

Вукашин Петровић*

*Изворни научни чланак
УДК: 347.77(4-672ЕУ)
DOI: 10.46793/GP.1301.003P*

ЗАШТИТА ФУНКЦИЈА ЖИГА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

*Рад примљен: 10. 12. 2021.
Рад исправљен: 21. 09. 2022.
Рад прихваћен за објављивање: 26. 09. 2022.*

Суд правде Европске уније је, кроз неколико пресуда новијег датума, проширио право носиоца жига да спречи неовлашћено коришћење његовог жига од стране трећих лица, повећавајући на тај начин и број функција жига које уживају правну заштиту. Кроз овај рад биће приказана постепена промена става Суд правде Европске уније у погледу заштите функција жига. У том смислу, биће приказано најпре традиционално схватање функција жига и потребе њихове заштите, затим правни оквир који је омогућио Суду да прошири права носиоца и повећа број заштићених функција жига, пресуде у којима Суд поставља основ за заштиту функција жига, и на крају, у закључку ће бити приказани проблеми изазвани наведеним ставом Суда, и биће понуђен један од могућих начина за њихово решавање.

Кључне речи: жигови, функције жига, суштинска функција жига, проширење права носиоца жига, коришћење у циљу разликовања роба или услуга.

I УВОД

Према традиционалном схватању, жигови врше три функције: функцију означавања порекла, гарантну функцију или функцију квалитета и рекламну функцију. Међутим, чињеница да жигови врше одређене функције не значи и да исте морају бити правно заштићене.¹ У том смислу, функција означавања порекла је, до скоро, једина уживала заштиту од стране Суда правде Европске

* Секретар Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, vukasinkg@hotmail.com.

¹ Вид. Б. Влашковић, *Правна заштита славних жигова*, Београд, 1992, 5.

уније, имајући у виду да је према традиционалном схватању и правне теорије и праксе, превасходна улога жига била да укаже на порекло роба или услуга.²

Наиме, функцију означавања порекла Суд правде Европске уније дефинисао је још у пресуди у предмету *Hoffmann-La Roche & Co AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*³ из 1978. године, при чему је наведену дефиницију искористио и у наредним пресудама у којима се поставило питање функције жига, у суштински неизмењеном облику. Тако, у предмету *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV v Duma Forklifts NV and G.S. International BVBA* из 2018. године, наведени суд је истакао следеће: „суштинска функција жига јесте да *гарантује идентитет порекла* жигом обележене робе или услуга потрошачу или крајњем кориснику, тако што ће му омогућити да исте *разликује од робе или услуга које имају друго порекло*.”⁴ Дакле, Суд правде Европске уније је изричито означио функцију означавања порекла као *суштинску* функцију жига, и, следствено томе, пружио наведеној функцији правну заштиту.

Наведени став Суда заснован је не само на схватању правне теорије, већ и на одговарајућим прописима Европске уније, имајући у виду чињеницу да је суштинска функција жига најпре била садржана у Првој Директиви Већа 89/104/ЕЕЗ од 21. децембра 1988. године о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима,⁵ а затим је унета у Директиву 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 22. октобра 2008. године о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима,⁶ те у Директиву ЕУ 2015/2436 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима.⁷ Наиме, 10. тачка преамбуле

² Вид. М. Senftleben, *Adapting EU Trademark Law to new technologies: back to basics?*, у: *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives* (уп. С. Geiger), Cheltenham, 2013, 137.

³ Пресуда Суда правде Европске уније у предмету C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, 23.05.1978, ECR 1978 -01139.

⁴ Пресуда Суда правде Европске уније у предмету C-129/17 *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV v Duma Forklifts NV and G.S. International BVBA*, 25.07.2018, published in the electronic Reports of Cases (Court Reports - general), пар. 35.

⁵ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Директива 89/104/ЕЕЗ), *Official Journal L* 40, 11/02/1989. Вид. М. Peguera, *Trademark Functions and Trademark Rights*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3693270, датум посете: 28.10.2021, 5.

⁶ Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks [Codified version] (Директива 2008/95/ЕЗ), *Official Journal L* 299, 8/11/2008.

⁷ Directive EU 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Директива 2015/2436), *Official Journal L* 336, 23/12/2015. Сасвим прецизно говорећи, Директива 2015/2436 је тренутно на снази, док су Директива 89/104/ЕЕЗ и Директива 2008/95/ЕЗ

Директиве 89/104/ЕЕЗ предвиђала је, *inter alia*, следеће: „функција регистрованог жига посебно је да гарантује жиг као ознаку порекла.”⁸ Поред тога, члан 2. Директиве 89/104/ЕЕЗ прописивао је следеће: „Жиг се може састојати од било које ознаке подобне да буде графички представљена, посебно од речи, укључујући лична имена, дизајна, слова, бројева, облика робе или њиховог паковања, под условом да су такве ознаке *подобне за разликовање роба или услуга једног учесника на тржишту од роба или услуга другог учесника на тржишту.*”⁹ Суд правде Европске уније утврдио је да је Унија на овај начин у члан 2. Директиве 89/104/ЕЕЗ унела функцију означавања порекла. Тако, у случају *Merz & Krell GmbH & Co.* Суд наводи следеће: „Суштинска функција жигова је инкорпорисана законодавством Заједнице у члан 2. Директиве који предвиђа да ознаке које су подобне да буду графички представљене могу чинити жиг, само ако су *подобне за разликовање роба или услуга једног учесника на тржишту од роба или услуга другог учесника на тржишту.*”¹⁰

Поред 10. тачке преамбуле и члана 2. Директиве 89/104/ЕЕЗ, правни основ за заштиту права носиоца жига и функције означавања порекла, представљао је и члан 5. наведене директиве, а чијим тумачењем је Суд правде Европске уније поставио основ за заштиту и других функција жига. Наиме, наведени члан прописивао је следеће:

„1. Регистровани жиг додељује носиоцу искључива права која произлазе из тог жига. Носилац жига ће имати право да спречи сва трећа лица која немају његову сагласност да користе у привредном промету:

(а) било коју ознаку која је истоветна са жигом у односу на робу или услуге које су истоветне онима за које је жиг регистрован;

(б) било коју ознаку где, због њене истоветности или сличности са жигом, и истоветности или сличности робе или услуга обухваћених жигом и ознаком, постоји вероватноћа довођења јавности у забуну, која укључује вероватноћу довођења у везу те ознаке и жига (...)

5. Ставови 1. до 4. неће утицати на одредбе у било којој држави чланици које се односе на заштиту против коришћења ознаке, *осим у циљу разликовања*

престале да важе. Међутим, како је Суд правде поставио основ за заштиту функција жига с позивом на одговарајуће чланове и тачку преамбуле Директиве 89/104/ЕЕЗ, у даљем тексту ћемо се, ради лакшег праћења, позивати на Директиву 89/104/ЕЕЗ, уз напомену да су одговарајући чланови и тачка преамбуле поменуте директиве у суштински неизмењеном облику унети најпре у Директиву 2008/95/ЕЗ, а затим и у Директиву 2015/2436, а у вези са правним основом за заштиту функција жига.

⁸ Директива 89/104/ЕЕЗ, 10. тачка преамбуле.

⁹ *Ibid.*, чл. 2.

¹⁰ Пресуда Суда правде Европске уније у предмету C-517/99 *Merz & Krell GmbH & Co.*, 04.10.2001, ECR I 06959, пар. 23.

роба или услуга, када се коришћењем такве ознаке без оправдавајућег разлога нелојално искоришћава, или оштећује моћ разликовања или углед жига.”¹¹

Тумачењем члана 5. става 5. Директиве 89/104/ЕЕЗ Суд правде Европске уније је најпре дошао до закључка да се, за овај рад значајан, став 1. поменутог члана односи само на заштиту против неовлашћеног коришћења ознака истоветних или сличних жигу од стране трећих лица када се ознаке користе у *циљу разликовања роба или услуга*, и да ће носилац жига само у тој ситуацији имати право да спречи сва трећа лица која немају његову сагласност да те ознаке користе. У прилог наведеном схватању говори и став који је општи правозаступник Суда правде Европске уније Руиз-Харабо Коломер заузео у свом мишљењу у случају *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*.¹² Наиме, општи правозаступник Коломер наводи: „Даља последица систематске анализе разних ставова члана 5. јесте да, према ставовима 1. и 2. члана 5, носилац жига *не може* спречити *било које коришћење* ознаке, већ само коришћења која имају за *циљ да разликују* робу или услуге на које се односи од робе или услуга других учесника на тржишту. У супротном, члан 5. став 5. не би имао разлог постојања.”¹³

Дакле, према традиционалном схватању Суда, да би носилац жига могао да спречи треће лице да без његове сагласности користи ознаку истоветну или сличну његовом жигу, у ситуацијама предвиђеним ставом 1. наведеног члана Директиве 89/104/ЕЕЗ, потребно је да, *inter alia*, ознака истоветна или слична жигу буде коришћена у *циљу разликовања роба или услуга*, односно да је реч о повреди функције означавања порекла.¹⁴

Такав став Суд правде је заузео у случају *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik* када је навео да је: „истина да област примене ставова 1. и 2. члана 5. Директиве, са једне стране, и става 5. члана 5, са друге стране, зависи од тога да ли се жиг користи у *циљу разликовања роба или услуга* у питању *са пореклом* од одређеног учесника на тржишту, односно *да ли се жиг користи као жиг*, или се користи за друге циљеве.”¹⁵

У том смислу се изјаснио и општи правозаступник Коломер, који је у наведеном мишљењу истакао да се „носилац жига може успротивити *коришћењу његовог жига као жига* од стране трећег лица.”¹⁶ У свом тумачењу правног концепта *коришћења жига у циљу разликовања роба или услуга*, и *коришћења жига као жига*, општи правозаступник наводи да *коришћење жига*

¹¹ Директива 89/104/ЕЕЗ, чл. 5.

¹² Мишљење општег правозаступника Руиз-Харабо Коломера у предмету C-206/01 *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*, 13.06.2002, ECR I 10273, пар. 48.

¹³ *Ibid.*, пар. 38.

¹⁴ Вид. М. Peguera, *op.cit.*, 4.

¹⁵ Пресуда Суда правде Европске уније у предмету C-63/97 *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik*, 23.02.1999, ECR I 00905, пар. 38.

¹⁶ Мишљење општег правозаступника Руиз-Харабо Коломера у предмету C-206/01, пар. 40.

које указује на порекло роба или услуга, између осталог, представља коришћење које омогућава потрошачу да разликује робу или услуге које му нуде различити учесници на тржишту, односно да коришћење жига које указује на порекло роба или услуга представља коришћење жига као жига, које може бити спречено од стране носиоца.¹⁷

Такав став је заузео и општи правозаступник Суда правде Европске уније Џејкобс у свом мишљењу у случају *Michael Hölderhoff v Ulrich Freiesleben* када је истакао следеће: „Ексклузивни аспект права које жиг додељује носиоцу јасно значи да је носилац у могућности да спречи друге да користе жиг да идентификују своју робу или услуге, с обзиром на то да би то негирало његову суштинску функцију. Међутим, када се ознака истоветна или слична регистрованом жигу користи од стране конкурента у циљу који не представља суштинску функцију, много је теже увидети зашто носилац треба да има право да спречи такво коришћење.”¹⁸ Поред тога, говорећи о коришћењу жига у наведеном случају општи правозаступник је навео: „Коришћење такве врсте, према мом мишљењу, је једноставно сувише далеко од суштинске функције жига да би овластило носиоца жига да исто спречи на основу члана 5. став 1. Директиве.”¹⁹

Дакле, из наведеног се јасно може закључити да општи правозаступник Џејкобс говори о коришћењу жига у циљу који представља суштинску функцију жига, као услову да би носилац жига имао овлашћења прописана чланом 5. Директиве 89/104/ЕЕЗ. Такође, наведено мишљење одражава раније владајућу доктрину да је функција означавања порекла једина функција жига која ужива правну заштиту.

II ПОСТАВЉАЊЕ ОСНОВА ЗА ЗАШТИТУ ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА ЖИГА

Питање заштите осталих функција жига, и, самим тим, и могућности носиоца жига да спречи трећа лица да користе жиг, и у ситуацијама када се исти не користи да укаже на порекло робе или услуга, поставило се први пут у случају *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*.²⁰ Наиме, у наведеном случају Суд правде Европске уније је заузео став да се мора утврдити да ли члан 5. став 1. тачка (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ даје право носиоцу жига да забрани било које коришћење од стране трећег лица у привредном промету ознаке истоветне са жигом, за робу истоветну са оном за коју је жиг регистрован, или то право носиоца жига претпоставља постојање његовог специфичног интереса да

¹⁷ Вид. *Ibid.*, пар. 43, 44.

¹⁸ Мишљење општег правозаступника Џејкобса у предмету C-2/00 *Michael Hölderhoff v Ulrich Freiesleben*, 20.09.2001, ECR I 04187, пар. 36-37.

¹⁹ *Ibid.*, пар. 39.

²⁰ Пресуда Суда правде Европске уније у предмету C-206/01.

коришћење ознаке у питању од стране трећег лица мора утицати или бити подложно да утиче на једну од функција жига.²¹ С тим у вези, Суд правде Европске уније наводи следеће: „Искључиво право предвиђено чланом 5. став 1. тачка (а) Директиве додељено је у циљу омогућавања носиоцу жига да заштити свој специфични интерес као носилац жига, а то је да обезбеди да жиг може да испуни своје функције. Остваривање тог права мора зато бити резервисано за случајеве у којима коришћење ознаке од стране трећег лица утиче или је подложно да утиче на функције жига, посебно на његову суштинску функцију гарантовања потрошачима порекла робе.”²²

Дакле, у случају *Arsenal* Суд правде Европске уније поставио је основ за заштиту и осталих функција жига, удаљивши се од владајуће доктрине која је штитила само суштинску функцију жига, а која је подразумевала да носилац жига може једино спречити коришћење жига од стране трећег лица када наведено коришћење указује на порекло роба или услуга. Наведени основ, Суд правде Европске уније поставио је полазећи од непрецизног појма коришћења у циљу разликовања роба или услуга садржаном у члану 5. Директиве 89/104/ЕЕЗ.

У том смислу, Суд правде Европске уније је појам коришћења у циљу разликовања роба или услуга престао да тумачи само као коришћење које указује на порекло роба или услуга руководећи се мишљењем општег правозаступника Руиз-Харабо Коломера. Наиме, општи правозаступник Коломер у свом мишљењу наводи да ознаке, поред порекла, могу да указују и на квалитет, репутацију или реноме, као и да могу бити коришћене у рекламне сврхе у циљу информисања и убеђивања потрошача.²³ Поред тога, правозаступник Коломер наводи да ови начини коришћења жига такође представљају коришћења која омогућавају потрошачу да разликује робу или услуге које му нуде различити учесници на тржишту, као и да сви наведени начини коришћења представљају коришћења жига као жига, која могу бити спречена од стране носиоца.²⁴ Имајући у виду наведено, општи правозаступник је заузео следећи став: „Када узмем у обзир тренутно функционисање тржишта и понашање просечног потрошача, не видим ниједан разлог да се не заштите ове остале функције жига и да се штити само функција означавања порекла роба или услуга.”²⁵

Наведени основ за заштиту осталих функција жига, постављен у случају *Arsenal* Суд правде Европске уније је најпре искористио, а затим и проширио у случају *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International*

²¹ *Ibid.*, пар. 42.

²² *Ibid.*, пар. 51.

²³ Мишљење општег правозаступника Руиз-Харабо Коломера у предмету C-206/01, пар. 43.

²⁴ *Ibid.*, пар. 44.

²⁵ *Ibid.*, пар. 47.

*Ltd.*²⁶ У овом случају Суд правде први пут експлицитно, поред функције означавања порекла, наводи и друге функције жига.²⁷ Наиме, у поменутом случају Суд је, након навођења основа за заштиту осталих функција жига из случаја *Arsenal*, истакао следеће: „Ове функције не укључују само суштинску функцију жига да гарантује потрошачима порекло роба или услуга, већ такође и његове остале функције, посебно функцију гарантовања квалитета роба или услуга у питању и функције комуникације, инвестирања и рекламирања.”²⁸ У том смислу, Суд даље наводи: „Члан 5. став 1. тачка (а) Директиве мора се протумачити тако да носилац регистрованог жига има право да спречи коришћење од стране трећег лица (...) ознаке истоветне са тим жигом у односу на робу или услуге које су истоветне онима за које је жиг регистрован, чак и када такво коришћење није подобно да угрози суштинску функцију жига, а то је да указује на порекло роба или услуга, под претпоставком да такво коришћење утиче или је подложно да утиче на једну од осталих функција жига.”²⁹

Дакле, пресудом у случају *L'Oréal* Суд правде Европске уније поставио је основ за самосталну заштиту осталих функција жига, а посебно функције гаранције квалитета, функције комуникације, инвестиционе и рекламне функције жига. С тим у вези, значајно је истаћи да је на наведени начин удаљена заштита од потрошача, чији је превасходни интерес гарантовање порекла жигом обележених роба односно услуга. С друге стране, с обзиром на то да наведене функције обично врше познати жигови,³⁰ њиховом заштитом на основу члана 5. став 1. тачка (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ пружена је заштита носиоцима жигова изван оквира предвиђених наведеном директивом. Поред тога, имајући у виду чињеницу да заштита познатих жигова на основу члана 5. став 2. Директиве 89/104/ЕЕЗ није обавезна за државе чланице, и да, самим тим, заштита специфичних функција познатих жигова такође није обавезна, Суд је њиховом заштитом на основу, за државе чланице обавезног, члана 5. став 1. тачка (а) Директиве, повредио слободу остављену државама чланицама.³¹ У том смислу, *contra legem* укључивање комуникационе, инвестиционе и рекламне функције жига у члан 5. став 1. тачка (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ

²⁶ Пресуда Суда правде Европске уније у предмету C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd*, 18.06.2009, ECR I 05185.

²⁷ К. Влашковић, *Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске уније*, докторска дисертација, Крагујевац, 2015, 79.

²⁸ *Ibid.*, пар. 58. На наведени став Суд правде се позива и у скорој пресуди у предмету *Mitsubishi*. У том смислу, вид. C-129/17, пар. 34.

²⁹ *Ibid.*, пар. 65.

³⁰ Вид. М. Senftleben, *Bringing EU Trademark Law Back Into Shape - Lessons to Learn from Keyword Advertising*, <https://www.epip.eu/conferences/epip06/papers/Parallel%20Session%20Papers/SENFTLEBEN%20Martin.pdf>, датум посете: 01.11.2021, 12.

³¹ Вид. *Ibid.*, 13.

представља корак напред у трансформацији права жига у инструмент искоришћавања брэнда.³²

III ЗАШТИТА РЕКЛАМНЕ ФУНКЦИЈЕ ЖИГА

Према схватању правне теорије, жигови врше и рекламну функцију која служи како да информише, тако и да убеди јавност.³³ Наиме, произвођачи се обраћају потрошачима, *inter alia*, путем реклама у којима истакнуто место заузима жиг конкретног производа. Путем таквих реклама, стари потрошачи ће бити стално подсећани на производ и куповаће га поново, ако су њиме једном били задовољни, а истовремено ће жигом бити придобијени и нови потрошачи, уколико је он већ познат и ако се са њим везују представе о квалитету производа који обележава.³⁴ С друге стране, треба имати у виду да се жигом остварује и самостално привлачно дејство на потрошача независно од производа који је њиме обележен.³⁵ Из тог разлога, рекламна функција се не ограничава само на поруку која се односи на квалитет, него обухвата суму позитивних асоцијација које су повезане са жигом, другим речима, његов „goodwill“.³⁶ „Goodwill“ се може сагледати као укупност купчевог задовољства производом и спремности потенцијалног потрошача да купи производ обележен жигом, при чему су жигови обично преносиоци поменутог „goodwill“-а, на пример, жиг „Coca Cola“ са собом носи више „goodwill“-а него жиг другог безалкохолног пића на бази коле.³⁷ Поред тога, жиг није само преносилац „goodwill“-а, већ често најефикаснији чинилац за његову креацију, утискујући у свест јавности анонимну и безличну гаранцију задовољства, правећи жељу за даља задовољства.³⁸ Дакле, рекламна функција представља специфичну способност жигова да снабдеју потрошаче додатном или алтернативном мотивацијом за куповину одређеног производа, тј. разлозима који се не тичу карактеристика самог производа.³⁹ На крају, у вези са

³² Ibid.

³³ Вид. R. S. Brown Jr., *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, Yale Law Journal 57/7, 1948, 1183.

³⁴ Вид. Б. Влашковић, *Функције жига и њихов значај*, Гласник Правног факултета у Крагујевцу св. 3, 1992, 78.

³⁵ M. Novak, *Gedanken zum Verwechslungs und Verwaesserungsschutz im europaeischen Markenrecht*, European Intellectual Property Reviews (European IPR) 3, 2001, 48.

³⁶ T. Sambuc, *Wass soll das Markenrecht? - Ein Beitrag zur Funktionenlehre*, European IPR 2, 2000, 985-986.

³⁷ Вид. W. Sakulin, *Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German and Dutch law: PhD thesis*, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2010, 40.

³⁸ Вид. F. I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, Harvard Law Review 40/6, 1927, 814-816

³⁹ Вид. W. Sakulin, *op.cit.*, 40.

рекламном функцијом жига треба истаћи и њен опис који је изнео судија Врховног суда САД-а Феликс Франкфуртер, а који изражава суштину ове функције: „Жиг је маркентишка пречица која подстиче потрошача да изабере шта жели, или шта је наведен да верује да жели. Носилац жига искоришћава ову људску склоност улажући све напоре да обогати атмосферу на тржишту привлачном силом конгенијалног симбола. Без обзира на употребљена средства, циљ је исти – да пренесе кроз жиг, у свест потенцијалних потрошача, пожељност робе на којима се појављује.”⁴⁰

Питање заштите рекламне функције жига пред Судом правде Европске уније поставило се у случајевима *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08)*, и *Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08)*,⁴¹ који су здружени у један предмет. У наведеном случају, Суд правде Европске уније је најпре разматрао да ли су испуњени услови за примену члана 5. став 1. тачка (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ, па наводи да у складу са поменутиим чланом: „носилац жига има право да забрани трећем лицу да користи, без његове сагласности, ознаку истоветну са тим жигом, када то коришћење представља коришћење у привредном промету, коришћење у односу на робу или услуге које су истоветне или сличне оним за које је тај жиг регистрован, и коришћење које утиче или је подложно да утиче на функције жига.”⁴² Дакле, овде се може видети потпуна трансформација тумачења услова коришћења жига у циљу разликовања роба или услуга, с обзиром на то да Суд правде Европске уније наведени услов сада означава као коришћење које утиче или је подложно да утиче на функције жига.

Када је реч о рекламној функцији жига, Суд најпре наводи да: „с обзиром на то да привредни промет обезбеђује разноврсну понуду роба и услуга, носилац жига може имати не само циљ да указује, путем тог жига, порекло његових роба или услуга, већ и тај да користи свој жиг у рекламне сврхе које имају за циљ да информишу и убеди потрошаче.”⁴³ Након овог увода, Суд правде Европске уније даје један опширан појам рекламне функције жига истакавши да: „носилац жига има право да спречи треће лице да користи, без сагласности носиоца, ознаку истоветну са његовим жигом у односу на робу или

⁴⁰ Мишљење судије Врховног суда САД, Феликса Франкфуртера у предмету *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co.*, [1942] 316 U.S. 203 (62 S.Ct. 1022, 86 LEd. 1381), пар. 3.

⁴¹ Пресуда Суда правде Европске уније у здруженим предметима C-236/08 до C-238/08 *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08)* и *Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines SARL and Others (C-238/08)*, 23.03.2010, ECR I 02417.

⁴² *Ibid.*, пар. 49.

⁴³ *Ibid.*, пар. 91.

услуге које су истоветне онима за које је жиг регистрован, у случају где такво коришћење штетно утиче на коришћење жига као фактора у промовисању продаје или као инструмента комерцијалне стратегије од стране носиоца.⁴⁴ Имајући у виду да су појмови *фактор у промовисању продаје* и *инструмент комерцијалне стратегије* уопштени појмови, јасно је да је Суд правде Европске уније поставио низак праг за заштиту рекламне функције, проширивши тиме право власника жига да спречи трећа лица да исти користе, с позивом на наведену функцију. С друге стране, чињеница да наведени појмови могу бити протумачени на различите начине има за последицу правну несигурност на страни трећих лица која желе легално да користе жиг.

IV ЗАШТИТА ИНВЕСТИЦИОНЕ ФУНКЦИЈЕ ЖИГА

Једна од функција жига које нису биле обухваћене традиционалним схватањем правне теорије и праксе, а којима је Суд правде Европске уније пружио самосталну заштиту јесте и *инвестициона функција* жига. Тако, Суд правде у предмету *Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd* наводи да жиг такође може бити коришћен од стране његовог носиоца тако да стекне или очува углед који је у стању да привуче потрошаче и задржи њихову лојалност.⁴⁵ Иако се ова функција жига, која се назива *инвестициона функција*, може преклопити са рекламном функцијом, ништа мање није различита од ње, јер када се жиг користи у циљу стицања или очувања угледа, не користи се само рекламирање, већ и различите комерцијалне технике.⁴⁶ У том смислу, када коришћење од стране трећег лица, као што је конкурент носиоца жига, ознаке истоветне жигу у односу на робу или услуге истоветне онима за које је жиг регистрован, битно омета коришћење жига од стране носиоца у циљу стицања или очувања угледа који је у стању да привуче потрошаче и задржи њихову лојалност, такво коришћење се мора сматрати коришћењем које штетно утиче на *инвестициону функцију жига*, због чега носилац жига има право да спречи такво коришћење на основу члана 5. став 1. тачка (а) Директиве.⁴⁷ Наведено становиште Суд правде је потврдио у предмету *Mitsubishi*,⁴⁸ у којем је заузео и став да уклањање ознака истоветних жигу и постављање нових ознака на робу онемогућавају носиоца жига у томе да задржи клијенте на основу квалитета своје робе и утиче на *инвестициону и рекламну функцију жига* када, као у предметном случају, роба у питању још

⁴⁴ *Ibid.*, пар. 92; На наведени став Суд правде се позива и у поменутој пресуди у предмету *Mitsubishi* из 2018. године. У том смислу, вид. C-129/17, пар. 37.

⁴⁵ Пресуда Суда правде Европске уније у предмету C-323/09 *Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd*, 22.09.2011, ECR I 08625, пар. 60.

⁴⁶ *Ibid.*, пар. 61.

⁴⁷ *Ibid.*, пар. 62.

⁴⁸ У том смислу, видети пресуду Суда правде Европске уније у предмету C-129/17, пар. 36.

увек није стављена на тржиште са жигом носиоца права од стране носиоца или са његовим одобрењем, те да, додатно наведеном, такви поступци лишавају носиоца права могућности да оствари, првим стављањем на тржиште ЕЕП-а, економску вредност робе означене жигом, и следствено томе, своје инвестиције.⁴⁹

Пресуда у предмету *Interflora* је, поред тога што је њоме по први пут пружена самостална заштита *инвестиционој* функцији жига на основу члана 5. став 1. тачка (а) Директиве 89/104/ЕЕЗ, значајна из још једног разлога. Наиме, Суд правде Европске уније у поменутој пресуди наводи да су законодавни органи Европске уније коришћењем речи *посебно* у 10. тачки преамбуле Директиве 89/104/ЕЕЗ указали да функција означавања порекла *није једина функција жига* која треба да буде заштићена од повреда учињених од стране трећих лица.⁵⁰ На наведени начин, Суд правде допуњује основ за заштиту и осталих функција жига на основу члана 5. наведене директиве. С тим у вези, значајно је истаћи да су законодавни органи Европске уније пропустили да прецизним дефинисањем појма *коришћења у циљу разликовања роба или услуга* из члана 5. става 5. Директиве 89/104/ЕЕЗ као и 10. тачке преамбуле наведене директиве, отклоне проблеме произашле из пружања самосталне заштите осталим функцијама жига, имајући у виду да су, почев од пресуде у предмету *Arsenal*, као што је наведено, донете две Директиве о жиговима које нису унеле никакве суштинске измене у спорну тачку и преамбулу Директиве 89/104/ЕЕЗ, а у вези са правним основом за заштиту функција жига.

V ФУНКЦИЈЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И КОМУНИКАЦИЈЕ

Правна несигурност која је произашла из приступа Суда правде Европске уније у одлучивању везаном за функције жига додатно је повећана чињеницом да Суд, који се до сада бавио само рекламном и инвестиционом функцијом жига, још увек није дефинисао преостале функције које су поменуте пресудом *L'Oréal*, конкретно, *функције гаранције квалитета и комуникације*.⁵¹

Поред тога, када је реч о функцији гаранције квалитета, додатни проблеми произлазе из описа наведене функције од стране општег правозаступника Суда правде Европске уније Џејкобса: „жигови су подобни да делују као подстицај за одржавање константног квалитета, зато што делују као гаранција према потрошачу, да су сви производи који носе одређени жиг, произведени од стране, или под контролом, истог произвођача, због чега се претпоставља да су сличног квалитета. Гаранција квалитета коју носи жиг, није наравно апсолутна,

⁴⁹ *Ibid.*, пар. 46.

⁵⁰ У том смислу видети пресуду Суда правде Европске уније у предмету C-323/09, пар. 39.

⁵¹ A. Kur, *Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law Vol. 45, no. 4, 2014, 443.

јер произвођач има слободу да квалитет варира, међутим то ради на сопствени ризик, и он – не његови конкуренти – ће трпети последице уколико дозволи да квалитет опадне. Зато, иако жигови не пружају било какву форму правне гаранције квалитета – чији недостатак може да доведе неке у заблуду да потцене њихов значај – они у економском смислу пружају такву гаранцију, којом се свакодневно воде потрошачи.”⁵² У том смислу, уколико титулар жига почне да користи жиг на производима нижег квалитета, он ће можда изгубити потрошаче, али неће претрпети последице на основу права жига.⁵³ Дакле, самостална заштита функције гаранције квалитета би у крајњој линији значила да титулар жига не би смео никада да промени квалитет својих производа, што је неки пут управо супротно разумном економском понашању.⁵⁴ Поред тога, самостална заштита ове функције значила би и то да свако лице које постиже исти квалитет производа може да се користи жигом за њихово обележавање, па би жиг тиме изгубио своју индивидуалност и попримио карактер навода о својствима и квалитету производа.⁵⁵ Имајући у виду наведено, очигледно је да ће Суд правде Европске уније имати велике проблеме приликом дефинисања наведене функције и њене примене у пракси.

VI ЗАКЉУЧАК

Суд правде Европске уније је, последњих година, постепено повећавао заштиту коју ужива носилац жига, односно проширивао право носиоца жига да спречи трећа лица да користе жиг без његове сагласности. Као последица наведеног проширивања, повећаван је и број функција жига које уживају правну заштиту. То је учињено кроз широко тумачење услова коришћења жига у циљу разликовања роба или услуга, као једног од услова за примену члана 5. став 1. Директиве 89/104/ЕЕЗ. Наиме, наведени услов је првобитно, од стране Суда правде Европске уније, поистовећен са функцијом означавања порекла, означеном као суштинска функција жига, чији је циљ да гарантује потрошачима порекло роба или услуга, штитећи на тај начин како интересе носиоца жига, тако и интересе потрошача. Међутим, почевши од случаја *Arsenal*, Суд правде Европске уније наведени услов тумачи као коришћење које утиче или је подложно да утиче на функције жига, након чега у случају *L'Oréal* поставља основ за самосталну заштиту осталих функција жига.

⁵² Мишљење општег правозаступника Џејкобса у предмету C-10/89 SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG, 13.03.1990, ECR I 03711, пар. 18.

⁵³ I. Simon, *The Functions of Trade Marks and Their Role in Infringement Cases - What Can the EU and Japan Learn from Each Others' Experiences?*, IIP Bulletin, 2007.

⁵⁴ F. Beier, U. Krieger, *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke*, GRUR Int. 3, 1976, 127.

⁵⁵ Вид. Б. Влашковић, *op.cit.*, 13.

Међутим, широким тумачењем наведеног члана Директиве 89/104/ЕЕЗ, и самим тим и повећавањем броја функција које уживају правну заштиту, створена је правна несигурност. Као што је већ речено, Суд у случају *L'Oreal* поставља основ за заштиту *осталих функција* жига *независно* од функције означавања порекла. На наведени начин постављен је основ за заштиту других потенцијалних функција жига, те је створена правна несигурност на страни савесних трећих лица која желе легално да користе жиг. Наиме, у таквој ситуацији не постоји гаранција за савесно треће лице да његово коришћење жига неће касније бити протумачено као коришћење које утиче или је подложно да утиче на одређену функцију жига, имајући у виду чињеницу да се унапред не зна са извесношћу који све начини коришћења жига нису дозвољени. Међутим, та чињеница не односи се само на потенцијалне, већ и на заштићене функције жига, пре свега на рекламну функцију, имајући у виду да су појмови *фактор у промовисању продаје* и *инструмент комерцијалне стратегије* неодређени.

С друге стране, омогућавањем носиоцу жига да спречи трећа лица да користе жиг када то коришћење не ствара никакву могућност забуне у погледу порекла робе или услуге, удаљава се заштита од потрошача, са чијег је становишта основна сврха жига да гарантује порекло робе или услуга, тј. нарушава се Директивом успостављена равнотежа између интереса носиоца жига с једне, и потрошача са друге стране, кроз давање преваге интересима носиоца.

Начин за решавање поменутих проблема треба тражити у редефинисању члана 10. Директиве 2015/2436 који је, као што је раније наведено, суштински истоветан ранијем члану 5. Директиве 89/104/ЕЕЗ у смислу заштите функција жига, и то пре свега у редефинисању непрецизног услова *коришћења у циљу разликовања роба или услуга*. Наиме, имајући у виду тумачење наведеног услова од стране Суда правде Европске уније, које се креће у правцу пружања заштите све већем броју функција, одговор треба тражити на другој страни, односно у одговарајућим законодавним мерама. У таквој ситуацији простор за тумачење би био сведен на минимум, чиме би се знатно допринело правној сигурности и једнакости правних субјеката, јер би се омогућило легитимно коришћење жига савесним трећим лицима, тј. заштитили би се интереси потрошача.

Vukašin Petrović *

PROTECTION OF TRADE MARK FUNCTIONS IN EUROPEAN UNION LAW

Summary

The Court of Justice of the European Union, through several judgments of recent date, has expanded the right of the trademark proprietor to prevent an unauthorized use of its trademark by third parties, thereby increasing the number of trademark functions that enjoy legal protection. Through this article, a gradual change in the position of the Court of Justice of the European Union in respect of the protection of the trademark functions, will be shown. In that sense, it will be shown, firstly, the traditional understanding of the trademark functions, as well as the need of their protection, then the legal framework that enabled the Court to expand the rights of the trademark proprietor and to enlarge the number of protected trademark functions, the judgements in which the Court sets the legal basis for the protection of trademark functions, and, in the end, the conclusion will show the problems caused by the abovementioned position of the Court, and one of the possible ways of resolving them will be offered.

Key words: *trademarks, trademark functions, essential function of the trademark, expansion of the rights of the trademark proprietor, use for the purpose of distinguishing goods and services.*

* Secretary of the University Library in Kragujevac.