

dr. sc. Dragan Zlatović*

Primljeno: 6.11.2015.

UDK:347.774(410+73)

Pregledni naučni članak

ANGLOSAKSONSKI SUSTAV ZAŠTITE OD NELOJALNE KONKURENCIJE

Autor analizira koncept zaštite od nelojalne konkurencije u anglosaksonskim pravnim sustavima. Koncept passing off je u samim temeljima sustava zaštite žiga u državama sustava. Bitni elementi tradicionalne passing off zaštite uključuje: 1) goodwill - slabo definiran pojam koji se odnosi na želje potrošača na kupnju robe zbog njihove asocijativnosti s robnim znakom, 2) lažno predstavljanje, i 3) vjerojatnost štete po goodwill kao rezultat lažnog predstavljanja. U SAD-u i Velikoj Britaniji zaštita od nelojalne konkurencije pokušava nametnuti određenu razinu poštenih postupaka u industrijskim i trgovačkim stvarima. U SAD-u oštećenik podnosi savezni zahtjev za zaštitu od nelojalne konkurencije iz paragrafa 43. (a) Lanhamonog zakona. Za razliku od povrede zaštitnog znaka, zaštita od nelojalne konkurencije ne podrazumijeva postojanje federalno registriranih znakova. U pravu Ujedinjenog kraljevstva nije uspostavljena opća zaštita od nelojalne konkurencije. U sadašnjem stanju razvitka common law ne poznaje opće pravo trgovca kojim bi se štitio od štetne nepoštene prakse njegovih konkurenata. Kao rezultanta, tijekom godina, zaštita passing off postala je bitan element u zaštiti od određenih oblika nelojalne konkurencije.

Ključne riječi: nelojalna konkurencija, žig, passing off, goodwill

I NACIONALNE KONCEPCIJE ZAŠTITE PROTIV NELOJALNE KONKURENCIJE

Institut nelojalne konkurencije zbog njegove složenosti iznimno je teško precizno odrediti kako u pogledu njegove juridičke prirode tako i oko položaja u pravnom sustavu. Nemoguće je nelojalne makinacije poslovne utakmice u svim njenim varijacijama obuhvatiti u točno fiksiranim činjeničnim stanjima, pak je potrebna općenita odredba. Ipak, okvirno prema negativnoj definiciji nelojalnu konkurenciju

* Prof. v.š., počelnik Upravnog studija Veleučilišta u Šibeniku, Republika Hrvatska.

možemo definirati kao poduzimanje aktualne ili potencijalno štetne konkurentske radnje koja je protivna uobičajenom, od pravnog poretka prizatom, načinu tržišnog natjecanja.¹

U komparativnom pravu, odnosno u nacionalnim zakonodavstvima država u kojima je suzbijanje nelojalne konkurencije (nelojalne utakmice) uređeno zakonskim propisima, općeprihvaćen je pristup ovom pitanju tako da se najprije daje jedan opći pojam nelojalne konkurencije, tzv. generalna (opća) klauzula, koja u stvari predstavlja definiciju tog pojma, a da se zatim, primjerično nabroje najčešća i najvažnija djela nepoštenog tržišnog natjecanja, poznata iz prakse sudova odgovarajuće države. Dakle, pojam nelojalne konkurencije obično se strukturno određuje primarno generalnom klauzulom, odnosno navodeći nezatvorenu listu imenovanih slučajeva. Obično se generalna klauzula određuje na način da se izričito propiše kako se pod nelojalnom konkurencijom (nelojalna utakmica, nepošteno trgovanje) podrazumijevaju radnje trgovca kojima se radi tržišnog natjecanja povređuju dobri poslovni (trgovački) običaji.²

Pravo suzbijanja nelojalne konkurencije je duboko ukorijenjeno u većini država svijeta, a posebice u europskim državama, koje imaju različit pristup i koncepcije regulacije i zaštite od nelojalne konkurencije.

Veća otvorenost tržišta, sloboda kretanja roba, usluga i kapitala, globalizacija proizvodnje i trgovine, te povezanost suvremenih gospodarstava izazivali su i pojave novih oblika nepoštenog ponašanja tržišnih konkurenata. Stoga su države nastojale prilagoditi svoja zakonodavstva kako bi se pružila adekvatna prava zaštita od nelojalne konkurencije, međutim njihova rješenja su se startno diferencirala u nekoliko mogućih koncepcija koje su se održale i do danas, unatoč težnjama za harmonizacijom prava sprječavanja nelojalne konkurencije na međunarodnoj i europskoj razini.

Hrvatsko pravo, slijedom tradicijskih rješenja i ranije državne i pravne pripadnosti, također je pratilo suvremene tendencije u ovom području. Kako bi *pro futuro* pravo suzbijanja nelojalne konkurencije u Republici Hrvatskoj bilo ustanovljeno na još višoj razini regulative i pravne prakse, nužno je izvršiti analizu i uvid u nekoliko različitih nacionalnih koncepcija zaštite protiv nelojalne konkurencije, posebice u pravnim sustavima država članica Europske unije.

¹ Cit. TRIFKOVIĆ, M., *Nelojalna utakmica*, Svjetlost, Sarajevo, 1990., str. 5.-6.

² Opširnije ZLATOVIĆ, D., *Nelojalna konkurencija – zaštita prava intelektualnog vlasništva od nepoštenog trgovanja*, Libertin naklada, Rijeka, 2015., str. 131.

Unutar država članica Europske unije možemo razlučiti četiri koncepcije pravnog, odnosno zakonskog uređenja zaštite od nelojalne konkurencije:

-zaštita izvan zakonske regulative u anglosaksonskim pravnim sustavima, unutar *common law*-a i posebnih instituta zaštite *passing off* (npr. V elika Britanija);

-zaštita u posebnim zakonima radi suzbijanja nelojalne konkurencije, koji sadržavaju odredbe o određenju nelojalne konkurencije putem primarne ili supsidijarne generalne klauzule i imenovanih slučajeva nelojalne konkurencije, uz odredbe o modalitetima sudske zaštite u ovim predmetima (npr. Njemačka, Slovenija);

-zaštita u općim zakonima o trgovini, gdje su implementirane odredbe o generalnoj klauzuli nelojalne konkurencije (koja može biti primarna ili supsidijarna) i egzemplifikativno navedenim slučajevima nelojalne konkurencije, bez razrade ostalih pitanja zaštite za koje je potrebno konzultirati druge opće zakone (npr. Hrvatska, Srbija);

-zaštita od nelojalne konkurencije kao posebnog oblika civilnog delikta u općim civilnopravnim propisima (npr. Italija).³

U nastavku dajemo pregled regulative i pravne prakse u svezi s nelojalnom konkurencijom u anglosaksonskom pravnom krugu, odnosno u Velikoj Britaniji i SAD-u.

II SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

A. Osnove žigovnog prava i prava zaštite od nelojalne konkurencije u SAD-u

Prigodom razmatranja problematike nelojalne konkurencije prema pravu SAD-a nužno je uvodno razmotriti temeljna pitanja prava žiga kao najčešćeg predmeta radnji nelojalne konkurencije, te sukladno tome usporediti klasičnu sudsku zaštitu žiga zbog povreda toga prava, kao i zaštitu od nelojalne konkurencije prema saveznom i državnom *statute law*-u i zaštitu *passing off* sukladno *common law*-u. Žigovno pravo i nelojalna konkurencija u SAD-u uređeno je na federalnoj razini i na razini pojedinih saveznih država. U odnosu na nelojalnu konkurenciju svaka država nema posebno reguliranu nelojalnu konkurenciju kroz *statute law*. Iako za istu vrstu odnosa postoje dakle više

³ Neki autori različito prikazuju metode definiranja nelojalne konkurencije u državama Europske unije pa navode također četiri koncepcije: sustav generalne klauzule koja može biti primarna ili supsidijarna, sustav civilnog delikta i sustav enumeracije djela nelojalne konkurencije. Tako ZABEL, B. (ur.) i dr., *Zakon o varstvu konkurencije s komentarjem, Zakon o trgovini s komentarjem*, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1993., str. 70.-72.

pravnih poredaka, to ne isključuje visoku razinu njihove koordiniranosti tako da se mogu istodobno primjenjivati.

Sustav zaštite od nelojane konkurencije u SAD-u je iznimno složen, razvojan i temeljen u suodnosu *statute law* i *common law* koncepta pravne zaštite. Temeljne karakteristike ovog sustava su razvučenost pravnih vrela, posebnosti primjene *common law*-a u sferi delikata, izgrađen sudski koncept nelojalne konkurencije, povezanost zaštite od nelojalne konkurencije s pravom konkurencije u smislu antitrusovskih pravila, inkorporiranost međunarodnih konvencija u pravni sustav SAD-a, djelomična upravna zaštita kroz djelovanje Federalne trgovinske komisije i postupno izgrađivanje državne legislative.⁴

Federalno žigovno pravo u okviru *statute law*-a čine posebice temeljni propis tzv. Lanhamov zakon (Lanham Act) iz 1946. godine (15 U.S.C.)⁵, Federal Trademark Dilution Act iz 1995. godine te Trademark Amendments Act of 1999. relating for dilution of famous marks.⁶

Prema američkom shvaćanju žigovi se dijele na robne žigove (*trademark*) pod kojima se podrazumijeva riječ, fraza, simbol ili oblik, ili kombinacija riječi, fraza, simbola i oblika, koji identifi ciraju i razlikuju podrijetlo robe jedne strane od robe drugih, te na uslužne žigove (*service mark*), koji su u svom određenju isto što i žigovi, osim što oni identificiraju te razlikuju podrijetlo usluga. Ipak uvriježeno je da pojmovi “trademark” ili “mark” označavaju i pokrivaju termine i robnih i uslužnih žigova.

Registracija žiga u SAD-u, na federalnoj (saveznoj) i/ili državnoj razini, nije neophodna. Može se ostvariti pravo na žig na temelju zakonite uporabe žiga. Ipak, posjedovanje savezne žigovne registracije kod saveznog Ureda za patente i žigove (United States Patent and Trademark Office - USPTO) pruža neke prednosti, primjerice:

- konstruktivnu obznanu javnosti o registrantovu pravu na žig;
- pravnu pretpostavku registrantova vlasništva na žigu i njegovo ekskluzivno pravo na korištenje žiga u odnosu na robe i/ili usluge popisane kod upisa;
- sposobnost pokrenuti optužni postupak vezano za žig pred saveznim sudom;
- uporaba U.S. registracije kao temelja za traženje zaštite u stranim državama;

⁴ Tako TRIFKOVIĆ, M., *Nelojalna utakmica*, Svjetlost, Sarajevo, 1990., str. 41.

⁵ The Lanham Act, of July 5, 1946, as amended, in Matthew Bender & Co., Inc, Rel.37-4/97, pub. 726., App. 1-11.

⁶ Dostupan na službenim stranicama USPTO – www.uspto.gov (29.7.2012.).

- mogućnost prijave U.S. registracije U.S. carinskoj upravi radi sprječavanja uvoza stranih krovotvorenih proizvoda.

Dakle, američko žigovno pravo poznaje dvije mogućnosti prijave žiga, prvo u slučaju kada prijavitelj još ne koristi žig, odnosno kada je prijavitelj već započeo uporabu žiga prije podnošenja prijave za registraciju.⁷

U prvom slučaju prijava za registraciju žiga će se temeljiti na *bona fide* namjeri za upotrebom žiga. To je poznato u literaturi kao "ITU (*Intend to Use*) application". Prije nego što USPTO registrira žig koji se temelji na *bona fide* namjeri uporabe žiga u trgovini, vlasnik mora:

- rabiti žig u komercijalne svrhe;
- prijaviti uporabu (tzv. Allegation of Use).

U drugom slučaju prijava se podnosi na bazi upotrebe, a ne namjere za upotrebom žiga. Potrebno je naglasiti da se kod obje vrste prijava iste moraju sadržavati navod da se žig upotrebljava ili ima namjeru upotrebljavati u trgovini, odnosno u pravnom i gospodarskom prometu.

Ovlaštenici obično u američkoj praksi koriste posebne žigovne simbole kako bi naznačili zakonito korištenje žiga. Žigovni simboli TM (*trademark*) i SM (*service mark*) upotrebljavaju se nakon što se postigne pravo na žig, kako bi se upozorilo javnost na svoje pravo, bez obzira da li je podnesena prijava USPTO-u. Ipak, savezni registracijski simbol "@" može se koristiti samo poslije nego USPTO stvarno registrira žig, a ne dok još po prijavi nije odlučeno (*pending*). Registracijski simboli mogu se koristiti samostalno sa žigom ili sa proizvodima i /ili uslugama popisanim u saveznoj žigovnoj registraciji.

USPTO ispituje prijave žiga za saveznu registraciju i ustanovljuje da li prijavitelj udovoljava uvjetima za saveznu registraciju. Ured ne odlučuje da li prijavitelj ima pravo na uporabu žiga (što je različito u odnosu na pravo na registraciju – *op.aut.*). Čak i bez registracije, može se još rabiti bilo koji žig prihvaćen da identificira podrijetlo roba i/ili usluga. Prijava za registraciju žiga mora sadržavati ime prijavitelja, naziv i adresu za

⁷Usp. ROCKMAN, H.B., *A Head Start For Intellectual Property Attorneys*, The John Marshall Law School, ed. Welsh & Katz, Ltd., str.209.

korenspondenciju, slikovni prikaz žiga (“*the drawing*”), robe ili usluge za koje se štiti, naknadu za prijavu, temelj za upis, uzorak, te potpis prijavitelja.⁸

Zakoni koji uređuju tzv. Trademark Dilution, bilo savezni ili državni, su propisi koji štite žigove od povreda reputacije i od gubitka vrijednosti (*tarnishment* – izgubiti sjaj, okaljati, potamnjeti).⁹ Ovi propisi ustanovljavaju prava koja se odnose na povrede žiga (*trademark infringement*), ali drugačije u namjeri, djelovanju, dokazivanju i pravnom postupanju. Trgovina neovlaštene robe, koja je obilježena žigovima sličnima zakonitom titularu, može biti spriječena sa tzv. *dilution* propisima kada klasični žigovni propisi ne mogu biti primjenjivi. Dilucija je više slična odgovornosti za smetanje posjeda (*the tort of trespass*) i uređuje pravo žigovnom nositelju u krajnosti, bez potrebe ukazivanja na obmanu ili zamjenjivost, odnosno konfuznost na tržištu.

Žigovno pravo u SAD-u konstituirano je kao trgovčevo pravo da identificira svoje proizvode ili usluge sa jedinstvenom oznakom koji upozorava javnost da se radi o robama i uslugama koje potječu iz određenog vrela. Stoga je ono ustanovljeno da zaštiti potrošače od zabune glede podrijetla roba ili usluga, odnosno da zaštiti trgovčevo ulaganje u žigove što tvori *goodwill*, te da odvraća druge osobe od upotrebe ili stvaranja sličnih znakova za robe ili usluge koje se nalaze u direktnoj tržišnoj utakmici s trgovcem titularom žiga.

Pravo koje se bavi robnim žigovima naraslo je u mjeri koja mu omogućuje da posluži kao temelj za pokretanje sudbenih postupaka zbog: 1) razvodnjavanja (*dilution*) čuvenih žigova, 2) zamućivanja (*blurring*), 3) kaljanja (*tarnishment*), 4) lažnog iskazivanja podrijetla (*false designation of origin*), 5) *passing off* (*palming off*), 6) *reverse passing off* (*reverse palming off*), 7) krivotvorenja (*counterfeiting*) i 8) nelojalne konkurencije (*unfair competition*). Dakle, poduzimanje radnji radi sprječavanja nelojalne konkurencije predstavlja jedan od modaliteta sudske zaštite žiga od neovlaštenog korištenja u SAD-u.

B. Međusobni odnos saveznih i državnih zakona u SAD-u

Žigovna prava proizlaze iz običajnog prava (*common law*), saveznog statutarnog prava (Lanhamov zakon o žigovima“, 15 U.S.C. § 1051 i dalje) te državnih zakona

⁸ USPTO Guides “Basic Facts about Trademarks”, na www.uspto.gov/main/trademark.htm

⁹ SUPNIK, P.D., *Trademark Dilution and a New Merchandising Right*, American Bar Association’s Forum Committee on the Entertainment and Sport Industries, 1985., str.1. , na www.supnik.com/mer.htm.

(*statute law*, npr. Teksaski zakon o žigovima – Texas Trademark Act, Tex. Bus. & Com. C. §16.01 i dalje). U SAD-u čak i neregistrirani robni žig koji je postao osobit i karakterističan može biti zaštićen sukladno Lanhamovom zakonu i državnom pravu. Kada javnost deskriptivni znak gotovo isključivo povezuje s određenim proizvodom te se čini kao da je spomenuti znak postao svojstven, smatrat će se da je znak dobio „sekundarno značenje“ (*secondary meaning*) te ga je moguće zaštititi.¹⁰

Lanhamov zakon predviđa registriranje robnih i uslužnih žigova kod Ureda za patente i žigove (USPTO), kao i različita pravna sredstva, uključujući sredstvo namijenjeno borbi protiv povrede registriranih žigova (15 U.S.C. § 1114.1), tužbu protiv osobe koja koristi lažnu oznaku podrijetla ili lažne i obmanjujuće opise ili činjenične tvrdnje (15 U.S.C. § 1125.a.1.A) ili se bavi lažnom promidžbom (15 U.S.C. § 1125.a.1.B), kao i pravno sredstvo namijenjeno borbi protiv razvodnjavanja robnih ili uslužnih žigova (15 U.S.C. § 1125.c.).

Ustav Sjedinjenih Američkih Država ne jamči bilo kakva prava koja bi se odnosila na poštivanje robnih žigova, dok Lanhamov zakon ne daje saveznoj vladi isključivo pravo donošenja zakona u području robnih žigova, kao što je to slučaj s patentima i autorskim pravima, dok savezno pravo ni inače ne djeluje na način da subrogira državne zakone o žigovima ili državna žigovna prava. Prema tome, savezni i državni žigovni zakoni djeluju usporedno, izuzev u iznimnoj situaciji u kojoj bi se državni zakon izravno kosio sa saveznim zakonom. Važno je napomenuti da savezni sudovi ne raspolažu isključivom nadležnošću nad tužbenim zahtjevima koji se temelje na Lanhamovom zakonu. Državni i savezni sudovi istodobno su nadležni za tužbene zahtjeve zasnovane na Lanhamovom zakonu (15 U.S.C. § 1121; 28 U.S.C. § 1338.a.).

Ipak, tuženik uvijek može osporiti tužbeni zahtjev podnesen protiv njega na temelju Lanhamovog zakona pred državnim sudom, tvrdeći da je riječ o pitanju koje podliježe nadležnosti saveznog suda, na temelju odredbe 28 U.S.C. § 1441.a. ili da se radi o žigovnom tužbenom zahtjevu koji se temelji isključivo na državnom pravu, a ako stranke u postupku imaju različita državljanstva i vrijednost predmeta spora premašuje 75.000 USD, sukladno odredbi 28 U.S.C. § 1441.b. Nadalje, ako savezno pravo osigura pravnu zaštitu u pogledu žigovnog tužbenog zahtjeva koji je isključivo državne naravi (pri čemu se navedena pravna zaštita temelji na registraciji na saveznoj razini) te bude

¹⁰ Vidi presudu u predmetu *Two Pesos, Inc. V. Taco Cubana, Inc.*, 505 U.S. 769, 1992.

riječ o sudskoj odluci kojom se rješava bitno pitanje saveznog prava, predmet može biti upućen saveznom sudu.¹¹

C. Osnovni elementi povrede žiga referentni za nelojalnu konkurenciju

Pojam „povreda žiga“ (*infringement*) odnosi se na neovlaštenu upotrebu žiga bez dopuštenja titulara žiga (15 U.S.C. § 1114.1., Tex. Bus. & Com. C. § 16.26.a.). The Fifth Circuit (Savezni prizivni sud) raščlanio je pitanje povrede žiga na dvije faze. Prva faza iziskuje od suda da utvrdi da li tužitelj, u okvirima svoga žiga, raspolaže pravom koje uživa zaštitu. Žig uživa zaštitu ako je bitno distinktivan ili je riječ o žigu koji je stekao sekundarno značenje. Ako tužitelj ima žig za koji je osigurana zaštita, u drugoj je fazi potrebno utvrditi je li došlo do povrede. Povreda postoji ako se utvrdi „vjerojatnost zabune“ (*likelihood of confusion*) s obzirom na zamjenjivanje zaštićenog i spornog žiga.

Žigovno se pravo temelji na sprječavanju nastanka zabune s obzirom na robe i usluge koje se nude na tržištu. Pojednostavljeno rečeno, ako nema zabune, nema ni povrede žiga. Kod utvrđivanja da li je do zabune došlo, sudovi relevantnima smatraju sljedeće čimbenike:

- vrsta robnog žiga koji je navodno povrijeđen,
- sličnost dvaju žigova,
- sličnost proizvoda ili usluga,
- identitet prodajnih mjesta i kupaca,
- identitet korištenih promidžbenih medija,
- namjera tuženika,
- svi dokazi stvarne zabune,
- stupanj pozornosti primijenjen od strane potrošača,
- opseg i narav izmjena napravljenih na proizvodu,
- jasnoća i razlikovnost etiketa na prerađenom proizvodu,

¹¹ Vidi presudu *Ist Nat'l Reverse, LC. v. Vaughn*, 931 F. Supp. 463, 466, E.D. Tex.1996.

- mjera u kojoj bi bilo kakve slabije kvalitativne osobine koje se povezuju s prerađenim proizvodom tipičan kupac mogao poistovjetiti s proizvođačem.¹²

Nijedan pojedini čimbenik nije odlučujuće naravi te čak ni utvrđivanje vjerojatnosti zabune nije uvjetovano utvrđenim postojanjem većine spomenutih čimbenika. Pored nabrojanih, sud je, prilikom odlučivanja o tome postoji li vjerojatnost zabune, slobodan razmotriti i ostale relevantne faktore.

Kako bi dobio spor u kojemu se poziva na razvodnjavanje (*dilution*) žiga na saveznoj razini, tužitelj je dužan dokazati: a) da je žig za koji se poziva na zaštitu čuven i karakterističan; b) da je netko navedeni žig prisvojio nakon što je isti postao čuven i karakterističan; i c) da je navedena sekundarna upotreba doista za posljedicu imala razvodnjavanje na tržištu, odnosno naštetila vrijednosti čuvenog žiga.¹³

D. Savezna regulacija nelojalne konkurencije

Odredbom § 43.a Lanhamovog zakona kodificirana je regulativa nelojalne konkurencije na saveznoj razini. Kriterij tužbenoga zahtjeva uslijed nelojalne konkurencije, kako je propisana odredbom § 1125.1 U.S.C., jest utvrđenje da li bi radnje tuženika „mogle dovesti do zabune“ (*likely to cause confusion*) s obzirom na izvor ili podrijetlo.¹⁴ Namjera tuženika nije nužan element ovakvog tužbenog zahtjeva. Pitanje je da li tuženik svoje robe ili usluge nudi (*passing off*) kao robe ili usluge tužitelja, a uslijed znatne sličnosti dviju roba ili usluga, uzrokujući zabunu kod potencijalnih kupaca.¹⁵

Načela nelojalne konkurencije na razini savezne regulative osnov su pravne zaštite kojom se zahtijeva otklanjanje povrede koju nanosi bilo koja osoba koja, s obzirom na bilo kakve robe, u trgovini koristi riječ, pojam, naziv, simbol, lažnu oznaku podrijetla ili lažan opis ili činjeničnu tvrdnju, odnosno opis ili činjeničnu tvrdnju koja dovodi u zabludu, a koji će vjerojatno prevariti ili uzrokovati zbunjenost ili pogreške s obzirom na pripadnost, povezanost ili vezu takve osobe s drugom osobom ili s obzirom

¹² Vidi presude u predmetima *Sunbeam Prods., Inc., v. W. Bend Co.*, 123 F. 3d 246, 257, 5th Cir., 1997.; *Rolex Watch USA, Inc. v. Meece*, 158 F. 3d 816, 831, 5th Cir., 1998.; *Elvis Presley Enters. v. Capece*, 141 F. 3d 188, 194, 5th Cir., 1998.

¹³ Vidi presudu u slučaju *Advantage Rent-A-Car, Inc. V. Enterprise Rent-A-Car, Co.*, 238 F. 3d 378, 380, 5th Cir., 2001.

¹⁴ Vidi presudu u slučaju *Matrix Essentials, Inc. V. Emporium Drug Mart, Inc. Of Lafayette*, 988 F. 2d 587, 592, 5th Cir., 1993. O tome šire kod JENNINGS MEINCKE, D., *Unfair Competition & Trademark Infringement*, The 'Lectric Law Library, <http://www.lectlaw.com/files/inp28.htm> (2.7.2012.).

¹⁵ Vidi presudu u slučaju *Volkswagenwerk AG v. Rickard*, 492 F. 2d 474, 478, 5th Cir., 1974.

na podrijetlo, pokroviteljstvo ili odobrenost njegovih ili njenih roba, usluga ili komercijalnih aktivnosti od strane druge osobe.¹⁶

Temeljni elementi za pokretanje ovakve tužbe zbog nelojalne konkurencije jesu:

- tuženik je iznio lažne činjenične tvrdnje o robi;
- te su tvrdnje prevarile ili su mogle prevariti značajan udio potencijalnih kupaca;
- prijevarena (obmana) je bila značajna, s obzirom da joj je bila namjera utjecati na odluke o kupnji;
- tuženik je svojim proizvodima trgovao na međudržavnoj razini;
- kao posljedicu svega, tužitelj je pretrpio ili će vjerojatno pretrpjeti povredu.¹⁷

Odredba §43.c Lanhamovog zakona pruža osnovu za podnošenje tužbe na saveznoj razini iz razloga razvodnjavanja žigovnog prava ostvarenog na saveznoj razini (15 U.S.C. § 1125.C). Jednako kao i kod državnim pravom reguliranih temelja za pokretanje sudskog postupka s naslova razvodnjavanja žiga, od tužitelja se očekuje da dokaže uvjetovanu razinu čuvenosti ili distinktivnosti konkretnog žiga. Zapravo, i sam zakon se izrijeком referira na slučajave kada je tuženikova sporna upotreba započela nakon što je žig postao čuven.

Lanhamov zakon donio je u smislu zaštite od nelojalne konkurencije bitan pomak jer podrazumijeva nelojalnu konkurenciju u najširem smislu, kako je to zastupljeno u poslovnoj praksi i općem mijenju, te se referira na međunarodne konvencije u ovom području prije svega Parišku konvenciju i Panameričku konvenciju o industrijskom vlasništvu¹⁸, odnosno upostavlja nadležnost saveznih sudova i primjenu saveznog prava neovisno o državljanstvu stranaka i visini vrijednosti spora.

Uz Lanhamov zakon svakako treba navesti i Zakon o Federalnoj trgovinskoj komisiji (FCTA) iz 1914. dopunjen 1938., a koji sadrži odredbu o nelojalnim metodama konkurencije u trgovini i nelojalnim, odnosno prijevarnim radnjama i postupcima u trgovini koje se proglašavaju nezakonitim. Ovim zakonom i praksom Federalne trgovinske komisije u bitnome je legislativno obogaćen sustav zaštite od nelojalne

¹⁶ Vidi presudu u slučaju *King v. Ames*, 179 F. 3d 370, 373, 5th Cir., 1999.

¹⁷ Vidi presudu u predmetu *Taquino v. Teledyne Monarch Rubber*, 893 F. 2d 1448, 1500, 5th Cir., 1990.

¹⁸ Usp. LADAS, S.P., *Pan American Convention on Industrial Property*, The American Journal of International Law, vol.22, 4, 1928., str. 803.

konkurencije, u odnosu na do tada prevladavajući i limitativan modus zaštite *passing off*.¹⁹

Ovdje se radi o upravnoj zaštiti po kojoj u slučaju nelojalne konkurencije Ured za konkurenciju FTC-a može izreći pravne mjere zaštite i to nalog za prestanak obavljanja zabranjene radnje (*cease-and-desist order*), zahtjev za izricanje sudske novčane kazne za slučaj nepoštivanja naredi FTC-a, mogućnost pokretanja posebnog sudskog postupka radi izricanja posebne novčane kazne za prekršaj kojim su povrijeđeni interesi potrošača, te mogućnost pokretanja sudskog postupka pred federalnim sudom distrikta u ime potrošača kada je nalog FTC-a postao pravomoćan.

E. Passing off zaštita u SAD-u

Prema državnom pravu, *passing off* (ili *palming off*) kao osnova tužbenog zahtjeva u biti je tužbena osnova u postupcima za povredu žigova koja proizlazi iz *common law*-a. Navedeni se prekršaj temelji na neovlaštenoj upotrebi tužiteljevog robnog žiga ili robnog naziva.²⁰

A prima facie, slučaj *passing off*-a postoji kada tužitelj dokaže: 1) da je njegov robni žig stekao sekundarno značenje i 2) da će korištenje tuženikova žiga vjerovatno uzrokovati zabunu u javnosti s obzirom na izvor proizvoda. Sekundarno značenje znači da robni žig ili robni naziv označava konkretan proizvod koji javnost zatim povezuje s konkretnim proizvođačem.²¹

Test vjerovatnosti nastanka zabune primijenjen u postupcima s naslova povrede robnih žigova na temelju saveznog prava slično se primjenjuje i na postupke za povrede robnih žigova pokrenute prema državnom pravu.²²

Tužitelji koji uspiju sa svojim tužbenim zahtjevima ovlašteni su naplatiti naknadu štete koja je nastala kao posljedica *passing off*-a.²³ Opseg naknade štete koja

¹⁹ Tako CRNOGORČEVIĆ, D., *Nelojalna privredna reklama u teoriji i praksi Federalne trgovačke komisije (SAD)*, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1978., str. 13.

²⁰ Vidi presudu u predmetu *Graham v. Mary Kay Inc.*, 25 S.W.3d 749, 753, Tex. App. Houston 14th Dist., 2000.

²¹ Vidi presudu u predmetu *Hanover Mfg. Co. v. Ed Hanover Trailers, Inc.*, 434 S.W.2d 109, 111, Tex., 1968.

²² Vidi presudu u predmetu *Conan Props., Inc. v. Conans Pizza Inc.*, 752 F.2d 145, 149, 5th Cir, 1985.

²³ Vidi presudu u predmetu *Miller v. Lone Star Tavern*, 593 S.W.2d 341, 345, Tex. Civ. App. – Waco, 1979.

tužitelju stoji na raspolaganju u postupcima s naslova nelojalne konkurencije na temelju *passing off*-a obuhvaća izgubljenу dobit koju je nužno dokazati do razumne mjere.²⁴

U sudskoj praksi nalazimo slučajeve kada je sud zauzeo stajalište kako je moguće dosuditi i novčanu kaznu (penale) ako se utvrdi da je tuženik svojevolumno sudjelovao u *passing off*-u.²⁵ Tužitelj koji je uspio u sporu također može tražiti izdavanje sudskog naloga.

Jurisprudencije država u okviru SAD-a unutar *common law* doktrine prepoznaju zaštitu *passing off* kao modalitet zaštite u slučaju povreda žiga, u kojem kontekstu tužitelj mora dokazati da se robe ili poslovi jednog trgovca prezentiraju kao robe, odnosno poslovi drugog trgovca.²⁶ Također je nužno da tužitelj dokaže kako u takvim slučajevima javnost može biti dovedena u zabludu, odnosno biti obmanjena.²⁷

Prema državnom pravu, nelojalna konkurencija je okvir za statutarne i nestatarne slučajeve radnji koje se javljaju izvan redovitog poslovnog ponašanja i koje su u suprotnosti s poštenom praksom u industrijskim i komercijalnim stvarima.²⁸ Kako bi dokazao odgovornost za nelojalnu konkurenciju tužitelj mora prikazati da tuženik počinio neovisan delikt ili drugu nezakonitu radnju koji se sukobljavaju s tužiteljevim poslovima.

Početno se nelojalna konkurencija (*unfair competition*) odnosila samo na povredu trgovačkih imena (*trade names*, tvrtka), odnosno neregistriranih robnih znakova na kojima je pravo stečeno korištenjem (*common law trade marks*).²⁹ S vremenom je sudska praksa prihvatila načelo pravičnosti kao temelj zaštite od nelojalne konkurencije. Sudska praksa potvrdila je kako se koncept *unfair competition* u najvećem broju slučajeva izjednačava s *passing off*. Pravo nelojalne konkurencije utemeljeno na *passing off* ima za cilj zaštititi poštenog trgovca i njegovo poslovanje, kazniti nepoštenog trgovca koji ugrožava poslovanje svog konkurenta nepoštenim radnjama i zaštititi javnost od zabune i prevare. Posebno je bitno ukazati na proširenje okvira *passing off*, gdje se zamijenio standard „misrepresentation“ (nedozvoljeno

²⁴ Vidi presudu u predmetu *Associated Tel. Directory Publishers, Inc. v. Five D's Publ'g Co.*, 849 S.W. 2d 894, 898-99, Tex. App.– Austin, 1993.

²⁵ Vidi presudu u predmetu *Neles-Jamesbury, Inc.*, 974 F. Supp. 982., Tex., 1997.

²⁶ Vidi presudu u predmetu *Gintel, inc. v. Koslow's, Inc.*, 355 F. Supp. 236, 239, N.D. Tex. 1973.

²⁷ Vidi presudu u predmetu *Soweco, Inc. v. Shell Oil Co.*, 617 F. 2d 1178, 1191, 5th Cir., 1980.

²⁸ Cit. TINDEL, A.W., *Trademark Infringement and Unfair Competition Claims*, Harris County Districts Judges, Conference The Houstonian, 15.2.2006., str. 14.

²⁹ TRIFKOVIĆ, M., *Nelojalna utakmica*, Svjetlost, Sarajevo, 1990., str. 36.

predstavljanje) sa standardom „misappropriation“ (nedozvoljeno prisvajanje), odnosno omogućeno traženje sudske zaštite od nelojalne konkurencije za takvo nedozvoljeno prisvajanje.³⁰

Pokretanje sudskog postupka zbog nelojalne konkurencije pretpostavlja postojanje relacije konkurencije između tužitelja i tuženika, međutim ovo stajalište je sudska praksa proširila podvodeći pod *common law* zaštitu i u slučaju onih radnji koje nisu posuzete u konkurentskom odnosu, ne sadrže u sebi odrednice imenovanog delikta te se ne mogu podvesti pod neki propis koji bi barem sporedno uređivao problematiku konkurencije.³¹

III UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE

A. Posebnosti prava zaštite od nelojalne konkurencije u Velikoj Britaniji

Posebnosti pravnog sustava u Velikoj Britaniji, karakteriziranog dominatnošću *common law*-a i precedentnog prava³², onemogućili su razvitak doktrine nelojalne konkurencije u zakonodavstvu i jurisprudenciji. Nelojalna konkurencija se doduše usputno spominje, ali nije prerasla u poseban institut, iako je Velika Britanija pristupila najvažnijim međunarodnim konvencijama u području prava industrijskog vlasništva, posebice Pariškoj konvenciji.

Iako ne postoji poseban institut i prateća doktrina nelojalne konkurencije, ovo područje ipak nije u cijelosti izvan pravne regulative i zaštite. Postoje određeni propisi *statute law*-a koji reguliraju određena pitanja nelojalne konkurencije (primjerice Trade

³⁰ Vidi presudu u predmetu *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215, 39 Sp. Ct., 68, 1918. Detaljnije kod CALLMANN, R., *The Law of Unfair Competition, Trade Marks and Monopolies*, vol. I., Callaghan and Co., Mundelein, 1967., str.116. Za noviju praksu vidi presudu u predmetu *National Basketball Association v. Motorola, Inc.*, 105 F. 3d 841, 2d Cir. 1997.

³¹ To je posebno slučaj onda kada se povreda očituje u korištenju trgovinskog imena (tvrtke, žiga) od strane osobe koja se ne pojavljuje u konkurentskom odnosu s titularom prava na *trade name*, a kada postoji opasnost da dođe do gubitka distinktivnosti tog imena, *goodwill* i njegovog ulaska u područje opće upotrebe. Za stariju praksu vidi presudu u predmetu *Tiffany & Co. V. Tiffany Productions*, 264 N.Y. Supp. 459, 1932., a u odnosu na recentnu praksu u svezi s on-line tržištem presudu u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 2d Cir. 2010.

³² Britanski pravni sustav se tradicionalno dijeli na tri podsustava: *common law* – opće običajno pravo, *statute law* – zakonodavstvo, te *equity law* – pravo pravičnosti izvorno nastalo djelovanjem lorda kancelara (Lord Chancellor) i njegovog suda (Court of Chancery), a zasniva se na načelima pravičnosti, dobre vjere i savjesti. Detaljnije MASLO ČERKIĆ, Š., *Maksime engleskog prava pravičnosti*, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, god.3., br.6., str.200.

Mark Act iz 1994.³³, Competition Act iz 1980., Trade Description Act iz 1998.³⁴, Consumer Protection Act iz 1987., Control of Misleading Advertising Regulations iz 1988. i dr.), odnosno primjenjuje se *common law* i *equity* o odgovornosti za civilni delikt (*the law of tort*).³⁵

Dakle, ovo pravo je bitno različito od europskog kontinentalnog prava upravo u činjenici da ne postoji cjelovito uređenje nelojalne konkurencije niti pravila koje bi uređivalo poštenost tržišnog ponašanja i koje bi se moglo označiti kao generalna klauzula. Stoga u Velikoj Britaniji ne možemo govoriti o pravu suzbijanja nelojalne konkurencije kao cjelovitom i zaokruženom području.³⁶

Ipak zaštita od nelojalne konkurencije u Velikoj Britaniji započinje primjenom instituta *passing off*.³⁷

B. Passing off i nelojalna konkurencija

Praksa *passing off*³⁸ znači da jedan trgovac daje kupcima dojam da je njegova roba zapravo roba drugog trgovca koji ima izgrađen *goodwill*.³⁹ Također se javlja kad

³³ CHRISTIE, A., GARE, S., *Blackstone's Statutes on Intellectual Property*, 7th ed., Oxford University Press, 2004., str.307.

³⁴ JUDGE, S., *Business Law*, 4th ed., Palgrave MacMillan, 2009., str. 506.

³⁵ Tako HENNING-BODEWIG, *Unfair Competition Law, European Union and Member States*, Kluwer Law International, Hague, 2006., str. 138. i TRIFKOVIĆ, M., *Nelojalna utakmica*, Svjetlost, Sarajevo, 1990., str. 27. O tort law detaljnije kod JUDGE, S., *op.cit.*, str. 85.

³⁶ Tako SPENCE, M., *Intellectual Property*, Oxford University Press, 2007., str. 36.

³⁷ Za početnu sudsku praksu u ovoj domeni v. NIMS, H., *The Law of Unfair Competition and Trade Marks*, Baker-Voorhis and Co., vol.I., 4th ed., 1947., str. 20. Tako je Lord Halsbury L.C. u slučaju *Reddaway v. Banham* (1896) definirao prirodu *passing off* zaštite riječima: „Vjerujem da pravna načela mogu biti jasno utvrđena, i to tako da nitko nema pravo predstavljati svoju robu kao robu od nekog drugoga.“ Cit. Prema MARETT, P., *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, 1996., str. 183. Detaljnije kod CORNISH, W.R., *Intellectual Property*, 3rd ed., Sweet & Maxwell, London, 1996., str. 533.

³⁸ Ovaj engleski pojam možemo najbliže prevesti našom riječju “proturanje”, ali s obzirom na specifičnost ovoga instituta za anglosaksonske pravne poretke koristit ćemo isključivo izvorni naziv instituta.

³⁹ U engleskom pravu u odnosu na kontinentalni europski pravni krug uspostavljena je relacija žiga s *goodwill*-om poduzeća u kojem se žig rabi, odnosno između žiga i poduzeća pojavljuje se pojam *goodwill* koji predstavlja imovinsko pravo i tumači se prema *common law* pravilima. Vjerno pojašnjenje pojam *goodwill* se daje u sudskoj praksi: „*Goodwill* je vrlo lako opisati, ali vrlo teško definirati. To je (blagodat i) posebnost dobrog imena, ugleda i povezivanja s poduzećem. To je privlačna snaga koja dovodi kupce....*Goodwill* ne postoji samostalno. Ne može živjeti sam. Mora biti pridružen poduzeću (engl. *business* – koje se ne smatra imovinskim pravom, nego stvarnim obavljanjem djelatnosti proizvodnje, prerade ili trgovine proizvodima odnosno djelatnost pružanja usluga – *op.aut.*).“ Tako u rješidbi iz spora *Inland Revenue Commissioners v. Mueller & Co's Margarine Ltd.* (1991), AC 217, 223, HL. Dakle, neregistrirani žig u engleskom pravu, tzv. *common law* žig, je i dalje akcesoran, za razliku od europskog kontinentalnog pravnog kruga gdje je u većini zemalja žig samostalni dio imovine poduzetnika oslobođen od poduzeća (tako da se žig može slobodno raspolagati bez obzira na

jedan trgovac upućuje na to da je njegova roba jednake kvalitete kao i ona drugog trgovca ili kad jedan trgovac stvara dojam povezanosti s drugim trgovcem. Kad postojeći trgovac ima renomiran i popularan proizvod ili uslugu, drugi će se trgovac nadati da će iskoristiti *goodwill* koji je formiran u tom proizvodu ili usluzi navodeći kupce da zabunom kupe njegovu robu umjesto robe prvog trgovca. Prvi trgovac trpi gubitak u prodaji jer kupci kupuju robu od trgovca koji čini *passing off*, vjerujući da je njegova roba jednaka ili jednake kvalitete kao i roba izvornog trgovca. Kad roba drugog trgovca nije jednakog standarda, postoji dodatna šteta jer će kupci pretpostaviti da roba lošijeg standarda potječe od prvog trgovca. Prema tome, dolazi do gubitka u prodaji kojeg prati gubitak ugleda.

Pošteni trgovci zaštićeni su od takvih aktivnosti institutom *passing off*-a.⁴⁰ *Passing off* je delikt (tort), koji pruža *common law* zaštitu žigovima i *get-up*-u⁴¹. Ovaj oblik djelovanja rabi se kad je žig neregistrirani žig ili kad se žig ne može registrirati. Za registrirane žigove, vlasnik može pokrenuti tužbu za *passing off* kao i za povredu žiga. Na sudu će ishod biti isti, tj. mora postojati ravnoteža između zaštite vlasnikova *goodwill*a i zaštite interesa drugih legitimnih trgovaca. Interesi potrošača također se moraju uzeti u obzir.

poduzeće u kojem se koristio). Cit. prema MATANOVAC VUČKOVIĆ, R. ERNST, H., *op.cit.*, str. 187. – 188. O *goodwillu* detaljnije kod WADLOW, Ch., *The Law of Passing Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 3rd ed., Sweet & Maxwell, London, 2004., str. 6., 18. i 586. *Goodwill* (njem. *Ansehen einer Firma bei der Kundschaft, Guter Name*), dobar glas, čuvenost, reputacija koju je poduzeće steklo na tržištu, a koje se može vrednovati, odnosno položaj na tržištu koji može dovesti do očekivanog prometa i dobiti u predvidivoj budućnosti. Cit. po GORENC, V. (ur.), *Rječnik trgovačkog prava*, Masmedia, Zagreb, 1997., str. 111. Navodi se da se ovaj termin može odrediti kao “privlačna sila koja djeluje uobičajeno” ili “beneficija i prednost na temelju dobrog imena, reputacije i osobina određenog posla”. Tako PEPELJUGOSKI, V., *op.cit.*, str. 176. Neki autori razlikuju *goodwill* poduzeća (engl. *goodwill attached to business*) kao cjeline i *goodwill* koji pripada žigu, neovino da li je registriran ili ne (engl. *goodwill attached to trade mark*). Preneseno iz MATANOVAC VUČKOVIĆ, R., *Prijenos i licencija žiga u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji*, doktorska disertacija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010., str. 65.

⁴⁰ Uz institut *passing off* egzistira i institut *reverse passing off*. U tim slučajevima, trgovac lažno predstavlja robe ili usluge drugog trgovca kao svoje vlastite, reverzirajući klasično lažno predstavljanje kada imamo slučaj da trgovac predstavlja svoje proizvode ili usluge kao one drugog trgovca. Cit. DAVIS, J., *op.cit.*, str. 167. V. slučaj iz britanske prakse *Bristol Conservatories Ltd v Conservatories Custom Built Ltd* (1989), RPC 455.

⁴¹ *Get-up* se može općenito definirati kao vizualne posebnosti koje razlikuju trgovčevu robu, poglavito pakiranje, odnosno ambalaža proizvoda. U predmetu *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* (1990) RPC 341, Lord Jauncey određuje *get – up* kao značku, odnosno simbol tužiteljevog *goodwill*a, koji izazivaju kod javnosti asocijaciju na tužitelja. Više kod DAVIS, J., *op.cit.*, str. 172.

C. Razlika između zaštite zbog povrede žiga i passing off-a

Kad se žig registrira, zaštita od povrede je automatska. Žigovi su oblik osobnih nematerijalnih dobara i njihova uporaba od strane drugoga, bez titularovog odobrenja, znači miješanje u apsolutna prava titulara prava žiga.

Općenito je prihvaćen stav u anglosaksonskom i američkom pravu kako su registrirani žigovi, prijave za registraciju žigova te u državama u kojima im se pruža zaštita i neregistrirani žigovi oblici vlasništva. Kada su u pitanju neregistrirani žigovi, govori se o *goodwillu* koji se veže uz žig, a zaštita se pruža kao zaštita takvog *goodwilla*, a ne samog neregistriranog žiga. *Common law* sustav zaštite prava industrijskog vlasništva ne prihvaća gledište po kojemu postoji vlasništvo na ime ili znak, jer su sve opisne riječi načelno dostupne svima, pa se nečije isključivo pravo na uporabu tih riječi promatra samo kao prolazna kategorija koja ovisi o mnijenju zainteresirane javnosti o konekciji tih riječi ili znakova s određenim poduzećem ili trgovcem. U tom smislu Lord Parker u predmetu *Spalding v. Gammage* rezimira kako „čak i u slučaju onoga što se ponekad naziva *common law* žigovi, vlasništvo, ako uopće takvoga ima, tzv.vlasnika je po svojoj prirodi prolazno i postoji samo tako dugo dok je znak distinktivan za određenu robu u očima javnosti ili dijela javnosti.“⁴²

Titularu žiga je dovoljno dokazati egzistenciju prava na žig, dok s druge strane, tužitelj u sporu u vezi s *passing off*-om mora dokazati postojanje *goodwilla* kako bi imao pravo na tužbu. *Common law* kako običajno pravo štiti poslovni *goodwill* povezan s robnom markom ili *get-up*-om, pa je zaštita koju pruža *passing off* potencijalno šira. Poslovni *goodwill* može pokriti naziv dotične robe ili usluga, poslovne metode, *get-up* i marketinške stilove.

Kako je precednetna sudska praksa bitni izvor prava u Velikoj Britaniji, spomenuti ćemo dva slučaja koja sažimaju razliku u pruženoj zaštiti. U prvom slučaju⁴³, Gornji dom britanskog Parlamenta (*the House of Lords*) je odbio dopustiti registraciju oblika slavne bočice Coca-Cole jer je bio zabrinut da će tako nastati monopol u ovakvoj vrsti boca. Ipak, u drugom slučaju, sud je spriječio tuženikovu uporabu plastične boce nalik na tužiteljev plastični limun u sporu u vezi s *passing off*-om.⁴⁴ Registracija oblika boca kao žigova sad je dopuštena po Zakonu o žigovima iz 1994. Drugi primjer,

⁴² 32 RCP 273, 1915, 284.

⁴³ *Coca-Cola Trade Mark Applications* (1986.) 2 All ER 274 (prijava žiga Coca Cole).

⁴⁴ *Reckitt & Colman Product Ltd. v. Border Inc.* (1990.) 1 All ER 873.

odbijena je registracija jedne boje kao žiga⁴⁵, ali u drugom slučaju⁴⁶, tužitelj je uspio dobiti zaštitu za *passing off* crvenih celofanskih omota za slatkiše. Opet, jedna boja sada može ostvariti registraciju kao žig pod pretpostavkama Zakona o žigovima iz 1994. Prema tome, zaštita dana u *passing off* sudskim predmetima čini se širom, premda se pokazalo da ju je teško upotrijebiti za zaštitu reklamnih kampanja.⁴⁷

D. Povijesni prikaz primjene instituta *passing off*

Tradicionalni oblik *passing-off*-a je kad tuženik daje kupcu dojam da je prodana roba zapravo roba tužitelja. Drugim riječima, kad tuženik lažno predstavlja (*pass off*) svoju robu kao robu tužitelja.⁴⁸ Može se utvrditi i da tuženik lažno predstavlja (*pass off*) jednu kvalitetu tužiteljeve robe kao robu neke druge kvalitete.⁴⁹

Nadalje, *passing off* može se upotrijebiti kako bi se osiguralo da se roba proizvodi u skladu s kvalitetom koju sugerira naziv.⁵⁰ Međutim, nakon što tuženik postigne *goodwill* u vlastitom proizvodu, koristeći se tužiteljevim nazivom, bit će ga vrlo teško spriječiti.⁵¹

⁴⁵ *John Wyeth's Coloured Tablet Trade Mark* (1988.) RPC 233.

⁴⁶ *White Hudson & Co. v. Asian Organisation Ltd* (1964.) 1 WLR 1466.

⁴⁷ *Cadbury-Schweppes Ltd v. Pub Squash Co. Ltd* (1981.) 1 All ER 213.

⁴⁸ U slučaju *A.G. Spalding & Bros. v. A.W. Gamage Ltd* (1915.) 84 LJ Ch 449, tužitelji su proizvodili nogometne lopte „Orb“. Stavili su svoj žig na dvije vrste lopti, a lošiju su vrstu prodavali trgovcima otpadne gume. Tuženik je kupio te lošije proizvode i prodavao ih tako da se podrazumijevalo da su to nogometne lopte „Orb“ bolje kvalitete. Utvrđeno je da su, budući da su tužitelji postigli ugled kvalitete svojih nogometnih lopti, tuženici lažno predstavljali (*pass off*) robu tužitelja lošije kvalitete kao onu bolje kvalitete. V. DAVIS, J., *Intellectual Property Law*, 3rd ed., Oxford University Press, 2008., str. 144.

⁴⁹ U slučaju *Bollinger v. Costa Brava Wine Co.* (1960.) Ch 262, proizvođači francuskog šampanjca pokrenuli su tužbu protiv proizvođača „Spanish champagne“. Tužitelji su tvrdili da jedini oni imaju pravo na uporabu riječi „šampanjac“ jer je to naziv proizvoda iz određenog područja. Taj je argument uspio na temelju toga da takva uporaba riječi može dovesti do razvodnjavanja (*dilution*) značenja riječi „champagne“. V. SPENCE, M., *op.cit.*, str. 235.

⁵⁰ U slučaju *Erven Warnink Besloten Vennootschap v. J. Townend & Sons* (Hull) Ltd [1979.] AC 731, tužitelj je proizvodio vrlo kvalitetno piće na bazi alkohola nazvano *advocaat*. Tuženik je proizveo „egg flip“ napravljen od dehidriranih jaja u prahu i vina pojačanog žestokim pićem i nazvao ga „Keeling's Old English Advocaat“. Tuženikov proizvod bio je lošije, ali jeftinije piće, koje je uzelo dio tužiteljevih mušterija. Tužiteljev glavni prigovor bio je da je netočnom proizvodnjom proizvod netočno predstavljen kupcima. Uporaba naziva „advocaat“, trebala bi značiti da je proizvod jednake kvalitete kao i tužiteljev proizvod.

⁵¹ U slučaju *Vine Products Ltd v. Mackenzie & Co. Ltd* [1969.] RPC 1, španjolski proizvođači šerija (*sherry*) pokušali su spriječiti uporabu naziva *sherry* na vinima proizvedenima u regijama izvan regije Jerez u Španjolskoj. Međutim, proizvođači u drugim zemljama uspjeli su dokazati da su već postigli *goodwill* u svome „šeriju“. Konačno, sud je odlučio da imaju pravo i dalje se služiti nazivom, ispred kojeg trebaju staviti ime zemlje. U svakom od ovih slučajeva, *goodwill* u odnosnom nazivu podijeljen je između određenog broja proizvođača legitimnog proizvoda.

E. Uvjeti za tužbu za passing off

Tradicionalno, minimalne uvjete za uspješnu tužbu za passing off utvrdio je Lord Diplock u sudskom sporu iz 1979. godine.⁵²

Dakle, uvjeti koje treba ispuniti kako bi se opravdano pokrenuo postupak passing off zaštite pred sudom jesu a) lažno predstavljanje (*misrepresentation*), b) koje počinu trgovac u trgovačkom poslovanju, c) svojim potencijalnim ili krajnjim kupcima robe ili usluga koje isporučuje, d) a za koje se smatra da šteti poslovanju ili *goodwillu* drugog trgovca u smislu da je to opravdano predvidljiva posljedica i d) koje nanese stvarnu štetu poslovanju ili *goodwillu* trgovca koji pokreće tužbu ili će do štete vjerovatno doći (u tužbi *quia timet* –op.aut.).⁵³

Tih pet uvjeta drugi istaknuti sudac Lord Oliver⁵⁴ sveo je na tri i to a) postojanje tužiteljeva *goodwill*a, b) lažno predstavljanje, i c) štetu (ili očekivanu štetu) tužiteljevu *goodwillu* ili ugledu.⁵⁵

U pogledu trgovačkog imena (*trade name*), britanski *common law* ne definira ovaj institut, međutim njegovo stjecanje proizlazi iz uvjeta za utvrđivanje povrede u smislu *passing off*.

Tako je Lord Fraser utvrdio određena pravila dokazivanja u *passing off* slučaju povrede ugleda tuđeg trgovačkog imena, kada je bitno dokazati minimalno sljedeće činjenice:

- da se poslovanje tužitelja ogleda od prodaje ili uključuje prodaju u Engleskoj kategorije robe (*class of goods*) na koju se određeno trgovačko ime primjenjuje;
- da se radi o kategoriji robe koja je jasno određena i da se na domaćem tržištu u svijesti javnosti ili dijela javnosti jasno razlikuje od drugih sličnih kategorija robe;
- da uslijed uglednosti robe postoji *goodwill*;
- da je tužitelj nositelj *goodwill*a koji predstavlja znatnu vrijednost (*substantial value*);

⁵² V. slučaj *Erven Warnink Besloten Vennootschap v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd* (1979.) AC 731, 742. Ovaj slučaj poznatiji pod Advocaat case detaljnije kod DAVIS, J., *op.cit.*, str. 145.

⁵³ MARETT, P., *op.cit.*, str. 186.

⁵⁴ Vidi tzv. Jif Lemon case - *Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc.* (1990.) 1 All ER 873. Taj je tekst preuzet u slučaju *Conorzio del Prosciutto di Parma v. Marks and Spencer plc* (1991.) RPC 351. U tom slučaju, Consorzio je predstavljao proizvođače parmskog pršuta u Italiji. Protivio se prodaji „Genuine Parma Ham“ od strane tvrtke Marks and Spencers. Ovaj potonji kupio je njihov pršut već narezan i pakiran od članova Consorzia, ali je tužitelj tvrdio da je riječ o *passing off*-u jer pršut nije bio narezan pod nadzorom člana Consorzia. Budući da nije bio narezan pred kupcem, Consorzio je tvrdio da opis „Parma Ham“ navodi na zabunu, odnosno na pogrešan zaključak. Međutim, budući da nije bilo lažnog predstavljanja kao originala, Prizivni sud (*the Court of Appeal*) odlučio je da nije riječ o *passing off*-u.

⁵⁵ MARETT, P., *op.cit.*, str. 187.

-da je nastala ili je očekivati nastanak znatne štete (*substantial damage*) tužiteljevom *goodwillu* kao posljedica tuženikovog komercijaliziranja robe koja se nelojalno označava trgovačkim imenom s kojim je povezan *goodwill*.⁵⁶

1. Tužitelj *goodwill*

Tužitelj mora izgraditi *goodwill* povezan s robom ili njen *get-up*. *Goodwill* je definiran kao potpuna korist (prednost), u čemu god bila, ugleda i veze tvrtke koji su se stvarali godinama poštenim radom ili su stečeni izdašnim trošenjem novca.⁵⁷ Drugim riječima, to je vjerojatnost da će se kupci stalno vraćati zbog kvalitete i ugleda robe ili usluga koje trgovac prodaje. To upućuje na ugled koji se gradio tijekom vremena, pa tužitelj koji je tek počeo trgovati vjerojatno neće uspjeti u tužbi za *passing off*.⁵⁸

Ipak treba svaki slučaj promatrati odvojeno ovisno o specifičnim okolnostima. Ako je, na primjer, održana intenzivna reklamna kampanja, *goodwill* se može steći u relativno kratkom vremenskom razdoblju, čak i ako roba ili usluge na koje se odnosi još nisu dostupni.⁵⁹ Iako *goodwill* upućuje na trgovinu, *passing off* se može upotrijebiti za zaštitu nekomercijalnih aktivnosti.⁶⁰

Goodwill se može teritorijalno sagledavati⁶¹, tako ako tvrtka ima državni ili međunarodni ugled, tada je uspješna tužba za *passing off* vjerojatnija.⁶²

⁵⁶ *Chocosuisse et al. V. Cadbury Ltd.* CH 1995 C NO.7397.

⁵⁷ V. slučaj *Trego v. Hunt* (1895.) AC 7

⁵⁸ Međutim, u slučaju *Stannard v. Reay* (1967.) RPC 589, odlučeno je da su tri tjedna dovoljno vremena da se izgradi *goodwill* u imenu „Mr Chippy“ za pokretni kamionet za prodaju ribe i krumpirića.

⁵⁹ Takav je slučaj *Elida Gibbs Ltd v. Colgate Palmolive Ltd* (1983.) FSR 94.

⁶⁰ U slučaju *The British Diabetic Association (Britanska udruga dijabetičara) v. The Diabetic Society (Društvo dijabetičara)* (1996.) FSR 1, tužiteljska dobrotvorna udruga uspjela je spriječiti tuženike (drugu dobrotvornu udrugu) da se koristi nazivom „Diabetic Society“. Uvjerili su sud da bi zbog vjerojatne zabune, dobrotvorni prilozi i potpora namijenjena tužiteljskoj dobrotvornoj udruzi mogli završiti kod tuženika.

⁶¹ Na primjer, ako neki obrtnik obavlja svoju djelatnost u jednom gradu pod određenim imenom, teško će moći spriječiti drugog obrtnika u drugom gradu da obavlja djelatnost pod istim imenom pod kojim djeluje prvi obrtnik. Usp. Slučaj *Chelesea Man Menswear v Chelsea Girl Ltd* (1987) , kod DAVIS, J., *op.cit.*, str. 153.

⁶² U slučaju *Sheraton Corp. of America v. Sheraton Motels* (1964.) RPC 202, Sheraton je imao uspješan lanac hotela, ali nijedan nije bio u Ujedinjenom Kraljevstvu. Unatoč tome, sud je odlučio da postoji stvarna veza, jer je moguće doći u putničku agenciju u Ujedinjenom Kraljevstvu i rezervirati sobu u Sheratonu bilo gdje u svijetu. U slučaju *Maxim's Ltd v. Dye* (1977.) 1 WLR 1155, tužitelj je posjedovao restoran u Parizu poznat kao „Maxim's“. Tuženik je otvorio restoran u Norwichu i nazvao ga „Maxim's“. Kako bi tužitelj mogao poželjeti otvoriti restoran u Ujedinjenom Kraljevstvu koristeći se istim imenom, odlučeno je da bi se trebao moći osloniti na *goodwill* koji je stekao u vezi s tim imenom kako bi spriječio tuženika da posluje pod tim imenom. Navedeni slučajevi u suprotnosti su sa slučajem *Bernadin v. Pavillion Properties* (1967.) RPC 581, u kojem vlasnici noćnog kluba „Crazy Horse“ u Parizu nisu uspjeli spriječiti tuženika da se koristi tim imenom za klub u Londonu. U slučaju *Anheusser-Busch Inc. v.*

2. Lažno predstavljanje - misrepresentation

Lažno predstavljanje (misrepresentation)⁶³ ne mora biti namjerno da bi tužba za *passing off* bila uspješna, a nedužnost u lažnom predstavljanju ne može predstavljati adekvatnu obranu u sporu. Međutim, tuženikovo gledanje na stvari utječe na naknadu koju će dodijeliti sud.⁶⁴ Ipak, postoje tri bitne obrane kod tužbi *passing off* a to su korištenje vlastitog imena⁶⁵, pošteno konkurentsko korištenje i zastara.⁶⁶

Lažno predstavljanje može se odnositi na podrijetlo robe, njezinu kvalitetu, ili čak na način na koji se proizvodi. Većina slučajeva odnosi se na lažno predstavljanje po pitanju podrijetla i kvalitete.⁶⁷

Prema *case law*-u utvrđuje da bi lažno predstavljanje trebalo dovesti, ili će vjerojatno dovesti, do zabune kod dijela potrošača.⁶⁸

Budejovicky Budvar (1984.) FSR 413, činjenica da je tužiteljevo pivo u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo dostupno samo američkim diplomatima i službenicima, značila je da ono nije postiglo dovoljan goodwill u Ujedinjenom Kraljevstvu, iako je imalo dobar ugled i *goodwill* u SAD-u odakle se oglašavalo. O konfuznim žigovima, odnosno trgovačkim imenima. V. MARETT, P., *op.cit.*, str. 184.

⁶³ O pojmu *misrepresentation* u suvremenom angloameričkom ugovornom pravu više u STONE, R., *The Modern Law of Contract*, 8th ed., Routledge – Cavendish, London – New York, 2009., str. 350.

⁶⁴ Šire o lažnom predstavljanju i odnosu prema zabuni na tržištu kod DAVIS, D., *op.cit.*, str. 157.

⁶⁵ V. slučajeve *Rodgers & Sons Ltd v Rodgers & Co* (1924) 41 RPC 277 i *Parker – Knoll Ltd v Knoll International* (1962) RPC 265.

⁶⁶ DAVIS, J., *op.cit.*, str. 177.-178. Treba napomenuti da nema vremenskog ograničenja za podnošenje tužbe *passing off* sve dok tužitelj može dokazati postojanje svih elemenata *passing off*-a. U predmetu *DaimlerChrysler AG v Javid Alavi v Merc* (2001) RPC 42, sudac Pumfrey je utvrdio pravilo da se tek protekom šest godina od sporne radnje može govoriti kako je tuženik mogao steći nezavisan goodwill u odnosu na sporne robe ili usluge.

⁶⁷ U slučaju *Coombe International v. Scholl* (1977.) RPC 1, tužitelj je proizvodio uloške za cipele pod nazivom „Odor Eaters“, koji su sadržavali drveni ugljen. Tuženik koji je bio poznati proizvođač obuće, također je proizvodio uloške za uklanjanje neugodnog mirisa (odor eaters). Bili su jednako pakirani. Izdana je sudska zabrana na osnovi toga da je riječ o lažnom predstavljanju u vezi s podrijetlom tuženikova proizvoda, za koji je utvrđeno da je slabije kvalitete. Slučaj *A.G. Spalding & Bros. v. A.W. Gammage Ltd* (1915.) 84 LJ Ch 449 primjer je lažnog predstavljanja u vezi s kvalitetom robe. Slučaj *Wilkinson Sword Ltd v. Cripps & Lee Ltd* (1982.) FSR 16 drugi je primjer. Tuženik je uvezio oštrice iz SAD-a pod nazivom „Wilkinson blades“. Tužitelji su imali stabilan ugled u Ujedinjenom Kraljevstvu za svoje oštrice pod nazivom „Wilkinson Sword“. Uvezene oštrice bile su slabije kvalitete. Kad su tuženici donijeli svoje oštrice slabije kvalitete na tržište Ujedinjenog Kraljevstva, stvorili su lažni dojam u vezi s njihovom kvalitetom. Tuženici su tražili da se odbaci zahtjev tužitelja jer nema opravdane osnove za tužbu, no sud je odlučio da tužitelj ima opravdanu osnovu za tužbu.

⁶⁸ To ilustrira slučaj *Morning Star v. Express Newspapers* (1979.) FSR 113, u kojem je tuženik namjeravao izdavati novine pod nazivom *Daily Star*, tabloid koji bi se prodavao na kioscima. Tužitelj je bio izdavač *Morning Star*, tjednik Komunističke partije. Sudac Foster bio je mišljenja, pogledavši novine jednu uz drugu, da neće doći do zabune po pitanju podrijetla novina. Njegovo je gledište bilo da bi „samo kreten u žurbi!“ mogao jedne novine zamijeniti drugima. To upućuje na to da je riječ o testu „razumnog potrošača“. Međutim, nema

Da bi bilo osnove za tužbu za *passing off*, prijevarena mora biti više nego trenutna i s posljedicama. U slučajevima gdje su bile pobrkane poruke, dominantna poruka je ona koja se računa i nije dovoljno tvrditi da pažljivi osjetljivi čitatelj nije mogao biti zaveden. Ako je vjerojatnost zabune marginalna, tužitelji će trebati stvarni dokaz zabune.⁶⁹

U slučaju koji se odnosi na proizvode široke potrošnje na visoko konkurentnom tržištu, šteta mora uslijediti nakon zavaravanja i može se pretpostaviti.⁷⁰

Prema tradicionalnom stajalištu, bilo je nužno da tuženik i tužitelj budu u istom području poslovnih aktivnosti prije negoli se smatralo vjerojatnim da bi zabuna dovela do povrede *goodwill*. Ova kvalifikacija spriječila je neke pojedince da zaustave neodobrenu uporabu svoga imena. Ako se tužitelj i tuženik bave različitim

jedinstvenog standarda. U slučaju *Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc.* (1990.) 1 All ER 873, Lord Oliver bio je mišljenja da potrošače treba uzimati onakve kakvi jesu; nije argument reći da ne bi bili prevareni da su bili „pažljiviji, pismeniji ili razumniji“. Slučaj *United Biscuits (UK) Ltd v. Asda Stores Ltd* (1997.) RPC 513, oslanjao se na izjavu u slučaju *The European v. The Economist Newspapers* (1996.) FSR 431 da, u takvom slučaju, sudac treba formirati vlastito mišljenje i odlučiti da je sučev „nepistrani prvi dojam (bio) od neke važnosti“ po pitanju zabune. U slučaju *Kenneth McKenzie Clark v. Associated Newspapers Ltd* (1998.) RPC 261, tužitelj Alan Clark bio je poznati član parlamenta koji je izdao svoje „Dnevnik“. Dogovor o objavljivanju članaka u obliku dnevničkih zapisa u jednoj od tuženikovih novina, *The Evening Standard*, nije se ostvario. Umjesto toga, novine su objavljivale tjedne parodije dnevnika Alana Clarka koje su se zasnivale na tome kako je novinar zamišljao da Alan Clark bilježi u svoj dnevnik. Kolumna je naslovljena „Alan Clark's Secret Political Diaries“ i uključivala je sliku Alana Clarka. Novinar je identificiran kao autor kolumne, kao i onoga na čemu se zasnivala. Tuženik je proglašen krivim (odgovornim) za *passing off*, kao i za lažno prisvajanje autorstva po *copyright* zaštiti.

⁶⁹ To je potvrdio Prizivni sud (*the Court of Appeal*) u slučaju *Neutrogena Corp. & Another v. Golden Ltd & Another* (1996.) RPC 473. Tužitelji su prodavali asortiman hipoalergijskih proizvoda za kožu i kosu pod imenom NEUTROGENA. Tuženici su počeli reklamirati sličan, ali uži asortiman proizvoda za kožu i kosu pod imenom NEUTRALIA. Tužitelji su tvrdili da uporaba prefiksa „NEUTR“ dovodi do zabune. Na sudskoj raspravi, iznijeli su različite dokaze zabune. Oni su uključivali primljene pritužbe na reklamu za NEUTRALIJU koju su oni koji su iznosili pritužbe zamijenili za NEUTROGENU, pripadnike javnosti koji su ispitani nakon što su kupili proizvode iz trgovina koje su oglašavale posebnu ponudu za NEUTROGENU i osoblje odvjetnika tužitelja koji su odgovorili na vanjski e-mail u kojem su upitani jesu li čuli za ili koristili proizvode NEUTRALIA. Prizivni sud odlučio je da, pravni test po pitanju zavaravanja treba ispitati kolika je vjerojatnost da je znatan broj pripadnika naveden da kupi proizvode tuženika u uvjerenju da je riječ o proizvodima tužitelja. Sud je smatrao da su predloženi dokazi (posebice pritužbe na reklamu) pokazali zabunu koju je uzrokovao žig tuženika.

⁷⁰ V. slučaj *Kimberly-Clark v. Ford Sterling* (1997.) FSR 877. U ovom slučaju, proizvođači toaletnog papira *Nouvelle* nudili su kupcima koji nisu zadovoljni proizvodom *Nouvelle*, besplatan paket toaletnog papira *Andrex* (*Andrex* je proizvod koji proizvodi i prodaje jedan od konkurenata tvrtke *Kimberly-Clark*). Odlučeno je da spominjanje proizvoda *Andrex* na pakiranju *Nouvelle* zbog objavljivanja te ponude predstavlja *passing off*.

djelatnostima, smatra se malo vjerojatnim da će kupci biti zavedeni na način koji bi naštetio tužitelju.⁷¹

Međutim, ako tužitelj ima izuzetan ugled, u zemlji ili u svijetu, tada se *passing off* može dokazati čak i kad tužitelj i tuženik posluju u različitim područjima aktivnosti.⁷²

Neka područja aktivnosti možda se tradicionalno razlikuju, ali u očima potrošača postoji veza i sudovi to počinju uvažavati.⁷³ Potreba postojanja zajedničkog područja aktivnosti da bi se dokazala šteta imala je negativan učinak na komercijalnu praksu *character merchandisinga*.⁷⁴ Pod pojmom *merchandising* se, kraj njihovog primarnog korištenja, podrazumijeva i sekundarno plasiranje na tržište izmišljenih figura, stvarnih osoba, imena, naziva, zaštitnih obilježja nekog proizvoda, logoa, elemenata opreme, dizajna i slika, i to izvan njihovog stvarnog područja djelovanja i pojavljivanja, a u svrhu bolje prodaje roba i usluga.⁷⁵ *Character merchandising* je praksa korištenja imena i/ili slike (image) popularnog lika (bilo realnog ili izmišljenog) radi promocije na drugačiji način svakodnevnih materijalnih proizvoda.⁷⁶ Također se *character merchandising* može definirati kao primjena (adaptacija) ili popratna (sekundarna)

⁷¹ U slučaju *McCulloch v. May* [1947.] 2 All ER 845, tužitelj je bio poznati dječji voditelj koji se koristio imenom „Uncle Mac“. Tuženik je prodavao žitne pahuljice pod imenom „Uncle Mac“, aludirajući na neke tužiteljeve osobine, bez njegova dopuštenja. Tužitelj nije uspio dobiti tužbu za *passing off* jer nije bio uključen u proizvodnju ili reklamiranje žitnih pahuljica. Prema sudu Wynn-Parry, trebalo je postojati „zajedničko područje aktivnosti“ (*common field of activity*) u koje su, koliko god udaljeno, uključeni i tužitelj i tuženik.

⁷² To ilustrira slučaj *Lego Systems A/S v. Lego M. Lemelstrich Ltd* (1983.) FSR 155. Tužitelj je proizvodio raznobojne kockice za gradnju za djecu. Tuženik se koristio imenom tužitelja (LEGO) na plastičnoj opremi za navodnjavanje i vrtlarenje izvan Ujedinjenog Kraljevstva i namjeravao ga uporabiti u Ujedinjenom Kraljevstvu. Gornji dom parlamenta odlučio je da su tužiteljeve kocke postale tako dobro poznate u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i ime LEGO, da je zabuna vrlo vjerojatna čak i samo kao posljedica uporabe istog imena. Međutim, u slučaju *Harrods Ltd v. Harrodian School* (1996.) RPC 697, zaključeno je da nema zabune kad su tuženici svoju školu nazvali „The Harrodian“. Kupili su zgradu od Harrodsa koji ju je prije koristio kao sportski klub za svoje osoblje. Bila je poznata kao „The Harrodian“ od 1929. Prizivni sud (*the Court of Appeal*) nije prihvatio tužiteljev argument da tuženici žele iskoristiti zamjetljivu povezanost s Harrodsom. Sudac Kerr nije se služio. Po njegovu mišljenju, da se sportski klub zvao „The Harrods Club“, a tuženici svoju školu nazvali „The Harrods School“, sudska zabrana ne bi se mogla odbiti.

⁷³ U slučaju *NAD Electronics Inc. v. NAD Computer Systems Ltd* (1997.) FSR 380, sudac Ferris odlučio je da se područja audio hi-fi sustava i računala stapaju i da se ne razlikuju dovoljno da bi se poricala zabuna u očima javnosti.

⁷⁴ Tako ZLATOVIĆ, D., *Intelektualno vlasništvo i marketing – pravni aspekti suvremenog marketinga*, InMag, Zagreb, 2010., str. 138.

⁷⁵ STALLARD, H. (ed.), *Bagehot on Sponsorship, Merchandising and Endorsement*, Sweet & Maxwell, London, 1998., str. 63

⁷⁶ HART, T., FAZZANI, L., *Intellectual Property Law*, sec.ed., Palgrave, Hampshire & N.Y., 2000., str.123.

eksploatacija, od strane kreatora fiktivnog lika, moguće i virtualnog lika⁷⁷ ili stvarne osobe ili jedne, odnosno više ovlaštenih trećih osoba, bitnih osobnih obilježja (kao što su ime, pojava, slika u javnosti, izgled i dr.) lika u odnosu na različite robe i/ili usluge, sa namjerom stvaranja kod potencijalnih potrošača želje za stjecanjem tih roba i/ili korištenja tih usluga upravo radi potrošačke sklonosti i vezivanja za te likove. Tu se imena ili slike slavnih likova, stvarnih ili izmišljenih, stavljaju na robu svakodnevne potrošnje da bi se ona bolje prodavala.⁷⁸

Od kada je britanski Trade Marks Act iz 1994. godine proširio doseg što može biti registrirano kao žig, osobe su započele prijavljivati radi registracije žiga svoja imena, karikature i druge grafičko-slikovne prikaze i druge identifikacijske znakove.⁷⁹ Nedopuštena upotreba ovih žigova može se stopirati tužbom zbog povrede žiga (*infringement action*). Tako i vlasnici fiktivnih likova mogu prijaviti za zaštitu imena i čak i slike tih likova kao žigove.⁸⁰

Međutim, sudovi počinju napuštati strogi pristup u svezi s zajedničkim, odnosno različitim područjem aktivnosti u području *character merchandisinga*.⁸¹ Spor *Taverner Rutledge v. Trexapalm Ltd (1977) RPC 275* uključuje poznatog televizijskog detektiva Kojaka, poznatog i po sisanju lizaljki. Tužitelj je proizvodio lizaljke slične u uzorku onima koje je koristio televizijski lik te ih je nazvao “Kojakpops”. One su brzo postigle tržišni ugled preko imena proizvoda, iako nisu još stekli licenciju od televizijske kompanije odgovorne za seriju. Tuženik je započeo proizvodnju sličnih lizaljki nazvanih “Kojak lollies”, pod licencijom dobivenom od vlasnika prava na televizijsku seriju. Tužitelj je podnio tužbu zbog *passing off*-a. Premda se stječe dojam da tuženikova licencija, sa svojim klauzulama u svezi kontrole kvalitete proizvoda, ilustrira poslovnu vezu između tuženika i vlasnika prava na ime, u drugu ruku ipak nije utvrđeno postojanje aktualnog ili očekivanog zajedničkog područja djelovanja između tuženika i vlasnika televizijske serije.

⁷⁷ MITROVIĆ, D.M., TRAJKOVIĆ, M.S., *Može li virtuelni lik da bude subjekt prava?*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, god. LIX., br.2., 2011., str. 37.

⁷⁸ U slučaju *Lynstad v. Anabas Products Ltd (1977.) FSR 62*, članovi pop-grupe ABBA nisu uspjeli spriječiti da se njihove fotografije stavljaju na majice zato što su se bavili zabavljačkom djelatnošću i nisu bili u istom području aktivnosti kao proizvođači odjeće.

⁷⁹ HART, T., FAZZANI, L., *op.cit.*, str. 125.

⁸⁰ O žigovima kao *merchandising* objektima detaljnije kod SCHERTZ, C., *Merchandising - Rechtsgrundlagen und Rechtspraxis*, Verlag C.H. Beck, München, 1997., str.75.

⁸¹ Opširnije SPENCE, M., *op.cit.*, str. 236.-239.; WADLOW, Ch., *op.cit.*, str.306., REPAS, M., *op.cit.*, str. 351.

Presuda u sporu *Mirage Studios v. Counter-Feat Clothing Co. Ltd (1991) FSR 145* pokazuje sudsko priznanje da je javnost dobro upoznata sa praksom *character merchandisinga*. Tužitelj je stvarlac poznatih “Teenage Mutant Ninja Turtle” likova. Isti također proizvodi i trži crtane filmove, filmove i video izdanja sa ovim likovima. Dio djelatnosti tužitelja je i licenciranje reprodukcija likova na robe prodavane po stjecatelju licencije. Bez tužiteljevog dopuštenja, tuženik je proizvodio crteže likova humanoidnih kornjača, koji su po izgledu slični tužiteljevim likovima ali nisu doslovne reprodukcije. Tuženik je licencirao ove crteže proizvođačima odjeće radi reproduciranja na T-shirt i drugu robu. Do izazivanja zabune na tržištu došlo je u ovom slučaju stoga što bitan broj potrošača očekuje i zna da kada je poznati televizijski ili animirani lik reproduciran na proizvode, da je takva reprodukcija rezultat licencije ustupljene od nositelja autorskih prava ili vlasnika drugih prava na tim likovima. Sve dok javnost asocira robe sa kreatorima likova, podcjenjivanje *imagea* fiksiranjem Turtle slika na manje vrijedne robe ili lošiji materijal može bitno umanjiti vrijednost licencnih prava. Ova odluka je dobro primljena među praktičarima i teoretičarima, kao i među poštenim trgovcima. Kako se ardi o novijoj odluci postavlja se pitanje utječe li ona snagom presedana na slučajeve kakve smo vidjeli u ranijim sporovima glede imena Kojaka i ABBA. Čini nam se da se ipak radi o različitim situacijama, jer se u ranijim sporovima radilo o imenima, odnosno nazivima, a ne o crtežima ili slikama.⁸²

U sporu *Halliwell & Others v. Panini* iz 1997. godine, svjetski popularna pop grupa “The Spice Girls” nije imala uspjeha u sprječavanju publiciranja kolekcije naljepnica koju je pustio u promet Panini po nazivom “The Fab Five”. “The Spice Girls” su nastojale da zaustave treće osobe od eksploatiranja njihova imena i *imagea* za ekonomske dobitke. Paninijeve naljepnice su u direktnoj utakmici sa njihovim službenim naljepnicama i drugim proizvodima u svezi s tim. Grupa je to tvrdila jer da kolekcija naljepnica nije sadržavala izjavu da kolekcija nije službeno autorizirana, te će javnost biti u zabludi vjerujući da se radi o službenoj kolekciji naljepnica. Sud je odbio tužbu zbog *passing off* –a jer da nije utvrdio postojanje konfuzije u ovom slučaju. Također je konstatirano da to što su proizvodi službeni ili ne, nema utjecaja na potrošače. Ipak, dok Panini ne označava svoje proizvode kao službene, ne postoji niti

⁸² HART, T., FAZZANI, L., *op. cit.*, str. 128.

passing off njegovih naljepnica kao službenih proizvoda, pa nema niti kršenja zakona u ovom slučaju.⁸³

3. Šteta

U *passing off* sporovima tužitelj mora dokazati štetu ili vjerojatnost štete. Šteta ne mora nužno biti određena.⁸⁴

Posebno je štetu teško dokazati u slučajevima kada se *passing off* zaštita traži u odnosu na određene proizvode povezane s određenim mjestima, a koji mogu biti zaštićeni i pravom Europske unije. Na primjer, Uredba Komisije 1576/89 EEC ograničava uporabu zemljopisnih naziva za žestoka pića poput viskija.⁸⁵

U postupcima tužitelj može upotrijebiti niz metoda da dokaže zabunu koja dovodi do gubitka prodaje ili umanjivanje ugleda. Jedna metoda jest uporaba anketa. Međutim, sudovi obično nisu impresionirani time kao sredstvom pribavljanja dokaza. Ako se koriste ankete, one bi trebale biti propisno provedene, inače bi sud mogao odbiti rezultate.⁸⁶

Razmatrajući rezultate ankete, sudac Whitford odredio je sljedeće smjernice koje ostaju referentne za buduće slučajeve :

- anketirane osobe moraju se odabrati tako da predstavljaju relevantan presjek javnosti;
- veličina uzorka mora biti statistički značajna;
- anketa mora biti provedena pravedno;
- sve provedene ankete moraju se u cijelosti objaviti (to jest, bez uljepšavanja);

⁸³ Abell M. – Elliott A., *op.cit.*, str. 31.

⁸⁴ Tako WADLOW, Ch., *The Law of Passing Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 3rd ed., Sweet & Maxwell, London, 2004., §4-11. Na primjer, u slučaju *Taittinger SA v. Alibev Ltd* (1993.) FSR 641, Prizivni sud (the Court of Appeal) prihvatio je da bi uporaba riječi „champagne“ od strane onih koji nemaju pravo ne njezinu uporabu umanjila goodwill povezan s tim imenom. U slučaju *Choccosuisse Union des Fabricants Suisse de Chocolat & Others v. Cadbury Ltd* (1998.) RPC 117, tuženici su bili vodeći proizvođač konditorskih proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu. Proizvodili su novi asortiman čokoladnih prutića nazvanih „Swiss Chalet“. Tužitelj je uspješno dokazao da će ekskluzivnost naziva „Swiss Chocolate“, koji opisuje čokoladu proizvedenu u Švicarskoj, trpjeti štetu. Sudac Laddie prihvatio je tvrdnju da, iako je broj ljudi koji pogrešno misle da proizvod tuženika pripada skupini proizvoda iz Švicarske manji od broja onih kod kojih nema zabune, ipak postoji znatan broj onih koji su u zabludi. Detaljnije kod DAVIS, J., *op.cit.*, str. 147.

⁸⁵ U slučaju *Matthew Gloag & Sons Ltd v. Welsh Distillers Ltd* (1998.) FSR 718, tuženik je kupio škotski viski i prodavao ga na tržištu pod nazivom „Welsh whisky“. Sudac Laddie odlučio je da postoji osnova za *passing off*, a tužitelj je imao i privatno pravo po Uredbi.

⁸⁶ Smjernice o tome dane su u slučaju *Imperial Group Ltd v. Philip Morris & Co. Ltd* (1982.) FSR 72. Tužitelj je proizvodio cigarete John Player Special (JPS), koje su bile pakirane u crnu kutiju sa zlatnim slovima i zlatnim monogramom. Tuženik je rabio crno-zlatne kutije za cigarete „Raffles“. Tužitelj je upotrijebio ankete da pokaže da postoji veliki stupanj povezanosti između crne i zlatne boje i cigareta JPS.

- svi dani odgovori moraju se objaviti i biti dostupni tuženiku;
- ispitanicima se ne smiju postavljati pitanja koja navode na odgovor;
- ispitanike se ne smije navoditi na nagađanje koje inače ne bi razmotrili;
- upute ispitanicima moraju se objaviti;

Ako odgovore treba kodirati za računalni unos, upute za kodiranje također se moraju objaviti.

Prema tome, dobre statističke metode mora pratiti otvorenost i otkrivanje. Tužitelji mogu iskoristiti i „trap orders“, kada tužitelji izvrše naredbu za izvornu robu nadajući se da će im tuženik umjesto nje isporučiti drugu robu.

Između delikta nanošenja štete ugledu i *passing off*-a u britanskoj pravnoj praksi izgrađen je institut štetne obmane (*injurious falsehood*). Ta se radnja katkad naziva zlonamjerna neistina ili trgovinska kleveta. Povezana je s *passing off*-om jer je to drugi oblik zaštite za *goodwill* trgovca. To je i oblik nanošenja štete ugledu jer je tuženik navodno klevetao poslovanje drugog trgovca.⁸⁷

Za štetnu obmanu tužitelji mogu pokrenuti odgovarajući sudski postupak zaštite, dok za nanošenje štete ugledu ne mogu. Tamo gdje postoji preklapanje, savršeno je prihvatljivo da tužitelj ima osnovu za tužbu za štetnu obmanu i uživaju pogodnosti pravne zaštite.⁸⁸ Da bi uspio, tužitelj mora dokazati da je tuženik zlonamjerno iznosio lažne tvrdnje o robi ili uslugama tužitelja, s ciljem nanošenja štete. Samo reklamno napuhavanje koje upućuje na to da je tuženikov proizvod neznatno bolji od tužiteljeva proizvoda obično nije dovoljno.

Ako je tuženikova izjava o tužiteljevoj robi istinita, nema osnove za tužbe, pa je teret dokazivanja da je izjava neistinita na tužitelju.⁸⁹

Tradicionalno je tužitelj morao dokazati posebnu štetu, kao što je pad prodaje. Dokaz o znatnom padu prometa bio je dovoljan.⁹⁰ Potreba da se dokaže posebna šteta

⁸⁷ Šire kod CORNISH, W.R., op.cit., str. 562.

⁸⁸ Vidi slučaj *Joyce v. Sengupta* (1993.) All ER 897.

⁸⁹ Već smo naveli kako prodaja tužiteljeve robe jedne kvalitete kao one druge kvalitete može rezultirati *passing off* zaštitom kako je ilustrirano u slučaju *A.G. Spalding & Bros v. A.W.Gammage Ltd* (1915.) 84 LJ Ch 449., što također može predstavljati štetnu obmanu. U slučaju *Wilts United Dairies Ltd v. Thomas Robinson Sons & Co. Ltd* (1958.) RPC 94, Ministarstvo prehrane rasprodalo je količine tužiteljeva starog kondenziranog mlijeka pod uvjetom da se ne rabi za ljudsku potrošnju jer se čuvalo tijekom Drugog svjetskog rata i s vremenom je izgubilo na kakvoći. Tuženici su nabavili velike količine mlijeka i prodavali ga za ljudsku potrošnju. Tuženici su proglašeni krivima za *passing off* jedne kategorije tužiteljeve robe za drugu i njihove su se radnje predstavljale štetnu obmanu jer su naštetile ugledu tužitelja.

⁹⁰ U slučaju *Ratcliffe v. Evans* (1892.) 2 QB 524, tuženik je u svojim lokalnim tjednim novinama natuknuo da je tužitelj prestao poslovati. Tužitelj čije je poslovanje bilo u području

promijenjena je odredbom čl.3. Defamation Act-a iz 1952. Nema potrebe da tužitelj dokaže posebnu štetu ako je tuženikova izjava bila smišljena sa svrhom da tužitelju nanese novčanu štetu, a objavljena je u pisanom ili drugom trajnom obliku ili je smišljena da tužitelju nanese novčanu štetu s obzirom na bilo koji ured, zanimanje, zvanje, trgovinu ili poslovanje koje tužitelj ima u vrijeme objavljivanja.

Šteta koja može biti dosuđena po tužbi za *passing off* obično se zasniva na stvarnom pretrpljenom gubitku ako se on može izračunati. Šteta se može izračunati i na osnovu tantijema, drugim riječima, iznosa koji bi tuženik platio da je ishodio licenciju za uporabu tužiteljeva imena ili žiga. U praksi, tužitelj radije odabire sudsku zabranu kojom se sprječavaju tuženikove aktivnosti, a najučinkovitiji tip zabrane je interlokutorna zabrana, odnosno zabrana zatražena prije odluke o glavnoj stvari.⁹¹

F. Nadležnost sudova i druga procesna pitanja

Tužbe radi *passing off* zaštite mogle su se pokretati kako pred okružnim sudovima (*county court*) tako i pred Visokim sudom (*the High Court*), sve dok u predmetu *McCain International v Country Fair Foods* (1981) RPC 69, Prizivni sud (*the Court of Appeal*) nije zauzeo stajalište kako je najpozvaniji u ovim slučajevima odlučivati Časni odjel Visokog suda (Chancery Division of the High Court). Kao i u drugim sporovima glede prava intelektualnog vlasništva, tužitelj koji podnosi tužbu *passing off* je zainteresiran prvenstveno i najprije da zaustavi tuženikovo djelovanje što je hitnije moguće. Naknada štete u ovim sporovima je ipak na razini drugorazrednog zahtjeva. Ako tužitelj uspije zaustaviti tuženikove aktivnosti već s prethodnim, odnosno privremenim mjerama, malo je vjerovatno da će se slučaj nastaviti na raspravi. Obično, tuženik tada neovisno o svom stavu glede slučaja, preferira promjeniti svoje ponašanje u tržišnoj utakmici, odnosno marketinški pristup nego da se suzdrži od plasmana svojih produkata dok predmet ne bude odlučen u raspravnom postupku. Ako se dokaže *passing*

prodaje tih novina, pretrpio je pad prodaje. Sud je odlučio da to predstavlja štetnu obmanu. U slučaju *Timothy White v. Mellin* (1895.) AC 154, tužiteljeva dječja hrana prodavala se s naljepnicom na omotu koja je upućivala na to da je drugi proizvod hranjiviji i zdraviji. Sud je u tom slučaju odlučio kako nema dokaza da je tvrdnja neistinita niti da je uzrokovala posebnu štetu.

⁹¹ U tom slučaju, sud će slijediti smjernice Lorda Diplocka iz slučaja *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd* (1975.) AC 396 o interlokutornim zabranama. Vidi i slučaj *Macmillan Magazines Ltd v. RCN Publishing Co. Ltd* (1998.) FSR 9.

off, mogu se ostvariti uobičajena obeštećenja, poput naknade štete ili predaja tužitelju sporne robe.⁹²

Često se tužbeni zahtjevi zbog povrede žiga i *passing off* – a sjedinjuju u jedinstvenoj tužbi. Ipak, treba voditi računa kako je doseg sudskih zabrana u ova dva slučaja različit. Kod povrede žiga naložiti će se apsolutna zabrana daljnjeg vršenja povrede žiga, dok se u slučaju *passing off* naredba odnosi na sprječavanje marketinga roba i usluga bez jasnog razlučivanja od tužiteljevih roba i usluga.⁹³

⁹² Cit. DAVIS, J., *op.cit.*, str. 185.

⁹³ Tako COHEN, L., UPHOFF, B., BARIÉ, M., *Trademark and Unfair Competition in the UK, Germany and Italy*, McDermott Will & Emery – IP Review, spring 2004., str. 17.

Dragan Zlatović, LL.D

**COMMON LAW CONCEPT OF PROTECTION
AGAINST UNFAIR COMPETITION**

Summary

The author analyzes the concept of protection against unfair competition in the Anglo-Saxon legal systems. The concept of passing off lies at the heart of the system of trademark protection in the common law countries. The essential elements of a traditional passing off claim are: 1) goodwill-an ill-defined term that refers to the consumer's desire to purchase goods because of their association with a mark, 2) misrepresentation as to source, and 3) a likelihood of damage to goodwill as a result of the misrepresentation. In the USA and the UK unfair competition, attempts to enforce a certain level of honest practices in industrial or commercial matters. In USA an injured party brings Federal unfair competition claims under section 43(a) of the Lanham Act. Unlike trademark infringement claims under the Lanham Act, unfair competition claims do not require any federally registered marks. There is, in English law, no recognised general tort of unfair competition. In its current state of development the common law does not recognise a general right in one trader to complain of damaging dishonest practices committed by his competitors. As a result, over the years, the law of passing off has become an important element in preventing some forms of unfair competition.

Key words: *unfair competition, trademark, passing off, goodwill*