

*Бојана Сјајић**

студент докторских студија

Правни факултет Универзитета у Новом Саду

ORCID: 0000-0003-0491-4435

НАКНАДА ИМОВИНСКЕ ШТЕТЕ У НАШЕМ ПРАВУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ**

САЖЕТАК: У ери дигиталне револуције и глобалног тржишта, економски интереси титулара права индустријске својине угрожени су савременим и унапређеним облицима повреде права. Како би се гарантовала заштита материјалне ситуације титулара права у сваком случају повреде, на међународном нивоу и у оквиру Европске уније постављани су стандарди заштите, чија се хармонизација очекивала широм света. Стандардима који се односе на накнаду имовинске штете због повреде права индустријске својине у великој мери се одступа од општих правила о накнади штете. Разлог за одступања крије се у специфичностима овлашћења која улазе у састав права и нематеријалној природи интелектуалних добара која су предмет заштите. Отуда и потреба да се користе методи прилагођени за обрачунавање висине накнаде штете због повреде права индустријске својине. Рад се бави анализом посебних правила о накнади имовинске штете због повреде права индустријске својине, посматрано од 1995. године до данас у домаћем праву. Предмет анализе су реликти раније важећег права, односно трострука накнада штете и накнада до троструког износа лиценчне накнаде, као и позитивноправне регуле о паушалној накнади не нижој од накнаде за законито коришћење предмета заштите и накнади штете у виси-

* b.spajic19@gmail.com

** Рад је примљен 20. 10. 2020, измењена верзија рада достављена је 27. 11. 2020, а прихваћен је за објављивање 30. 11. 2020. године.

ни добити штетника. Циљ рада јесте пружање предлога *de lege ferenda* за јасније уређење материје накнаде имовинске штете у области индустријске својине.

Кључне речи: право индустријске својине, накнада имовинске штете, вишеструка накнада, казнена накнада штете, паушална накнада

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Права индустријске својине у субјективном смислу јесу „искључива имовинска права“¹ која за предмет заштите имају нематеријална, интелектуална добра. Суштина права је да свом носиоцу обезбеде да буде једини на тржишту који ће моћи привредно да користи предмет заштите и да од таквог коришћења присваја економску корист. Уједно, носилац је овлашћен да другим лицима забрани или дозволи коришћење заштићеног интелектуалног добра у привредном промету.

Ако лице неовлашћено искоришћава интелектуално добро, чини повреду права. Чест пратилац повреде јесте имовинска штета коју носилац права трпи, будући да су му повредом директно нарушени економски интереси. Стога је предвиђено право на тужбу коју титулар може поднети како би од суда захтевао утврђење повреде права. Како би заштитио и имовинске интересе, носиоцу права индустријске својине на располагању стоји и захтев за накнаду имовинске штете због повреде права.

Готово сви закони који регулишу индустријску својину предвиђају да се на питања у вези са накнадом штете због повреде права сходно примењује закон којим се уређују облигациони односи.² Да би, према општим

¹ Марковић, С. М., Поповић, Д. В. (2017). *Право интелектуалне својине*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, 149, 171, 183, 193, 200, 207.

Проналазач, аутор индустријског дизајна и оплемењивач биљне сорте имају личноправно овлашћење да њихово име буде наведено у пријави права и пратећој документацији.

² Видети: Закон о патентима, *Службени гласник РС*, бр. 99/2011, 113/2017. – др. закон, 95/2018. и 66/2019. чл. 133. ст. 6. (даље: Закон о патентима); Закон о правној заштити индустријског дизајна, *Службени гласник РС*, бр. 104/2009, 45/2015. и 44/2018. – др. закон, чл. 70а ст. 2. (даље: Закон о правној заштити индустријског дизајна); Закон о заштити топографија полупроводничких производа, *Службени гласник РС*, бр. 55/2013. и 66/2019, чл. 32. ст. 7; Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти, *Службени гласник РС*, бр. 41/2009. и 88/2011, чл. 40. ст. 1; Закон о ознакама географског порекла, *Службени гласник РС*, бр. 18/2010. и 44/2018. – др. закон, чл. 71. ст. 2.

Закон о жиговима, *Службени гласник РС*, бр. 6/2020. (даље: Закон о жиговима) не предвиђа више сходну примену општих правила облигационог права, али не

правилима облигационог права, постојала грађанскоправна одговорност за штету, морају бити испуњени општи и посебни услови одговорности.

Први општи услов јесте постојање правнорелевантне штете. Под имовинском штетом³ подразумева се умањење нечије имовине (обична штета, стварна штета) и спречавање њеног увећања (измакла корист, измакла добит).⁴ Други општи услов одговорности јесте постојање узрочно-последичне везе⁵ између радње повреде штетника и наступеле штете.⁶ Примарна функција узрочности јесте да укаже на одговорно лице⁷ и да открије да ли је његово понашање узрок штете. Кривица се сматра посебним условом⁸ субјективне одговорности за штету, односно одговорности по основу кривице. Закон о облигационим односима предвиђа да кривица постоји када је штета проузрокована намерно или крајњом непажњом⁹ не дефинишући, при томе, шта се сматра кривицом, нити шта се сматра намером или непажњом.¹⁰

садржи ни посебна правила која би се уместо општих применила, те смо мишљења да се и на питања о накнади штете због повреде жига, примењује закон који уређује облигационе односе.

³ Неимовинска штета подразумева наношење другом лицу физичког или душевног бола или страха. Наведено према: Закон о облигационим односима, *Службени лист СФРЈ*, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989(УСЈ), 57/1989, *Службени лист СРЈ*, бр. 31/1993. и *Службени гласник РС*, бр. 18/2020, чл. 155. (даље: Закон о облигационим односима.) За потребе овог рада, нећемо се даље бавити питањима неимовинске штете и накнаде неимовинске штете.

⁴ Закон о облигационим односима, чл. 155.

⁵ Данас преовладава теорија адекватне узрочности за проналажење узрока штете. По овој теорији, узроком се сматра понашање штетника које је, према редовном току ствари, подобно да изазове штету која је наступила. Наведено према: Водинелић, В. В. (2017). *Грађанско право, Увод у грађанско право и општи део грађанског права*. Београд: Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Службени гласник, 511–512.

⁶ Караникић, М. (2005). Нормативно у поимању узрочности као услова грађанскоправне одговорности. *Правни животи*, 54 (10), 985–1015.

⁷ Пајтић, Б., Радовановић, С., Дудаш, А. (2018). *Облигационо право*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, 429.

⁸ У домаћем законодавству, противправност се не поставља као посебан услов одговорности, сматра се да је објективним стандардом кривице обухваћена и противправност. Ипак, има аутора који, ослањајући се на германску доктрину, истичу и противправност као засебан услов. Више о томе видети, на пример, у: Радишић, Ј. (2001). Противправност као засебан услов грађанске одговорности. *Анали Правног факултета у Београду*, 49 (1–4), 539–553.

⁹ Закон о облигационим односима, чл. 158.

¹⁰ О намери и непажњи као посебним облицима кривице видети, на пример, у: Пајтић, Б., Радовановић, С., Дудаш, А. (2018). *Облигационо право*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, 446–448.

У савременом облигационом праву и домаћем законодавству, ни обим ни врста обештећења не зависе од степена кривице штетника.¹¹ Законом о облигационим односима нормирано је начело потпуне (интегралне) накнаде, по коме оштећени има право на накнаду, како стварне штете, тако и измакле добити, без обзира на кривицу штетника.¹² Начело потпуне накнаде осликава сврху накнаде имовинске штете – да се материјална ситуација оштећеног доведе у стање у коме би се налазила да није било штетникове радње или пропуштања.¹³ Овако схваћена сврха накнаде прожета је идејом прогресивне реституције¹⁴ и усмерена је ка оштећеном лицу, те служи поправљању његове материјалне ситуације која је угрожена проузрокованом штетом.

Примена општих правила облигационог права о накнади имовинске штете због повреде права индустријске својине није нимало једноставна. Последица јесу извесна одступања од општих правила. Пре свега, због специфичности предмета заштите, који је по природи нематеријално добро, неће увек бити могуће егзактно утврдити конкретно претрпљене стварну штету и измаклу добит. Како оштећени не би остали ускраћени за адекватно обештећење услед потешкоћа у доказивању висине претрпљене штете, закони у области индустријске својине некад предвиђају посебну врсту апстрактно утврђене штете¹⁵ – паушално одређену штету.¹⁶

МЕТОДИ ОБРАЧУНАВАЊА ВИСИНЕ НАКНАДЕ ИМОВИНСКЕ ШТЕТЕ

Још једно од одступања, које је последица специфичности права индустријске својине и интелектуалних добара као предмета

¹¹ Николић, Д. (1997). Трострука накнада штете у нашем праву. *Судска пракса*, 2, 69–71.

¹² Закон о облигационим односима, чл. 189. и чл. 190.

¹³ *Ibid.*, чл. 190.

¹⁴ Опширније о концепцији прогресивне реституције видети, на пример, у: Николић, Д. Ж. (1995). *Грађанској правна санкција – генеза, еволуција и савремени појам*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, 132–135; Николић, Д. (2019). *Увод у систем грађанског права*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, 136–137.

¹⁵ Опширније о разликовању конкретно и апстрактно утврђене штете видети, на пример, у: Пајтић, Б., Радовановић, С., Дудаш, А. (2018). *Облигационо право*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, 425–426.

¹⁶ Радовановић, С. (2004). *Накнада имовинске штете у ауторском праву*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду (магистарски рад), 86.

њихове заштите, огледа се у методима који се користе како би се обрачунала висина накнаде.

Диференцијални метод подразумева утврђивање разлике између имовинског стања у ком би се тужилац налазио да није дошло до повреде права и оног у коме се налази након учињене повреде.¹⁷ Новчаним исказивањем разлике обухваћене су и стварна штета и измакла корист, коју је оштећени могао да очекује према редовном току ствари. Због потпуног обештећења, диференцијални метод највише одговара идеји прогресивне реституције, сврси накнаде штете и начелу потпуне накнаде. Међутим, повредом права индустријске својине штета се најчешће јавља у виду измакле добити, а овај облик имовинске штете, по правилу, теже је доказати него стварну штету. Такође, проблем се јавља и у вези са доказивањем директне узрочно-последичне везе између радње повреде штетника и обима имовинске штете. Извесно је да разлог за лошије имовинско стање оштећеног, односно спречавање увећања његове имовине може бити повреда права, али и низ бројних других околности. Како би се побољшао тежак положај у који диференцијални метод ставља оштећеног, законодавци се опредељују за нормирање друга два метода или за комбинацију диференцијалног са осталим методима.

Метод противправне добити штетника у одређивању висине накнаде имовинске штете заснива се на идеји да корист коју је штетник остварио повредом права заправо припада оштећеном, те се у том обиму и досуђује накнада.¹⁸ На први поглед, чини се да је применом овог метода положај оштећеног олакшан јер не мора да доказује хипотетичко стање своје имовине, које би постојало да није дошло до повреде права. Међутим, слично као код примене диференцијалног метода, тужилац мора да докаже у ком обиму је повреда права коју је штетник учинио допринела побољшању његовог имовинског стања. Један део стечене користи сигурно јесте последица повреде, али остатак представља последицу деловања разних других околности. Према томе, оштећени не може рачунати на то да се целокупна корист коју је штетник остварио може квалификовати као штета коју је дужан и да надокнади.¹⁹

За оштећеног суштински проблем, како диференцијалног, тако и метода противправне добити штетника, јесте доказивање директне узрочно-последичне везе између радње повреде штетника и лошијег

¹⁷ Марковић, С. М., Поповић, Д. В. (2017). *Право интелектуалне својине*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, 271.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

имовинског стања оштећеног, односно побољшане материјалне ситуације штетника. У практичном смислу ово значи да тужилац треба да докаже, а суд у сваком конкретном случају прецизно да утврди, у ком обиму је промени материјалне ситуације оштећеног односно штетника допринела учињена повреда, а у ком друге околности.

Како би се оштећени ослободио обавезе егзактног доказивања конкретно претрпљене висине штете и описане узрочно-последичне везе, законодавци прибегавају примени метода аналогije накнаде имовинске штете са накнадом за уступање или пренос права. Обрачунавање накнаде овим методом своди се на износ уобичајене накнаде коју би тужени платио тужиоцу да је искоришћавао предмет заштите на основу уговора о уступању или преноса овлашћења, уместо што је то чинио противправно.²⁰ Тужилац само треба да докаже да је тужени учинио повреду права, чиме се сматра да постоји узрочна веза повреде са штетом коју је оштећени претрпео. У погледу висине накнаде, полази се од уобичајене лицендне накнаде коју би титулар примио да је коришћење предмета заштите било законито. Предности метода аналогije са лиценцном накнадом јесу лакоћа и поузданост у примени, због своје заснованости на реалним односима.²¹

Међутим, и овај метод има својих недостатака. Показало се да накнада имовинске штете која се базира на уобичајеној лиценцној накнади углавном одговара само стварној штети коју је оштећени претрпео,²² те није довољна за потпуно обештећење. Осим тога, изједначавањем висине накнаде штете са лиценцном накнадом долази и до изједначавања повредиоца права са легалним корисницима предмета заштите. Тиме је штетник чак и подстакнут да чини повреду, знајући да га то неће коштати ништа више од накнаде коју би платио да овлашћења врши уз дозволу. Решење за превазилажење наведених недостатака, законодавци широм света проналазе у вишеструкој накнади, односно увећању уобичајене лицендне накнаде.

²⁰ Марковић, С. М., Поповић, Д. В. (2017). *Право интелектуалне својине*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, 272.

²¹ Verović, M. (2010). Osvrt na neke novosti kod odgovornosti za štetu kod povrede znakova razlikovanja u hrvatskom pravu. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*, 47 (4), 903–925.

²² Радовановић, С. (2004). *Накнада имовинске штете у ауторском праву*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду (магистарски рад), 142.

АНАЛИЗА ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА О НАКНАДИ ИМОВИНСКЕ ШТЕТЕ У НАШЕМ ПРАВУ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ

Сваки од претходно описаних метода обрачунавања висине накнаде имовинске штете има својих недостатака, стога ниједан није општеприхваћен. У периоду од 1995. године до данас, домаћи законодавац ослањао се на сваки од наведених метода, и то, раније доминантно на само један од њих, док се позитивним правом, законодавац определио за својеврсну комбинацију сва три метода.

Трострука накнада штете

У периоду од 1995. до 2004. године у правном систему Савезне Републике Југославије, већина закона који регулишу индустријску својину предвиђала је могућност захтевања троструке накнаде обичне штете и измакле користи у случајевима када је повреда права учињена намерно.²³ У питању је био дислоцирани институт који је представљао системску грешку у нашем праву и последица је некритичког преузимања нормативних решења страног права са битно другачијом правном традицијом.²⁴

Институт је преузет из англоамеричког права у коме судови могу обавезати штетнике на плаћање накнада које су вишеструко веће од укупне штете, у случајевима када је штета учињена уз нарочито тешке повреде права оштећеног.²⁵ Такве санкције називају се *punitive (exemplary) damages*. Сам назив сугерише да се не изричу само ради обештећења, већ са циљем да штетник буде кажњен и да се његово понашање оуди као лош пример.²⁶

²³ Закон о патентима, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/1995, 35/1995. – испр. и 28/1996, чл. 79. ст. 2; Закон о жиговима, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/1995, 35/1995. – испр. и 28/1996, чл. 49. ст. 1; Закон о моделима и узорцима, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/1995, 35/1995. – испр. и 28/1996, чл. 44. ст. 1; Закон о географским ознакама порекла, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/1995, 35/1995. – испр. и 28/1996, чл. 49. ст. 1.

²⁴ Видети: Николић, Д. (2019). О дислоцираним институтима у грађанском праву Републике Србије. *Дружа регионална конференција из облигационог права*. Правни факултет Универзитета у Београду.

²⁵ Street, H. (1962). *Principles of the law of damages*. London: Sweet & Maxwell, 30–31; Радовановић, С. (2004). *Накнада имовинске штете у ауторском праву*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду (магистарски рад), 150.

²⁶ Street, H. (1962). *Op. cit.*, 29, 33.

Разлози тадашњег законодавца за увођење троструке накнаде штете налазе се у Споразуму о трговинским аспектима права интелектуалне својине.²⁷ Споразум је закључен како би се смањили поремећаји и сметње који стоје на путу слободној трговини и обезбедила ефикасна и одговарајућа средства заштите права интелектуалне својине свуда у свету.²⁸ На спровођење права интелектуалне својине односи се део III TRIPS-а, који има за циљ да омогући ефикасну борбу против свих облика повреде ових права, укључујући и „експедитивна средства за спречавање повреда и средства која спречавају даље повреде права“²⁹. Ова генерална одредба јасно сугерише на превентивну функцију коју средства за заштиту интелектуалне својине треба да имају.

На накнаду штете односи се чл. 45. Њиме је уведена обавеза држава да обезбеде накнаду штете као санкцију за штетника који је знао или је имао разумног основа да зна да учествује у повреди права. Висина накнаде мора бити довољна да компензује претрпљену штету, а саме државе су слободне да одреде када ће накнада бити адекватна.³⁰ Став 2. истог члана предвиђа да се, у одређеним случајевима, штетник може обавезати на враћање стеченог профита и/или исплату накнаде штете у унапред одређеном износу, чак и ако штетник није знао, нити је имао основа да зна, да чини повреду. Могућност увођења овакве санкције остављена је зато што савестан штетник није могао бити обавезан на плаћање накнаде штете.³¹

Иако је законодавац увођење троструке накнаде штете правдао одредбама TRIPS-а, трострука накнада је била и остала преседан у домаћем законодавству. Због тога је њено увођење наишло на бројне критике домаће доктрине.³²

²⁷ Светска трговинска организација, *Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине*, Маракеш, 1994. (Енгл: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.) Доступно на: http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/trips.pdf, посећено: 25. 9. 2020. године (даље: TRIPS).

²⁸ TRIPS, т. ц) преамбуле.

²⁹ TRIPS, чл. 41. ст. 1.

³⁰ UNCTAD & ICTSD. (2005). *Resource book on TRIPS and development: An authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement by UNCTAD and ICTSD*. Cambridge: UNCTAD, ICTSD, 593. Доступно на: https://unctad.org/system/files/official-document/ictsd2005d1_en.pdf, посећено: 1. 10. 2020. године.

³¹ *Ibid.*

³² Критике домаће доктрине видети, на пример, у: Николић, Д. (1997). Трострука накнада штете у нашем праву. *Судска пракса*, 2, 69–71; Тијанић, П. (2005). Усклађеност судске заштите интелектуалне својине са правом Европске уније. *Правни живоић*, 55 (11), 1011–1023; Николић, Д. (2003). Казнена накнада штете, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 37 (1–3), 143–153; Миладиновић, З. (2003). Судска заштита субјективних права интелектуалне својине у нашем праву. *Правни живоић*,

Основни приговор доктрине односио се на супротност троструке накнаде штете са начелом реституције. Сврха накнаде имовинске штете јесте довођење оштећеног у материјалну ситуацију у којој би се налазио да није било штетникове радње или пропуштања.³³ Накнада штете усмерена је ка жртви а не штетнику, што значи да служи обештећењу оштећеног, а не кажњавању штетника. За разлику од грађанскоправних, кривичноправне санкције подразумевају кажњавање. Ове санкције изричу се ради сузбијања криминалитета и њихова општа сврха огледа се у специјалној и генералној превенцији,³⁴ које се постижу кажњавањем делинквента. У грађанском праву, одштета која премашује обим претрпљене штете сматра се казном која се у парничном поступку изриче штетнику.³⁵ У правном систему у коме су гране права јасно разграничене, какав је наш правни систем, кажњавање не би требало да буде циљ једне грађанскоправне санкције.

Кажњавање је данас иманентно јавном праву и подразумева иступање државе са позиције власти. У грађанском праву влада начело равноправности, што значи да ниједан од учесника грађанскоправног односа нема власт над другим учесницима. Ако су субјекти равноправни, ниједан од њих не може имати власт да кажњава другог.³⁶ Када је реч о начелу равноправности, али и уставном начелу према коме су пред законом сви једнаки, треба истаћи и проблем отвореног фаворизовања титулара права индустријске својине (патента, жига, модела и узорака, географских ознака порекла) у односу на носиоце свих других грађанских субјективних права. На овај начин, штетници који су горепомнутим титуларима нанели имовинску штету стављени су у троструко тежи положај у односу на све остале штетнике.³⁷

Можемо рећи да по TRIPS-у државе јесу имале обавезу да обезбеде средства која ће бити делотворна и у превенцији повреда права интелектуалне својине, те превентивну функцију накнаде штете можемо правдати и у нашем праву. Међутим, казнена накнада штете била је пример неуспешне имплементације страних решења, која је извршена без економске и свеобухватне анализе у духу домаће правне традиције.

32 (11), 897–917; Радовановић, С. (2003). Трострука накнада у нашем праву интелектуалне својине. *Правни живот*, 32 (11), 829–841.

³³ Закон о облигационим односима, чл. 190.

³⁴ Стојановић, З. (2014). *Кривично право, општи део*. Београд: Правни факултет у Београду и Правна књига, 287, 289.

³⁵ Николић, Д. (1997). Трострука накнада штете у нашем праву. *Судска пракса*, 2, 69–71.

³⁶ Ивановић, С. (2017). Казнена накнада штете у праву интелектуалне својине. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, 56 (76), 675–692.

³⁷ Николић, Д. (1997). *Op. cit.*

Накнада до троструког износа лицендне накнаде

Како би се ишло у корак са упоредноправним трендовима, у периоду од 2004. до 2018. године законодавац се определио за другачија решења у погледу накнаде имовинске штете због повреде права индустријске својине. Као примарно решење, било је предвиђено право тужиоца да захтева накнаду штете по општим правилима облигационог права.³⁸ Тужилац је сносио терет доказивања висине претрпљене штете и узрочно-последичне везе између радње повреде и настанка штете, и то тако да је штета директна и искључива последица радње повреде права.³⁹ Када није успео да докаже узрочну везу, тужилац није остваривао право на накнаду штете, чак ни онда када је суд претходно утврдио да је до повреде права дошло.⁴⁰

Када је штета проузрокована намерно⁴¹ или крајњом непажњом,⁴² оштећени је могао уместо накнаде штете да захтева накнаду до троструког износа уобичајене лицендне накнаде за коришћење предмета заштите. Разлог преласка на метод аналогije са накнадом за уступање/ пренос права био је у томе да се оштећеном олакша доказивање штете и узрочне везе, које би применом диференцијалног метода било тешко или неизводљиво. Ипак, пошто је штета која се утврђивала применом метода аналогije најчешће одговарала само стварној штети, уобичајена лицендна накнада служила је као основица која се могла увећати. Износ који је премашивао основицу представљао је компензацију разлике између економског положаја у којем би тужилац био да је примио лиценцну накнаду и економског положаја у коме се стварно налазио кад је износ примао као накнаду за повређено право.⁴³ Осим тога, основица накнаде могла се увећавати, да би се штетнику показало да се не исплати чинити штету, јер би у противном штетници били изједначени са законитим корисницима предмета заштите у погледу финансијског терета.

У чему се конкретно огледају посебна правила о накнади до троструког износа уобичајене лицендне накнаде? Пре свега, тужилац не

³⁸ Видети, на пример: Закон о патентима, *Службени лист СЦГ*, бр. 32/2004, 35/2004. – испр. и *Службени гласник РС*, бр. 115/2006. – испр., чл. 93. ст. 1. т. 3. и чл. 93. ст. 5; Закон о жиговима, *Службени лист СЦГ*, бр. 61/2004. и 7/2005. – испр., чл. 57. ст. 1. т. 5. и чл. 57. ст. 2.

³⁹ Пресуда Врховног касационог суда, Прев 310/2017. од 22. 2. 2018. године.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Видети, на пример: Закон о жиговима, чл. 57. ст. 1. т. 5. и чл. 57. ст. 3.

⁴² Видети, на пример: Закон о патентима, чл. 93. ст. 2.

⁴³ Марковић, С. М., Поповић, Д. В. (2017). *Право интелектуалне својине*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, 273.

мора да доказује висину претрпљене штете. Ако суд утврди да је дошло до повреде права, претпоставља се да је тиме оштећени претрпео имовинску штету и да између радње повреде и претрпљене штете постоји узрочна веза. Но, оно што је релевантно јесте степен кривице којим је штетник проузроковао повреду. Ако је штета проузрокована обичном непажњом, тужилац се не може определити за накнаду до троструког износа лиценцне накнаде, већ му на располагању стоји само накнада штете по општим правилима. Према томе, да би имао право на накнаду до троструког износа лиценцне накнаде, тужилац мора да докаже квалификовани облик кривице туженог.

Само на први поглед овакво решење ставља тужиоца у повољнији положај. Наиме, за обичну непажњу, као најблажи облик кривице који се не доказује него се претпоставља, предвиђено је да се одговара по општим правилима. То повлачи са собом потешкоће које смо горе навели.⁴⁴ Најчешће је такво доказивање веома тешко, како због готово немогућег одређења стварне штете и измакле добити, тако и због тога што на штету коју је тужилац претрпео најчешће није утицала само повреда права већ и читав низ других околности.⁴⁵ Такође, ако захтева накнаду до троструког износа лиценцне накнаде, тужилац мора да докаже квалификовани облик кривице којим је штетник починио повреду. Доказивање тежих облика кривице у пракси је често тешко оствариво.

Осим тога, са још једним проблемом се тужилац суочава у случају када захтева накнаду до троструког износа лиценцне накнаде. Он мора да пружи доказе на основу којих ће се утврдити колико износи уобичајена лиценцна накнада за одређен облик коришћења одређеног предмета заштите. С обзиром на то да уговарање лиценцне накнаде зависи од економске моћи уговарача, да се лиценцна накнада некад може одредити у неновчаном облику, те да новчано одређена накнада може бити одређена посредно или непосредно, као и да током трајања уговора може доћи до промене околности које могу водити измени или раскиду уговора, пред тужиоцем је тежак задатак доказивања висине уобичајене лиценцне накнаде.

Резултат посебних правила огледао се у томе да су, и поред настојања да се обезбеди што виши ниво заштите, носиоци права као оштећени остајали ускраћени за адекватну накнаду која би покрила целокупну

⁴⁴ Доказивање обима претрпљене штете и директне узрочно-последичне везе између радње повреде и штете претрпљене у том обиму.

⁴⁵ Примера ради, тако је Врховни касациони суд, Прев 310/2017. од 22. 2. 2018. године, оценио да се тираж штампаних издања новина смањује „из општепознатих разлога појаве интернета, веће конкуренције, економских криза и других тржиштем условљених разлога“.

претрпљену штету.⁴⁶ Тако је пред домаћим судом тужилац остао и без накнаде штете, и без накнаде до троструког износа лиценчне накнаде, иако је суд утврдио да је дошло до повреде жига.⁴⁷ Разлог за овакав резултат можемо наћи у покушају тадашњег законодавца да, у условима недовољно развијене свести домаћег правосуђа о значају права интелектуалне својине, усклади српско право са европским.

За потребе поређења српског са европским правом указаћемо на Директиву о спровођењу права интелектуалне својине,⁴⁸ која је у питањима грађанскоправне заштите највише утицала на национално законодавство. На накнаду штете односи се чл. 13. којим је предвиђено да судским властима треба омогућити да, на захтев оштећеног, обавезу штетника који је знао или је морао знати да чини повреду права, на плаћање накнаде која је примерена укупној штети. При одређивању висине накнаде судови полазе од диференцијалног метода узимајући у обзир релевантне околности.⁴⁹ У оправданим случајевима остављена је могућност обавезивања штетника који је деловао намерно или из крајње непажње на плаћање алтернативне накнаде у паушалном износу, барем у висини накнаде коју би платио да је затражио дозволу за коришћење предмета заштите.⁵⁰ Због одступања од начела реституције, у тачки 26 преамбуле Директиве о спровођењу права интелектуалне својине нарочито се истиче да циљ увођења паушалне накнаде није прописивање казнене одштете, већ омогућавање објективног одмеравања штете.

Можемо констатовати да је Директива на тадашње законодавство утицала толико да се увиди да трострука накнада штете није одрживо решење и да је боље окренути се новим решењима. Међутим, утицај Директиве о спровођењу права интелектуалне својине ту се и завршава. На основу анализе релевантних одредби Директиве и домаћих регула о накнади имовинске штете, односно накнади која се уместо ње досуђивала, чини нам се да се тадашње српско право умногоме разликовало од европског.

⁴⁶ European Commission. (2020). *Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries*. Brussels: European Commission, 20, 28. Доступно на: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf, посећено: 20. 9. 2020. године.

⁴⁷ Видети Пресуду Врховног касационог суда, Прев 310/2017. од 22. 2. 2018. године.

⁴⁸ European Parliament and Council, *Directive (EC) 2004/48 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights*, Strasbourg, 2004. (даље: Директива о спровођењу права интелектуалне својине).

⁴⁹ Директива о спровођењу права интелектуалне својине, чл. 13. ст. 1. т. а).

⁵⁰ *Ibid.*, чл. 13. ст. 1. т. б).

Паушална накнада не нижа од накнаде за законито коришћење и накнада штете у висини добити штетника

По Споразуму о стабилизацији и придруживању,⁵¹ 2018. године истицао је рок за Србију да усклади своје право интелектуалне својине са европским. Ради усмеравања хармонизације и унапређења заштите интелектуалне својине, приступило се новим изменама у законодавству. Данас, у законима који уређују индустријску својину присутна је комбинација сва три метода за обрачунавање висине накнаде, што представља последицу усклађивања националног права са Директивом о спровођењу права интелектуалне својине.

Као примарно решење предвиђено је да оштећени има право на накнаду материјалне и нематеријалне штете по општим правилима облигационог права.⁵² При одређивању висине накнаде штете суд примењује диференцијални метод. Узима у обзир све околности конкретног случаја, а посебно негативне економске последице које трпи оштећени, укључујући изгубљену добит и добит коју је штетник остварио повредом права.⁵³ Обухваћене су како стварна штета, тако и изгубљена добит коју је оштећени могао очекивати. Међутим, оштећени најчешће штету осети у виду измакле добити, која се, по правилу, теже доказује од стварне штете. Тиме није превазиђен проблем диференцијалног метода – оштећеном ће најчешће бити веома тешко да докаже висину и обичне штете, и користи коју је пропустио.

Даље, законодавац предвиђа да суд може, када околности случаја то оправдавају, да оштећеном, уместо накнаде штете, досуди паушалну накнаду која не може бити нижа од накнаде коју би добио за конкретан облик коришћења предмета заштите да је коришћење било законито.⁵⁴ За разлику од претходних решења о трострукој накнади штете и накнади до троструког износа лиценчне накнаде, последњим изменама законодавац није предвидео да суд паушалну накнаду може досудити само ако оштећени то захтева.⁵⁵ У противном, у нормативним оквирима, као што

⁵¹ Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске заједнице и њених држава чланица, с једне стране, и Републике Србије, с друге стране – Споразум о стабилизацији и придруживању, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, бр. 83/2008, чл. 75. ст. 4. (даље: Споразум о стабилизацији и придруживању).

⁵² Закон о патентима, чл. 133а ст. 1; Закон о жиговима, чл. 92. ст. 3; Закон о правној заштити индустријског дизајна, чл. 64а ст. 1. т. 3.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Захтев оштећеног као обавезан предуслов досуђивања паушалне накнаде наводи и Директива о спровођењу права интелектуалне својине, чл. 13. ст. 1. т. б). Исти

је тренутни, имамо решења која су у директној супротности са начелом диспозиције, које се базира на идеји да суд у парничном поступку не може досудити ни више, ни друго од онога што је захтевано.⁵⁶ Ако би тужилац поставио само примарни тужбени захтев за накнаду имовинске штете, не и евентуални за паушалну накнаду, суд би досуђивањем паушалне накнаде очигледно прекорачио тужбени захтев. Квалитативни промашај, односно одлучивање о нечему што не чини суштину тужбеног захтева, представљало би апсолутно битну повреду одредаба парничног поступка,⁵⁷ те би таква првостепена пресуда била укинута и предмет враћен на поновно суђење.⁵⁸

Питање које се намеће у вези са могућношћу суда да досуди паушалну накнаду, јесте питање околности које ће оправдати досуђивање такве накнаде. Директива о спровођењу права интелектуалне својине наводи да ће оправдавајуће околности постојати, рецимо, када је, применом диференцијалног метода, немогуће или тешко утврдити износ укупне штете.⁵⁹ Домаћи закони у области индустријске својине не дају никакве смернице судовима у погледу таквих околности. Евентуално, може се тврдити да је законодавац оставио простора за примену чл. 232. Закона о парничном поступку. Према овом члану, суд може слободном оценом одредити висину накнаде штете или новчаног износа онда када висина износа не може да се утврди или би се могла утврдити само са несразмерним тешкоћама. Међутим, услов за слободну оцену износа јесте да суд утврди да оштећеном припада право на накнаду штете или новчаног износа, што значи да претходно мора постојати захтев тужиоца.

У погледу висине паушалне накнаде, према важећим решењима законодавац се определио за постављање минималног износа – паушална накнада не може бити нижа од накнаде за законит облик коришћења

предуслов у контексту претходних решења предвиђали су и раније важећи закони, на пример: Закон о патентима, *Службени лист СЦГ*, бр. 32/2004, 35/2004. – испр. и *Службени гласник РС*, бр. 115/2006. – испр.; Закон о патентима, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/1995, 35/1995. – испр. и 28/1996.

⁵⁶ Закон о парничном поступку, *Службени гласник РС*, бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018. и 18/2020, чл. 3. ст. 1; Кеча, Р., Кнежевић, М. С. (2016). *Грађанско процесно право*. Београд: Службени гласник, 143–146.

⁵⁷ Познић, Б., Ракић-Водинелић, В. (2015). *Грађанско процесно право*. Београд: Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Службени гласник, 481.

⁵⁸ Закон о парничном поступку, *Службени гласник РС*, бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018. и 18/2020, чл. 393. ст. 2.

⁵⁹ Директива о спровођењу права интелектуалне својине, т. 26. преамбуле. Додали бисмо и случајеве када би утврђивање износа штете применом диференцијалног метода изискивало несразмерно високе трошкове (на пример, када би било потребно изводити дуго и скупо вештачење, можда и по вештацима различитих струка).

предмета заштите. Тиме су домаћа решења усклађена са регулом о паушалној накнади Директиве о спровођењу права интелектуалне својине.⁶⁰ Осим што је одређивање минималног износа последица усклађивања са европским правом, има основа за тврдњу да би одржавање на снази законских решења са утврђеним максималним износом накнаде штете представљало задирање у независност и самосталност судске власти, као и да би ограничавало права оштећених лица на правичну накнаду.⁶¹ Међутим, са важећим решењима постаје неизвесно до ког износа ће судови досуђивати паушалне накнаде, посебно ако се има у виду чињеница да није предвиђено да се иста досуђује на захтев оштећеног, већ да је суд може одредити када то околности оправдавају.

Важно је напоменути да Закон о патентима и Закон о жиговима ни код накнаде штете ни код паушалне накнаде не праве разлику између савесних и несавесних штетника. Другим речима, критеријуми на основу којих се утврђује висина накнаде штете следе се у сваком случају, а паушална накнада досуђује се кад околности случаја то оправдавају, без обзира на кривицу штетника. Међутим, Закон о правној заштити индустријског дизајна⁶² прави разлику, али само код накнаде штете, јер предвиђа да суд узима у обзир негативне економске последице само ако је повредилац знао или морао знати да чини повреду. Но, када је у питању паушална накнада, ни овај закон не разликује штетника који је знао или је морао знати да чини повреду од оног који није. Тумачења чл. 13. Директиве о спровођењу права интелектуалне својине и чл. 45. TRIPS-а ипак воде закључку да је потребно правити разлику, јер је овим изворима предвиђено да су накнада штете, као и алтернатива у виду паушалне накнаде, предвиђене за штетника који је знао или је морао знати за повреду, а не и за оног који није знао. За савесног штетника предвиђена је другачија санкција.

Ако лице није учинило повреду права намерно или крајњом непажњом, дужно је да надокнади штету само у висини добити коју је остварило повредом права.⁶³ Дакле, ако је повреда учињена обичном непажњом, примењује се искључиво метод противправне добити штетника. На суду остаје да у сваком конкретном случају утврди колики је допринос учињене повреде у оствареној добити штетника, односно

⁶⁰ Видети чл. 13. ст. 1. Директиве о спровођењу права интелектуалне својине.

⁶¹ Видети Одлуку Уставног суда, ПУо-904/2010. од 20. 2. 2013. године, *Службени гласник РС*, бр. 16/2013, којом је утврђено да Уредба о накнади штете на лицима, *Службени гласник РС*, бр. 34/2010, није у сагласности са Уставом и законом.

⁶² Закон о правној заштити индустријског дизајна, чл. 64а ст. 6.

⁶³ Закон о патентима, чл. 133а ст. 4; Закон о жиговима, чл. 92. ст. 7; Закон о правној заштити индустријског дизајна и не садржи овакву одредбу.

колики је допринос других околности. У погледу правне природе метода противправне добити штетника, можемо рећи да је овај метод веома сличан институту враћања стеченог без основа. Штавише, има земаља у којима је као један од захтева тужиоца и предвиђен захтев за враћањем неосновано стеченог.⁶⁴ Такву могућност оставља и чл. 13. ст. 2. Директиве о спровођењу права интелектуалне својине.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Услед слободне међународне трговине и дигиталне револуције, правна заштита индустријске својине нашла се пред изазовима који се огледају у развијеним новим и унапређеним већ постојећим облицима повреде субјективних права индустријске својине. Чест пратилац повреде права јесте имовинска штета која настаје за носиоца права. Нематеријална природа интелектуалних добара која су предмет заштите права индустријске својине и овлашћења која улазе у састав тих права стварају потребу за посебним правилима о накнади имовинске штете којима се одступа од општих правила облигационог права.

У раду је спроведена анализа домаћег права у периоду од 1995. године до данас, у погледу посебних решења о накнади имовинске штете због повреде права индустријске својине. Решења су усвајана под утицајем стандарда који су постављени међународним изворима права и изворима у оквиру Европске уније. Предмет анализе у раду биле су одредбе раније важећих закона о трострукој накнади штете и накнади до троструког износа уобичајене лиценцене накнаде, као и позитивноправне регуле о паушалној накнади не нижој од накнаде за законито коришћење предмета заштите и накнади штете у висини добити штетника.

Важећим законима у области индустријске својине решења о накнади имовинске штете знатно су унапређена у односу на решења из 1995. и 2004. године. Домаће право у овој области сада је готово у потпуности усклађено са европским. С обзиром на то да су важећа решења још увек релативно нова, суд времена ће показати њихов квалитет.

Извесна одступања од општих правила о накнади штете у праву индустријске својине су неминовна, како због специфичности предмета заштите, садржине овлашћења и начина повреде, тако и због тога што су

⁶⁴ Примера ради, хрватски Закон о *žigovima*, *Narodne novine RH*, бр. 14/2019, чл. 128. ст. 2. предвиђа да носилац права може да захтева враћање или надокнаду користи од лица које је те користи стекло без основа у правном послу, одлуци суда или закону.

таква одступања предвиђена међународним и изворима права Европске уније, са којима домаће право треба да буде усклађено. Ипак, мишљења смо да је недопустиво некритичко и стихијско преузимање правних стандарда и нормативних решења из других правних система, који не одговарају логици и духу домаћег правног подручја.

Анализа која је у раду спроведена указала је на висок степен неуједначености при законском регулисању накнаде имовинске штете због повреде различитих права индустријске својине. Ради постизања јединственог уређења, мишљења смо да би *de lege ferenda* било пожељно доношење закона којим би се уредила грађанскоправна заштита индустријске својине или уопште, интелектуалне својине. Законом би се на јединствен начин уредила питања којима се одступа од општих правила позитивног законодавства. Тиме би и питања накнаде имовинске штете због повреде свих права индустријске својине била нормирана на јединствен начин. Мишљења смо да би *lex specialis* олакшао примену регула које спадају под грађанскоправну заштиту, имајући у виду да је право интелектуалне својине млада и динамична грана права, а да је свест домаћег правосуђа и јавности о њеном значају још увек недовољно развијена.

Ипак, свесни смо чињенице да домаћем праву није иманентно законско регулисање искључиво материје грађанскоправне заштите одређене врсте субјективних права. Стога, алтернативу за превазилажење проблема континуиране разуђености решења о накнади имовинске штете због повреде различитих права индустријске својине, видимо у системској и јединственој измени поменутих решења у области индустријске својине или читавог корпуса права интелектуалне својине, све у духу домаће правне традиције уз економску анализу законских регула. На правној доктрини, дакле, остаје да прати примену важећих закона и предложи отклањање уочених недостатака, што би за циљ и као крајњи резултат требало да има нормативно квалитетно уређење питања накнаде имовинске штете у домаћем праву индустријске својине.

ЛИТЕРАТУРА

- Verović, M. (2010). Osvrt na neke novosti kod odgovornosti za štetu kod povrede znakova razlikovanja u hrvatskom pravu. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*, 47 (4), 903–925.
- Водинелић, В. В. (2017). *Грађанско право, Увод у грађанско право и ошћини део грађанског права*, треће неизмењено издање. Београд: Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Службени гласник.
- European Commission. (2020). *Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries*. Brussels: European Commission; доступно на: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf, посећено: 20. 9. 2020. године.
- Ивановић, С. (2017). Казнена накнада штете у праву интелектуалне својине. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, 56 (76), 675–692.
- Караникић, М. (2005). Нормативно у поимању узрочности као услова грађанско-правне одговорности. *Правни животи*, 54 (10), 985–1015.
- Кеча, Р., Кнежевић, М. С. (2016). *Грађанско процесно право*. Београд: Службени гласник.
- Марковић, С. М., Поповић, Д. В. (2017). *Право интелектуалне својине*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање.
- Миладиновић, З. (2003). Судска заштита субјективних права интелектуалне својине у нашем праву. *Правни животи*, 32 (11), 897–917.
- Николић, Д. (2019). О дислоцираним институтима у грађанском праву Републике Србије. *Дружа регионална конференција из облигационог права*. Правни факултет Универзитета у Београду.
- Николић, Д. (2019). *Увод у сисћем грађанског права*, петнаесто измењено и допуњено издање. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност.
- Николић, Д. (2003). Казнена накнада штете, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 37 (1–3), 143–153.
- Николић, Д. (1997). Трострука накнада штете у нашем праву. *Судска пракса*, 2, 69–71.
- Николић, Д. Ж. (1995). *Грађанскоправна санкција – генеза, еволуција и савремени појам*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност.
- Пајтић, Б., Радовановић, С., Дудаш, А. (2018). *Облигационо право*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност.
- Познић, Б., Ракић-Водинелић, В. (2015). *Грађанско процесно право*. Београд: Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Службени гласник.
- Радишић, Ј. (2001). Противправност као засебан услов грађанске одговорности. *Анали Правног факултета у Београду*, 49 (1–4), 539–553.

- Радовановић, С. (2004). *Накнада имовинске штете у ауторском праву*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду (магистарски рад).
- Радовановић, С. (2003). Трострука накнада у нашем праву интелектуалне својине. *Правни живот*, 32 (11), 829–841.
- Стојановић, З. (2014). *Кривично право, ошисти део*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду и Правна књига.
- Street, Н. (1962). *Principles of the law of damages*. London: Sweet & Maxwell.
- Тијанић, П. (2005). Усклађеност судске заштите интелектуалне својине са правом Европске уније. *Правни живот*, 55 (11), 1011–1023.
- UNCTAD & ICTSD. (2005). *Resource book on TRIPS and development: An authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement by UNCTAD and ICTSD*, Cambridge: UNCTAD, ICTSD; доступно на: https://unctad.org/system/files/official-document/ictsd2005d1_en.pdf, посећено: 1. 10. 2020. године.

Извори права

- Закон о патентима, *Службени гласник РС*, бр. 99/2011, 113/2017. – др. закон, 95/2018. и 66/2019.
- Закон о правној заштити индустријског дизајна, *Службени гласник РС*, бр. 104/2009, 45/2015. и 44/2018. – др. закон.
- Закон о заштити топографија полупроводничких производа, *Службени гласник РС*, бр. 55/2013. и 66/2019.
- Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти, *Службени гласник РС*, бр. 41/2009. и 88/2011.
- Закон о ознакама географског порекла, *Службени гласник РС*, бр. 18/2010. и 44/2018. – др. закон.
- Закон о жиговима, *Службени гласник РС*, бр. 6/2020.
- Закон о облигационим односима, *Службени лист СФРЈ*, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989(УСЈ), 57/1989, *Службени лист СРЈ*, бр. 31/1993. и *Службени гласник РС*, бр. 18/2020.
- Закон о патентима, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/1995, 35/1995. – испр. и 28/1996.
- Закон о жиговима, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/1995, 35/1995. – испр. и 28/1996.
- Закон о моделима и узорцима, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/1995, 35/1995. – испр. и 28/1996.
- Закон о географским ознакама порекла, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/1995, 35/1995. – испр. и 28/1996.
- Светска трговинска организација, *Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине*, Маракеш, 1994; доступно на: http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/trips.pdf, посећено: 1. 10. 2020. године.
- Закон о патентима, *Службени лист СЦГ*, бр. 32/2004, 35/2004. – испр. и *Службени гласник РС*, бр. 115/2006. – испр.
- Закон о жиговима, *Службени лист СЦГ*, бр. 61/2004. и 7/2005. – испр.

European Parliament and Council, *Directive (EC) 2004/48 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights*, Strasbourg, 2004.

Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске заједнице и њених држава чланица, с једне стране, и Републике Србије, с друге стране – Споразум о стабилизацији и придруживању, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, бр. 83/2008.

Закон о парничном поступку, *Службени гласник РС*, бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018. и 18/2020.

Уредба о накнади штете на лицима, *Службени гласник РС*, бр. 34/2010.

Закон о *žigovima*, *Narodne novine RH*, бр. 14/2019.

Судска пракса

Пресуда Врховног касационог суда, Прев 310/2017. од 22. 2. 2018. године.

Одлука Уставног суда, IУо-904/2010 од 20. 2. 2013. године, *Службени гласник РС*, бр. 16/2013.

*Bojana Spajić**
Ph.D. student of the Faculty of Law
University of Novi Sad
ORCID: 0000-0003-0491-4435

COMPENSATION FOR MATERIAL DAMAGES IN SERBIAN INDUSTRIAL PROPERTY LAW**

ABSTRACT: In the era of the digital revolution and the global market economy, the economic interests of holders of industrial property rights face threats from new and advanced forms of infringement. In order to guarantee the safeguarding of the material status of the rightsholders, standards of protection have been set at the international level as well as within the European Union – with harmonization expected to take place on a global scale. These standards, related to compensation for material damages due to the infringement on industrial property rights, largely deviate from the general rules on compensation for damages. The reason for the deviations lie in the specifics of the authorizations that are inherent to these rights and the intangible nature of the intellectual property that is the subject of the protection: hence the need for specific methods devised to calculate the compensation of damages caused by the infringement on industrial property rights. This paper analyses special rules on compensation for material damages caused by infringement on industrial property rights, observed in domestic law as it has developed from 1995 and onwards. The subject of the analysis are the relics of previous positive law, i.e., triple compensation, and com-

* b.spajic19@gmail.com

** This paper was received on October 20, 2020, the revised version was delivered on November 27, 2020 and the paper was approved for publishing on November 30, 2020. The translation of the original article into English is provided by the Glasnik of the Bar Association of Vojvodina.

compensation for up to three times the amount of the license fee, as well as the current regulations on the damages set as a lump sum compensation, under which it may not be less than the compensation for the legal use of the subject of protection and compensation equal to the tortfeasor's gains. The aim of this paper is to propose *de lege ferenda* norms for an enhanced regulation of the matter of compensation for material damages in the field of industrial property.

Keywords: industrial property law, compensation for material damage, multiple compensation, punitive damages, lump sum compensation

INTRODUCTORY REMARKS

Industrial property laws, in a subjective sense, are “exclusive property rights”¹ which protect intangible, intellectual goods. The purpose of these rights is to provide the holder the ability to be the only one on the market who can use the protected subject in the economy, and subsequently gain financial benefit. In this regard, the holder is authorized to prevent or allow other persons to use the protected intellectual goods in the economy.

If a person uses intellectual goods without authorization, they are infringing on rights. The infringement is usually followed by material damage for the rightsholder, as their financial interest has been directly damaged by the infringement. Therefore, the holder has the right to sue, in order to demand a confirmation of the infringement of rights from the court. In order to protect financial interest as well, the holder of industrial property rights has the option to demand compensation for material damage due to the infringement of their rights.

Almost all laws that regulate industrial property predict that compensating the damage due to infringement of rights falls under the jurisdiction of the Law of Contracts and Torts.² According to general rules of the Law on

¹ Marković, S. M., Popović, D. B. (2017). *Pravo intelektualne svojine*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, Center for Publishing and Information, 149, 171, 183, 193, 200, 207. Inventors and authors of industrial designs and plant breeders have moral rights for their name to be listed in the application of laws and accompanying documentation.

² See: Law on Patents, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 99/2011, 113/2017 – other law, 95/2018, and 66/2019, article 133, paragraph 6 (hereinafter: Law on Patents); Law on Legal Protection of Industrial Designs, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 104/2009, 45/2015 and 44/2018 – other law, article 70a, paragraph 2 (hereinafter: Law on Legal Protection of Industrial Designs); Law on the Legal Protection of Topography of Semiconducting Products, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 55/2013 и 66/2019, article 32, paragraph 7; Law on the Protection of Plant Breeders' rights, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 41/2009 and 88/2011,

Obligations, if there is to be civil-legal responsibility for damages, general and specific conditions for responsibility need to be fulfilled.

The first general condition is the existence of legally relevant damage. Material damage³ implies decreasing someone's property (direct loss) and prevention of its increase (loss of prospective profit).⁴ The second general condition of responsibility is the existence of a cause-and-effect relation⁵ between the tortfeasor's act and the subsequent damage this act had caused.⁶ The primary function of causality is to determine the responsible person⁷ and to determine whether their actions caused the damage. Guilt is considered a special condition⁸ of subjective responsibility for damage, i.e., responsibility on the basis of guilt. The Law of Contracts and Torts prescribes that guilt exists when damage is dealt intentionally or by extreme negligence⁹, while not defining guilt, intention or negligence itself¹⁰.

article 40, paragraph 1; Law on Indications of Geographical Origin, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 18/2010 and 44/2018 – other law, article 71, paragraph 2. Law on Trademarks, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 6/2020 (hereinafter: Law on Trademarks), does not prescribe a more appropriate application of the general rules of contracts and torts la, nor does it contain specific rules that would be used instead of general ones. Therefore, we believe that compensation for trademark infringement also falls under the jurisdiction of the law that regulates contracts and torts.

³ Non-material damages imply inflicting emotional pain or fear to another person. According to: The Law of Contracts and Torts, *Official Gazette of SFR Yugoslavia*, No. 29/1978, 39/1985, 45/1989 (CCY), 57/1989, *Official Gazette of The Federal Republic of Yugoslavia*, No. 31/1993, and *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 18/2020, article 155 (hereinafter: Law of Contracts and Torts). For the purposes of this paper, we will not deal with matters of non-material damages and the compensation thereof.

⁴ Law of Contracts and Torts, article 155.

⁵ Currently, the theory on adequate causality for determining the cause of damage prevails. According to this theory, a cause is considered to be the action of the tortfeasor which is suitable to cause the inflicted damage. According to: Vodinelić, V. V. (2017). *Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava*. Belgrade, Faculty of Law, Union University of Belgrade, and Official Gazette, 511–512.

⁶ Karanikić, M. (2005) *Normativno u poimanju uzročnosti kao uslova građansko-pravne odgovornosti*. *Pravni život*, 54 (10), 985–1015.

⁷ Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018). *Obligaciono pravo*. Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Center, 429.

⁸ In domestic legislation, illegality is not set as a specific condition for responsibility. It is considered that the objective standard of guilt includes illegality. However, there are authors who rely on the German doctrine and include illegality as a specific condition as well. See more in: Radišić, J. (2001). *Protivpravnost kao zaseban uslov građanske odgovornosti*. *Annals of the Faculty of Law in Belgrade*, 49 (1–4), 539–553.

⁹ Law of Contracts and Torts, article 158.

¹⁰ On intention and negligence as specific forms of guilt, see: Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018). *Obligaciono pravo*. Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Center, 446–448.

According to modern contract law and domestic legislation, the degree of guilt by the tortfeasor does not determine the scope or type of compensation.¹¹ The Law of Contracts and Torts established the principle of total (integral) compensation, by which the aggrieved party has the right to compensation, both for direct loss and loss of prospective profit, regardless of the tortfeasor's guilt.¹² The principle of total compensation determines the purpose of compensation for material damages – to bring the material state of the aggrieved party back to where it would be if it weren't for the tortfeasor's actions or negligence.¹³ The purpose of compensation, when viewed in this light, is permeated with the idea of progressive restitution¹⁴ and directed towards the aggrieved party. Therefore, it serves to improve their material state, which was endangered by the damages caused.

The application of general rules of contract law on compensation for material damages due to infringement of industrial property rights is not at all simple. The consequences are certain deviations from the general rules. Due to the specific nature of the subject of protection, which is naturally intangible goods, it will not always be possible to exactly determine the direct loss and the loss of prospective profit. Industrial property laws sometimes predict a special type of abstractly determined damage¹⁵ – a lump sum estimate¹⁶, so that the aggrieved party does not get denied adequate compensation due to difficulties in proving the value of damages suffered.

METHODS FOR ESTIMATING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR MATERIAL DAMAGES

The methods used to estimate the amount of compensation present another deviation, which is a result of the specific nature of industrial property rights and intellectual goods as subjects of their protection.

¹¹ Nikolić, D. (1997). *Trostruka naknada štete u našem pravu. Sudska praksa*, 2, 69–71.

¹² Law of Contracts and Torts, articles 189 and 190.

¹³ *Ibid.*, article 190.

¹⁴ To read more on the conception of progressive restitution, see: Nikolić, D.Ž. (1995). *Građanskopravna sankcija – geneza, evolucija i savremeni pojam*. Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Center, 132–135; Nikolić, D. (2019). *Uvod u sistem građanskog prava*. Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Center, 136–137.

¹⁵ To read more on the difference between concrete and abstract estimation of damages, see: Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018). *Obligaciono pravo*. Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Center, 425–426.

¹⁶ Radovanović, S. (2004) *Naknada imovinske štete u autorskom pravu*. Novi Sad: Faculty of Law, University of Novi Sad (master's thesis), 86.

The differential method determines the difference between the property of the aggrieved party before and after the inflicted damages.¹⁷ A monetary expression of the difference includes both direct loss and the loss of prospective profit, which the aggrieved party could have expected according to the expected outcome. Due to total compensation, the differential method best fits the idea of progressive restitution, the purpose of compensation, and the principle of total compensation. However, violations of industrial property rights usually result in a loss of prospective profit, which is harder to prove than direct loss. Another problem is proving a direct cause-and-effect relation between the tortfeasor's infringement and the amount of material damage. It is apparent that the aggrieved party's property is damaged (and its development hindered) by the infringement of rights, but it can also be caused by other circumstances. In order to improve the difficult situation that the differential method places the aggrieved party in, legislators have standardized two other methods, or a combination of the differential method with others.

Estimating the amount of compensation for material damage can be done by the method of illegal gain by the tortfeasor, which is based on the idea that the tortfeasor's gain actually belongs to the aggrieved party, due to infringement of rights. Therefore, the compensation is given in the amount of that gain.¹⁸ At first glance, it seems that this method eases the aggrieved party's situation because they don't have to prove the hypothetical state of their property, had there been no infringement. However, just like with the differential method, the prosecutor needs to prove the amount of property gain by the tortfeasor who infringed on the rights. Certainly, one part of the gain is the result of the infringement, but the rest is a result of various other circumstances. According to that, the aggrieved party cannot expect the tortfeasor's total gains to be qualified as the amount they are owed to compensate.¹⁹

The core of the problem with the differential method and the method of illegal gain, for the aggrieved party, is proving a direct cause-and-effect relation between the tortfeasor's infringement and the aggrieved party's worsened material state, or the tortfeasor's financial increase. In a practical sense, the prosecutor needs to prove, and the court needs to precisely estimate for each specific case, the amount of damage caused by the infringement, and the amount caused by other circumstances.

In order to alleviate the aggrieved party's obligation to prove the exact amount of the damage suffered and the described cause-and-effect relation,

¹⁷ Marković, S. M., Popović, D. V. (2017). *Pravo intelektualne svojine*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, Center for Publishing and Information, 271.

¹⁸ *Ibid.*, 272.

¹⁹ *Ibid.*

legislators choose to apply the method of analogy between the compensation for material damage and compensation for authorization or transfer of rights. Estimating the compensation with this method leads to the amount of usual fees the defender would pay to the prosecutor had they used the subject of protection under the authorization or transfer of rights contract, instead of using it illegally.²⁰ The prosecutor needs only to prove that the defendant infringed on rights, which implies a causal relation between the infringement and the damages suffered by the aggrieved party. The amount of compensation starts with the usual license fee the holder would get had there been no illegal activity. The advantages of the method of analogy with the license fee are ease and reliability of application, due to it being based on real relations.²¹

However, this method also has its shortcomings. It has been shown that the compensation for material damage based on the usual license fee mostly corresponds to direct loss by the aggrieved party²², so it is not enough for total compensation. Other than that, equalizing the compensation for damage with the license fee puts the tortfeasor in the same position as someone who used the subject of protection legally. This even encourages the tortfeasor to cause violations, knowing that they will not have to pay more than they would had they been authorized. The solution used to overcome the aforementioned shortcomings by legislators around the world is multiple compensation, that is, an increase in the usual license fee.

AN ANALYSIS OF LEGAL DECISIONS ON COMPENSATING MATERIAL DAMAGE IN SERBIAN PROPERTY LAW

Each of the aforementioned methods of estimating the amount of compensation for material damage has its own shortcomings, so none are universally accepted. In the period between 1995 and today, domestic legislators relied on each of the aforementioned methods, and earlier, primarily on one. In positive law, legislators choose a specific combination of all three methods.

²⁰ Marković, S. M., Popović, D. V. (2017). *Pravo intelektualne svojine*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, Center for Publishing and Information, 272.

²¹ Verović, M. (2010). Osvrt na neke novosti kod odgovornosti za štetu kod povrede znakova razlikovanja u hrvatskom pravu. *Annals of the Faculty of Law in Split*, 47 (4), 903–925.

²² Radovanović, S. (2004) *Naknada imovinske štete u autorskom pravu*. Novi Sad: Faculty of Law, University of Novi Sad (master's thesis), 142.

Triple compensation

In the period between 1995 and 2004, in the legal system of FR Yugoslavia, most laws that regulate industrial property prescribed the possibility of demanding triple compensation for common damages and loss of prospective profit in cases where the infringement on rights had been done intentionally.²³ This was a dislocated institute which represented a systemic error in our law and was a consequence of a non-critical borrowing of normative solutions from foreign law, which had a significantly different legal tradition.²⁴

The institute was taken from Anglo-American law in which courts could make the tortfeasors pay compensation significantly higher than total damage, in cases where the damage had been done with a severe infringement on the rights to the aggrieved party.²⁵ These sanctions are called *punitive (exemplary) damages*. The name itself suggests that the sanctions are not dealt only to compensate damage, but also to punish the tortfeasor and judge their actions as a bad example.²⁶

Legislators of those times implemented triple compensation because of The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.²⁷ The agreement was made to decrease deviations and obstructions of free trade and ensure efficient, proper means of protecting intellectual property throughout the world.²⁸ The enforcement of intellectual property rights is listed in part III of TRIPS, which aims to enable an efficient fight against all types of infringement of these rights, including “expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.”²⁹ This

²³ Law on Patents, *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 15/1995, 35/1995 – rev. and 28/1996, article 79, paragraph 2; Law on Trademarks, *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 15/1995, 35/1995 – rev. and 28/1996, article 49 paragraph 1; Law on Models and Samples, *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 15/1995, 35/1995 – rev. and 28/1996, article 44, paragraph 1; Law on Indications of Geographical Origin, *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 15/1995, 35/1995 – rev. and 28/1996, article 49, paragraph 1.

²⁴ See: Nikolić, D. (2019). O dislociranim institutima u građanskom pravu Republike Srbije. *Druga regionalna konferencija iz obligacionog prava*. Faculty of Law, University of Belgrade.

²⁵ Street, H. (1962). *Principles of the law of damages*. London: Sweet & Maxwell, p. 30–31; Radovanović, S. (2004) *Naknada imovinske štete u autorskom pravu*. Novi Sad: Faculty of Law, University of Novi Sad (master’s thesis), 150.

²⁶ Street, H. (1962). *Principles of the law of damages*. London: Sweet & Maxwell, 29, 33.

²⁷ World Trade Organization, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh, 1994. Available at: http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/trips.pdf, visited on: 25. 9. 2020. (hereinafter: TRIPS)

²⁸ TRIPS, t. c) preamble.

²⁹ TRIPS, article 41, paragraph 1.

general regulation clearly suggests a preventive function that the means of intellectual property protection should have.

Article 45 relates to compensating damage. It obligated countries to ensure compensation for damage as a sanction for the tortfeasor who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity. The amount of paid damages needs to be enough to compensate for the injury the right holder has suffered, while the countries are free to determine when the compensation is adequate enough.³⁰ Paragraph 2 of the same article predicts that, in certain cases, the tortfeasor may be obliged to return gained profit, and/or pay pre-established damages even where they did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity. This was left as a possibility because a conscientious tortfeasor could not have been obliged to pay damages.³¹

Even though legislators justified triple compensation with TRIPS regulations, triple compensation was and remains a precedent in domestic legislature. This is why its implementation led to numerous criticisms arising from domestic legal theory.³²

The basic complaint arising from the theory was related to the opposition between triple compensation and the principle of restitution. The purpose of compensating for material damage is to bring the aggrieved party in a material situation they would have been in had there not been for the tortfeasor's actions or negligence.³³ The compensation is directed towards the victim, not the tortfeasor, which means it serves to compensate the aggrieved party, and not to punish the tortfeasor. Unlike civil law, criminal law sanctions imply punishment. These sanctions are ordered to prevent crime and their general purpose is seen in special and general prevention³⁴, accomplished by punishing the delinquent. In civil law, the compensation that surpasses the amount of

³⁰ UNCTAD & ICTSD. (2005). *Resource book on TRIPS and development: An Authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement by UNCTAD and ICTSD*. Cambridge: UNCTAD, ICTSD, p. 593. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/ictsd2005d1_en.pdf, retrieved on: 1.10.2020.

³¹ *Ibidem*.

³² To read more on the criticisms by the domestic doctrine, see: Nikolić, D. (1997) Trostruka naknada štete u našem pravu. *Sudska praksa*, 2, 69–71; Tijanić, P. (2005). Uskladenost sudske zaštite intelektualne svojine sa pravom Evropske unije. *Pravni život*, 55 (11), 1011–1023; Nikolić, D. (2003). Kaznena naknada štete, *Annals of the Faculty of Law in Novi Sad*, 37 (1–3), 143–153; Miladinović, Z. (2003). Sudska zaštita subjektivnih prava intelektualne svojine u našem pravu. *Pravni život*, 32 (11), 897–917; Radovanović, S. (2003). Trostruka naknada štete u našem pravu intelektualne svojine. *Pravni život*, 32 (11), 829–841.

³³ Law of Contracts and Torts, article 190.

³⁴ Stojanović, Z. (2014). *Krivično pravo, opšti deo*. Belgrade: Faculty of Law in Belgrade and Law Book, 287, 289.

suffered damage is considered as the penalty given to the tortfeasor in the civil procedure.³⁵ A legal system such as the Serbian one, where the branches of law are clearly divided, should not have punishment as a goal of civil law sanction.

Punishment today is immanent in public law and implies the state leaving the position of authority. The principle of equality prevails in civil law, which means that no participant of a civil law relationship has authority over other participants. If the subjects are equal, none can have the authority to penalize the other.³⁶ When it comes to the principle of equality, but also the constitutional principle which holds everyone to be equal by law, there is a problem of openly favouring the holder of industrial property rights (patents, trademarks, models and samples, indications of geographical origin) compared to holders of all other subjective civil rights. This way, tortfeasors who damaged the property of the aforementioned holders are placed in a three times more difficult position than all other tortfeasors.³⁷

We can say that, according to TRIPS, countries did have the obligation to provide means that would be effective in preventing the infringement of intellectual property rights as well, so the preventive function of compensating damage can be justified in Serbian law. However, this compensation was an example of an unsuccessful implementation of foreign solutions, executed without an economic and wide-ranging analysis in the spirit of domestic legal tradition.

Compensation for up to triple the amount of the license fee

In order to keep up with comparable legal trends, in the period between 2004 and 2018, legislators chose different solutions when it comes to compensating material damages due to infringement of industrial property rights. The primary solution was the right of the prosecutor to require compensation for damages according to the general rules of contract law.³⁸ The prosecutor was obliged to prove the amount of suffered damages and cause-and-effect relation between the act of infringement and the damage, so that the damage is a direct

³⁵ Nikolić, D. (1997). Trostruka naknada štete u našem pravu. *Sudska praksa*, 2, 69–71.

³⁶ Ivanović, S. (2017). Kaznena naknada štete u pravu intelektualne svojine. *Annals of the Faculty of Law in Niš*, 56 (76), 675–692.

³⁷ Nikolić, D. (1997). *Op. cit.*, 69–71.

³⁸ See, for example: Law on Patents, *Official Gazette of Serbia and Montenegro*, No. 32/2004, 35/2004 – rev. and *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 115/2006 – rev., article 93, paragraph 1, act 3, and article 93, paragraph 5; Law on Trademarks, *Official Gazette of Serbia and Montenegro*, No. 61/2004 and 7/2005 – rev., article 57, paragraph 1, act 5 and article 57, paragraph 2.

and exclusive consequence of the act of infringement.³⁹ If the prosecutor was unable to prove a causal relation, there would be no right to compensation, even if the court previously established that an infringement of rights had occurred.⁴⁰

When the damage was dealt intentionally⁴¹ or by extreme negligence⁴², the aggrieved party was able to require compensation for up to triple the amount of the usual license fee for using the subject of protection, instead of compensating for damages. The reason for switching to the method of analogy with compensation for authorization/transfer of rights was to make the proving of damage and causal relation easier for the aggrieved party, which would be much more difficult or impossible by using the differential method. However, since the damages established by the method of analogy mostly correlated to direct loss only, the usual license fee was used as a basis that could be increased. The amount that surpassed the basis represented the compensation for the difference between the financial state in which the prosecutor would be had they received the license fee and the financial status they actually were in when they received the amount as compensation for infringed rights.⁴³ Other than that, the basic compensation could have been increased, so that the tortfeasor would see that the damages did not pay off. Otherwise, tortfeasors would be equal with legal users of the subject of protection in terms of the financial burden.

What are the specific rules of compensation for up to triple the amount of the usual license fee? Above all, the prosecutor does not need to prove the amount of suffered damages. If the court establishes that rights had been infringed on, it is assumed that the aggrieved party suffered property damages and that there is a causal relation between the act of infringement and the damages suffered. What is relevant, however, is the degree of guilt that caused the infringement. If the damages were caused by common negligence, the prosecutor cannot choose compensation for up to triple the amount of the license fee, but only the compensation under general rules. According to that, the prosecutor must establish a qualified form of guilt by the defendant in order to have the right to triple compensation.

³⁹ Judgement of The Supreme Court of Cassation, Prev 310/2017, from 22. 2. 2018.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ See, for example: Law on Trademarks, *Official Gazette of Serbia and Montenegro*, No. 61/2004 and 7/2005 – rev., article 57, paragraph 1, act 5, and article 57, paragraph 3.

⁴² See: Law on patents, *Official Gazette of Serbia and Montenegro*, No. 32/2004, 35/2004 – rev. and *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 115/2006 – rev., article 93, paragraph 2.

⁴³ Marković, S. M., Popović, D. V. (2017). *Pravo intelektualne svojine*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, Center for Publishing and Information, 273.

This solution only hints at a better position for the prosecutor. For common negligence, as the least severe form of guilt which is assumed and not proven, general rules are prescribed. This comes with the aforementioned difficulties.⁴⁴ Usually, this type of proof is very difficult to establish, because of a near impossible estimate of direct loss and loss of prospective profit, and also because the suffered damages were influenced not only by the infringement of rights but also by other circumstances.⁴⁵ Also, the prosecutor must prove a qualified form of guilt by the tortfeasor's infringement in order to require triple compensation. Proving more severe forms of guilt is usually difficult to accomplish in practice.

There is another problem the prosecutor faces when requesting compensation for up to triple the amount of the license fee. They have to provide evidence that establishes the usual license fee for using the specific subject of protection. This is a difficult task for the prosecutor because of several reasons – establishing the license fee sometimes depends on the economic power of the negotiator, the license fee can sometimes be determined in non-financial terms, the financially established fee can be determined directly or indirectly, and during negotiations, there can be a change in circumstances that may lead to changes or termination of the contract.

The result of the special rules was that, other than trying to provide the highest level of protection possible, right holders as the aggrieved party remained without adequate compensation that would cover the totality of the damages suffered.⁴⁶ In this way, the domestic court left the prosecutor without any form of compensation, even though a trademark infringement had been established.⁴⁷ The reason for such a result can be seen in the attempt of legislators from that period to harmonize Serbian law with European law, in the circumstance of an insufficiently developed consciousness of domestic legislation about the meaning of intellectual property rights.

⁴⁴ Proving the amount of suffered damages and a direct cause-and-effect relation between the act of infringement and damages suffered in that amount.

⁴⁵ For example, The Supreme Court of Cassation, Prev 310/2017 from 22. 2. 2018. decided that newspapers were being printed less because of “generally known reasons such as the Internet, more competition, economic crises and other reasons established by the market”.

⁴⁶ European Commission. (2020). *Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries*. Brussels: European Commission, 20, 28. Available at: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf, retrieved on: 20. 9. 2020.

⁴⁷ See: the judgement of The Supreme Court of Cassation, Prev 310/2017, from 22. 2. 2018.

To compare Serbian and European law, we will point out to the Directive on the enforcement of intellectual property rights⁴⁸, which affected national legislation the most, in terms of civil law protection. Article 13 relates to compensation for damages, and it predicts that court authorities should be enabled, by request from the aggrieved party, to obligate the tortfeasor who knew or had to know they were violating rights to pay compensation adequate to the total damages. In estimating the amount of compensation, the courts start with the differential method, taking into account relevant circumstances.⁴⁹ In justified cases, there is a possibility to obligate the tortfeasor who acted with intent or extreme negligence to pay alternative fees as a lump sum, at least in the amount equal to what they would pay had they requested authorization for use of the subject of protection.⁵⁰ Due to deviations from the principle of restitution, act 26 of the preamble of the Directive on the enforcement of intellectual property rights specifically points out that introducing lump sum compensation does not serve to prescribe penal compensation, but to enable an objective estimate of damages.

We can say that the Directive affected legislation of the time enough to reveal that triple compensation for damages was not a sustainable solution, and that it was better to turn to new solutions. However, the effects of the Directive on the enforcement of intellectual property rights end there. Based on the analysis of the relevant decrees of the Directive and domestic regulations on compensating material damages, that is, the compensation given instead of it, it appears that Serbian law of that time was significantly different than European law.

**Lump sum compensation
not lower than compensation for legal use,
and compensation for damages in the amount of the tortfeasor's gain**

According to the Stabilization and Association Process⁵¹, in 2018, Serbia's deadline to harmonize its intellectual property law with European law

⁴⁸ European Parliament and Council, *Directive (EC) 2004/48 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights*, Strasbourg, 2004 (hereinafter: Directive on the enforcement of intellectual property rights)

⁴⁹ Directive on the enforcement of intellectual property rights, article 13, paragraph 1, act a).

⁵⁰ *Ibid.*, article 13, paragraph 1, act b).

⁵¹ Law on the confirmation of the Stabilization and Association Process between European communities and their member states, on one side, and the Republic of Serbia on the other – Stabilization and Association Process, *Official Gazette of the Republic of Serbia*

was approaching. In order to harmonize and improve the protection of intellectual property, new changes in legislation have been approached. Today, laws that regulate industrial property combine all three methods of estimating the amount of compensation, which is a result of the adjustment of national law with the Directive on the enforcement of intellectual property rights.

The primary solution was to allow the aggrieved party the right to compensate for material and non-material damages according to general rules of contract law.⁵² The court uses the differential method to estimate the amount of compensation for damages. It takes into account all circumstances of the case in question, especially negative financial consequences to the aggrieved party, including foregone benefits and the benefits the tortfeasor gained by infringing on rights.⁵³ Both the direct loss and foregone benefits have been accounted for. However, the aggrieved party is usually damaged in terms of loss of prospective profit, which is more difficult to prove than direct loss. This does not solve the problem of the differential method – the aggrieved party will usually have difficulties proving the amount of both common damages and loss of prospective gain.

Furthermore, the legislator predicts that the court can, under appropriate circumstances, give the aggrieved party lump sum compensation which cannot be lower than compensation they would have gotten had the subject of protection been used legally, instead of giving compensation for damages.⁵⁴

Unlike previous solutions for triple compensation for damages and compensation for up to triple the amount of the license fee, the latest changes by legislators did not predict that the court can give lump sum compensation only if the aggrieved party demands it.⁵⁵ Otherwise, in normative frameworks such as the present one, we have solutions that directly oppose the principle of disposition, which is based on the idea that the court cannot give more or

– *International Agreements*, No. 83/2008, article 75, paragraph 4 (hereinafter: Stabilization and Association Process)

⁵² Law on Patents, article 133a, paragraph 1; Law on Trademarks, article 92, paragraph 3; Law on Legal Protection of Industrial Designs, article 64a, paragraph 1, act 3.

⁵³ Law on Patents, article 133a, paragraph 2; Law on Trademarks, article 92, paragraph 5; Law on Legal Protection of Industrial Designs, article 64a, paragraph 6.

⁵⁴ Law on Patents, article 133a, paragraph 3; Law on Trademarks, article 92, paragraph 6; Law on Legal Protection of Industrial Designs, article 64a, paragraph 7.

⁵⁵ The aggrieved party's demand, as a mandatory prerequisite for giving lump sum compensation, is also listed in the Directive on the enforcement of intellectual property rights, article 13, paragraph 1, act b). The same prerequisite in the context of previous solutions was predicted by previous laws, for example: Law on Patents, *Official Gazette of Serbia and Montenegro*, No. 32/2004, 35/2004 – rev. and *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 115/2016 – rev.; Law on Patents, *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 15/1995, 35/1995 – rev. and 28/1996.

less than what is required in the civil proceedings.⁵⁶ If the prosecutor sets only a primary claim for compensation for material damages, and not the possible lump sum estimate as well, the court would be crossing the limit of the claim by giving a lump sum estimate. A qualitative miss, that is, deciding on something that is not part of the core of the claim, would be an absolute injury to the decrees of the civil proceeding⁵⁷. Therefore, such a first-degree verdict would be abolished and the case would be sent to retrial.⁵⁸

The court's ability to give lump sum compensation is questioned by the circumstances that would justify such a decision. The Directive on the enforcement of intellectual property rights says that justifiable circumstances could occur when, for example, applying the differential method cannot properly estimate the amount of total damages.⁵⁹ Domestic laws in the field of industrial property do not help courts in these circumstances. It is possible to claim that the legislators left room for applying article 232 of the Law on Civil Proceedings. According to this article, the court can give a free estimate of the amount of compensation for damages or fees when the amount cannot be determined or when it could be determined only with extreme difficulty. However, the free estimate requires the court to confirm that the aggrieved party has the right to compensate for damages or fees, which means there has to be a previous demand by the prosecutor.

When it comes to the amount of the lump sum compensation, the legislators' current decisions have set a minimal amount – lump sum compensation cannot be lower than the compensation for legal use of the subject of protection. This harmonizes domestic decisions with the rule on lump sum compensation of the Directive on the enforcement of intellectual property rights.⁶⁰ Choosing a minimal amount is a result of adjustment towards European law, but it can also be claimed that keeping in force legal solutions

⁵⁶ Law on civil proceedings, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018, and 18/2020, article 3, paragraph 1; Keča, R., Knežević, M. S. (2016). *Gradansko procesno pravo*. Belgrade: Official Gazette, 143-146.

⁵⁷ Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015). *Gradansko procesno pravo*. Belgrade: Faculty of Law, Union University in Belgrade and Official Gazette, 481.

⁵⁸ Law on civil proceedings, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018, and 18/2020, article 393, paragraph 2.

⁵⁹ Directive on the enforcement of intellectual property rights, act 26 of the preamble. We would add cases when estimating the amount of damages by using the differential method leads to unproportionally high expenses. (for example, when there would be a need for a long and expensive forensic evaluation, perhaps even including expert witnesses of various professions).

⁶⁰ See: article 13, paragraph 1 of the Directive on the enforcement of intellectual property rights

on establishing the maximum amount of compensation for damages would infringe on the independence of judicial authority, and would limit the rights of the aggrieved party to fair compensation.⁶¹ However, with the current solutions, it is uncertain the maximum amount the courts will award in lump sum compensation, especially given the fact that it is not given on demand of the aggrieved party, but it is prescribed that the court can determine it if the circumstances justify it.

It is important to note that the Law on Patents and Law on Trademarks does not differentiate conscientious and non-conscientious tortfeasors either with compensation for damages or lump sum compensation. In other words, the criteria for determining the amount of compensation for damages is followed in every case, while lump sum compensation is given when the circumstances justify it, regardless of the tortfeasor's guilt. However, the Law on Legal Protection of Industrial Design⁶² does differentiate, but only with compensation for damages, because it predicts that the court takes into account negative financial consequences only if the tortfeasor knew or had to know they were infringing on rights. When it comes to lump sum compensation, this law also does not differentiate between tortfeasors who knew or had to know they were infringing from those who did not. Interpretations of article 13 of the Directive on the enforcement of intellectual property rights and article 45 of TRIPS still lead to the conclusion that it is necessary to differentiate, because these sources prescribe that compensation for damages and lump sum compensation are meant for tortfeasors who knew or had to know about the infringement, and not for those who did not. Different sanctions are predicted for conscientious tortfeasors.

If a person did not infringe on rights with intent or extreme negligence, they are obligated to compensate the damages only up to the amount of gain acquired by infringing on the rights.⁶³ So, if the infringement was done with common negligence, only the method of illegal gains is applied. The court decides for each specific case how much the infringement benefited the tortfeasor, and how much other circumstances benefited. When it comes to the legal nature of the method of illegal gain, we can say that this method is similar to the institute of returned gain without basis. Furthermore, there are countries in

⁶¹ See: the decision of the Constitutional Court, IYo-904/2010 from 20. 2. 2013. *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 16/2013, which confirmed that the Decree on compensation for damages on persons, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 34/2010, is not in agreement with the Constitution and laws.

⁶² Law on Legal Protection of Industrial Design, article 64a, paragraph 6.

⁶³ Law on Patents, article 133a, paragraph 4; Law on Trademarks, article 92, paragraph 7; The Law on Legal Protection of Industrial Designs does not even contain this decree.

which one of the prosecutor's demands predicts the demand for return of gains without basis.⁶⁴ Article 13, paragraph 2 of the Directive on the enforcement of intellectual property rights also allows this possibility.

CONCLUSION

Due to free international trade and the digital revolution, legal protection of industrial property found itself facing challenges in terms of infringement on subjective industrial property rights, some of which were newly developed and some existing but improved. A frequent result of the infringement on rights is material damage to the holder of rights. The non-tangible nature of intellectual goods which are the subject of industrial property protection, and authorizations that are part of these rights, creates a need for special rules on compensation for material damages. These rules deviate from the general rules of contract law.

This paper analysed domestic law in the period between 1995 and today, in terms of special solutions on compensating material damages due to infringement on industrial property rights. The solutions were adopted under the influence of the standards set by international law sources and European Union sources. The subjects of analysis in this paper were provisions of previous laws on triple compensation for damages and compensation for up to triple the amount of the usual license fee, as well as current regulations on lump sum compensation not lower than the compensation for legal use of the subject of protection and compensation for damages in the amount of the tort-feasor's gain.

Solutions on the compensation for material damages have been greatly improved by the current laws, compared to the solutions from 1995 and 2004. Domestic law in this field is now almost completely harmonized with European law. Considering that these solutions are still relatively new, their quality will show in time.

Certain deviations from general rules on compensating damages in industrial property law are expected. This is because of the specific nature of the subject of protection, contents of authorisation and the type of infringement, and also because such deviations are prescribed by international and European legal sources that domestic law needs to be adjusted with. Still, we

⁶⁴ For example, the Croatian Law on Trademarks, *The People's Newspaper of the Republic of Croatia*, No. 14/2019, article 128, paragraph 2, prescribes that the holder of rights may demand return or compensation of gain from the persons who gained these benefits without basis in legal work, court decision, or law.

believe that it should not be allowed to uncritically and spontaneously adopt legal standards and normative decisions from other legal systems which do not correspond with the logic and spirit of domestic legal tradition.

This paper's analysis has shown a high degree of imbalance in legal regulations regarding compensation for material damages due to infringement of various industrial property rights. In order to achieve a consistent system, we believe that it would be desirable, *de lege ferenda*, to introduce a law that would regulate civil law protection of industrial property, or intellectual property in general. The law would uniquely regulate issues that deviate from the general rules in current legislation. This would regulate issues of compensating material damages due to infringement on all industrial property rights in a harmonized manner. We believe that a *lex specialis* would ease the application of regulations that belong to civil law protection, having in mind that intellectual property rights are a new and dynamic branch of law, and that the awareness in domestic legislation and of the public of its importance is still undeveloped.

Still, we are aware of the fact that, in domestic law, legal regulation exclusively dealing with the matter of civil law protection of a specific type of a subjective right is not immanent. Therefore, we can find an alternative to overcoming problems of continued deviations from solutions on compensation for material damages due to infringement on various industrial property rights – in a systematic and unique change of the aforementioned solutions in the field of industrial property or the entire corpus of intellectual property law, all in the spirit of domestic legal tradition with a financial analysis of legal regulations. It is up to legal doctrine to follow the application of the current laws and suggest the removal of the discovered shortcomings, which would result in a high-quality normative solution to issues of compensation for material damages in domestic law on industrial property.

BIBLIOGRAPHY

- Verović, M. (2010). Osvrt na neke novosti kod odgovornosti za štetu kod povrede znakova razlikovanja u hrvatskom pravu. *Annals of the Faculty of Law in Split*, 47 (4), 903–925.
- Vodinelić, V. V. (2017) *Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava*, third unedited edition. Belgrade: Faculty of Law, Union University in Belgrade and Official Gazette.
- European Commission. (2020). *Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries*. Brussels: European Commission; available at: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf, retrieved on: 20. 9. 2020.

- Ivanović, S. (2017). Kaznena naknada štete u pravu intelektualne svojine. *Annals of the Faculty of Law in Niš*, 56 (76), 675–692.
- Karanikić, M. (2005). Normativno u poimanju uzročnosti kao uslova građanskopravne odgovornosti. *Pravni život*, 54 (10), 985–1015.
- Keča, R., Knežević, M. S. (2016). *Građansko procesno pravo*. Belgrade: Official Gazette.
- Marković, S. M., Popović, D. V. (2017). *Pravo intelektualne svojine*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, Center for Publishing and Information.
- Miladinović, Z. (2003). Sudska zaštita subjektivnih prava intelektualne svojine u našem pravu. *Pravni život*, 32 (11), 897–917.
- Nikolić, D. (2019). O dislociranim institutima u građanskom pravu Republike Srbije. *Druga regionalna konferencija iz obligacionog prava*. Faculty of Law, University of Belgrade.
- Nikolić, D. (2019). *Uvod u sistem građanskog prava*, fifteenth edited and supplemented edition. Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre.
- Nikolić, D. (2003). Kaznena naknada štete, *Annals of the faculty of Law in Novi Sad*, 37 (1–3), 143–153.
- Nikolić, D. (1997). Trostruka naknada štete u našem pravu. *Sudska praksa*, 2, 69–71;
- Nikolić, D. Ž. (1995). *Građanskopravna sankcija – geneza, evolucija i savremeni pojam*. Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Center.
- Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018). *Obligaciono pravo*. Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Center.
- Poznić, B., Rakić-Vodinić, V. (2015). *Građansko procesno pravo*. Belgrade: Faculty of Law, Union University in Belgrade, and Official Gazette.
- Radišić, J. (2001). Protivpravnost kao zaseban uslov građanske odgovornosti. *Annals of the faculty of Law in Belgrade*, 49 (1–4), 539–553.
- Radovanović, S. (2004). *Naknada imovinske štete u autorskom pravu*. Novi Sad: Faculty of Law, University of Novi Sad (master's thesis).
- Radovanović, S. (2003). Trostruka naknada u našem pravu intelektualne svojine. *Pravni život*, 32 (11), 829–841.
- Stojanović, Z. (2014). *Krivično pravo, opšti deo*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, and Law Book.
- Street, H. (1962). *Principles of the law of damages*. London: Sweet & Maxwell.
- Tijanić, P. (2005). Usklađenost sudske zaštite intelektualne svojine sa pravom Evropske unije. *Pravni život*, 55 (11), 1011–1023.
- UNCTAD & ICTSD. (2005). *Resource book on TRIPS and development: An Authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement by UNCTAD and ICTSD*, Cambridge: UNCTAD, ICTSD; available at: https://unctad.org/system/files/official-document/ictsd2005d1_en.pdf, retrieved on: 1. 10. 2020.

Legal sources

Law on Patents, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 99/2011, 113/2017 – other law, 95/2018 и 66/2019.

- Law on the Legal Protection of Industrial Designs, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 104/2009, 45/2015 and 44/2018 – other law.
- Law on the Legal Protection of the Topography of Semiconducting Products, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 55/2013 и 66/2019.
- Law on the Protection of Plant Breeders' rights, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 41/2009 и 88/2011.
- Law on the Indications of Geographical Origin, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 18/2010 and 44/2018 – other law.
- Law on Trademarks; *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 6/2020.
- Law of Contracts and Torts; *Official Gazette of SFR Yugoslavia*, No. 29/1978, 39/1985, 45/1989 (CCY), 57/1989, *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 31/1993, and *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 18/2020.
- Law on Patents, *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 15/1995, 35/1995 – rev. and 28/1996.
- Law on Trademarks; *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 15/1995, 35/1995 – rev. and 28/1996.
- Law on Models and Samples, *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 15/1995, 35/1995 – rev. and 28/1996.
- Law on the Indications of Geographical Origin, *Official Gazette of FR Yugoslavia*, No. 15/1995, 35/1995 – rev. and 28/1996.
- World Trade Organization, *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Marrakesh, 1994. Available at: http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/trips.pdf, retrieved on 1.10.2020.
- Law on Patents, *Official Gazette of Serbia and Montenegro*, No. 32/2004, 35/2004 – rev. and *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 115/2006 – rev.
- Law on Trademarks; *Official Gazette of Serbia and Montenegro*, No. 61/2004 and 7/2005 – rev.
- European Parliament and Council, *Directive (EC) 2004/48 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights*, Strasbourg, 2004.
- Law on the confirmation of the Stabilization and Association Process between European communities and their member states, on one side, and the Republic of Serbia on the other – Stabilization and Association Process, *Official Gazette of the Republic of Serbia – International Agreements*, No. 83/2008.
- Law on Legal Procedures, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 2/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018, and 18/2020.
- Decree on Compensation for Damages on Persons, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 34/2010.
- Law on Trademarks, *The People's Newspaper of the Republic of Croatia*, No. 14/2019.

Case law

- Judgement of The Supreme Court of Cassation, prev 310/2017, from 22. 2. 2018.
- Decree of the Constitutional Court, IYo-904/2010 from 20. 2. 2013, *Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 16/2013.