

Др Соња Лучић,
ванредна професорка

УДК: 347.77./78
DOI: 10.46793/UPSSX.693L

ТРЕТМАН ПАРОДИЈЕ У ПРАВУ ЖИГА *

Резиме

Познати жигови као што су *Puma*, *Milka* или жигови који се користе за обележавање луксузне робе као што је *Yves Saint Laurent* или *Céline* све чешиће су предмет пародије. Осим тога, предмет пародије су и жигови који се користе за обележавање прехранбених или луксузних производа. Мотиви за пародију су углавном економске природе или жеља уметника да се изрази на комичан начин и да истовремено јавно изложи критици познате жигове.

Аутор у раду разматра правну позадину пародије у праву жига. Наиме, није увек могуће прецизирати да ли и када је пародија жига допуштена. У сваком случају, важно је разликовање пародије од других облика могуће повреде жига, као што је сатира, пиратерија, парафразирање, флуидни жигови. У раду ће бити анализирана релевантна страна судска пракса која за предмет има пародију жига, са фокусом на случај „*Puma vs. Pudel*“.

Кључне речи: жиг; пародија, познати жиг; слобода уметничког изражавања.

1. Увод

Пародија је била популарна, тј. у употреби стотинама година пре него што су установљени прописи о жиговима. Пародија води своје порекло у грчкој књижевности. Аристотел помиње пародију у свом делу Поетика као имитацију лоших ликова.¹ Израз пародија је заснован на грчкој речи *παρῳδία*, што се преводи као супротна песма, односно песма направљена да исмева оригинално дело.² У почетку предмет пародије су били старогрчки митови о јунацима и боговима. У староримској књижевности, комедије су истовремено често биле

* Рад је резултат истраживања на пројекту Правног факултета Универзитета у Крагујевцу: „Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније“, који се финансира из средстава Факултета.

¹ Wirth, U., *Parodie*, In: Wirth, U., Komik. J. B. Metzler, Stuttgart, стр. 26.

² Извор: <https://sh.wikipedia.org/wiki/Parodija>.

пародије којима је исмејаван патетични стил трагедија. У 15. и 16. веку пародија је први пут успостављена као самостална књижевна техника имитације. Касније су дела Јохана Волфганга Гетеа и Фридриха Шилера често била предмет пародије. Шилерова песма „Песма звона“ је и данас најпародиранија песма. Имајући у виду историју пародије, када је реч о пародији у праву жига неопходно је позивање на књижевну пародију.

Предмет пародије данас су постале и ознаке заштићене жигом.³ Пародија жига постоји у ситуацији када се знак заштићен жигом користи у измењеном облику, са циљем да изазове шалу и подсмех. Другим речима, пародија је имитација оригиналног производа, који се често представља на искривљен или преувеличан начин. Појам пародије није прецизно правно дефинисан. Суд правде ЕУ је у предмету 201/13 детаљније појаснио појам пародије жига: „Чл. 5, ст. 3(к) Директиве 2001/29 треба тумачити на начин да су битна обележја пародије, с једне стране, позивање на постојеће дело уз приказивање приметних разлика у односу на њега и, с друге стране, изражавање хумора или исмејавања. Појам „пародија“ у смислу те одредбе не подлеже условима према којима пародија мора имати властито оригинално обележје које се не састоји само у томе да садржи приметне разлике у односу на изворно дело које је предмет пародије, мора се моћи приписати другој особи која није сам аутор изворног дела, мора се односити на само изворно дело или мора назначити извор дела које је предмет пародије“.⁴

За разумевање третмана пародије у праву жига неопходно је направити разлику између пародије и других сличних појава, као што су пиратерија, сатира, парафразирање, флуидни жигови. Што се тиче пиратерије она се појављује у различитим облицима. Треба пре свега разликовати пиратерију производа и пиратерију знака заштићеног жигом. Пиратерија производа се односи на имитацију производа, при чему повреда жига не мора нужно да буде присутна. Фалсификовани производи вређају ауторска права, дизајн или чак патент.⁵ Пиратерија знака заштићеног жигом постоји када треће лице неовлашћено користи знак идентичан или сличан заштићеном.

Производи обележени пиратским знаком су најчешће лошијег квалитета у односу на оригинални производ. Отуда пратерија увек има економске последице. Поред последица по индустрију у облику девалвације самог жига

³ Жиг је право које за предмет заштите има робну или услужну ознаку. Жигови се користе за идентификацију одређене робе и услуга. На основу регистрације власник жига добија ексклузивно право да спречи неовлашћено коришћење заштићеног знака и право на коришћење заштићеног знака у циљу разликовања робе и услуга од конкурената.

⁴ Видети пресуду Суда правде ЕУ у предмету C-201/13. Текст пресуде је доступан на: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14117670>

⁵ Welsch, M., González, A., *Marken- und Produktpiraterie: Strategien und Lösungsansätze zu ihrer Bekämpfung*, Wiley-VCH; 2. edition, 2020.

услед чега се смањује потражња за оригиналним производом, постоје и значајне последице по потрошаче, као што су опасност по живот и здравље у случају када се пиратским знаком обележавају лекови, козметика, електрични уређаји. Потрошачи такође трпе штету због губитка уложеног новца, јер производ обележен пиратским знаком нема еквивалентну вредност оригиналног производа.⁶

Пародију треба разликовати и од сатире, иако је тешко повући јасну разлику између ове две појаве. Сатира истовремено може представљати и пародију из разлога што оба жанра користе иронију као стилско средство. За разлику од пародије, сатира се односи на елементе ван текста и увек је осуђујућа. Сатира нужно садржи критику за разлику од пародије која може бити заснована само на комедији. Међутим, постоје многе пародије које критикују пародирани оригинал. Ипак, за разлику од сатире пародија не само да критикује, већ је често заснована на комедији.

Пародија има сличности са парафразом. Ипак, парафраза се не врши у облику искоришћавања туђег дела или интелектуалног рада. Парафраза има за циљ да новом тексту да исто значење које има оригинални текст. Израз "парафраза" потиче из старогрчког језика (*παραφρασις*) и значи "репродукција реченице".⁷ За разлику од пародије, парафраза се односи на један или више текстова без промене првобитне идеје. Парафразе су често присутне у областима ликовне уметности, књижевности и музике.

Пародију треба на крају разликовати и од такозваних флуидних жигова. Са дигиталном економијом која се брзо развија, чак су и власници жигова почели да померају границе својих заштићених знакова настојећи да их што више да их развијају. Тако су настали такозвани флуидни жигови. Пример за флуидни жиг је претраживач Гугл, чија се слова користе у разним приликама у измењеном облику, као на пример у време неког државног празника или на Божић. Или на пример, за време пандемије Ковид-19, која је захватила скоро сваку индустрију, власници жигова су користили флуидне жигове са циљем да подигну свест људи против болести. Примера ради, *Mc Donald's* је своје познате лукове у знаку 'M' раздвојио далеко један од другог како би означио социјално дистанцирање.

Флуидни жигови су варијације првобитно регистрованих жигова, који коезистирају са основним жиговима. Направљени су са циљем да се изгради или побољша интересовање потрошача и ојача лојалност основном жигу. Ове варијације обично задржавају одређене карактеристике оригиналног жига, али ипак укључују нове елементе. Концепт флуидних жигова је очигледан контраст идеји која стоји иза традиционалних жигова, који се ослањају на употребу једнообразних и конзистентних речи, слика и симбола како би се роба и/или услуге власника жига разликовали међу купцима. Уместо тога, флуидни

⁶ Исто, стр. 48.

⁷ Извор Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Paraphrase>.

жигови привлаче пажњу потрошача помоћу динамичног, привлачног и свежег преузимања оригиналног знака. За разлику од пародије, флуидни жигови не користе критику или комедију, већ је овде фокус на промени изгледа заштићеног знака како би остао занимљив. Флуидне жигове користи власник оригиналног жига, а не треће лице.

Пародија се може наћи у било којој области, укључујући и интелектуалну својину, а не само у области филма, музике, књижевности. Пародија може да пренесе различите поруке које могу бити у облику политичке изјаве, друштвеног коментара, комерцијалног говора, шале, исмејавања или критике неког жига.⁸

Прописи о жиговима штите власника жига од неовлашћеног искоришћавања његовог заштићеног знака. Међутим, у случају пародије жига право жига је у конфликту са уставом заштићеном слободом уметничког стварања и слободом изражавања.⁹ О томе ће бити речи у наставку рада.

2. Правне основе за сузбијање пародије жига

Као предмет пародије често се појављују жигови. Један од разлога за коришћење пародије жига је економске природе. Наиме, предмет пародије су најчешће познати жигови који су стално присутни на главним комуникационим платформама као што су Интернет, телевизија или штампани медији свих врста и који привлаче интересовање јавности. Пародирани жиг не губи везу са оригиналним жигом, већ га прецизно приказује. Циљ је да се користи популарност и свест о пародираном жигу са намером да се скрене пажња на сопствене производе и услуге у циљу бољег позиционирања на тржишту.

Мотивација за пародију жига не мора увек бити економске природе, већ може произаћи из чисто уметничког или нематеријалног интересовања. Пародија је стара уметничка форма која је коришћена хиљадама година у циљу исмејавања рада и активности других особа. Уметници могу да врше пародију одређеног жига са циљем да га критикују, односно, да на овај начин јавно изнесу мишљење о одређеном жигу.

Основни разлог за пружање заштите пародији се огледа у томе што је овај жанр обухваћен правом на слободу изражавања. Ово право, са једне стране, промовише културне и политичке процесе, а са друге стране, води ка саморазвоју грађана, јер они могу слободно да се изражавају и комуницирају. Право на слободу изражавања дакле омогућава „разноврсну лепену наратива,

⁸ Myers, G., *Trademark Parody: Lessons From the Copyright Decision in Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, Law and Contemporary Problems, vol. 59, no. 2/1996, стр. 181-212.

⁹ Duncan, S. M., *Protecting Nominative Fair Use, Parody, and Other Speech-Interest by reforming the inconsistent exemptions from Trademark Liability*, University of Michigan - Journal of Law Reform, vol. 44, 2010, стр. 219, 237.

који заузврат доприноси развоју демократске културе“.¹⁰ Осим што друштву пружа информације и унапређује његове демократске вредности, пародије такође пружају друштву забаву и разоноду.

Да би се проценила допуштеност пародије жига, морају се, дакле, узети у обзир и поједина основна права која су загарантована Уставом, пре свега слобода уметничког стварања и слобода изражавања. Устав РС у чл. 73 јемчи слободу научног и уметничког стварања, а у чл. 46 слободу мишљења и изражавања. Пародија се, такође, убраја у уметничко стваралаштво. Међутим, уставом загарантоване слободе уметничког стваралаштва и слобода изражавања нису неограничене. У одређеним ситуацијама уметник мора да поштује одређене законске прописе, нпр. издавање дозволе за изградњу одређене грађевине. У неким ситуацијама морају се одмерити интереси носиоца неког права и интереси уметника да се слободно уметнички изражава, као на пример у случају пародије жига.

Европски прописи о жиговима, укључујући и националне прописе, још увек не дефинишу појам пародије. Директиве, уредбе и пракса Суда правде ЕУ не предвиђају никакав посебан изричит изузетак у вези са пародијом која за предмет има знак заштићен жигом. Случај „*Deckmyn*“ је био први случај у којем је Суд правде ЕУ разматрао пародију у контексту европских прописа о ауторским правима и утврдио услове које пародија треба да испуни, дајући на тај начин општи правни оквир пародије у оквиру права ЕУ која не мора бити ограничена на ауторска права.¹¹ У овом случају Суд је заузео став да се значење речи пародија мора одредити „с обзиром на уобичајено значење које израз пародија има у свакодневном језику и да је суштинска карактеристике пародије, с једне стране, позивање на постојеће дело уз приказивање видљивих разлика у односу на њега и, с друге стране, изражавање хумора или исмејавање“.¹² У својој пресуди Суд је дао широку дефиницију пародије: „...пародија мора имати властито оригинално обележје које се не састоји само у томе да садржи видљиве разлике у односу на изворно дело које је предмет пародије, мора се моћи приписати другој особи која није сам аутор изворног дела, мора се односити на само изворно дело или мора назначити извор дела које је предмет пародије“.¹³ То у основи значи да само стварање пародије не мора да садржи било какву врсту креативности, што је обично неопходан услов

¹⁰ Passinke, D., *An Analysis of Articles 15 and 17 of the EU Directive on Copyright in the Digital Single Market: a boost for the creative industries or the death of the internet?*, Stanford-Vienna European Union Law Working Paper, no. 49/2020, стр. 27.

¹¹ Видети пресуду Суда правде ЕУ у предмету C-201/13. Текст пресуде је доступан на адреси: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-201/13>

¹² Видети пресуду Суда правде ЕУ C-201/13, параграф 19 и 20.

¹³ Видети пресуду Суда правде ЕУ C-201/13, параграф 21.

за заштиту ауторских права, али једноставно треба да покаже приметне разлике у односу на оригинално дело.¹⁴

Суд је такође сматрао да је „неопходно одржати правичну равнотежу између права и интереса аутора, с једне стране и права на слободу изражавања корисника заштићеног дела, с друге стране“.¹⁵ Да би се постигао овај баланс између интереса носиоца ауторског права и интереса корисника заштићеног дела, судије ће морати да одлучују од случаја до случаја који интерес је важније сачувати.

Као што је напред речено, европски прописи о жиговима још увек не дефинишу појам пародије. Уредба 2017/1001 у чл. 9 утврђује искључива права носиоца жига. У смислу овог прописа власник жига је овлашћен да спречи треће лице да без његове сагласности у трговачком промету „користи знак истоветан или сличан жигу ЕУ у вези с производима и услугама који су истоветни или слични производима или услугама за које је жиг ЕУ регистрован, ако постоји вероватноћа довођења јавности у заблуду; вероватноћа довођења у заблуду укључује вероватноћу довођења у везу тог знака и жига“. Неки од фактора које је суд идентификовао за одређивање да ли су производи и/или услуге слични су: њихова природа, намена, начин употребе; да ли су комплементарни или не; да ли су у конкуренцији или су замениви; њихови канали дистрибуције, одн. продајна места; релевантна јавност и њихово уобичајено порекло.

Због предуслова да треће лице мора да користи жиг у трговачком промету, пародије које садрже само некомерцијалне елементе по правилу не спадају у повреду жига. Суд правде ЕУ је у случају „Arsenal“ протумачио трговачки промет као „било коју комерцијалну активност у циљу стицања економске предности, а не као приватну ствар“.¹⁶ У том смислу пародија која се користе у било коју комерцијалну сврху ће се сматрати употребом у трговачком промету.

Критеријум „употреба у трговачком промету“ омогућава одвајање комерцијалне употребе од употребе која се одвија у потпуности у некомерцијалне сврхе и која је усмерена на ширу јавност. Ово би могло бити посебно релевантно за искључивање некомерцијалне употребе у чисто уметничке, политичке или сатиричне сврхе из домена повреде жига.

Пародија представља повреду жига под условом да треће лице неовлашћено користи исти или сличан знак у вези са истим или сличним производима и/или услугама које су обухваћене регистрацијом. Поред тога, употреба мора да створи опасност замене између знакова у питању. Другим

¹⁴ Детаљно о пресуди Суда правде ЕУ у предмету C-201/13 видети у: Лучић, С., *Појам и допуштеност пародије ауторских дела*, Право и привреда, год. 54, бр. 7-9/2016, стр. 404-412.

¹⁵ Видети пресуду Суда правде ЕУ C-201/13, параграф 26 и 27.

¹⁶ Видети пресуду Суда правде ЕУ у предмету C-206/01. Текст пресуде је доступан на адреси: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-206/01>.

речима, пародиста може, односно мора да докаже да између знака заштићеног жигом и знака који је предмет пародије не постоји опасност замене у потрошачким круговима. У начелу, то не би требало да буде проблем за пародисту из разлога што успешан пародиста не жели да се његов рад меша са заштићеним знаком. Намера пародисте је заправо да јавност препозна да се он само позива на оригинални знак, али да се он преваходно користи у сврху хумора или критике. У таквим околностима, просечан потрошач неће повезати пародију са власником жига или сматрати да постоји комерцијална веза између њих.

Ипак, и када не постоји опасност замене између заштићеног знака и знака који је предмет пародије, власник жига може поднети тужбу због повреде жига позивајући се на разводњавање жига у смислу чл. 9, ст. 2(ц) Уредбе 2017/1001. Разводњавање жига постоји у случају неовлашћене употребе туђег познатог жига која за последицу има смањење вредности тог познатог жига или слабљење препознатљивог квалитета производа који се обележавају тим жигом. Примера ради, неовлашћена употреба жига *Microsoft* за обележавање клавира не представља повреду жигу због одсуства опасности замене. Наиме, потрошачи неће веровати да је позната компанија *Microsoft* отпочела да производи клавире. Ипак, оваква употреба би могла да доведе до разводњавања жига *Microsoft*. Дакле, и пародија жига, упркос одсуству опасности замене, може представљати повреду жига у случају нелојалног искоришћавања снаге разликовања или постојања повреде угледа власника познатог жига. За овај вид повреде жига неопходно је да власник жига докаже да је његов жиг познат, тј. да је стекао довољан степен угледа. У већини случајева пародија жига за предмет има ознаке које су стекле одређени степен познатости.

3. Судска пракса у вези са пародијом жига

Немачка судска пракса је имала прилику да се бави случајевима пародије жига. Један од таквих случајева је „*Lila Postkarte*“.¹⁷ Тужилац у овом случају је познати произвођач чоколаде „*Milka*“. Тужилац користи, такође, општепознату љубичасту нијансу боје, између осталог, за паковање својих чоколадних производа. Ретко која боја је постала такав корпоративни идентификатор као љубичаста боја за „*Milka*“ чоколаде. Ово је привукло машту још једној компанији која прави и продаје смешне разгледнице. Графичар је дизајнирао разгледницу на чијој љубичастој подлози је писало „Изнад свих крошњи је тишина, негде блеји крава. Му! Рајнер Марија Милка“.¹⁸

¹⁷ Видети пресуду немачког Савезног суда у предмету I ZR 159/02. Текст пресуде је доступан на адреси: <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4cad4537b32283d0d0651240a0a7f9e1&nr=32899&pos=0&anz=1>

¹⁸ Немачки: „Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh! Rainer Maria Milka“.

Ова пародија је потпуно узнемирила познатог произвођача чоколаде који је поднео тужбу због повреде права на жиг. Према мишљењу тужиоца, намера произвођача разгледница је да искористи добру репутацију његовог жига, што је једини разлог због којег се картица продаје. Тужилац је затражио забрану продаја разгледница како збуњени потрошачи не би и даље картицу доживљавали као рекламу за чоколаде. Тужилац је, међутим, изгубио спор пред немачким Савезним судом.

Суд је првобитно без сумње утврдио да у спорном случају постоји употреба као жиг због презентације. Боја, текст и употреба речи „Milka“ сугеришу да се разгледница може приписати компанији. Међутим, то не значи да се репутација чоколаде експлоатише на неправедан начин, чак и ако је разгледница комерцијално доступна. Бренд „Milka“ није омаловажен, већ иронично приказан. У овом случају по мишљењу суда заштита уметничке слободе има предност над заштитом жига. Другим речима, шаљиво-сатирични карактер на коме је заснована спорна разгледница је покривен уставом заштићеном слободом уметности.

Слобода уметности је уставом заштићена. Ако би се свака пародија посматрала као повреда жига, слобода уметности загарантована уставом би била превише ограничена. Иако власници жигова често не воле пародије, не могу их потпуно забранити.

Немачки Савезни суд је имао прилику да се и у случају „*Puma vs. Pudel*“ изјасни о питању пародије жига.¹⁹

Тужилац у овом случају је водећи произвођач спортске опреме и власник познатог немачког жига „PUMA“. Реч и фигуративни знак (велика мачка која скаче) је регистрован 1991. године између осталог, за спортску и лежерну одећу, капе, купаће костиме и одећу за плажу. Тужени је, са друге стране, власник немачког жига који се састоји од речи „PUDEL“ и фигуративног знака – обрис пудлице која скаче. Жиг је регистрован за предмете као што су мајице, качкети или јакне. Власник жига „PUMA“ је сматрао да је регистрацијом жига „PUDEL“ у комбинацији са обрисом пудлице која скаче извршена повреда његовог жига. Тужилац је заправо сматрао да тужени користи репутацију и посебност његовог жига на нелојалан начин.

Немачка компанија *Puma* је први пут поднела тужбу 2009. године. Регионални суд у Хамбургу је донео пресуду у корист тужиоца и наложио брисање жига из немачког Уреда за патенте и жигове. Тужени је поднео жалбу, коју је одбацио Виши регионални суд у Хамбургу. Својом пресудом од 2. априла 2015. године Савезни суд је потврдио пресуду Вишег регионалног суда.

У образложењу своје пресуде Савезни суд је између осталог истакао:

¹⁹ Видети пресуду немачког Савезног суда у предмету I ZR 59/13. Текст пресуде је доступан на адреси: <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6d7496440136aac0c8102d965de01ac4&nr=72366&pos=0&anz=1>

– „У вези знакова „*PUMA*“ и „*PUDEL*“ може се уочити визуелна сличност. Ово се закључује стога што у случају знакова који се састоје у речи и слици, композиција, укупан изглед, распоред компоненти знака и почетак речи идентичан је познатој речи и фигуративном знаку. У питању је скок две животиње у истој перспективи, истом ставу и у истом правцу“.

– „Иако не постоји јасна опасност забуне између ова два знака, ипак, власник познатог жига може захтевати поништај другог жига ако су сличности између знакова тако велике, да циљна група спорни жиг мисаоно повезује са познатим жигом“.

Упркос очигледним разликама између знакова *PUMA* и *PUDEL*, Суд је сматрао да у смислу прописа о жиговима постоји сличност између ова два знака. Сличност додуше није толико велика да постоји ризик од забуне у смислу чл. 9 ст. 1(2) немачког Закона о жиговима. Ипак, по мишљењу суда власник жига *PUDEL* искоришћава снагу разликовања и репутацију жига *PUMA* у смислу чл. 9, ст. 1(3) немачког Закона о жиговима.

Интересантан случај у вези са пародијом жига забележен је и у аустријској судској пракси. Тужилац у овом случају – фармацеутска компанија *Pfizer* је власник знака у речи "*Viagra*" који је с једне стране регистрован за фармацеутске и ветеринарске препарате и супстанце, а са друге стране и за другу робу као што су кондиторски производи.²⁰ Под овим именом продаје се познати лек плаве боје који се колоквијално означава као "плава пилула". Несумњиво је да је тужилац захваљујући овом препарату обезбедио значајан тржишни удео у САД и у Европи. Реч "*Viagra*" је, такође, добро позната.

Тужени је аустријски произвођач бундевиног уља који је у својој радњи, између осталог, продавао и семе бундеве у плавој глазури које је он назвао "*Styriagra*". *Styriagra* је духовит spoj речи *Viagra* и назива аустријске покрајине Штајерске (нем. *Steiermark*) из које потиче семе бундеве. Почетком 2008. године ова реч у комбинацији са фигуративним знаком је регистрована за кондиторске производе. Тужени је рекламирао своје плаве замрзнуте семенке бундеве као лек од бундеве и указивао на здравствене предности семена бундеве. Тужилац је сматрао да између знакова „*Viagra*“ и „*Styriagra*“ постоји опасност замене. Осим тога, тужилац је сматрао да је знака „*Styriagra*“ алузија на жиг „*Viagra*“ као и да тужени користи свест потрошача о жигу „*Viagra*“ како би скренуо пажњу на сопствени производ, односно унапредио продају. Поред тога, по мишљењу тужиоца, тужени користи и оштећује снагу разликовања познатог жига „*Viagra*“ у смислу чл. 10, ст. 1 и 2 аустријског Закона о жиговима.

Спор је на крају доспео до аустријског Врховног суда који је у својој пресуди, између осталог, истакао да је жиг „*Viagra*“ у сваком случају добро

²⁰ Видети пресуду аустријског Врховног суда у предмету 17 Об 15/09v. Текст пресуде је доступан на адреси: <https://eurolawyer.at/wp-content/uploads/pdf/OGH-17-Ob-15-09v.pdf>

познати жиг у смислу чл. 10, ст. 2 аустријског Закона о жиговима, као и да је знак „*Styriagra*“ сличан познатом жигу „*Viagra*“.

Врховни суд Аустрије је полазећи од тога да жиг „*Viagra*“ има значајну репутацију у Аустрији, утврдио да је употреба знака „*Styriagra*“ заправо пародија на жиг „*Viagra*“, при чему је искључио поштenu употребу, сматрајући да се на овај начин првенствено искоришћава углед познатог жига „*Viagra*“.

Иако се тужени позвао на право на слободу изражавања и уметничку слободу, Суд није одлучио у корист тужене стране. Према мишљењу Суда, ознака „*Styriagra*“ је духовита и алудира на познати жиг тужиоца, али она није израз уметничког стваралаштва.

Овај случај је имао приличан медијски одјек. Ипак, неколико година касније (септембра 2013. године) аустријска фармацеутска компанија *Gall Pharma GmbH* је поднела захтев Уреду за интелектуалну својину за регистрацију знака у речи „*Styriagra*“ за производе у класи 30 и 31 (конзервирана, смрзнута роба..., сушено воће и поврће, семе бундеве). Одељење за опозицију Уреда за интелектуалну својину одбило је приговор који је поднела компанија *Pfizer*, али је Апелациони одбор Уреда за интелектуалну својину уважио жалбу *Pfizer*-а. Општи суд ЕУ је у својој одлуци од 3. маја 2018. године одбио жалбу подносиоца пријаве жига, слажући се у потпуности са образложењем Апелационог одбора Уреда за интелектуалну својину.²¹

Општи суд је у својој пресуди утврдио да је релевантна јавност за утврђивање штете по углед и препознатљивост шира јавност у ЕУ, којој се обраћа пријављен знак (а не релевантна јавност којој се обраћа раније регистровани жиг). Позивајући се на пресуду аустријског Врховног суда, Апелациони одбор Уреда за интелектуалну својину је утврдио да би посебно аустријски потрошачи повезивали жигове, јер би издвојили назив региона Штајерске у коме се налази седиште подносиоца пријаве жига и да би пријављен знак доживљавали као комбинацију „*Styria*“ и „*agra*“ или чак као игра речи између „*Styria*“ и „*Viagra*“.

Општи суд је одбацио аргумент подносиоца пријаве жига да су спорни жигови „*Styriagra*“ и „*Viagra*“ различити и потврдио налаз Апелационог одбора Уреда за интелектуалну својину да постоји низак степен сличности између жигова, али довољан да релевантна јавност утврди везу између жигова, с обзиром на значајну репутација виагре за лечење еректилне дисфункције. Утврђено је да се ова репутација шири не само на потрошаче лекова за еректилну дисфункцију, већ и на целокупну популацију Европске уније. Докази о репутацији укључују податке о продаји за већину земаља Европске уније за период 2001-2013. године, доказе о рекламним кампањама и широком медијском покривању, а посебно у Аустрији, анкети из 2008. године која

²¹ Видети пресуду Општег суда ЕУ у предмету Т-662/ 16. Текст пресуде је доступан на адреси: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016TA0662>

показује да је јавност упозната са виагром од 90% међу узорком популације мушкараца и жена старијих од 18 година.

4. Закључак

Хумор има важну улогу у нашем друштву. Пародија као жанр који има хумористичке циљеве за предмет може имати интелектуалну својину. Традиционално, концепт пародије се чешће примењује у прописима о ауторским правима. Директива ЕУ 2001/29 у чл. 5, ст. 2(к) предвиђа да државе чланице могу дозволити изузетке или ограничења искључивих права аутора у сврху карикатуре, пародије или пастиша.

Суд правде ЕУ је у предмету C-201/13 приметио да у праву ЕУ не постоји дефиниција значења и обима пародије. Дакле, такво значење треба одредити на основу свакодневног језика. У том смислу, суштинске карактеристике пародије су да она заправо евоцира постојеће дело, али се приметно разликује од њега, и да представља израз хумора или подсмеха. Ипак, Суд је у својој пресуди навео да је, приликом утврђивања применљивости пародијског изузетка, на судовима држава чланица да успоставе „правичну равнотежу“ између интереса носилаца права и права оних који желе да искористе заштићена ауторска дела, узимајући у обзир све околности конкретног случаја, на пример, чињеницу да пародија преноси дискриминаторну поруку, која за последицу има повезивање заштићеног дела са таквом поруком.

Америчка судска пракса је склона да призна предност пародији жига позивајући се на доктрину поштене или правичне употребе (енгл. *faire use*). Међутим, Суд правде ЕУ нерадо подржава такву доктрину, посебно у случају комерцијалне неовлашћене употребе познатог жига. Тако је Општи суд ЕУ у предмету T-265/13 пресудио у корист америчке компаније *Polo Ralph Lauren* која се успротивила регистрацији знака за који је сматрао да је сличан његовом фигуративном знаку који представља играча на коњу који држи чекић. Суд је закључио да је графички приказ особе на бициклу која држи чекић пародија на познату справу за поло играча и да је њено коришћење, без оправданог разлога, повредило права на жиг познате модне куће, јер је неправедно искористило или је било штетно за препознатљив карактер или углед жига.

У складу са европском судском праксом, национални судови држава чланица ЕУ традиционално сматрају ироничну употребу добро познатих жигова у комерцијалне сврхе повредом жига.

Судови у Европи су још увек прилично резервисани да позивајући се на поштену употребу стану у одбрану пародије жига када се добро познати жигом заштићени знак користи на роби или услугама у комерцијалне сврхе уместо да се примењује као уметничко дело. Али ствари се могу променити у будућности, с обзиром да се по први пут европско законодавство о жиговима бави овим питањем и помиње – иако само у уводним изјавама 21 Уредбе

2017/2001 и 27 Директиве 2015/2435– поштено коришћење жига од стране трећих лица у сврху уметничког изражавања и слобода изражавања.

Управо је позивање на основна права и слободе, а посебно слободу изражавања у преамбулама Директиве 2015/2436 и Уредбе 2017/1001 поново међу европским научницима отворило питање усклађивања права на жиг и слободе изражавања.²² Дебата о сукобима између права на жиг и слободе изражавања тиче се пре свега познатих жигова који су предмет полемичке или сатиричне употребе, односно пародије. У већини случајева таква употреба не изазива никакву забуну у погледу порекла производа, односно услуга обележених жигом и пародираним знаком. Међутим, заштита се признаје познатим жиговима у смислу чл. 10, ст. 2(ц) Директиве 2015/2436 и чл. 9, ст. 2(ц) Уредбе 2017/1001. Као резултат тога, проширена заштита познатих жигова понекад је у супротности са слободом изражавања.²³ Ипак, поједини национални судови, као на пример немачки Савезни суд у случају „*Lila Postkarte*“ су почели да слободу изражавања изричито квалификују као оправдани разлог за дозвољено коришћење жига.

Потреба да се усагласи заштита права на жиг са појединим основним правима и слободама последњих година добија на значају. Пракса националних судова држава чланица ЕУ, као и Суда правде ЕУ показује да постоје случајеви у којима постоји потреба за балансирањем интереса различитих страна. Пре реформе прописа о жиговима у ЕУ није било позивања на основна права и слободе у текстовима Директиве 2008/95 и Уредбе 207/2009. Након реформе прописа о жиговима у ЕУ такве експлицитне одредбе још увек нису директно садржане у одредбама Директиве 2015/2436 и Уредбе 2017/1001. Оне се, међутим, појављују у преамбулама оба прописа: у уводној изјави 27 Директиве 2015/2436, односно у уводној изјави 21 Уредбе 2017/1001 предвиђено је да оба прописа „треба да се примењују на начин који обезбеђује пуно поштовање основних права и слобода, а посебно слободе изражавања”. Иако се обе уводне изјаве првенствено баве питањем ограничења и изузетака од ексклузивног права на жиг, позивање на основна права и слободе може се тумачити као општи позив да се они узму у обзир у процесу тумачења и примене прописа о жиговима.²⁴

Слобода изражавања која је посебно истакнута међу осталим основним правима и слободама у преамбули Директиве 2015/2436 и Уредбе 2017/1001, загарантована је у чл. 10, ст. 1 Европске конвенције о људским правима и чл. 11

²² Bohaczewski, M., *Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?*, The International Review of Intellectual Property and Competition Law (ИРЦ), no. 51(7)/2020, стр. 856-877.

²³ Naser, M. A., *Trademarks and Freedom of Expression*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, no. 40(2)/2009, стр. 188-205.

²⁴ Schovsbo, J., „*Mark My Words*“ - *Trademarks and Fundamental Rights in the EU*, UC Irvine Law Review, no. 3/2018.

Повеље ЕУ о основним правима. У светлу праксе Европског суда за људска права, гаранција слободе изражавања садржана у чл. 10, ст. 1 Европске конвенције о људским правима се примењује на било коју врсту поруке, укључујући комерцијално оглашавање и пријаву жига.

Наш Закон о жиговима је у великој мери усклађен са важећим европским прописима о жиговима.²⁵ Имајући у виду упућивање на основна права и слободе у преамбулама реформисаних прописа о жиговима ЕУ, искуство страних националних судова као и Суда правде ЕУ у вези са пародијом жига могу бити од велике користи не само домаћим судовима, него и Заводу за интелектуалну својину.

*Sonja Lučić, Ph.D.,
Associate Professor*

TRADEMARK TREATMENT OF PARODY

Summary

Famous trademarks such as Puma, Milka or trademarks used to label luxury goods such as Yves Saint Laurent or Céline are increasingly being parodied. In addition, trademarks used to label food or luxury products are also subject to parody. Motives for parody are mostly of an economic nature or the artist's desire to express himself in a comical way and at the same time publicly expose well-known trademarks to criticism.

The author discusses the legal background of parody in trademark law. Namely, it is not always possible to specify whether and when trademark parody is allowed. In any case, it is important to distinguish parody from other forms of possible trademark infringement, such as satire, piracy, paraphrasing, fluid trademarks. The paper will analyze the relevant foreign case law that has trademark parody as its subject, with a focus on the case "Puma vs. Pudel".

Key words: *trademark; parody, famous trademark; freedom of artistic expression.*

²⁵ Закон о жиговима, Сл. гласник РС, бр. 6/2020.

Литература

- Bohaczewski, M., *Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?*, The International Review of Intellectual Property and Competition Law (ИР), no. 51(7)/2020.
- Duncan, S. M., *Protecting Nominative Fair Use, Parody, and Other Speech-Interest by reforming the inconsistent exemptions from Trademark Liability*, University of Michigan - Journal of Law Reform, vol. 44, 2010.
- Лучић, С., *Појам и допуштеност пародије ауторских дела*. Право и привреда, бр. 7-9/2016.
- Myers, G., *Trademark Parody: Lessons From the Copyright Decision in Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, Law and Contemporary Problems, vol. 59, no. 2/1996.
- Naser, M. A., *Trademarks and Freedom of Expression*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, no. 40(2)/2009.
- Passinke, D., *An Analysis of Articles 15 and 17 of the EU Directive on Copyright in the Digital Single Market: a boost for the creative industries or the death of the internet?*, Stanford-Vienna European Union Law Working Paper, no. 49/2020.
- Schovsbo, J., „Mark My Words“ - *Trademarks and Fundamental Rights in the EU*, UC Irvine Law Review, no. 3/2018
- Welser, M., González, A., *Marken- und Produktpiraterie: Strategien und Lösungsansätze zu ihrer Bekämpfung*, Wiley-VCH; 2. edition, 2020
- Wirth, U., *Parodie*, In: Wirth, U., Komik. J. B. Metzler, Stuttgart, 2017.
- Директива ЕУ 2015/2436:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>
- Пресуда немачког Савезног суда у предмету I ZR 159/02:
<https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4cad4537b32283d0d0651240a0a7f9e1&nr=32899&pos=0&anz=1>
- Пресуда немачког Савезног суда у предмету I ZR 59/13:
<https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6d7496440136aac0c8102d965de01ac4&nr=72366&pos=0&anz=1>
- Пресуда Суда правде ЕУ у предмету C-201/13:
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14117670>
- Пресуда Суда правде ЕУ у предмету C-206/01:
<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-206/01>.
- Уредба ЕУ 2017/1001:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001>