

Др Ненад Гавриловић*

ЖИГОВИ ГАРАНЦИЈЕ: ЕВРОПСКА И РЕГИОНАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ИСКУСТВА

Апстракт: У раду се спроводи анализа законске уређености института жига гаранције у правним системима земаља региона. Полазећи од рудиментарности македонске регулативе о жиговима гаранције, анализиране су, поред македонске, и босанска, српска и хрватска регулатива. Наведена анализа регионалних законодавстава се, при том, врши насупрот нове европске регулативе о жиговима гаранције. После утврђивања релевантних степена развијености регионалних регулатива о жиговима гаранције, насупрот европске регулативе, изводе се закључци о самој потреби постојања регулативе о жиговима гаранције, у смислу њихове појачане функције квалитета.

Кључне речи: жигови гаранције, функција квалитета, жиговно право ЕУ

1. Проблем

Свако (субјективно) право индустријске својине има своју сврсисходност уређивања. Објективно право, генерално узето, при уређивању субјективних (искључивих) права полази од одређених идеолошких основа и стреми ка формулисању правила која служе за постизање одређених (претходно идеолошки обојених) циљева. Ово је случај и на терену жиговног права. Субјективно право жига или, боље речено, сам жиг као субјективно право, подразумева постојање једног збира субјективних овлашћења која су, најпре, искључива а, потом, и имовинска. Идеологија жига је, стога, идеологија имовине у најширем смислу речи.¹ Ова имовина, у нормативном смислу речи, претпоставља

* Ванредни професор Правног факултета „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу.

¹ Вид., на пр., W.M. Landes, R.A. Posner, *The Political Economy of Intellectual Property Law*, Washington, D.C. 2004.

постојање извесног број субјективних имовинских овлашћења носиоца која су, ради ефикасности заштите и самог концепта имовине, искључива. Са друге стране, обим имовинскоправних овлашћења је предмет дискусије, нарочито у погледу интеракције признатих и/или жељених субјективних права и јавног интереса, нарочито у ери глобализације.² Све су ово, наравно, теме за ширу правно-економску анализу која није предмет овог прилога. Оно што остаје битно, и сваком случају, је да регулациони приступи морају имати бар минимум заједничких идеолошких белега. У праву индустријске својине, укључујући и жиговно право, овој је заштита имовине.

Наведена идеолошка база објективног жиговног права, односно његових правно-политичких основа, се најбоље огледа у тзв. функцијама жига. Литература о функцијама жига је обимна и њени развојни смерови су свакако детерминисани економским развојима на тржишту,³ имајући у виду конкурентску структуру тржишта⁴ а, свакако, и интересе потрошача.⁵ Може се спорити да ли је могуће помирити ове двојаке интересе жигова,⁶ али је неспорно да објективно право може да „игра“ на овом терену одржавајући, при том, релативно уравнотежену регулативу. Јер, на крају дана, имовинска идеологија субјективних права се чини неспорном. На терену реалних функција жигова, примарни интерес је свакако уграђен у појму објекта заштите жига, а то је дистинктивни знак у промету.⁷ Помоћу овог правног захтева дистинктивности се гради систем правне заштите жигова.⁸ Генерално, жигови се посматрају у светлу функције порекла робе или услуга, што је функција коју нарочито подвлачи Суд правде Европске уније у својој пракси.⁹ И

² Вид., на пр., S.K. Sell, *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*, Cambridge 2003.

³ M.A. Naser, „Reexamining the Functions of Trademark Law“, *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* 8(1)/2008, 99-110.

⁴ A. Kur, T. Dreier, *European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials*, Cheltenham 2013, 157-159.

⁵ W.M. Landes, R.A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, MA 2003, 166-168.

⁶ C. Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, London 1999, 31-32.

⁷ T. Hart, L. Fazzani, *Intellectual Property Law*, Basingstoke 1997, 68.

⁸ Вид. Б. Влашковић, „Дистинктивност као услов за регистрацију жига“, *Право и привреда* 53(7-9)/2015, 11-20.

⁹ Као што су случај 102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* ECLI:EU:C:1978:108, случај C-10/89 *SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG* ECLI:EU:C:1990:359, случај C-349/95 *Frits Loendersloot, trading as F. Loendersloot Internationale Expeditie v George Ballantine & Son Ltd and Others* ECLI:EU:C:1997:530, случај C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd* ECLI:EU:C:2002:377, случај C-245/02 *Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik* ECLI:EU:C:2004:717, итд.

поред покушаја да се жигови посматрају шире, у смислу њихових функција,¹⁰ дискусије се увек крећу око перцепције потрошача, било у односу на порекло робе или услуга било у односу на општије поимање рекламирања.¹¹ Ова линија резонирања, иако прихвата да су жигови еволуирали од сигнала ка симболима, се увек навраћа перцепцији потрошача.

Остављајући по страну ова излагања, за предмет овог прилога је нарочито битна тзв. гарантна функција жига. Ова се функција жига често доводи у везу са функцијом квалитета.¹² Наиме, иницијална функција жига, односно функција указивања на порекло робе или услуга, се првенствено односи на самог произвођача робе, односно на даваоца услуге.¹³ Ово је тумачење, наравно, само полазно и, бар по нама, неизоставно повлачи даљи развој перцепције потрошача у односу на сам квалитет робе или услуге.¹⁴ Можда се зато и у делу литературе жигови првенствено доводе у везу са квалитетом робе или услуге а, преко неспорне конкурентности тржишта, и са *goodwill*-ом носиоца жига.¹⁵ Само порекло робе или услуга се, наиме, не може посматрати изолирано од целокупне перцепције потрошача. Ово јер перцепција потрошача није увек позитивна. Тако, ако потрошач стекне негативно искуство у погледу квалитета поједине робе или услуге, он своју перцепцију свакако проширује на самог произвођача робе, односно на даваоца услуге. Гарантна способност наведеног произвођача робе, односно даваоца услуге је и даље релевантна, али је за очекивати да потрошач неће бити повратник у односу на ову робу или услугу. Наравно, и обрнуто.

Баш у задњем се огледа посебност тзв. жигова гаранције или сертификатних жигова. Док опште особине гарантне функције жига, у смислу сигнализације потрошачима о квалитету робе или услуге, код потрошача могу довести и до избегавања робе или услуге означене појединим жигом, циљ жигова гаранције је да преко стварања перцепције код потрошача о проверивости квалитета обезбеде већи број потрошача-

¹⁰ M. Spence, „Restricting allusion to trade marks: a new justification“, in: G.B. Dinwoodie, M.D. Janis (eds.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham 2008, 337-340.

¹¹ C. Seville, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Cheltenham 2016², 259-260.

¹² J. Дабовић Анастасовска, В. Пепељугоски, *Право на интелектуална сопственост*, Скопје 2012², 268.

¹³ В. Бесаровић, *Интелектуална својина: индустријска својина и ауторско право*, Београд 2000³, 151.

¹⁴ S.M. Marković, D.V. Popović, *Pravo intelektualne svojine*, Beograd 2013, 141.

¹⁵ D.E. Bouchoux, *Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, Clifton Park, NY 2013⁴, 19-20.

повратника.¹⁶ Погледано са аспекта трансакцијских трошкова, жигови гаранције, значи, доводе до њиховог смањења. Ово је прва претпоставка нашег прилога. Друга се тиче конкурентских ефеката жигова гаранције, а имајући у виду њихову квалификацију колективног права индустријске својине. Наиме, иако сматрамо да жигови гаранције и даље одражавају основне особине имовине, упркос специфичностима разликовања између носиоца и корисника, њихова колективна природа донекле ублажава недостатке индивидуалних жигова у погледу конкурентности тржишта.¹⁷ Ово су, дакле, главни специфични идеолошки белези жигова гаранције.

Сасвим је друго питање да ли објективно жигово право одражава ове претпоставке. Циљ овог прилога је да преко увида у регионалну и европску (у смислу права ЕУ) регулативу жигова гаранције утврди адекватност регулативе у односу на наведене претпоставке. Ово, свакако, не само у погледу самог постојања регулативе, него и у погледу њене функционалности. Иначе, повод овом прилогу је рудиментарност македонске регулативе о жиговима гаранције, што ће бити изложено касније у тексту. Стога, у структурном смислу, у овом прилогу се најпре кратко приказује стање регулативе жигова гаранције у правним системима земаља региона, као и у праву Европске уније (тачка 2). Даље се анализирају специфичности регулације жигова гаранције у правним системима земаља региона и у праву Европске уније (тачка 3). Потом следи дискусија о адекватности и функционалности предметне регулативе и износе се закључна разматрања (тачка 4).

2. Стање регионалне и европске регулативе жигова гаранције

Како је споменуто, повод овом прилогу је рудиментарност македонске регулативе о жиговима гаранције. Жигови гаранције су уведени у македонско право 2002. године али, независно од осталих развоја македонског права индустријске својине, важећи прописи¹⁸ и даље задржавају овај систем елементарне регулације. Ово се односи, мање или више, и на колективне жигове. Иначе, док Споразум о трговинским аспектима права

¹⁶ Упор. М. Simin, D. Janjušić, „Garancijski žig kao faktor preferencija potrošača“, *Praktični menadžment* 5(1)/2014, 58-61.

¹⁷ Вид., на општем нивоу, S.M. Marković, *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, Beograd 2014, 181-186.

¹⁸ Закон за индустријската сопственост - ЗИСМК, „Службен весник на Република Македонија“, бр. 21/09, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18.

интелектуалне својине упућује на потребу дозволе регистрације колективних жигова позивањем на чл. 7bis Париске конвенције о заштити индустријске својине, жигови гаранције се не спомињу изричито.¹⁹ Може се тумачити, ипак, да наведена одредба обухвата и могућност заштите и жигова гаранције,²⁰ мада не успоставља обавезу држава чланица о њиховом уређивању у национална права. Овај се приступ може идентификовати и на регионалном нивоу. Тако, на пр., словеначко²¹ и црногорско²² законодавство познају колективне жигове, али не и жигове гаранције. Од земаља региона, поред у македонском, регулација жигова гаранције постоји у босанском,²³ српском²⁴ и хрватском²⁵ праву.

Што се односи на право ЕУ, задња реформа жиговног права и даље предвиђа само могућност држава чланица да уреде жигове гаранције својим националним правним системима, у смислу чл. 28(1) Директива (ЕУ) 2015/2436 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима.²⁶ Уводи се, такође, и жиг гаранције ЕУ, путем Регулative (ЕУ) 2017/1001 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2017. године о жигу Европске уније.²⁷ Наравно, пошто је жиг гаранције ЕУ засебно наднационално право индустријске својине, овај би се прилог првенствено требао бавити одредбама Директиве (ЕУ) 2015/2436. Са друге стране, имајући у виду да Директива (ЕУ) 2015/2436 и даље остаје само на опцији уређивања жигова гаранције националним правним системима држава чланица Уније, за очекивање је да ће употреба ове опције повући и извесна усаглашавања (која, наравно, нису обавезна)

¹⁹ Иначе, новим Споразумом између Сједињених Америчких Држава, Сједињених Мексичких Држава и Канаде из 2018. године (који још није на знаји) је предвиђена обавеза признавања жигова гаранције (чл. 20.18), која је у смислу одредаба Споразума о слободној трговини у Северној Америци (NAFTA) опциона (чл. 1708(1)).

²⁰ А. Taubman, Н. Wager, J. Watal (eds.), *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Cambridge 2012, 59.

²¹ Закон о индустријски lastnini, „*Uradni list Republike Slovenije*“, št. 45/01, 96/02, 37/04, 20/06 i 100/13.

²² Закон о жигу, „*Службени лист Црне Горе*“, бр. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16 и 02/17.

²³ Закон о жигу - ЗЖБих, „*Службени гласник Босне и Херцеговине*“, бр. 53/10.

²⁴ Закон о жиговима - ЗЖСр, „*Службени гласник Републике Србије*“, бр. 104/09, 10/13 и 44/18.

²⁵ Закон о žigu - ЗЖХр, „*Narodne novine Republike Hrvatske*“, br. 14/19.

²⁶ Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks - Директива (ЕУ) 2015/2436, „*Official Journal of the European Union*“ L 336, 23.12.2015. Претходнице Директиве (ЕУ) 2015/2436, односно Директива 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 22. октобра 2008. године и Прва директива Савета 89/104/ЕЕЗ од 21. децембра 1988. године, су такође предвиђале могућност држава чланица да у своја национална законодавства уреде жигове гаранције.

²⁷ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark - Регулative (ЕУ) 2017/1001, „*Official Journal of the European Union*“ L 154, 16.6.2017. Жиг гаранције ЕУ је, у ствари, уведен 2015. године, доношењем Регулative (ЕУ) 2015/2424 Европског парламента и Савета од 16. децембра 2015. године.

са Регулацивом (ЕУ) 2017/1001. Овако је поступио и хрватски законодавац. Стога, бивајући свесни да одредбе Регулациве (ЕУ) 2017/1001 нису предмет имплементације у национална законодавства држава чланица Уније, ипак упућујемо и на ове.

Имајући у виду наведено стање регионалне регулативе жигова гаранције, предмет анализе ће бити македонско, босанско, српско и хрватско право. Методолошки, регионална регулатива жигова гаранције ће се посматрати насупрот регулативе ЕУ. Ово из два разлога. Најпре, земље региона су обавезне да усагласе националне правне системе са Директивом (ЕУ) 2015/2436 или на основу чланства у ЕУ (Република Словенија и Република Хрватска) или на основу кандидатског статуса (Република Северна Македонија, Република Србија и Црна Гора) или на основу потенцијалног кандидатског статуса (Босна и Херцеговина). Увид у национална законодавства земаља региона, до дана закључења²⁸ овог прилога, показује да је једино Република Хрватска имплементирала у национално законодавство Директиву (ЕУ) 2015/2436. Ово није случај са Републиком Словенијом, иако је рок за имплементацију Директиве (ЕУ) 2015/2436 истекао 14.01.2019. године.²⁹ Земљама региона са кандидатским или потенцијалним кандидатским статусом преостаје усаглашавање са одредбама Директиве (ЕУ) 2015/2436. Даље, наведени методолошки приступ је прихваћен из даљег једноставног разлога што је регулатива ЕУ о жиговима гаранције новијег датума. Све ово, наравно, у односу на регионална законодавства која уређују жигове гаранције.

Потребно је споменути, даље, да ће се у методолошком смислу речи анализирати само специфичности жигова гаранције, а не целокупни системи жиговног права предметних регулатива. Ово из једноставног разлога што, у недостатку посебних правила за жигове гаранције, важе општа правила жиговног права меродавне регулативе.

²⁸ Овај прилог се односи на статус анализираних регионалног и европског законодавства на дан 15.10.2019. године.

²⁹ Увидом у електронско издање службеног гласила Републике Словеније (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1668>, приступљено: 15.10.2019) и у податке *EUR-Lex-a* (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2436>, приступљено: 15.10.2019) изводимо закључак да Директива (ЕУ) 2015/2436 није имплементирана у словеначко право. Постоје подаци да је предлог измена и допуна словеначког законодавства, у циљу усаглашавања са Директивом (ЕУ) 2015/2436, припремљен у јануару 2019. године (<https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9795>, приступљено: 15.10.2019). Наведени предлог, међутим, не предвиђа увођење жигова гаранције, са образложењем да је реч о опционом институту.

Целокупна анализа жиговних права у предметним регулативама је, свакако, ван обима једног прилога.

3. Регионална насупрот европске регулативе о жиговима гаранције

3.1. Појам и белези жига гаранције

Традиционално, жигови гаранције се дефинирају као посебне врсте жига, првенствено у односу на индивидуалне (робне или услужне) жигове. Македонско право предвиђа да се жиг гаранције може односити на квалитет, порекло, начин производње или друге заједничке карактеристике робе или услуге (чл. 223(1) ЗИСмк). Иначе, по одредбама македонског права, апсолутна забрана регистрације знака који означава једино врсту робе, односно услуга, њихову намену, време или начин производње, географско порекло, квалитет, цену, количину или тежину се не односи на жигове гаранције (чл. 223(2) ЗИСмк).³⁰ Могућност обухвата географског порекла је битна карактеристика жигова гаранције у односу на класични појам индивидуалног жига,³¹ што је као могућност предвиђено чл. 28(4) Директиве (ЕУ) 2015/2436, а било је случај и са њеним претходницама. Ово је, стога, приступ и босанског (чл. 2(4) ЗЖбих) и српског (чл. 2(4) ЗЖср) права. Македонски законодавац, са друге стране, некритичким искључењем целокупне забране регистрације из чл. 177(1)(4) ЗИСмк отвара широка врата регистрацији дескриптивних знакова жиговима гаранције што, наравно, није идеја ових жигова. Једино је означавање географског порекла оно што је дозвољено код жигова гаранције, а означавање у погледу квалитета и начина производње свакако улази у ужи појам жига гаранције.³²

Хрватско и европско право предвиђају да је жиг гаранције жиг који је као такав описан у пријави жига и који је прикладан за разликовање робе или услуга које је одобрио носилац жига у односу на материјал, начин производње робе или пружања услуга, квалитет, исправност или друга обележја од робе и услуга који нису означени на тај начин

³⁰ Истини за вољу, наведена одредба погрешно упућује на чл. 177(4) ЗИСмк, а требала би упутити на чл. 177(1)(4) ЗИСмк. Имајући у виду саму природу жигова гаранције, чини се да је ово тумачење оправдано. Иначе, исту грешку је правило и раније македонско жиговно право, а нови прописи је нису исправили.

³¹ UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge 2005, 275-276.

³² Упор. М. Поленак-Акимовска, Ј. Дабовиќ Анастасовска, В. Бучковски, В. Пепељугоски, Љ. Варга, *Право на индустријска сопственост: практикум*, Скопје 2005, 318-319.

(чл. 80(1) ЗЖхр; чл. 27(a) Директиве (ЕУ) 2015/2436; чл. 83(1) Регулative (ЕУ) 2017/1001). Као што се види, хрватско и европско жиговно право прихвата релативно устаљену дефиницију жига гаранције. Што се тиче географског порекла, оно није изричито поменуто, али споменути чл. 28(4) Директиве (ЕУ) 2015/2436 оставља ту могућност националним законодавствима држава чланица Уније. Са друге стране, битно је нагласити да чл. 83(1) Регулative (ЕУ) 2017/1001 искључује могућност употребе обележја географског порекла или услуге као квалификацију у сврху признавања жига гаранције ЕУ. Ово је учињено из доктринарног разлога преферирања модела заштите географских ознака порекла.³³ Другим речима, док је националним законодавствима остављено да одлуче да ли ће географско порекло узети као релевантно обележје робе или услуге у циљу признавања жига гаранције, европско жиговно право ово не допушта. Приступ се чини оправданим, због различитости националне регулативе у погледу ознака географског порекла, као и због непостојања европског хармонизацијског инструмента (директиве) у погледу ознака географског порекла.

Жиг гаранције је, по својој природи, колективно право. То значи да корисници жига гаранције могу бити сви субјекти који испуњавају услове предвиђене општим актом или правилима носиоца жига гаранције (на пр., чл. 2(5) ЗЖбих).³⁴ Даље, жигови гаранције, иако по природи колективни, могу бити или робни или услужни (чл. 223(1) ЗИСмк; чл. 2(4) ЗЖбих; чл. 2(4) ЗЖср). Овакав је и приступ хрватског и европског права (чл. 80(1) ЗЖхр; чл. 27(a) Директиве (ЕУ) 2015/2436; чл. 83(1) Регулative (ЕУ) 2017/1001). Иначе, што се тиче захтева које одређени знак мора испунити да би се признао као жиг гаранције, ови услови генерално произлазе из самог појма жига гаранције. Зато се и уобичајено не предвиђају нека додатна правила, у односу на ионако важећа општа правила жиговног права. Са друге стране, на пр., босанско и српско право посебно уређују да се регистрација жига гаранције неће дозволити ако је општи акт супротан моралу или јавном поретку (чл. 30. ЗЖбих; чл. 28. ЗЖср). Овакве одредбе познају и хрватско и европско право (чл. 82(1) ЗЖхр; чл. 85(1) Регулative (ЕУ) 2017/1001). Македонско право не познаје оваква правила,

³³ J. Belson, *Certification and Collective Marks: Law and Practice*, Cheltenham 2017, 34.

³⁴ Формулација чл. 223(1) ЗИСмк је мало неспретна јер говори о „неколико трговачких друштава“. Идеја жигова гаранције је да може да их користи „свако“ ко испуњава предвиђене захтеве. Истине за вољу, о „више“ (али не „неколико“) привредних друштава говори и српски законодавац (чл. 2(4) ЗЖср), али је јасно и коректно уређено да се коришћење жига гаранције „мора“ дозволити „сваком“ привредном друштву које испуни дате захтеве (чл. 2(5) ЗЖср).

осим општих правила у погледу свих жигова (чл. 177(1)(1) ЗИСмк). Такође, потребно је споменути да хрватско и европско право предвиђају да ће се пријава за регистрацију жига гаранције одбити и ако постоји вероватност довођења јавности у заблуду у односу на карактер или значење жига, нарочито ако постоји вероватност да се овај сматра нечим другим, а не жигом гаранције (чл. 82(2) ЗЖхр; чл. 85(2) Регулative (ЕУ) 2017/1001).

3.2. Регистрација жига гаранције

Жигови гаранције, опште узето, подлежу поступку регистрације. Регионална национална законодавства, генерално, не уређују нерегистриране жигове, а ово није случај ни са жиговним правом ЕУ.³⁵ Евентуална национална нерегистрирана права или трговачка обележја се, у принципу, односе једино на приговор регистрацији жига.³⁶ Код жигова гаранције, за разлику од колективних жигова, је битно да носилац жига не може, истовремено, бити и његов корисник. Носилац жига гаранције додељује право његовог коришћења оним субјектима који испуњавају захтеване услове. Надлежни органи и/или тела, значи, регистирају само жиг гаранције и, за разлику од правила о географским ознакама порекла, не додељују право коришћења већ регистраног жига гаранције. И по овоме су жигови гаранције блиски колективним жиговима. Улога носиоца жига гаранције је да врши надзор (чл. 223(1) ЗИСмк; чл. 2(4) ЗЖбих; чл. 2(4) ЗЖср). Хрватско и европско право ово предвиђају посредно, преко одобрења носиоца жига (чл. 80(1) ЗЖхр; чл. 27(а) Директиве (ЕУ) 2015/2436), тиме да се надзор изричито спомиње у чл. 84(2) Регулative (ЕУ) 2017/1001.

Иначе, док македонски, босански и српски законодавац не предвиђају непосредне одредбе о томе ко може регистрати жиг гаранције, хрватско и европско право јасно упућују да то може бити свака физичка или правна особа, укључујући институције, тела власти и тела која подлежу јавном праву (чл. 80(2) ЗЖхр; чл. 28(2) Директиве (ЕУ) 2015/2436; чл. 83(2) Регулative (ЕУ) 2017/1001). Ово је јасно и за остале регионалне правне системе, а из разлога што непостојање посебних правила, као и генерална забрана да сам носилац жига гаранције користи жиг, логично упућују на шири круг субјеката који

³⁵ U. Hildebrandt, *Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union*, Alphen aan den Rijn 2016³, 85.

³⁶ V. von Bomhard, A. Geier, „Unregistered Trademarks in EU Trademark Law“, *The Trademark Reporter* 107(3)/2017, 686 и даље.

могу поднети пријаву за регистрацију жига гаранције. Одредба из чл. 28(2) Директиве (ЕУ) 2015/2436, иначе, предвиђа да државе чланице могу одредити да се жиг гаранције не треба регистирати осим ако је подносилац захтева надлежан за сертификарање робе или услуга за које се жиг регистира. Регионални правни системи не познају оваква ограничења.

Што се тиче круга субјеката који могу бити корисници жига гаранције, македонско право предвиђа да корисници жигова гаранције могу бити само трговачка друштва (чл. 223(1) ЗИСмк), што је случај и са српским законодавством (чл. 2(4) ЗЖср). Босанско право, пак, говори о лицима (чл. 2(4) ЗЖбих). Хрватско и европско право такође не поседују овакве рестриктивне одредбе, па се може тумачити да корисник жига гаранције може бити свака особа која наступа у промету, независно од организационе структуре. Овакво решење се чини оправданим, из разлога што не видимо разлог зашто би се жиговно право бавило организационом структуром појединих привредних субјеката. Наиме, зависно од специфичностима сваког појединачног правног система, привредну делатност може вршити широк круг субјеката. Такође, на крају крајева, евентуално неовлашћено вршење привредне делатности није предмет уређивања жиговног права.

По правилима македонског права, пријава жига гаранције мора садржати правила коришћења која садрже одредбе о квалитету, својствима и другим карактеристикама робе или услуга, као и о мерама контроле и санкцијама које ће користити подносилац пријаве (чл. 224(1) ЗИСмк). О правилима коришћења говоре и хрватско и европско право (чл. 81. ЗЖхр; чл. 84. Регулative (ЕУ) 2017/1001). Иначе, ван овога, македонско право не познаје даље специфичности у погледу регистрације жигова гаранције. Босанско и српско право говоре о општем акту корисника, тиме да је нешто детаљније уређена садржина пријаве за регистрацију жига гаранције (чл. 16. ЗЖбих; чл. 13. ЗЖср). По босанском и српском праву, такође, предмет испитивања су и измене општег акта носиоца жига гаранције (чл. 16(4) и 30(3) ЗЖбих; чл. 13(4) и 28(3) ЗЖср). Овакве одредбе, у односу на правила коришћења, садрже и хрватско и европско право (чл. 85. ЗЖхр; чл. 88. Регулative (ЕУ) 2017/1001). Македонско право садржи оваква правила у односу на колективне жигове (чл. 222(1) ЗИСмк), али не и у односу на жигове гаранције. Битно је споменути да, по босанском и српском праву, није дозвољено раздвајање пријаве жига гаранције, нити самог жига

гаранције (чл. 28(6) и 55(7) ЗЖбих; чл. 25(5) и 47(5) ЗЖср). Ове забране не познаје македонско право.

3.3. Садржина, важење и дејство жига гаранције

Како је споменуто, специфичност жигова гаранције, у односу на колективне жигове, је то што носилац жига гаранције врши сертификацију корисника, али сам он не може истовремено бити и корисник, како је предвиђено, на пр., § 1127 америчког Lanham (Trademark) Act.³⁷ Ово је неспорно за македонско право (чл. 224(2) ЗИСмк), као и за хрватско и европско право (чл. 80(2) ЗЖхр; чл. 28(2) Директиве (ЕУ) 2015/2436; чл. 83(2) Регулative (ЕУ) 2017/1001), док се чини да је за босанско и српско право ова забрана посредно изражена (чл. 2(4) ЗЖбих; чл. 2(4) ЗЖср). Што се тиче овлашћења корисника жига гаранције, она генерално подлежу општим правилима меродавног жиговног права. Извесне специфичности, ипак, постоје. Тако, у правним системима који признају да се жиг гаранције може односити и на географско порекло, нужно је предвидети посебна правила о овлашћењима корисника жига гаранције у односу на кориснике ознака географског порекла.³⁸ Оваква правила садрже босанско и српско законодавство (чл. 52(3) ЗЖбих; чл. 42 ЗЖср), по угледу на европско жиговно право (чл. 28(2) Директиве (ЕУ) 2015/2436 и одговарајуће одредбе њених претходница), али не и македонско, што практично повлачи неизбежне проблеме.³⁹

Босанско и српско право познају посебна правила о престанку и о поништењу жига гаранције, односно права на коришћење жига гаранције (чл. 66(3), 68(2) и 73(2) ЗЖбих; чл. 57(3), 59(2) и 66(2) ЗЖср), док македонско право има нека посебна правила о колективним жиговима (чл. 213(1)(4) ЗИСмк), али не и о жиговима гаранције. Хрватско и европско право такође познају посебна правила о престанку жига гаранције, путем опозива (чл. 88. ЗЖхр; чл. 91. Регулative (ЕУ) 2017/1001), као и посебна правила о ништавости жига гаранције (чл. 89. ЗЖхр; чл. 92. Регулative (ЕУ) 2017/1001). Уређивање посебних правила о опозиву, односно ништавости жига гаранције, као могућност, произлази из одредбе чл.

³⁷ 15 U.S.C. §§ 1051 *et seq.* Вид., Р. Duguid, „A Case of Prejudice?: The Uncertain Development of Collective and Certification Marks“, *Business History Review* 86(2)/2012, 311 и даље.

³⁸ М. Blakeney, *The Protection of Geographical Indications: Law and Practice*, Cheltenham 2014, 326 и даље.

³⁹ Вид. D. Gervais, „A Cognac after Spanish Champagne?: Geographical indications as certification marks“, in: R.C. Dreyfuss, J.C. Ginsburg (eds.), *Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP*, Cambridge 2014, 130-155.

28(3) Директиве (ЕУ) 2015/2436. Постојање посебних правила у погледу ових питање се чини оправданим, из разлога што примена општих правила жиговног права, која се иначе може чинити довољном на први поглед, изгледа да не одражава потпуно све специфичности жигова гаранције.

Што се тиче дејства жига гаранције, док македонско право у погледу колективних жигова познаје забрану располагања (чл. 8(2) ЗИСмк), оваква забрана се изричито не спомиње у односу на жигове гаранције. Забрану преноса, лиценцирања, односно залагања, пак, познају босанско и српско право (чл. 58(7), 60(6) и 62(6) ЗЖбих; чл. 50(6), 52(6) и 53(6) ЗЖср). Хрватско и европско право, такође, уређују забрану преноса, али постоји и специфично правило да је пренос дозвољен ако се врши у односу на субјекта који испуњава услове за подношење пријаве за регистрацију жига гаранције (чл. 86. ЗЖхр; чл. 89. Регулative (ЕУ) 2017/1001). Што се тиче активне легитимације, македонско право предвиђа да је овлашћени корисник жига гаранције активно легитимисан да тужи због његове повреде (чл. 292(5) ЗИСмк). Босанско и српско право, са друге стране, признају активну легитимацију корисника жига гаранције само из сагласност (вероватно претходну) носиоца жига гаранције (чл. 84(1) ЗЖбих; чл. 73(1) ЗЖср). Ово је приступ и хрватског и европског права (чл. 87(1) ЗЖхр; чл. 90(1) Регулative (ЕУ) 2017/1001), тиме да је изричито предвиђено да носилац жига гаранције има и право да захтева накнаду штете у име корисника жига гаранције који су претрпели штету његовом неовлашћеном употребом (чл. 87(2) ЗЖхр; чл. 90(2) Регулative (ЕУ) 2017/1001).

4. Дискусија и закључна разматрања

Преглед решења регионалне регулативе о жиговима гаранције указује на постојање неколико степена уређености. Најрудиментарнија је, како је истакнуто и на почетку овог прилога, македонска регулатива. Наиме, док је македонска регулатива рудиментарна чак и у односу на колективне жигове, она је далеко сиромашнија у односу на жигове гаранције. Ово македонској пракси оставља бројна отворена питања, док је сама пракса ретка.⁴⁰

⁴⁰ У тренутку закључења овог прилога, на снази је једино неколико жигова гаранције, и то: жиг гаранције UR, бр. 1079/2008, регистриран на носиоца Underwriters Laboratories, Inc. за кл. 9 Ничанске класификације, жиг гаранције ШТИПСКА ПАСТРМАЛИЈА, бр. 960/2010, регистриран на носиоца Општина Штип за кл. 30 и 43 Ничанске класификације, жиг гаранције ФЕР СО ПОТРОШУВАЧОТ, бр. 150/2019, регистриран на носиоце Зенит, Креација и Организација потрошача Македоније за кл. 1-45 Ничанске класификације, жиг

Евентуална саобразна примена правила о колективним жиговима на жигове гаранције, у складу са природом потоњих, је можда могућа, мада остају бројне опасности неадекватне аналогије. Босанско и српско право познају детаљнију уређеност жигова гаранције, покривајући при том бројна питања која су македонском праву непозната, нарочито у погледу регистрације, садржине, важења и дејства жигова гаранције. Актуелно хрватско право, пак, поседује најразвијенији регионални систем жигова гаранције. Разлог овоме је што је хрватски законодавац, и даље користећи опцију уређивања жигова гаранције предвиђену актуелном Директивом (ЕУ) 2015/2436, преузео и адекватне одредбе Регулative (ЕУ) 2017/1001.

Другим речима, актуелно хрватско жигово законодавство подразумева значајни квалитативни одскок у односу на претходно. Наиме, до доношења ЗЖхр, најразвијенију регионалну регулативу жигова гаранције су познавали босанско и српско право. Босанско право је, са своје стране, очигледно било под утицајем српског права, односно претходних жиговних прописа Србије и Црне Горе. Македонско право је, пак, очигледно некритички преузело неке одредбе претходног хрватског жиговог права. Што се тиче словеначког права, горе споменути развоји не указују на могућност увођења жигова гаранције. У погледу на право Црне Горе, аутор није могао утврдити евентуалне изгледе уређивања жигова гаранције у скорој будућности. Ово су главне развојне линије регионалне регулативе жигова гаранције.

Актуелно европско законодавство, са друге стране, подразумева два основна развојна приступа. У погледу на хармонизацијско законодавство, актуелна Директива (ЕУ) 2015/2436 у принципу задржава уређење жигова гаранције као опцију за државе чланице Уније. Истини за вољу, одредбе Директива (ЕУ) 2015/2436 о жиговима гаранције су детаљније у односу на њене претходнице, али се чини да је ово последица првенствено ширег обухвата правила саме Директиве (ЕУ) 2015/2436. Што се тиче наднационалног законодавства ЕУ, увођење жига гаранције ЕУ представља значајну новину. Правила Регулative (ЕУ) 2017/1001, као што је споменуто, имају свој посредни утицај и на

гаранције CONSUMER FRIENDLY, бр. 151/2019, регистриран на носиоце Зенит, Креација и Организација потрошача Македоније за кл. 1-45 Ничанске класификације, жиг гаранције БЕЛАСИЦА ПЛАНИНСКИ ПРОИЗВОД, бр. 553/2019, регистриран на носиоца Општина Струмица за кл. 29-32 Ничанске класификације.

национална законодавства. Ово, наравно, у односу на националне правне системе држава чланица Уније које користе опцију Директиве (ЕУ) 2015/2436 да уреде националне жигове гаранције.

Коначно, битно је нагласити да жигови гаранције добијају један јасно дефинирани развојни облик приступом који је усвојила Регулатива (ЕУ) 2017/1001. Наиме, искључивањем означавања географског порекла жигом гаранције ЕУ, наднационално европско жиговно право утиче и на садржај националних жиговних права која уређују жигове гаранције. Анализа одредаба хрватског права указује на то да појам жига гаранције (чл. 80(1) ЗЖхр) начелно одговара појму жига гаранције из чл. 27(а) Директиве (ЕУ) 2015/2436. Географско порекло, није изричито споменуто, али није ни изричито искључено, као што је случај са одредбом чл. 83(1) Регулативе (ЕУ) 2017/1001. Са друге стране, чињеница да хрватски законодавац не предвиђа у своје национално законодавство могућност из чл. 28(4) Директиве (ЕУ) 2015/2436⁴¹ се може тумачити у смислу да хрватско право не допушта ову могућност.

Иначе, што се тиче приступа европског законодавца о искључењу жигова гаранције у односу на означавање географског порекла, преферирање система ознака географског порекла за пољопривредне и прехранбене производе има своју економски оправданост, нарочито у погледу информисања потрошача.⁴² Сертификација код жигова гаранције је приватна, што повлачи мањи степен заинтересованости за интересе информисања потрошача о квалитету.⁴³ Компаративна искуства, такође, потврђују оправданост става Регулатива (ЕУ) 2017/1001. Тако, на пр., у смислу америчког права, литература се залаже за реформу и детаљније уређивање система сертификације, како се не би неоправдано искључили бројни корисници из система одређеног жига гаранције.⁴⁴

Имајући у виду наведене карактеристике регионална регулативе о жиговима гаранције, насупрот европске, може се извести генерални закључак да је потреба посебне

⁴¹ Истини за вољу, раније хрватско законодавство је ову могућност, по угледу на претходнице Директиве (ЕУ) 2015/2436, предвиђало за колективне жигове, али не и за жигове гаранције.

⁴² L. Menapace, G. Moschini, „Quality Certification by Geographical Indications, Trademarks and Firm Reputation“, *European Review of Agricultural Economics* 39(4)/2012, 562-564.

⁴³ M. Chon, „Marks and more(s): certification in global value chains“, in: I. Calboli, E. Lee (eds.), *Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy*, Cheltenham 2014, 98-99.

⁴⁴ J.C. Fromer, „The Unregulated Certification Mark(et)“, *Stanford Law Review* 69(1)/2017, 180 и даље.

регулативе за жигове гаранције неспорна. Ово, наравно, уколико је поједини национални правни систем на ставу да је уређивање овог института жиговног права уопште потребно. Разлике у степену уређености жигова гаранције у регионалним правним системима указују на то да остављање појединог питања општим правилима жиговног права отвара могућност различитог тумачење и, у крајној линији, угрожава потребе правне сигурности. Македонско право је најеклатантнији пример за ово у региону. У односу на „самосталне“ развоје националне регулативе жигова гаранције, српско, а последично и босанско, право поседује најспецифичнију регулативу. Овим се, наравно, не умањује актуелно предњачење хрватске регулативе.

На крају, у односу на општу потребу института жигова гаранције, чини се да је њихова постојање оправдано, највише као корекција традиционалних „слабости“ индивидуалних жигова. Ово и у односу на потрошаче и у односу на конкуренте. Код жигова гаранције се генерално заобилази функција порекла робе или услуге, типична за индивидуалне жигове, јер сама природа жига гаранције указује на то да било који произвођач или давалац услуге може користити жиг гаранције, ако испуни одређене захтеве.⁴⁵ Упоредно са класичним појмом гарантне функције индивидуалних жигова, у литератури се оправдано наводи да жигови гаранције обезбеђују квалификовану гаранцију у погледу испуњења одређених стандарда.⁴⁶ Даље, „колективност“ жигова гаранције је израженије у односу на саме колективне жигове. Наиме, док је коришћење колективног жига, у принципу, везано за чланство у удружењу које је носилац колективног жига, право коришћења жига гаранције се, бар декларативно, признаје свакоме ко испуни услове предвиђене правилима коришћења, односно општим актом носиоца жига гаранције.

Чак и у случају прихватања искључења означавања географског порекла жиговима гаранције, што се чини оправданим за системе који познају заштиту ознака географског порекла, значај, улога и функције жигова гаранције имају неоспорну важност. Ово независно од тога да ли поједино национално право познаје једино режим заштите ознака географског порекла само за пољопривредне и прехранбене производе или, као што је случај са македонским правом, и за остале групе производа. Жигови гаранције могу имати

⁴⁵ J. Čizmić, D. Zlatović, *Komentar Zakona o žigu*, Zagreb 2002, 342.

⁴⁶ D. Gangjee, „The business end of collective and certification marks“, in: I. Simon Fhima (ed.), *Trade Mark Law and Sharing Names: Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings*, Cheltenham 2009, 81.

значајну улогу у разним секторима: у циљу заштите права радника,⁴⁷ за заштиту традиционалних културних изражаја,⁴⁸ у циљу означавања еколошких стандарда преко тзв. зелених жигова,⁴⁹ па и у најопштијем смислу промоције заштите јавног здравља.⁵⁰ У сваком случају, и поред свих њихових специфичности и подвучене потребе јасног правног уређивања ових специфичности, чини се да се жигови гаранције уклапају у класичну идеологију жиговог права која се базира на питање дистинктивности, тиме да је овде само појачана гарантна функција, а у смислу стабилније и, очекивано, потврђеније асоцијације потрошача за квалитетом робе или услуге. Колико то звучало привлачно, нарочито у односу на предмет и обим заштите,⁵¹ жигови гаранције се тешко могу придружити чувеним жиговима у евентуалној тврдњи да сам знак представља самостални и једини објект заштите, независно од дистинктивних захтева.

⁴⁷ J.D. Prekert, „Certification marks as private employment regulation“, in: L.J. Oswald, M.A. Pagnattaro (eds.), *Managing the Legal Nexus Between Intellectual Property and Employees*, Cheltenham 2015, 97 и даље.

⁴⁸ D. Zografos, *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*, Cheltenham 2010, 103 и даље.

⁴⁹ C.H. Farley, „Green marks“, in: J.D. Sarnoff (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Climate Change*, Cheltenham 2016, 402 и даље.

⁵⁰ M. Chon, M.T. Fujiye, „Leveraging certification marks for public health“, in: A. Alemanno, E. Bonadio (eds.), *The New Intellectual Property of Health: Beyond Plain Packaging*, Cheltenham 2016, 257 и даље.

⁵¹ Вид. К. Влашковић, *Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске уније*, Крагујевац 2016, 185.

Dr. Nenad Gavrilović*

CERTIFICATION MARKS: EUROPEAN AND REGIONAL REGULATORY EXPERIENCES

Summary: The paper analyzes the legal regulation of certification marks in the legal systems of the countries of the region. Starting from the rudimentary state of Macedonian regulation on certification marks, the corresponding Bosnian, Serbian and Croatian regulations are analyzed, in addition to the Macedonian. The aforementioned analysis of regional legislation is conducted against the new European regulation on certification marks. After determining the relevant degree of development of the regional regulation on certification marks, as opposed to the European regulation, conclusions are drawn on the very need for the existence of regulation on certification marks in terms of their enhanced quality function.

Key words: certification marks, quality function, EU trademark law

* Associate Professor at the Faculty of Law “Iustinianus Primus”, University “Ss Cyril and Methodius” in Skopje.