

Никола МИЛОСАВЉЕВИЋ*

Правни факултет
Универзитет у Крагујевцу

УДК 347.772(497.11)

DOI: 10.5937/adpn2501009M

Оригинални научни рад

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ У ПРАВУ ЖИГА: ОБЛИК РЕСТИТУТИВНЕ ИЛИ КАЗНЕНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ?*

Сажетак

Скупштина Републике Србије је 2020. године усвојила нови Закон о жиговима. Једна од највећих промена до које је том приликом дошло је увођење накнаде нематеријалне штете због повреде жига. Још од усвајања Закона о жиговима из 1996. године постоји спор између правних теоретичара, који се залажу за традиционалну реститутивну природу накнаде штете због повреде жига и законодавства Републике Србије, које под притиском мултинационалних компанија настоји да у право Републике Србије уведе казнену накнаду штете. Аутор настоји да овој расправи допринесе анализирајући новоуведену накнаду нематеријалне штете због повреде жига, покушавајући да провери да ли се кроз њено предвиђање заправо уводи накнада казнене штете. Аутор у раду истражује аргументе за и против накнаде нематеријалне штете због повреде жига, користећи се историјским и компаративним методом. Након тога покушава да продре у предмет заштите жига, како би утврдио да ли је он заиста нематеријалан-неимовински у својој природи. Резултати овог испитивања треба да објасне

* Аутор је доцент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу. Електронска адреса аутора: nmilosavljevic@jura.kg.ac.rs, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0208-2807>.

** Рад је резултат научноистраживачког рада аутора у оквиру Програма истраживања Правног факултета Универзитета у Крагујевцу за 2024. годину, који се финансира из средстава Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

да ли је оправдано досуђивати накнаду нематеријалне штете због повреде жига, као и да ли природа новоуведене накнаде нематеријалне штете због повреде жига представља још један вид казнене штете.

Кључне речи: повреда жига, накнада нематеријалне штете, нематеријална штета, реститутивна накнада штете, казнена накнада штете.

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Закон о жиговима (ЗЖ), донет 2020. године, увео је значајне измене у право жига Републике Србије. Према нашем мишљењу највећу пажњу међу њима заслужују измене које се односе на накнаду штете због повреде жига. Ово пре свега због тога што је законодавац у овом домену у протеклих четврт века често мењао решења. Уочљиво је најпре то да у чл. 92. ЗЖ којим се регулишу тужбени захтеви због повреде жига више није предвиђена тзв. трострука накнада, односно накнада штете до троструког износа стварне штете и измакле користи, по решењу из 1995. године (Закон о жиговима 1995), или до троструког износа лиценцне накнаде, по решењу из 2004. године (Закон о жиговима 2004). Овим би се право Републике Србије вратило у оквиру континентално-европских тековина према којим штета искључиво може имати реститутивни карактер.

Ипак, са закључцима треба бити обазрив, јер је у право Републике Србије са последњим изменама унета и могућност накнаде нематеријалне штете² због повреде жига (ЗЖ, чл. 92. ст. 3.) која је нешто раније уведена у право непоштене тржишне утакмице (ЗТ, чл. 41. ст. 5.). Овако велика измена захтева да се њеном природом позабавимо, посебно имајући у виду да жигом није обухваћено ниједно личноправно овлашћење. Отуда се поставља питање откуд потреба да законодавац пропише накнаду нематеријалне штете, као и да ли она одговара карактеру заштитног објекта жига и који се правнополитички циљеви желе постићи прописивањем ове накнаде у праву жига? У редовима који следе покушаћемо да анализирамо и дамо одговор на ова питања.

² У раду ће на појединим местима као синоним бити коришћен и термин неимовинска штета уколико је то неопходно да би се појам нематеријални у смислу неимовински разликовао од нематеријални у смислу духовни, бестелесни.

2. ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНЕ И ИСТОРИЈСКО-ПРАВНЕ ОСНОВЕ УВОЂЕЊА НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ У ПРАВО ЖИГА

2.1. Теоријско-практични аспект

Иако је у ЗЖ тек последњим изменама уведена накнада нематеријалне штете због повреде жига, ова идеја, као и уопште идеја накнаде нематеријалне штете правним лицима, већ дуже време је присутна у теорији и судској пракси. Притом су мишљења у теорији на ову тему била подељена у две групе (Миладиновић 2008, 276). На једној страни, део теорије је сматрао да накнада нематеријалне штете због повреде права жига не треба да буде дозвољена. Разлози за ово леже првенствено у томе што Закон о облигационим односима (ЗОО) не предвиђа могућност накнаде нематеријалне штете правном лицу, које ће готово редовно бити титулар права жига, а и физичком лицу ће то једино изузетно бити дозвољено уколико су испуњени општи услови (Марковић 2007, 270). Законом о облигационим односима се таксативно предвиђа у којим ситуацијама ће накнада нематеријалне штете бити дозвољена и који су критеријуми за њу, а сама повреда жига или пословног угледа није наведена. Истиче се и да правна лица која су редовно носиоци жига, не могу осећати психички и физички бол и страх те да нису испуњени услови за накнаду нематеријалне штете (Миладиновић 2017, 220).

На другој страни су мишљења аутора који сматрају да је могуће признати накнаду нематеријалне штете за повреду права интелектуалне својине правном лицу, будући да се њиме оштећује пословни углед привредног друштва. Према овом схватању правна лица као и физичка уживају пословни углед који може бити повређен, те је потребно признати накнаду нематеријалне штете у тој ситуацији. Истиче се и да на тај начин не долази до додатне накнаде будући да накнада нематеријалне штете има улогу сатисфакције, а не реституције. Притом могућност да се објавом пресуде изврши повратак угледа не утиче на реституцију (Миладиновић 2017, 227). Указује се и да утврђивање висине накнаде не би представљало проблем имајући у виду да су чл. 200. ЗОО дати јасни критеријуми који се могу применити и код накнаде штете правном лицу, где би се уважиле и разлике које постоје између чувених и обичних знакова (Миладиновић 2008, 278). У прилог овог схватања говори и чињеница да је у ЗТ као основ за накнаду

нематеријалне штете због непоштене тржишне утакмице, управо наведена повреда пословног угледа (ЗТ, чл. 41. ст. 5).¹ У теорији постоје и схватања да се накнада нематеријалне штете првенствено дугује због повреде овлашћења на закључење уговора о лиценци. Наиме, како се у случају накнаде материјалне штете редовно досуђује накнада у висини уобичајене лиценчне накнаде, то је титулар права интелектуалне својине практично принуђен да са штетником закључи „уговор“ о лиценци, те му стога следује накнада због повреде права избора уговорне стране (Тијанић 1995, 820). Присутна су и схватања да се досуђивањем нематеријалне штете заправо постиже превенција повреде, јер њоме треба штетника одвратити од предузимања штетних радњи (Вукотић 2019, 466).

Разлике су биле присутне и у судској пракси. Према ранијој судској пракси, било је пресуда у којима је истицано да се под нематеријалном штетом подразумевају само они видови штете који су изричито наведени у ЗОО, те како повреда пословног угледа није призната законом као облик нематеријалне штете то није могуће досудити накнаду нематеријалне штете (Пресуда ВСС, ПЖ 1885/98). Изражен је и став да душевни бол може да претрпи само физичко лице због чега је могуће само физичком лицу досудити новчану накнаду за нематеријалну штету. Оваква становишта се темеље на уском тумачењу чл. 200 ст. 1 ЗОО, према којем се част и углед могу нарушити само физичком лицу. С друге стране, постојали су и ставови у судској пракси према којима носилац жига ужива право на накнаду нематеријалне штете, јер се радњом повреде врши и наношење нематеријалне штете (Миладиновић 2004, 92). Такође у једној пресуди је наведено да би „туžilца имао право и на накнаду нематеријалне штете, уколико би доказао да је овакву штету претрпео, као и да по самој природи ствари, нематеријална штете такође није искључена. Она представља са-тисфакцију тужиоцу због повреде коју је претрпео...“ (Пресуда ВСС, Прев. 47/95). Постојао је и став да „ако правно лице може за своје поступке и пропуштања одговарати и по основу кривице, иако ту кривицу не доживљава, јер нити има намеру, нити може бити у нехату, онда могућност доживљаја психичког бола због нарушеног пословног угледа правног лица треба тумачити на исти начин“ (Пресуда Савезног суда, ГЗС. 5/99).

¹ Овакво упућивање није садржано у ЗЖ.

Наведена контроверза је коначно разрешена на седници Грађанског одељења Врховног суда Србије од 5. фебруара 2001. године када је коначно заузет став да правно лице нема право на накнаду нематеријалне штете због повреде пословног угледа, „јер то није законом призната штета“ и зато што штету због психичких и физичких болова и страха које су законом предвиђене, једино може претрпети физичко лице (Врховни суд Србије, 78). Касније ће судови у одлукама даље развијати ово гледиште образложењима према којим „да би се говорило о праву правних лица на новчану накнаду нематеријалне штете у смислу у коме се може говорити када је реч о физичким лицима недостају основне материјално правне претпоставке: могућност да новчана накнада оствари своју функцију у личности жртве и постојање саме штете схваћене као физичке односно психичке патње“ (Пресуда ВСС, Прев. 611/2001). У већини одлука, ипак, задржано је становиште да се право на нематеријалну штету правном лицу не може признати због тога што „не постоји правна норма да правно лице има право на накнаду нематеријалне штете“ (Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 7022/2002), а не из неког суштинског разлога. Чак је био изражен и став да „углед има правно не само физичко лице“ (Пресуда ВСС, Прев. 611/2001), као и да „оно може претрпети штету због повреде тог угледа“ (Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 7022/2002). Штавише у једној пресуди је изражен и став да се тиме што овај вид накнаде штете законом није признат „...не оспорава право свакоме па и тужиоцу да заговара законско признање тог права правном лицу.“ (Пресуда ВСС, Прев. 265/2007). Ипак, и у скоријим одлукама задржан је став да правно лице не ужива право на накнаду нематеријалне штете (Пресуда Апелационог суда у Нишу 2021, Гж 3148/2020).

У оваквој теоријско-практичној ситуацији долази до промене ЗЖ и отклањања главног аргумента против усвајања накнаде нематеријалне штете за повреду жига. Коначно се уводи законска могућност да се досуди накнада нематеријалне штете због повреде права жига. У једном делу теорије ова измена је прихваћена као израз објективизације накнаде нематеријалне штете у домаћем праву. Наиме, док је у нашем ЗОО прихваћен субјективни концепт накнаде нематеријалне штете, који подразумева да нематеријална штета зависи од постојања претрпљених болова или страха, у праву жига се специјалном одредбом предвиђа објективни концепт накнаде нематеријалне штете, који подразумева да накнада нематеријалне штете не зависи од емотивног доживљаја до кога је дошло повредом права, те накнада штете може

постојати и у случају када нема повреде субјективног осећаја. Иако се истиче да је одредба којом се признаје накнада нематеријалне штете у праву жига у доброј мери поднормирана и да је било неопходно дати додатне критеријуме као у случају ЗТ, прихвата се могућност накнаде нематеријалне штете у случају повреде жига у складу са објективном концепцијом, али не у сврху превенције, јер би се тиме скренуло у казнену штету, већ у циљу сатисфакције за објективно умањење вредности неимовинског добра. Објективно добро код жига конкретно представља „не само репутација заштићене ознаке, већ и повређени нематеријални интерес носиоца права да се очува функција указивања на порекло робе/услуга (Савчић 2022, 788–790).

2.2. Историјско-компаративноправни аспект

У образложењу предлога ЗЖ се наводи да предложени закон у поглављу „Грађанско-правна заштита” садржи измењене одредбе које су последица усклађивања важећег закона са Директивом 2004/48/ЕЗ (Directive 2004/48/EC). Циљ предложених измењених одредаба је успостављање ефикаснијег система заштите жига, отклањање уочених нејасноћа и лакша примена одредаба о грађанскоправној заштити од стране судова у поступцима по тужби због повреде права. Наведено је и да се најважније новине у овом сегменту односе на додатно прецизирање тужбених захтева, као и јасније и методолошки прегледније прописивање привремених мера и мера обезбеђења доказа. У делу образложења који се односи на могућност накнаде нематеријалне штете наведено је да: „Поред тога, изменом којом је предвиђено да се тужбом због повреде права може тражити накнада не само имовинске, већ и неимовинске штете, омогућава се носиоцима права да на тај начин остваре и накнаду моралне штете коју могу да претрпе повредом права. Најчешћи вид моралне штете у случају повреде *индустријског дизајна* [*sic.*], односно права из пријаве представља нарушавање репутације носиоца права“ (Влада Републике Србије 2020, 12). И поред тога што се у образложењу наводи „индустријски дизајн“, што је вероватно последица техничке грешке,² образложење нам даје важне информације које се тичу порекла реформе и основа за накнаду нематеријалне штете. Порекло реформе долази из опште обавезе хармонизације права Републике Србије са правом Европске уније, те корене новог решења треба тражити у Директиви 2004/48/EC. Поред тога образложено је

² Што ипак показује да се недовољна количина пажње улаже у измене закона.

да се накнада нематеријалне штете признаје због повреде репутације носиоца жига, што у ЗЖ није прецизирано (ЗЖ, чл. 92. ст. 4).

Директивом 2004/48/ЕС се у чл. 13. ст. 2. тач. (а) предвиђа да ће судске власти приликом одмеравања штете узети у обзир све неопходне аспекте као што су негативне економске последице, укључујући и губитак добити оштећеног, добит коју је штетник нелојално стекао и, када то одговара околностима конкретног случаја, одређене неекономске факторе, попут моралне штете коју је претрпео носилац права. У тачки 26. образложења Директиве изричито је наведено да приликом одмеравања штете циљ Директиве није да се државама чланицама наметне обавеза увођења казнене штете (енг. *punitive damages*), већ да се обезбеди реституција (енг. *compensation*) применом објективних критеријума узимајући у обзир тршкове истраживања и идентификације носиоца права. Споразумом о трговинским аспектима права интелектуалне својине (у даљем тексту TRIPS), ради чије имплементације је Директива 2004/48/ЕС донета, предвиђа се у чл. 45. ст. 1. да су судске власти овлашћене да наложе прекршиоцу да плати титулару права накнаду штете довољну да *компензира* повреду коју је титулар претрпео услед повреде његовог права интелектуалне својине од прекршиоца који је знао, или имао разумног основа да зна, да је учествовао у прекршајној активности. Као што видимо заједничка интенција и Директиве 2004/48/ЕС и TRIPS-а јесте да се накнадом штете обезбеди компензација повреде. Ипак, треба рећи да је ова накнада призната и у праву једног броја европских држава (Миладиновић 2017, 225).

Како у Директиви 2004/48/ЕЗ није наведен ниједан критеријум за досуђивање нематеријалне штете, сем да је треба досудити када околности случаја то омогућавају, за тумачење наведене одредбе можемо се окренути пракси Суда правде Европске уније. Пракса овог суда у домену накнаде нематеријалне штете због повреде права интелектуалне својине је прилично сиромашна. Наиме, овај суд се питања накнаде нематеријалне штете само дотакао у пресуди *Liffers* која се тичала повреде ауторског права, наводећи да потпуна накнада штете обухвата штету коју је титулар стварно претрпео и евентуално насталу нематеријалну штету (CJEU Judgement, C-99/15, par. 25). Друга пресуда, која је од значаја за ову тему јесте пресуда *Nikolajeva* у којој је предвиђено да у случају повреде жига поред остале штете, може доћи и до накнаде нематеријалне штете (CJEU Judgement, C-280/15, par. 56). Суд, међутим, у овим одлукама није дао критеријуме за усвајање, нити образложио због чега је оправдано усвојити накнаду нематеријалне

штете код повреде права интелектуалне својине, а посебно не у случају права жига. Није образложено да ли се у овом случају штити пословни углед или нека друга вредност жига.

3. ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ ЖИГА И ЊЕГОВА ПОВРЕДА

Како би одговорили на питање шта заправо представља нематеријалну штету за титулара жига потребно је утврдити претходно шта се жигом штити. Уобичајено се сматра да се жигом првенствено штити функција знака на указивање на порекло, односно друштвена корист од постављања знака на робу или услуге ради њиховог бржег и ефикаснијег разликовања. Ово је старије схватање које називамо утилитаристички концепт. Насупрот њој стоји својински концепт жига, који жиг посматра као право којим се штити улагања у репутацију знака, а које представља искључиву својину титулара жига (Марковић 2019, 16–17). Потребно је да испитамо карактер објекта заштите жига по оба наведена схватања.

Наиме, уколико прихватимо прво схватање, да жиг представља право којим се штити првенствено функција указивања на порекло, штета за титулара жига се првенствено састоји у смањеној продаји роба или услуга означених његовим знаком, јер је штетник своје исте или сличне робе или услуге продавао са знаком који је исти или сличан знаку тужиоца. Услед тога што је повредио функцију указивања на порекло титуларевог знака, титулар трпи материјалну штету. У овом случају сматрамо да је интерес првенствено материјални и имовински, јер је интерес титулара жига у овом случају пре свега да спречи продају робе или услуга штетника како се не би смањила продаја његових роба или услуга. Извесна нематеријална штета би евентуално могла постојати за само друштво, јер се заштитом жига спречава погрешно или нетачно информисање потрошача на тржишту и спречавање куповине роба или услуга које нису уједначеног квалитета и комерцијалног порекла. У традиционалном схватању жига примарни објекат заштите јесте ефикасност тржишта и несметаност конкуренције, од чега имају користи и носиоци жигова и потрошачи, али су ове користи првенствено секундарне у односу на ефикасност тржишта (Боровац 2017, 40). Нематеријални интереси који се тичу евентуалне снаге обележавања знака или његове дистинктивности, сматрамо да припадају својинском концепту жига, имајући у виду да их је улагањем средстава могуће повећати, те њихова заштита је заправо заштита улагања у знак.

Ситуација је нашто јаснија уколико расправу пренесемо на терен својинског концепта жига. Према овом схватању жигом се титулар штити од *free riding*-а, односно искоришћавања репутације одређеног знака на тржишту. Робни или услужни знак може и не мора имати било какву вредност и она нам није од значаја. Знак нам је од значаја утолико што он представља акумулатор репутације захваљујући којој обезбеђује сигурну продају. Учесници у промету, пре свих потрошачи знак везују за скуп позитивних асоцијација у вези одређене робе или услуге, због чега се увек одлучују за производ означен тим знаком. У економској теорији се истиче да знак који је постигао одређени степен познатости и угледа обезбеђује извесност тражње за производом, самим тим и извесност зараде (Riemann 2012, 83). Колики је његов значај показују студије које говоре о томе да вредност репутације знака представља већи део имовине привредног друштва који је 90-их година прошлог века процењиван на 60% посто (Jain 1997, 6), а сада се већ процењује на 90% у односу на осталу имовину привредног друштва (Riemann 2012, 44). Репутација знака као скуп позитивних асоцијација везаних за одређене робе или услуге знатно повећава вредност роби или услузи, имајући у виду да се репутација знака преноси на робе или услуге које обележава. Отуда можемо рећи да суштину жига представља искључиво право његовог титулара да убира профит од репутације знака акумулиране у прошлости, било квалитетом производа и позитивним искуством потрошача или услуге, било рекламном активности. Другим речима, према овој концепцији жиг представља ограничени монопол на експлоатацију и развој репутације одређене ознаке, а вредност те репутације представља екстра профит који титулар може да оствари на основу перманентне тражње за производом коју је створио (Jain 1997, 6).

Репутацију одређеног знака никако не треба мешати са угледом појединца. Иако и једно и друго представљају духовна-нематеријална добра, она су по свом карактеру две врло различите категорије. Углед појединца представља урођено, природно уставом заштићено добро појединца од момента рођења и уколико буде повређено са собом повлачи скуп психичких или чак и физичких патњи које појединац трпи. Репутација знака, економски гледано, представља разлику између укупне вредности привредног друштва и вредности његове покретне и непокретне имовине (Freno 2007, 1057; Marino & Marnach 2014, 77). Према претежном ставу у економској теорији репутација знака (као уосталом и пословни углед привредног друштва) има своју економску

вредност, односно може се проценити у новцу за микроекономске, рачуноводствене, пореске и друге сврхе. У том смислу су у економској теорији развијене три методе обрачуна вредности жига: метода тржишне вредности, трошкова стварања репутације и уобичајене лицендне накнаде. (Riemann 2012, 85; Freno 2007, 1057; Marino & Marnach 2014, 79; Jain 1997, 6). Како право представља надградњу над економским односима, наше је мишљење да уколико се нешто са економског аспекта сматра имовинском вредношћу коју је могуће новчано исказати, то правни систем не би требало да му даје другачији третман.

Према томе, углед појединца по својој природи представља бестелесно нематеријално добро, будући да нема економску вредност којом би се могао изразити. Репутација знака с друге стране представља такође бестелесно, али материјално-имовинско добро будући да има економску вредност коју је могуће изразити. Она није урођена, већ се изграђује, употребом великих новчаних средстава.³ Поред тога једном када се изгради она титулару жига омогућује да апроприше већу економску вредност на тржишту захваљујући ранијим улагањима. Осим тога репутација знака представља потрошно добро, за разлику од угледа појединца, будући да се у току времена троши и осипа, те је константно потребно улагати у њену обнову.⁴ Отуда сматрамо да је правилан став у теорији којим се истиче да у случају повреде жига, али пословног угледа правног лица последице које настају искључиво могу бити имовинске природе. Повредом или нарушавањем репутације или угледа на тржишту по правилу долази до смањења тражње за робом или услугама тог титулара, што све заправо представља вид економске штете (Ивановић 2016, 189).

Према томе, оправдано је закључити да репутација знака има нематеријални, али имовински карактер. Отуда је нејасно како би било могуће одређивати накнаду неимовинске штете за нешто што има првенствено имовински карактер и што је могуће изразити у новчаној противвредности. Чак и уколико прихватимо да је нови концепт накнаде нематеријалне штете објективан, те није потребно да дође до повреде неког емоционалног добра, сматрамо да није оправдано пружити накнаду нематеријалне штете у паушалном износу по слободном судијском уверењу за она добра које је могуће имовински проценити.

³ Процењује се да је за развој репутације нове ознаке у САД, Европи и Блиском истоку потребно око милијарду долара (Riemann 2012, 78).

⁴ Рекламна кампања спроведена пре 20 година, којом је створена репутација ознаке, у овом времену може имати готово никакву вредност (Freno 2007, 1059).

4. ПРИРОДА НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

Према уобичајеној континентално-европској концепцији, накнада штете по правилу има реституциони карактер и то по правилима тзв. *прогресивне реституције*, будући да се настоји да оштећеног доведемо у оно стање у коме би био (а не у коме је био) да до повреде није дошло (Николић 1995, 139–144). У оквирима тог система, према владајућем схватању циљ новчане накнаде нематеријалне штете представља „...поновно успостављање психичке и емоционалне равнотеже која је постојала пре наступања штетних последица.“ (Николић 1995, 107). Другим речима, нематеријална добра за која се пружа *сатисфакција* не могу се тржишно вредновати, самим тим ни комерцијализовати (Николић 1995, 106), те одштета не треба да представља новчани еквивалент повређеног добра као у случају накнаде материјалне штете.

На основу претходне анализе смо утврдили да у случају повреде жига и према утилитаристичкој и према својинској концепцији објекат заштите жига има имовински карактер, без обзира да ли је реч о материјалној штети кроз изгубљену добит због смањене продаје или је реч о нематеријалној штети у смислу оштећења репутације знака. Репутација знака као што смо видели има имовински карактер и могуће је проценити у новцу. Према томе сматрамо да и накнада штете за повреду репутације знака може искључиво имати имовински карактер. Између осталог, није случајно што правни систем титулару жига не признаје ниједно лично правно овлашћење. Ово је само последица околности да добра која се штите жигом имају искључиво имовински карактер. Према томе, примарну препреку усвајању нематеријалне штете због повреде жига не треба тражити у субјекту – титулару права жига који је правно лице, већ у објекту – репутацији знака која се штити жигом и који по својој природи има искључиво имовински карактер.

Наравно, чињеница је да вредност репутације знака није лако одредити, што је признато и у теорији (Freno 2007, 1057; Riemann 2012, 80). Наиме, основни проблем проистиче отуда што су друштва са тржишном економијом навикнута да вредност свих ствари одређује тржиште. Међутим, како не постоји берза знакова и како је генерално реч о добрима која нису на продају, одређивање њихове вредности представља велики проблем, као и генерално за сва права интелектуалне својине (Riemann 2012, 51–53). Самим тим отежана је и оцена висине штете коју треба надокнадити. У недостатку других одговора

понуђене су три методе: диференцијална метода, метода противправне добити штетника и метода аналогije са накнадом за уступање – пренос права (Марковић 2007, 267–269) од којих је последња најшире прихваћена, а предвиђена је и законом и Директивом 2004/48/ЕС. Како је то препознато у делу теорије, а и у дикцији закона и директиве, метода аналогije са лиценцном накнадом односно накнадом за уступање не надокнађује пуну вредност штете. Ово зато што економски гледано лиценца не представља пуну вредност коју репутација знака додаје на производ, јер и лице које прибавља лиценцу у поступку преговора настоји да извуче макар део профита од коришћења знака. Уз то не уважавају се довољно ни ефекти разводњавања до којих долази по саму вредност знака. Стога потенцијално би постојао основ за досуђивање накнаде нематеријалне штете у циљу пружања пуне накнаде за повреду жига. Другим речима, део штете који се не може одредити висином лиценцне накнаде, одређивао би судија по свом слободном судијском уверењу, водећи рачуна да таква накнада не пређе у казнену штету.⁵ У тој ситуацији би накнада нематеријалне штете требало да врши исту функцију коју врши трострука накнада штете и накнада штете по унапред предвиђеним износима у праву САД-а. Наиме, према Ланамовом закону (*Lanham*) забрањено је досуђивање казнене штете (енг. *punitive damages*) за повреду жига, па се у теорији сматра да ови институти имају за циљ давање слободе судији да самостално процени штету коју није могуће економски одредити.⁶

Према нашем мишљењу, овакав приступ није оправдан из више разлога. Наиме, сматрамо да примена методологије аналогije са лиценцном накнадом у праву жига уопште није адекватна и да потиче од неправилног приступа у TRIPS-у према коме заштиту интелектуалне својине треба регулисати на јединствен начин. Свако од права интелектуалне својине је специфично, те истоветан приступ у њиховој заштити не може бити оправдан. Док је код права интелектуалне својине којима се штите нове креације (патент, ауторско право, индустријски дизајн итд.) метод аналогije са лиценцном накнадом оправдан, будући да су предмети заштите ових права непотрошна добра (патент се употребом не троши), он није оправдан када је реч о жигу. Као што

⁵ Оваква идеја накнаде делимично материјалне штете у висини лиценце, делимично нематеријалне штете постоји у нашој теорији (Тијанић 1995, 819-820).

⁶ Има међутим и схватања да је трострука накнада уведена управо као облик казнене штете за кривотворење, будући да је тако било речено у Сенату приликом усвајања овог института, који је касније придодат Ланамовом закону (Fitzpatrick 1980, 35-36).

смо раније навели репутација знака је потрошно добро, те уколико буде коришћена од стране великог броја лица биће разводњена – изгубиће вредност. Другије речено код жига штетник не врши *furtum usus*-крађу употребе, већ *furtum rem*-крађу ствари – репутације знака. Према томе, сматрамо да је за повреду жига оправданији метод противправне добити штетника, али под условом да се титулару жига не преноси целокупна добит повредиоца, већ само један њен одређени део. Реч је заправо о оној вредности коју знак који је заштићен жигом придодaje роби на коју је стављен (Simensky 1987, 29).

Из свих наведених разлога сматрамо да накнада нематеријалне штете због повреде жига нема своје оправдање, будући да не постоји вредност која би се компензовала њеном накнадом. Другим речима, сматрамо да овај новоуведени облик заштите права жига представља прикривени облик казнене накнаде штете. Дајући овлашћење судији да по слободној оцени досуђује новчану накнаду за штету због повреде материјалног добра у коначном би довело до тога да суд заправо одређује приватну казну коју штетник треба да плати титулару, а што се директно коси са нашим правним системом и реститутивним карактером накнаде штете. Накнада штете треба да представља отклањање једног зла, а не наношење новог у циљу превенције, што је задатак кривичног суда (Живановић 1997, 601). Сматрамо да увођењем нематеријалне штете због повреде права жига управо долазимо до тога да се штетнику наноси ново зло, а не отклања постојећа повреда, стога закључујемо да је карактер овог института казнени, а не реститутивни. Овакав став је потврђен у теорији код аутора, који наводе да накнада нематеријалне штете превазилази просту компензацију и садржи елементе казнене штете (Ивановић 2017, 678). На овај начин се судији даје мандат да одреди паушални износ накнаде којим се не морају остварити само реститутивне тежње. Тиме се заправо отвара могућност да се путем накнаде нематеријалне штете остваре превентивни циљеви за које је у теорији указано да представљају увод у казнену накнаду штете (Савчић 2022, 789). Ово је посебно изражено према новом решењу ЗЖ имајући у виду да нису дати било какви критеријуми за одређивање накнаде нематеријалне штете, за разлику од ЗТ, где су ови критеријуми јасно наведени. Имајући у виду да не располаже ограничењима нити упутствима из закона, судија би лако могао да накнаду нематеријалне штете претвори у инструмент грађанскоправног кажњавања. Стога сматрамо да је потребно, ако не у потпуности опозвати могућност досуђивања накнаде нематеријалне штете у праву жига, онда бар,

кроз закон или судску праксу, дати јасније критеријуме за досуђивање накнаде нематеријалне штете. Критеријуми који би се у овом случају могли ценити јесу на пример вредност средстава уложених у рекламну активност титулара жига, степен познатости или гласовитости знака међу потрошачима, ниво дистинктивности знака, чињеница да знак асоцира на луксузне производе, економска процена вредности знака, чињеница да је обим продаје већи у односу на конкурентски производ и др. На овај начин би се смањила опасност од досуђивања казнене штете, што није у духу континентално-европског система и одбачено је од стране већег броја домаћих аутора и судске праксе.

5. ЗАКЉУЧАК

Накнада нематеријалне штете због повреде права жига се први пут у наше законодавство уводи последњим ЗЖ. Она не представља новост будући да је и раније у теорији и судској пракси разматрана могућност накнаде нематеријалне штете због повреде жига. Тада узет став да накнаду нематеријалне штете не треба допустити будући да она није предвиђена Законом о облигационим односима. Ипак, ова измена није потекла из ставова судске праксе и теорије, већ из права Европске уније и обавезе хармонизације са тим правом коју је наша држава преузела. Међутим, у праву Европске уније накнада нематеријалне штете је предвиђена само као могућност за државе чланице, без неких прецизнијих објашњења, осим гаранције да државе чланице нису дужне да предвиде постојање накнаде казнене штете. Притом треба имати у виду да се Директива 2004/48/ЕЗ односи на сва права интелектуалне својине, па је могуће да се одредбе о накнади нематеријалне штете не односе на жиг већ на друга права интелектуалне својине у погледу којих је прихватљива.

Како би се испитала оправданост увођења накнаде нематеријалне штете у право жига било је потребно испитати сам објект заштите жига, како би се утврдило шта је то што се повредом жига заправо повређује. Закључили смо да се и према утилитаристичком и према својинском концепту, жигом заправо штите имовинска добра, имајући у виду да по својој природи репутација знака, као нематеријално-бестелесно добро, разликује од угледа физичког лица, будући да је материјална – економски процењива и потрошна. Сматрамо отуда да није оправдано досудити накнаду нематеријалне штете због повреде жига

будући да је објекат повреде заправо одређено материјално добро – део имовине титулара жига.

Према томе, како би накнадом нематеријалне штете титулар жига могао добити новчани износ већи од штете коју је реално претрпео, склони смо закључку да је овакав вид накнаде потенцијално казнена накнада. Употреба накнаде неимовинске штете не би била оправдана ни због тога што се применом аналогije са лиценцном накнадом не може надокнадити потпуна штета, будући да је то могуће учинити применом ограничене методе противправне добити штетника. Како накнада казнене штете није у складу са принципима континентално правног система, сматрамо да ове измене у нашем праву треба ревидирати на тај начин што се накнада нематеријалне штете у праву жига неће омогућити или на тај начин што ће бити дати јаснији критеријуми за њено досуђивање, чиме се онемогућава досуђивање од стране судије потпуно паушалног износа без икаквих ограничења. Уколико до овога не дође, врло је важно да судска пракса развије јасне критеријуме, како би се спречило да се досуђивање нематеријалне штете не извргне у казнену штету.

ЛИТЕРАТУРА

- Боровац, Владимир. 2017. *Право жига - од заштите информационе функције робне ознаке до заштите робне ознаке као вредности по себи*. Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Правни факултет.
- Врховни суд Србије. 2002. *Билтен судске праксе Врховног суда Србије, бр. 1/2002*. Београд: Врховни суд Србије
- Вукотић, Милош. 2019. „Неимовинска штета правних лица“. *Право и привреда*, 7–9/2019, стр. 451–468.
- Живановић, Тома. 1997. *Систем синтетичке правне филозофије, Синтетичка филозофија права I*. Београд: Службени Лист СРЈ.
- Ивановић, Свјетлана. 2016. *Судска заштита субјективних права интелектуалне својине*. Докторска дисертација. Универзитет у Крагујевцу: Правни факултет.
- Ивановић, Свјетлана. 2017. „Казнена накнада штете у праву интелектуалне својине“. *Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу*, 76, стр. 675–692. doi:10.5937/zrpfni1776675I.

Jain, Ashok K. 1997. Valuation of Intellectual property. *IPL Newsletter*, 16(1), pp. 6–8.

Marino, Renee & Marnach, Andrew. 2014. Portfolio Valuation. *Cybaris: An Intellectual Property Law Review*, 5(1), pp. 74–98.

Марковић, Слободан. 2007. *Право интелектуалне својине*. Источно Сарајево: Магистрат: Правни факултет универзитета.

Марковић, Слободан. 2019. Повреда жига - водич кроз лавиринт кључних института у праву жига. *Право и привреда*, 7-9/2019, стр. 11–30.

Миладиновић, Зоран. 2004. „Накнада нематеријалне штете због повреде права интелектуалне својине у судској пракси”. У Радмила Куштрумовић Ковачевић и Весна Данковић (ур.), *Грађанска кодификација: Зборник радова* (стр. 89–97). Ниш: Правни факултет у Нишу.

Миладиновић, Зоран. 2008. „Накнада штете по ЗОО и прописима о заштити права интелектуалне својине“. У Вукадиновић, Радован (ур.) *Тридесет година Закона о Облигационим односима de lege lata u de lege ferenda*. (стр. 312–323). Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

Миладиновић, Зоран. 2017. „Накнада штете због повреде права интелектуалне својине у правној теорији и судској пракси“. *Право и привреда*, 7–9/2017, стр. 210–229.

Николић, Душан. 1995. *Грађанскоправна санкција: генеза, еволуција, савремени појам*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду Центар за издавачку делатност.

Riemann, Eva. 2012. “Contextual Brand Evaluation”. In Christoph Ann et. al. (eds), *Contextual Brand Valuation: From Fundamental Issues and Analysis of the State of the Art to a Systematic Integrated Approach to Brand and Intellectual Property (E)Valuation* (pp. 113–174). Augsburg; München; Washington: Nomos.

Савчић, Сања. 2022. „О новчаној накнади неимовинске штете правном лицу у српском праву - прилог реформи одштетног права“. *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 3/2022 стр. 767–793. doi: 10.5937/zrpfns56-41177.

Simensky, Melvin. 1987. Proving Damages in Copyright, Trademark and Unfair Competition Case . *Entertainment and Sports Lawyer*, 5(3), pp. 7–32.

Stefanovski, Ljubiša, Đorđe Rafajlovski, and Goce Naumovski. 2014. "Trademark valuation - managing intellectual property for strategic marketing and financial benefits". *Conference: Proceedings of INTED2014 Conference 10th-12th March 2014, Valencia, Spain*. Valencia, pp. 5438–5443.

Тијанић, Павле. 1995. „Грађанскоправна заштита жига“. *Правни живот*, 11/1995, стр. 815–821.

Fitzpatrick, Joseph M. 1980. "Damages in Trademark and Patent Infringement Litigation". *APLA Quarterly Journal*, 8(1), pp. 29–45.

Freno, Michael J. 2007. "Trademark Valuation: Preserving Brand Equity". *Trademark reporter*, 97(5) pp. 1055–1072.

ИЗВОРИ ПРАВА

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights [Директива 2004/48/EC]. *OJ L 157, 30.4.2004*, p. 45–86.

Закон о жиговима. *Службени лист СРЈ*, бр. 15/95, 28/96, 1995.

Закон о жиговима. *Службени лист СЦГ*, бр. 61/2004, 7/2005, 2004.

Закон о жиговима[ЗЖ]. *Службени гласник РС* 6/2020.

Закон о трговини [ЗТ]. *Службени гласник РС*, бр. 52/2019.

СУДСКА ПРАКСА

Liffers. C-99/15, Judgment of the Court of Justice of European Union [CJEU] of 17 March 2016.

Nikolajeva. C-280/15 Judgement of the Court of Justice of European Union [CJEU] of 22 June 2016).

Пресуда Савезног суда, ГЗС. 5/99 од 30.09.1999. године.

Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 47/95 од 12.07.1995. године, *Привредник*, бр. 136.

Пресуда Врховног суда Србије [ВСС], ПЖ 1885/98 од 21.10.1998. године, *Судска пракса привредних судова - Билтен*, бр. 4/1998.

Пресуда Врховног суда Србије [ВСС], Прев. 611/2001 од 25.12.2002. године, *Судска пракса трговинских судова - Часопис за привредно право*, бр. 4/2003.

Пресуда Врховног суда Србије [ВСС], Прев. 265/2007 од 10.6.2008. године.

Пресуда Вишег трговинског суда, Пж. 7022/2002 од 30.10.2002. године

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж 3148/2020 од 04.03.2021 године.

ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

Влада Републике Србије. 2020. „Образложење закона о жигу“. *Завод за интелектуалну својину*. <https://www.zis.gov.rs/wp-content/uploads/Obrazlozenje-Zakona-o-zigu.pdf> (20.9.2024)

Nikola Milosavljević

THE NON-MATERIAL DAMAGES FOR TRADEMARK INFRINGEMENT: COMPENSATORY OR PUNITIVE DAMAGES?

Resume

In 2020, the Parliament of the Republic of Serbia adopted the new Law on Trademarks. One of the biggest changes that occurred on that occasion was the introduction of compensation for non-material damages due to trademark infringement. Ever since the adoption of the Law on Trademarks in 1996, there has been a dispute between legal theorists, who advocate the traditional restitutive nature of compensation for trademark infringement, and the legislation of the Republic of Serbia, which, under pressure from multinational companies, seeks to introduce punitive damages into the law of the Republic of Serbia. The author tries to contribute to this discussion by analyzing the newly introduced compensation for non-material damages due to trademark infringement, trying to check whether the punitive damages are actually awarded through compensation for non-material damages. In this paper, the author investigates the arguments pro and con compensation for non-material damages due to trademark infringement, using historical and comparative methods. After that, he tries to explain the object of trademark protection, in order to determine whether it is really non-material in nature. The results of this investigation should explain whether it is justified to award compensation for non-material damage due to trademark infringement, as well as whether the nature of the newly introduced compensation for non-material damage due to trademark infringement represents yet another form of punitive damages.

Keywords: trademark infringement, non-material damages, moral prejudices, compensatory damages, punitive damages