

Jelena Čeranić<sup>1</sup>

## NEKA SPORNA PITANJA U VEZI SA NAKNADOM ŠTETE U SLUČAJU POVREDE KOMUNITARNOG ŽIGA

**Sažetak:** U radu se razmatraju neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga. Početkom devedesetih godina XX veka Uredbom o komunitarnom žigu uspostavljen je nadnacionalni sistem sticanja i važenja žiga za čitavu teritoriju Evropske unije kao jedinstvenog područja. Ova uredba više puta je bila predmet izmena i dopuna. Kada je reč o naknadi štete u slučaju povrede komunitarnog žiga, pored prava EU, u određenim situacijama, primenjuju se i odredbe nacionalnih zakonodavstava država članica EU. Nakon uvodnih napomena o ustanovljenju komunitarnog žiga/ žiga EU, u prvom delu rada razmotren je pravni okvir za naknadu štete u slučaju povrede komunitarnog žiga/ žiga EU. S obzirom na složenost ovog pravnog okvira, određena pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga najbolje se mogu rasvetliti kroz prizmu sudske prakse Evropskog suda pravde. Stoga je u drugom delu rada razmotren jedan od novijih predmeta koji se pojavio pred Sudom, a tiče se ove materije. Predmet je značajan jer se njime ustanovljavaju smernice na osnovu kojih će se ubuduće rešavati pitanja u vezi sa nekim aspektima odgovornosti za naknadu štete u slučaju povrede komunitarnog žiga. Posebna pažnja u radu posvećena je pitanjima koja se odnose na razdoblje u kome važi zaštita komunitarnim žigom i tumačenje pojma "razumna naknada".

**Ključne reči:** komunitarni žig/ žig EU, naknada štete, povreda, Evropska unija, Evropski sud pravde.

### 1. Uvod

Značaj usklađivanja zakonodavstava država članica Evropske unije (tadašnjih Evropskih zajednica) u oblasti prava žiga prepoznat je još osamdesetih godina XX veka. Prvi važan akt u ovoj oblasti usvojen je krajem 1993. godine. Reč je o Uredbi (EZ) br. 40/94 o komunitarnom žigu koja je do danas više puta izmenjena i dopunjena.<sup>2</sup>

Uredbom se ustanovljava nadnacionalni sistem sticanja i važenja žiga za čitavu teritoriju Evropske unije kao jedinstvenog područja. Usvajanjem ove uredbe započeo je dugogodišnji rad Evropske unije na uspostavljanju istinski nadnacionalnog siste-

---

<sup>1</sup> Doc. dr Jelena Čeranić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu.

<sup>2</sup> Uredba (EZ) br. 40/94 od 20. decembra 1993. o komunitarnom žigu, *Službeni list EU*, 1994, br. L11.

ma zaštite intelektualnih dobara na unutrašnjem tržištu, zahvaljujući kome se smanjuju troškovi poslovanja na tržištu Unije i prevazilaze problemi do kojih dovodi koegzistencija nacionalnih sistema zaštite, s jedne strane, i imperativa uspostavljanja jedinstvenog tržišta svih država članica, s druge strane.<sup>3</sup>

Nadnacionalni sistem zaštite oznaka koje služe za razlikovanje robe i usluga u prometu, uspostavljen Uredbom o komunitarnom žigu, počiva na jedinstvenim materijalno-pravnim i procesno-pravnim pravilima. Nadnacionalnim materijalnim pravom žiga definisan je predmet žiga, utvrđeni uslovi za njegovo sticanje, propisana njegova sadržina i ograničenja. Nadnacionalnim procesnim pravom žiga na jednobrazan način uređen je postupak sticanja žiga i uspostavljeni su posebni upravni organi nadležni za prijem i ispitivanje prijave, kao i za priznanje žiga. Komunitarni žig stiče se odlukom Ureda za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (*Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM*) koji ima sedište u španskom gradu Alikanteu.<sup>4</sup>

Uredbom o komunitarnom žigu države članice Evropske unije obavezne su da odrede po jedan nacionalni sud ili određeni broj nacionalnih sudova prve i druge instance, sa isključivom nadležnošću za rešavanje sporova zbog povrede komunitarnog žiga (tzv. sudovi za komunitarne žigove). Odluke tih nacionalnih sudova imaju dejstvo na čitavoj teritoriji Evropske unije. Spor se rešava primenom materijalno-pravnih odredaba Uredbe, a na sva pitanja koja nisu uređena ovim propisom Evropske unije primenjuje se domaće pravo (npr. sankcije za povredu prava propisane su nacionalnim pravom država članica). Pred sudovima za komunitarne žigove primenjuju se nacionalna pravila postupka koja važe u državi sedišta suda.<sup>5</sup>

Sa namerom da unapredi postojeći nivo harmonizacije nacionalnih prava država članica, i osavremeni zaštitu komunitarnim žigom, Evropska unija pristupila je ozbiljnoj reformi celokupnog žigovnog prava. Novi zakonodavni paket čine dva dokumenta: Direktiva (EU) br. 2015/2436 o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima<sup>6</sup> i Uredba (EU) br. 2015/2424 o izmenama Uredbe o komunitarnom žigu.<sup>7</sup> Dok je Direktiva posvećena većem stepenu harmonizacije nacionalnih prava država članica u oblasti materijalnog i procesnog žigovnog prava, Uredba se odnosi na žig EU.<sup>8</sup> Ovaj zakonodavni paket stupio je na snagu 23. marta 2016.

---

<sup>3</sup> S. Marković, D. Popović, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 330.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> D. Popović, S. Marković, 332.

<sup>6</sup> Direktiva (EU) br. 2015/2436 od 16. decembra 2015. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima, *Službeni list EU*, 2015, br. L 336,

<sup>7</sup> Uredba (EU) br. 2015/2424 od 16. decembra 2015. o izmenama Uredbe o komunitarnom žigu, *Službeni list EU*, 2015, br. L 341/21.

<sup>8</sup> Detaljnije o žigu Evropske unije: M. Jovanović, "Žig Evropske unije, specifičnosti i sporna pitanja", *Pravo i privreda*, 7-9/2014, 517-528.

Kada je reč o naknadi štete u slučaju povrede komunitarnog žiga, primenjuju se kako odredbe prava EU, tako i nacionalnih prava država članica EU. S jedne strane, što se tiče prava EU, do nedavno se primenjivala Uredba (EZ) br. 207/2009 o komunitarnom žigu, a od marta 2016. godine Uredba (EU) br. 2015/2424 o žigu EU. Osim toga, u slučaju naknade štete za povredu komunitarnog žiga/ žiga EU primenjuju se i odredbe Direktive (EZ) br. 2004/48 o sprovođenju prava intelektualne svojine. S druge strane, za određena pitanja koja nisu regulisana pomenutim dokumentima EU, primenjuju se nacionalna prava država članica EU koja su harmonizovana na nivou EU. Stoga se može reći da je opšti normativni okvir EU u ovoj oblasti složen.<sup>9</sup>

U prvom delu rada se analizira pravni okvir za naknadu štete u slučaju povrede komunitarnog žiga/ žiga EU, dok je u drugom delu razmotren najnoviji predmet iz prakse Evropskog suda pravde. Predstavljeno je Mišljenje opšteg pravozastupnika Evropskog suda pravde u vezi sa određenim aspektima odgovornosti za naknadu štete. Posebna pažnja u radu posvećena je pitanjima koja se odnose na razdoblje u kome važi zaštita komunitarnim žigom i tumačenje pojma tzv. "razumne naknade".

## 2. Pravni okvir Evropske unije

Kada je reč o naknadi štete u slučaju povrede komunitarnog žiga, značajna su dva akta Evropske unije. S jedne strane, to je Uredba (EZ) br. 207/2009 od 26. februara 2009. o komunitarnom žigu koja je nedavno izmenjena i dopunjena Uredbom (EU) br. 2015/2424 o žigu EU. S obzirom na to da predmet iz sudske prakse Evropskog suda pravde koji je analiziran u drugom delu rada datira iz perioda pre stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 2015/2424, a da nova uredba ne donosi značajne novine u odnosu na prethodnu kada je reč o odredbama koja se odnose na naknadu štete, u radu su predstavljene odredbe Uredbe (EZ) br. 207/2009. S druge strane, pitanje naknade štete uopšte u pravu intelektualne svojine EU, pa i u oblasti prava žiga, regulisano je Direktivom (EZ) 2004/48 od 29. aprila 2004. o primeni prava intelektualne svojine.

### *Uredba (EZ) br. 207/2009 o komunitarnom žigu*

Uredba (EZ) br. 207/2009 od 26. februara 2009. o komunitarnom žigu sadrži nekoliko članova koji su značajni za naknadu štete u slučaju povrede komunitarnog žiga.

U članu naslovljenom "Prava koja proizilaze iz komunitarnog žiga" predviđeno je da komunitarni žig daje titularu isključiva prava u pogledu tog žiga.<sup>10</sup> Titular žiga

---

<sup>9</sup> V. U. Ćemalović, "Naknada štete u slučaju povrede komunitarnog žiga – opšti normativni okvir u pravnom sistemu Evropske unije", Z. Petrović (ur.), *Izmene parničnog postupka, osiguranje i naknada štete*, Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Intermex, Beograd 2014, 328-341.

<sup>10</sup> Čl. 9, st. 1 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

ima pravo da spreči treće strane da bez njegovog odobrenja u trgovačkom prometu koriste: (a) svaki znak koji je istovetan sa komunitarnim žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovetne sa onima za koje je komunitarni žig registrovan; (b) svaki znak, kad, zbog istovetnosti sa komunitarnim žigom ili sličnosti sa komunitarnim žigom i istovetnosti ili sličnosti sa proizvodima ili uslugama obuhvaćenim komunitarnim žigom i tim znakom, postoji verovatnoća dovođenja javnosti u zabludu; verovatnoća dovođenja u zabludu uključuje verovatnoću dovođenja u vezu tog znaka i žiga.

U skladu sa ovim odredbama, *inter alia*, može se zabraniti sledeće: isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakovanjima; nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom; uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom; upotreba te oznake na poslovnim dokumentima ili reklamama.<sup>11</sup>

Uredbom je predviđeno da prava koja proizilaze iz komunitarnog žiga imaju dejstvo prema trećim stranama od datuma objavljivanja registracije žiga. Međutim, ono što je naročito važno jeste da se u odnosu na radnje preduzete nakon datuma objavljivanja prijave komunitarnog žiga, a koje bi nakon objavljivanja registracije žiga bile zabranjene na osnovu tog objavljivanja, može zahtevati razumna naknada. Sud nadležan za takav slučaj može doneti odluku o meritumu stvari tek nakon objavljivanja registracije.<sup>12</sup>

U okviru naslova "Dopunska primena nacionalnog zakonodavstva o povredi prava" Uredba propisuje da se dejstva komunitarnih žigova uređuju isključivo odredbama pomenute Uredbe. U svakom drugom smislu, povreda komunitarnog žiga uređuje se nacionalnim zakonodavstvom koje se odnosi na povredu nacionalnog žiga.<sup>13</sup> Ova Uredba ne sprečava podnošenje tužbi u pogledu komunitarnog žiga u okviru pravnih propisa država članica, posebno u vezi sa građanskopravnom odgovornošću i nepoštenom tržišnom konkurencijom.<sup>14</sup>

Inače, na osnovu ove uredbe države članice Evropske unije obavezne su da odrede po jedan nacionalni sud ili određeni broj nacionalnih sudova prve i druge instance, sa isključivom nadležnošću za rešavanje sporova zbog povrede komunitarnog žiga (tzv. sudovi za komunitarne žigove). Odluke tih nacionalnih sudova imaju dejstvo na čitavoj teritoriji Evropske unije.<sup>15</sup>

Kada je reč o merodavnom pravu, Uredbom je predviđeno da sudovi za komunitarni žig primenjuju odredbe pomenute Uredbe.<sup>16</sup> Što se tiče onih pitanja koja nisu ob-

---

<sup>11</sup> Čl. 9, st. 2 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>12</sup> Čl. 9, st. 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>13</sup> Čl. 14, st. 1 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>14</sup> Čl. 14, st. 2 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>15</sup> V. D. Popović, S. Marković, 332.

<sup>16</sup> Čl. 101, st. 1 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

uhvaćena ovom Uredbom, sud za komunitarni žig primenjuje svoje nacionalno pravo, uključujući međunarodno privatno pravo.<sup>17</sup> Ukoliko nije drugačije određeno u pomenu toj Uredbi, sud za komunitarni žig primenjuje poslovnik kojim se uređuje isti tip parnice u odnosu na nacionalni žig u državi članici u kojoj se nalazi njegovo sedište.<sup>18</sup>

Što se tiče sankcija predviđeno je da kada sud za komunitarni žig utvrdi da je tuženi povredio ili nameravao da povredi komunitarni žig, on, osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini, izdaje nalog kojim se tuženom zabranjuje dalje vršenje radnji kojima se povređuje ili kojima bi povredio komunitarni žig.<sup>19</sup> Sud takođe preduzima mere u skladu sa svojim nacionalnim pravom čiji je cilj da osigura poštovanje takve zabrane. U svakom drugom smislu, sud za komunitarni žig primenjuje pravo one države članice u kojoj je povreda ili pretnja povredom izvršena, uključujući i međunarodno privatno pravo.<sup>20</sup>

### ***Direktiva (EZ) br. 2004/48 o primeni prava intelektualne svojine***

Direktiva (EZ) br. 2004/48 Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. o primeni prava intelektualne svojine predviđa pravila u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede prava intelektualne svojine EU uopšte, pa i u slučaju povrede komunitarnog žiga. Propisano je da prilikom određivanja naknade štete, sudski organi: (a) uzimaju u obzir sve primerene aspekte, kao što su negativne ekonomske posledice, uključujući i izgublenu dobit, koje je pretrpela oštećena stranka, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario učinilac povrede i, u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nisu ekonomski faktori, kao što je moralna šteta koju je povreda nanela titularu prava; ili (b) kao alternativa tački (a), ona mogu u odgovarajućim slučajevima odrediti naknadu štete u obliku paušalnog iznosa na osnovu elemenata kao što je barem iznos naknada ili taksi koje bi povredilac prava morao da plati da je zatražio odobrenje za korišćenje tog prava intelektualne svojine.<sup>21</sup> Isto tako predviđeno je da kada počinitelj nije znao, ili nije imao osnovanih razloga da zna da učestvuje u vršenju povrede, države članice mogu propisati da sudski organi mogu da nalože povraćaj dobiti ili isplatu naknade štete, koja može biti unapred utvrđena.<sup>22</sup>

### **3. Predmet C-280/15 *Irina Nikolajeva v. OU Multi Protect***

Određeni aspekti odgovornosti za naknadu štete u slučaju povrede komunitarnog žiga najbolje se mogu sagledati kroz prizmu sudske prakse. Zanimljiv i značajan predmet u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga došao je pred

---

<sup>17</sup> Čl. 101, st. 2 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>18</sup> Čl. 101, st. 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>19</sup> Čl. 102, st. 1 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>20</sup> Čl. 102, st. 2 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>21</sup> Čl. 13, st. 1 Direktive (EZ) br. 2004/48.

<sup>22</sup> Čl. 13, st. 2 Direktive (EZ) br. 2004/48.

Evropski sud pravde kada je Prvostepeni sud u gradu Hajruu (Estonija) zatražio pokretanje postupka za rešavanje prethodnog pitanja.<sup>23</sup>

Naime, dana 24. aprila 2010, estonska državljanka, Irina Nikolajeva podnela je Uredu za usklađivanje na unutrašnjem tržištu (OHIM) prijavu za registraciju komunitarnog žiga. Žig za koji je zatražena registracija je verbalni znak "HolzProf". Prijava za registraciju objavljena je 31. maja 2010. Dana 14. septembra 2010. registrovan je žig "HolzProf", a ta registracija objavljena je 16. septembra 2010. Dana 24. aprila 2010. I. Nikolajeva sklopila je ugovor o licenci na osnovu kojeg je društvu "OU Holz Prof" dala pravo upotrebe njenog žiga. Mesečna naknada iznosila je 1278 evra.

Dana 18. juna 2013. I. Nikolajeva podnela je Prvostepenom sudu u Hajruu (Estonija) tužbu protiv Multi Protecta u kojoj je navela tri tužbena zahteva.

Kao prvo, I. Nikolajeva je od suda zahtevala da utvrdi da je Multi Protect nezakonito upotrebljavao njen žig. Multi Protect povredio je član 9, stav 1, tačku (a) i stav 2, tačku (d) Uredbe (EZ) br. 207/2009 time što je upotrebljavao znak istovetan njenom žigu kao "skrivenu ključnu reč" na web stranici kojoj je moguće pristupiti putem Interneta. U tom smislu I. Nikolajeva tvrdila je da je Multi Protect povredio isključivo pravo koje proizilazi iz žiga u periodu između 3. maja 2010. i 28. oktobra 2011, odnosno u razdoblju od 17 meseci i 25 dana.

Kao drugo, I. Nikolajeva zahtevala je da joj Multi Protect isplati iznos od 22 791 evra, na osnovu pravila o sticanju bez osnova. Taj iznos izračunat je na osnovu naknade utvrđene u ugovoru o licenci sklopljenom s društvom "OU Holz Prof" za trajanje navedene povrede.

Kao treće, I. Nikolajeva zahtevala je naknadu nematerijalne štete. Tvrdila je da joj je pokretanje postupka pred sudom prouzrokovalo duševnu bol. U tom smislu, I. Nikolajeva istakla je da su radnje Multi Protecta "prouzrokovale pogoršanje njenog zdravstvenog stanja" i da je "više poslovnih partnera prekinulo saradnju s njom" te da je "spor privukao negativnu pažnju".<sup>24</sup>

S obzirom na to da na pitanja iz tužbe nema eksplicitnih odgovora u zakonodavnim aktima EU, Prvostepeni sud u Hajruu odlučio je da prekine postupak i zatraži mišljenje Evropskog suda pravde. Prvostepeni sud je uputio tri prethodna pitanja Evropskom sudu pravde.

---

<sup>23</sup> Ovaj postupak se još naziva i postupak pribavljanja interpretativne ili preliminarne odluke Suda. Svi ovi prevodi pokušavaju da na najbolji način prevedu engleski termin *preliminary ruling procedure* koji u stvari podrazumeva rešavanje prethodnog pitanja koje upućuje nacionalni sud. (V. A. Čavoški, *Pravni i politički poredak Evropske unije*, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Službeni glasnik, Beograd 2006, 181, fn. 160).

<sup>24</sup> Mišljenje opšteg pravozastupnika, *I. Nikolajeva v. OU Multi Protect*, predmetu br. C-280/15, 21. april 2016, tač. 16.

Prvo, mora li sud za komunitarni žig da izda nalog predviđen članom 102, stav 1 Uredbe (EZ) br. 207/2009 i onda kada tužilac to ne zahteva niti stranke tvrde da je tuženi povredio ili nameravao da povredi komunitarni žig nakon određenog dana u prošlosti ili je reč o "posebnom razlogu" u smislu prve rečenice napred navedene odredbe kada nije podnesen zahtev odgovarajućeg sadržaja i nije navedena ta okolnost?

Drugo, treba li član 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009 tumačiti na način da titular komunitarnog žiga na osnovu člana 9, stav 3 druge rečenice Uredbe (EZ) br. 207/2009 od treće osobe može da zahteva samo razumnu naknadu za upotrebu znaka koji je istovetan njegovom žigu u razdoblju između objavljivanja prijave za registraciju i objavljivanja registracije žiga, ali ne i naknadu na osnovu pretrpljene štete i uobičajene vrednosti koristi dobijene povredom, a da ne postoji ni pravo na razumnu naknadu za razdoblje koje prethodi objavljivanju prijave za registraciju?

I treće, koju vrstu troškova i drugih naknada uključuje razumna naknada na osnovu člana 9, stav 3 druge rečenice Uredbe (EZ) br. 207/2009 i može li u nju, između ostalog – i pod kojim okolnostima – biti uključena i naknada nematerijalne štete titulara žiga?

Pisane podneske Evropskom sudu pravde podneli su Multi Protect, estonska i grčka vlada i Evropska komisija. Nakon završetka pisanog dela postupka, Sud je procenio da raspolaže s dovoljno informacija za donošenje odluke bez održavanja rasprave.<sup>25</sup>

U skladu sa praksom Evropskog suda pravde, najpre opšti pravozastupnik Suda iznosi Mišljenje o predmetu, a potom Sud donosi presudu. Iako Mišljenje opšteg pravozastupnika nije obavezujuće za Sud, u najvećem broju slučajeva Sud ga poštuje.

Tako je opšti pravozastupnik 21. aprila 2016. izneo Mišljenje o predmetu *Irina Nikolajeva v. OU Multi Protect*, fokusirajući se, prema zahtevu Suda, na drugo i treće prethodno pitanje koja je postavio estonski Prvostepeni sud. Očekuje se da će u najskorije vreme i Evropski sud pravde doneti presudu koja neće odstupati od Mišljenja opšteg pravozastupnika.

### **Razdoblje zaštite**

Prvostepeni sud u Hajruu navodi da I. Nikolajeva prigovara Multi Protectu da je povredio isključivo pravo koje proizilazi iz njenog žiga "HolzProf" tokom tri razdoblja. Prvo razdoblje trajalo je kraće od mesec dana. Ono je započelo nakon dana podnošenja prijave za registraciju žiga, a okončano je na dan objavljivanja te prijave. Drugo razdoblje, od otprilike tri i po meseca, trajalo je od objavljivanja prijave žiga do objavljivanja registracije. Naposljetku, treće razdoblje, koje je trajalo nešto duže od jedne godine, započelo nakon objavljivanja registracije žiga, i okončano je 28. oktobra 2011.

---

<sup>25</sup> Čl. 76, st. 2 Poslovnika Evropskog suda pravde.

Prvostepeni sud u Hajruu pita Evropski sud pravde o zaštiti koju komunitarni žig pruža svom titularu tokom prva dva razdoblja.

Opšti pravozastupnik je u Mišljenju rezonovao na sledeći način.<sup>26</sup> Pravo koje proizilazi iz komunitarnog žiga propisano je u članu 9 Uredbe (EZ) br. 207/2009. Na osnovu stava 1 tog člana komunitarni žig daje titularu isključiva prava u pogledu tog žiga. Nadalje, stavom 3 je propisano da prava koja proizilaze iz komunitarnog žiga imaju dejstvo prema trećim stranama od datuma objavljivanja registracije.

Shodno tome, komunitarni žig poput "HolzProf"-a nema dejstvo prema trećim stranama tokom prvog i drugog razdoblja o kojima je reč u glavnom postupku. Osim toga, sankcije predviđene nacionalnim pravom država članica u skladu sa članom 102 Uredbe (EZ) br. 207/2009 ne primenjuju se tokom tih razdoblja. Naime, te sankcije primenjuju se isključivo od objavljivanja registracije komunitarnog žiga.

Međutim, članom 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009 propisan je poseban sistem za zaštitu komunitarnog žiga tokom razdoblja između objavljivanja prijave žiga i objavljivanja njegove registracije. Naime, nakon objavljivanja registracije komunitarnog žiga, sud može odobriti razumnju naknadu u odnosu na radnje preduzete nakon datuma objavljivanja prijave žiga, koje bi nakon objavljivanja registracije žiga bile zabranjene na osnovu tog objavljivanja.

Iz toga sledi da je moguće zahtevati razumnju naknadu za drugo razdoblje o kome je reč u glavnom postupku, ako u tom razdoblju treća strana bez odobrenja titulara žiga u trgovačkom prometu koristi svaki znak koji je istovetan sa žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovetne sa onima za koje je komunitarni žig registrovan ili svaki znak, kad zbog istovetnosti sa komunitarnim žigom ili sličnosti komunitarnom žigu i istovetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima komunitarnim žigom i tim znakom, postoji verovatnoća dovođenja javnosti u zabludu.

Iz samog teksta člana 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009 nesumnjivo proizilazi da se razumnju naknada predviđena tom odredbom ne primenjuje na radnje preduzete između podnošenja prijave komunitarnog žiga i objavljivanja te prijave, odnosno tokom prvog razdoblja o kome je reč u glavnom postupku.

Prema Mišljenju opšteg pravozastupnika, ta ocena nije dovedena u pitanje članom 14, stav 1 i članom 101, stav 2 Uredbe (EZ) br. 207/2009. Naime, iako član 14, stav 1 Uredbe (EZ) br. 207/2009 propisuje da se "povreda komunitarnog žiga uređuje nacionalnim zakonodavstvom koje se odnosi na povredu nacionalnog žiga", tom istom odredbom propisano je da se dejstva komunitarnih žigova uređuju isključivo odredbama te uredbe. Naime, dejstva žiga neodvojiva su od razdoblja njegove zaštite. Sledi da je to razdoblje zaštite određeno isključivo odredbama te iste uredbe.

---

<sup>26</sup> Mišljenje opšteg pravozastupnika, *I. Nikolajeva v. OU Multi Protect*, predmetu br. C-280/15, 21. april 2016, tač. tač. 23-31.



U tom smislu, iz uporedne analize stavova 1 i 3 člana 9 Uredbe (EZ) br. 207/2009 proizilazi da je zakonodavac EU svesno isključio dejstva komunitarnog žiga prema trećim stranama pre objavljivanja registracije žiga i pravo na razumnu naknadu pre objavljivanja prijave žiga.

Nadalje, s obzirom na to da su prava koja proizilaze iz komunitarnog žiga, uključujući i njegovo razdoblje zaštite, uređena samo članom 9 Uredbe (EZ) br. 207/2009, ta prava i njihovo trajanje nisu deo pitanja na koje bi trebalo primenjivati nacionalno pravo u skladu sa članom 101, stav 2 navedene uredbe, koji se odnosi samo na pitanja koja ne ulaze u područje primene Uredbe (EZ) br. 207/2009.

Shodno tome, nacionalne odredbe, kao što je ona iz Zakona o žigovima Estonije,<sup>27</sup> koje propisuju da je "registrovani žig pravno zaštićen od dana podnošenja prijave za registraciju" u suprotnosti su sa članom 9, stavovima 1 i 3, članom 14, stavom 1 i članom 101, stavom 2 Uredbe (EZ) br. 207/2009. Naime, pravo koje bi proizilazilo iz komunitarnog žiga na osnovu te nacionalne odredbe, prevazilazilo bi ono što je dopušteno Uredbom (EZ) br. 207/2009.

Razumna naknada predviđena članom 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009 može se zahtevati samo za radnje preduzete nakon objavljivanja prijave komunitarnog žiga.

#### **"Razumna naknada"**

Prvostepeni sud u Hajruu koji je uputio zahtev za pokretanje postupka za rešavanje prethodnog pitanja Evropskom sudu pravde postavio je pitanje i o pojmu "razumne naknade" iz člana 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009. Tom uredbom nije predviđena ni definicija "razumne naknade" ni način da se ona izračuna.

Povodom ovog pitanja opšti pravozastupnik Evropskog suda pravde je u svom Mišljenju<sup>28</sup> pošao od toga da mogućnost da se zahteva "razumna naknada" nakon objavljivanja prijave za registraciju postoji i u oblasti patenata i biljnih sorti.

Naime, Konvencijom o izdavanju evropskih patenata (KEP),<sup>29</sup> predviđeno je da svaka država ugovornica može propisati da evropska patentna prijava ne daje takvu zaštitu kakva je propisana u članu 64.<sup>30</sup> Međutim, zaštita koju daje evropska patentna prijava od datuma njenog objavljivanja ne sme biti manja od zaštite koju prema zakonu odnosne države daju neispitane nacionalne patentne prijave koje se obavezno objavljuju. U svakom slučaju, svaka država mora osigurati barem to da od datuma objavljivanja evropske patentne prijave, podnosilac prijave može, od svake osobe koja upotrebljava pronalazak u toj državi u okolnostima u kojima bi prema nacionalnom pravu bila odgo-

---

<sup>27</sup> Čl. 8, st. 2 Zakona o žigovima Estonije.

<sup>28</sup> Mišljenje opšteg pravozastupnika, *I. Nikolajeva v. OU Multi Protect*, predmetu br. C-280/15 21. april 2016, tač. 31-56.

<sup>29</sup> Konvencija o izdavanju evropskih patenata (KEP) potpisana je u Minhenu 5. oktobra 1973.

<sup>30</sup> Čl. 67, st. 2 Konvencije o izdavanju evropskih patenata.

vorna za povredu nacionalnog patenta, zahtevati naknadu koja je razumna s obzirom na te okolnosti. Međutim, izraz "razumna naknada" ni ovde nije definisan.<sup>31</sup>

Zatim, Uredba (EZ) br. 2100/94 o pravima oplemenjivača na komunitarnu biljnu sortu propisuje da titular prava oplemenjivača na komunitarnu biljnu sortu može zahtevati razumnu naknadu od svake osobe koja je u vremenu između objavljivanja zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte i njegove dodele izvršila delo koje bi joj bilo zabranjeno da izvrši nakon priznanja.<sup>32</sup> Izraz "razumna naknada" nije definisan ni u Uredbi (EZ) br. 2100/94.

Prilikom pokušaja da se definiše "razumna naknada", trebalo bi imati u vidu da suprotno članu 102, stav 2 Uredbe (EZ) br. 207/2009 koja predviđa izricanje sankcija u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom u slučaju povrede ili pretnje povredom žiga, član 9, stav 3 iste uredbe ni na koji način izričito ne upućuje na pravo država članica za određivanje njegovog smisla i opsega. Shodno tome, u skladu sa zahtevom za ujednačenu primenu prava Unije, kao i načela jednakosti, proizilazi da se izraz "razumna naknada" mora autonomno i ujednačeno tumačiti u celoj Uniji, uzimajući u obzir kontekst odredbe i cilj koji se želi postići propisom o kojem je reč.<sup>33</sup>

Iz člana 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009 proizilazi da, iako komunitarni žig nema dejstvo prema trećim stranama pre objavljivanja njegove registracije, on ipak, uprkos činjenici da je "tek u nastanku", uživa pravnu zaštitu u razdoblju između objavljivanja prijave tog žiga i objavljivanja njegove registracije.<sup>34</sup> Činjenica da je izabran izraz "naknada" ukazuje da mora biti reč o novčanoj naknadi. Stoga su isključene druge mere ili postupci predviđeni u slučaju povrede prava intelektualne svojine, kao što su sudski nalozi, povlačenje iz trgovačkih kanala ili uništenje predmetne robe. Osim toga, upotreba prideva "razumna" podrazumeva da je novčana naknada koja se zahteva pravična i proporcionalna, kako bi se očuvala pravedna ravnoteža između prava titulara komunitarnog žiga za koga se ona stiču i prava njegovog korisnika.

Pravo na "razumnu naknadu" na koju je moguće pozvati se tek nakon objavljivanja registracije komunitarnog žiga, primenjuje se shodno tome na komunitarne žigove *in status nascendi*. To pravo odražava činjenicu da zakonodavac Unije smatra da je komunitarni žig u sticanju od trenutka objavljivanja prijave žiga i da već tada zaslužuje zaštitu.

---

<sup>31</sup> V. analogno čl. 32. st. 1. tač. (f) Sporazuma o jedinstvenom patentnom sudu. Ovim sporazumom propisano je da je Jedinstveni patentni sud osnovan sporazumom isključivo nadležan za "tužbe za naknadu štete koja proizilazi iz privremene zaštite koju pruža objavljena prijava evropskog patenta" (Detaljnije: J. Čeranić, *Unitarni patent*, Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, Beograd 2015, 62-76).

<sup>32</sup> Čl. 95 Uredbe (EZ) br. 2100/94 od 27. jula 1994. o pravima oplemenjivača na komunitarnu biljnu sortu, *Službeni list EU*, 1994, br. L 227/1.

<sup>33</sup> V. ESP, *Nokia Corp. v. Joacim Wardell*, predmet br. C-316/05, 14. decembar 2006.

<sup>34</sup> V. ESP, *Imagination Technologies Ltd v. OHIM*, predmet br. 542/07, 11. jun 2009.

U tom smislu, opšti pravozastupnik ističe da objavljivanje prijave za registraciju komunitarnog žiga pretpostavlja da su ispunjene sve formalnosti predviđene tom uredbom<sup>35</sup> za prijavu za registraciju žiga, te da ne postoje apsolutni razlozi da odbijanje registracije tog žiga.<sup>36</sup> Osim toga, nakon objavljivanja prijave za registraciju, komunitarni žig biće nužno registrovan i registracije će se objaviti, osim ako prema prigovoru postoje relativni razlozi za odbijanje registracije.<sup>37</sup>

Uzimajući navedeno u obzir, jasno je da postoje velike sličnosti između zahteva koji moraju biti ispunjeni pre objavljivanja prijave komunitarnog žiga i onih koji moraju biti ispunjeni pre objavljivanja registracije žiga. Shodno tome, pravo na "razumnu naknadu" kojim raspolaže titular komunitarnog žiga između objavljivanja prijave žiga i objavljivanja registracije tog žiga predstavlja pravo koje je vrlo slično onom koje će imati prilikom objavljivanja registracije žiga, iako je manjeg opsega. Iz toga sledi da, u cilju poštovanja načela proporcionalnosti, novčana naknada ili "razumna naknada" mora biti lakša i blaža od one propisane u slučaju povrede komunitarnog žiga nakon objavljivanja registracije žiga.<sup>38</sup>

Članom 13 Direktive (EZ) br. 2004/48 utvrđene su minimalne novčane naknade koje moraju biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu u slučaju povrede prava intelektualne svojine predviđenog zakonodavstvom EU i/ili nacionalnim pravom dotične države članice. Odredbe nacionalnog prava, usklađene prema Direktivi (EZ) br. 2004/48, primenjuju samo na povrede komunitarnog žiga do kojih dolazi nakon objavljivanja registracije žiga, odnosno u trećem razdoblju o kojem je reč u glavnom postupku. Uprkos tome, član 13 pomenute direktive mogao bi dati nekoliko korisnih smernica za definisanje izraza "razumna naknada".

Član 13 Direktive (EZ) br. 2004/48 pravi jasnu razliku između namerne i nenamerne učinjene povrede i zahteva određivanje većih novčanih kazni za namerne povrede. S jedne strane, kad se povreda smatra namernom, počinilac povrede mora titularu prava da plati naknadu primerenu stvarnoj šteti koju je pretrpeo kao posledicu povrede. Dakle, zahteva se potpuna naknada sveukupne prouzrokovane štete, što, prema mišljenju opšteg pravozastupnika, uključuje neimovinsku štetu, pod uslovom da se dokaže da je nastala. S druge strane, kad se povreda smatra nenamernom, sudski organi mogu da nalože samo povraćaj dobiti ili isplatu naknade štete, koja može biti unapred utvrđena.

---

<sup>35</sup> Čl. 39 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>36</sup> Čl. 7 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>37</sup> Čl. 8 Uredbe (EZ) br. 207/2009.

<sup>38</sup> To stanovište zauzeli su i Multi Protect, Republika Estonija i Republika Grčka, koji smatraju da pojam "razumne naknade" predviđene u članu 9. stavu 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 treba da obuhvati ograničeniji spektar zahteva od pravne zaštite predviđene u slučaju povrede već registrovanih žigova. Takođe smatraju da naknada nematerijalne štete ne ulazi u okvir tog pojma.

Član 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009 ne pravi nikakvu razliku između namerno i nenamerno učinjene povrede,<sup>39</sup> već polazi od ideje da se objavljivanjem prijave komunitarnog žiga smatra da je javnost upoznata sa činjenicom da je moguće da će žig za koji je podnesena prijava za registraciju uskoro biti registrovan i da je za upotrebu žiga koji još nije registrovan moguće platiti razumnu naknadu.

S obzirom na to da bi "razumna naknada" predviđena članom 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009 trebalo da predstavlja lakšu ili blažu novčanu naknadu od one propisane u slučaju povrede registrovanog žiga, opšti pravozastupnik smatra da treba proveriti primerenost novčanih naknada za nenamerne povrede, predviđene članom 13, stav 2 Direktive (EZ) br. 2004/48.

Član 13, stav 2 Direktive (EZ) br. 2004/48 predviđa dve vrste novčanih naknada za učinjene povrede, to su povraćaj dobiti ili isplata naknade štete, koja može biti unapred utvrđena.

S jedne strane, što se tiče isplate "naknade koja može biti unapred utvrđena", potrebno je da nacionalni zakonodavac tačno odredi novčanu naknadu. S obzirom na zahtev za autonomnim i ujedinjenim tumačenjem izraza "razumna naknada" na celoj teritoriji EU, naknada koju bi odredio nacionalni zakonodavac bila bi neprikladna.

S druge strane, povraćaj dobiti predviđen u članu 13, stav 2 Direktive (EZ) br. 2004/48 predstavlja jedinstvenu i predvidljivu novčanu naknadu kojom se uzimaju u obzir posebne okolnosti svakog predmeta. Štaviše, opšti pravozastupnik smatra da bi ta novčana naknada bila primerena jer joj je cilj oduzimanje koristi koja je neopravdano stečena nakon objavljivanja prijave žiga. Takva novčana naknada, koja predstavlja nepošteno dobit koju je ostvario korisnik o kojem je reč, bila bi, shodno tome, proporcionalna učinjenoj povredi žiga (*in status nascedndi*) i omogućila bi takođe odvratanje od ostalih sličnih povreda.

Suprotno članu 13, stavu 1 Direktive (EZ) br. 2004/48, stav 2 tog istog člana ne predviđa naknadu neimovinske, nematerijalne štete.<sup>40</sup> Čini se da je zakonodavac Unije to nemarno izostavio jer se član 13, stav 2 te direktive odnosi na blaže povrede za koje navedenom direktivom nije propisana potpuna naknada. Inače, I. Nikolajeva trećim tužbenim zahtevom zahtevala naknadu nematerijalne štete, neimovinske štete. Opšti pravozastupnik smatra da "razumna naknada" ne isključuje tu vrstu štete, u principu. Međutim, naknada neimovinske štete bila bi neproporcionalna u trenutku u kojem je komunitarni žig još u stadijumu sticanja.

---

<sup>39</sup> Prema Mišljenju opšteg pravozastupnika tom odredbom je propisano plaćanje razumne naknade čak i u slučaju povrede komunitarnog žiga kad učinilac nije znao da je prijava žiga objavljena.

<sup>40</sup> Detaljnije o naknadi nematerijalne štete: N. Mrvić-Petrović, "Pravo na naknadu nematerijalne štete u uporednom pravu", u: Z. Petrović (ur.) *Naknada nematerijalne štete*, Euromedia, Budva 2001, 20-29.

### ***Predlog opšteg pravozastupnika Evropskom sudu pravde***

Opšti pravozastupnik je u Mišljenju od 21. aprila 2016. predložio Evropskom sudu pravde da na drugo i treće prethodno pitanje koje je uputio Prvostepeni sud u Harjuu odgovori na sledeći način.<sup>41</sup>

Prvo, nacionalna odredba koja propisuje da je registrovan žig pravno zaštićen od dana podnošenja prijave za registraciju u suprotnosti je sa članom 9, stavovima 1 i 3 i članom 14, stavom 1 i članom 101, stavom 2 Uredbe (EZ) br. 207/2009 od 26. februara 2009. o komunitarnom žigu.

Drugo, član 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009 treba tumačiti na način da razumno naknadu nije moguće zahtevati na osnovu te odredbe za radnje preduzete pre datuma objavljivanja prijave komunitarnog žiga.

Treće, izraz "razumna naknada" predviđen u članu 9, stav 3 Uredbe (EZ) br. 207/2009 treba tumačiti na način da je povraćaj dobiti moguće zahtevati za radnje preduzete nakon objavljivanja prijave komunitarnog žiga koje bi nakon objavljivanja registracije žiga bile zabranjene na osnovu tog objavljivanja. Pojam "razumna naknada" isključuje neimovinsku štetu.

### **4. Zaključna razmatranja**

Ustanovljenje nadnacionalnog sistema sticanja i važenja žiga za teritoriju Evropske unije kao jedinstvenog područja od velikog je značaja. Ovakav sistem, osim što utiče smanjenje troškova zaštite, doprinosi unapređenju jedinstvenog tržišta EU, čije uspostavljanje je i osnovni cilj evropskih integracija.

Jedan od važnih aspekata zaštite komunitarnim žigom/ žigom EU je naknada štete u slučaju da dođe do njegove povrede. Normativni okvir naknade štete za povredu komunitarnog žiga veoma je složen. Pored same Uredbe (EZ) br. 207/2009 tj. Uredbe (EU) br. 2015/24242 kojom se uspostavlja komunitarni žig/ žig Evropske unije i Direktive (EZ) br. 2004/48 o sprovođenju prava intelektualne svojine, primenjuju se, u određenim slučajevima, i nacionalna zakonodavstva država članica EU.

Kada je reč o naknadi štete u slučaju povrede komunitarnog žiga, od velikog je značaja i uloga Evropskog suda pravde. Svojim radom ovaj sud tradicionalno utiče na stvaranje prava EU. Tako su neka od najvažnijih načela koja se danas primenjuju u Evropskoj uniji upravo rezultat kreativnog tumačenja odredbi primarnog i sekundarnog zakonodavstva EU od strane Evropskog suda pravde. I u oblasti naknade štete u slučaju povrede komunitarnog žiga, kada se pojave neka sporna pitanja, za koja ni zakonodavstvo EU ni nacionalna zakonodavstva ne predviđaju precizne odgovore, Evropski sud

---

<sup>41</sup> Mišljenje opšteg pravozastupnika, *I. Nikolajeva v. OU Multi Protect*, predmetu br. C-280/15 21. april 2016, tač. 56.

pravde je taj koji uspostavlja smernice za njihovo rešavanje koje će se primenjivati ubuduće.

\* \* \*

**SOME CONTROVERSIAL ISSUES RELATED TO COMPENSATION  
FOR DAMAGES IN CASE OF COMMUNITY TRADEMARK INFRINGEMENT**

**Summary**

*The paper deals with some controversial issues related to compensation for damages in case of Community trademark infringement. The system of acquiring and validity of trademark throughout the entire territory of the European Union was established by the Council Regulation on Community trademark in 1993. This Regulation has been substantially amended several times. As regards the compensation for damages in case of Community trademark infringement, both EU law and national laws provisions are to be applied. After introductory notes with regard to establishment of Community trademark/ EU trademark, the first part of the article analyses the legal framework of compensation for damages in case of Community trademark infringement. Taking into consideration the complexity of this legal framework, some issues related to compensation for damages should be resolved by the European Court of Justice. Therefore, the second part of the article is devoted to the latest ECJ case in this matter. This case is important since it provides guidelines for the future interpretation of some aspects of compensation for damages in case of Community trademark infringement, such as e.g. period of protection and "reasonable compensation".*

**Key words:** *Community trademark/ EU trademark, compensation for damages, infringement, European Union, European Court of Justice.*