM* сматрао да не треба правити листу критеријума (као у праву жига) које судови треба да примене, јер то није предвиђено прописима,⁴⁰ сматрамо да би то било корисно када је реч о нашем праву. Наиме, навођење оваквих критеријума *exempli causa* би у многоме олакшало примену помало штуре одредбе чл. 8 ст. 1 ЗПЗИД будући да надлежним органима може бити нејасно шта се подразумева под дизајном који је „искључиво одређен техничком функцијом производа“. Чак и да наведени критеријуми не

40 Opinion, пара. 68.

постану део законске регулативе, сматрамо да би они своје место морали наћи у методологији и пракси Завода за интелектуалну својину и Управног суда, будући да се њима јасно указује који облик производа треба сматрати условљеним функцијом производа.

VI Закључак

Као што смо из изложеног видели, смисао услова неусловљености функцијом производа индустријског дизајна има своје примарно оправдање у заштити конкуренције. Наиме, иако ово схватање може бити критиковано, друштвена сврха овог ограничења налази се у спречавању настајања монопола који би претерано и непотребно ограничавали тржиште. Не може се допустити да појединац само захваљујући чињеници да је титулар права заштите индустријског дизајна искључи трећа лица у коришћењу функције одређеног производа, која није његова творевина и која припада јавном домену. Ипак, како модерни дизајни прате функцију производа, то се мора допустити заштита дизајна који је у одређеној мери функционалан, али тако да се тиме не ограничава конкуренција.

Оптимум у решавању наведене дилеме управо треба да пружи доктрина функционалности у праву заштите индустријског дизајна. Овој доктрини различити правни системи приступају на различите начине. Као што смо видели, у америчком праву је неусловљеност функцијом производа схваћена као присуство естетских елемената, односно орнаменталност. Међутим, пракса је била неконзистентна у погледу тога да ли овај услов треба испитивати мозаично или, пак, према укупном утиску. С друге стране, европско право има јасно дефинисан услов неусловљености функцијом производа предвиђен европским и националним прописима држава чланица. Такође, постојала је неконзистентност у погледу примене мандаторног или козативног приступа у оцени овог услова, све до одлуке Суда правде Европске уније *DOCERAM*. Овом одлуком је примењен објективни мултифакторски приступ, који подразумева примену и мандаторног и козативног приступа, а приближан је методу коју примењују амерички судови. Имајући у виду исцрпност спроведене анализе од стране суда и свеобухватност решења, критеријуме дате овом пресудом би требало увести у наше право, било кроз измену закона, било кроз праксу органа који га примењују.

Коришћена литература

- Bentley Lionel, Sherman Brad, *Intellectual property law*, London, 2001.
- Влашковић Божин, „Тродимензионални знакови који нису подесни за заштиту жигом“, *Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању II* (ур. Божин Влашковић), Крагујевац, 2013. (Vlašković Božin, „Trodimensionalni znakovi koji nisu podesni za zaštitu žigom“, *Pravne i infrastrukturne osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju II* (ur. Božin Vlašković), Kragujevac, 2013)
- Gielen Charles, von Bombhard Verena (eds.), *Concise European Trademark and Design Law*, Alphen aan den Rijn, 2017.
- Dinwoodie Gerame, Janis Mark, *Trade Dress and Design Law*, Austin, 2010.
- Du Mont Jason J., Janis Mark D., „Functionality in Design Protection Systems“, *Journal of Intellectual Property Law*, Nr. 261/2012.
- Saidman Perry J., „Functionality and Design Patent Validity and Infringement“, *Journal of The Patent and Trademark Office Society*, 2009.
- Suthersanen Uma, „An Autonomous EU Functionality Doctrine for Shape Exclusions“, 2020, доступно на адреси: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3705189, 4. 2. 2022.
- Suthersanen Uma, „Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?“, 2011, доступно на адреси: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1945142, 4. 2. 2022.
- Suthersanen Uma, *Design Law in Europe*, London, 2000.
- Torremans Paul, *Holyoak & Torremans Intellectual Property Law*, Oxford, 2019.
- Fischman Afori Orit, „The Role of the Non-Functionality Requirement in Design Law“, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Nr. 1/2010.
- Фрухт Мирослав, *Дизајн у производњи*, Београд, 1987. (Fruht Miroslav, *Dizajn u proizvodnji*, Beograd, 1987)
- Carani Christopher V., „Design Patent Functionality: A Sensible Solution“, *Landslide*, Nr. 2/2014.

Nikola MILOSAVLJEVIĆ

Lecturer at the University of Kragujevac Faculty of Law, Serbia

RESEMBLANCES, DIFFERENCES AND OVERLAP REGARDING TRADEMARK AND INDUSTRIAL DESIGN

Summary

The author in the following paper examines the lack of functionality, as one of the requirements for design protection. At first, he analyzes the notion, classification, and significance of functionality requirement using the abstraction method. Next, he displays the paramount aspects of functionality doctrine application in the USA and European law and makes a comparison between them. In the end, the author explains the significance of using the decision reasoning of foreign law in our legal system, which is the main point of this paper.

Key words: *Industrial Design. – Lack of Functionality. – Functionality Doctrine. – Comparison. – DOCERAM.*

Датум пријема рада: 22. 3. 2022.

Датум исправке рада: 18. 5. 2022.

Датум прихватања рада: 1. 6. 2022.