

Др Никола Милосављевић,*

Доцент,

Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу,

Република Србија

DOI: 10.5937/zgrfn1-50937

КУМУЛАЦИЈА СУБЈЕКТИВНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КУМУЛАЦИЈУ ПАТЕНТА И ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН**

Апстракт: Кумулација субјективних права интелектуалне својине представља област све већег интересовања научне јавности. Кумулације могу бити од великог значаја имајући у виду нови технолошки развој и потребу да се интелектуалне креације заштите на адекватан начин. Међусобни односи између различитих права интелектуалне својине представљају област која није у довољној мери обрађена нити систематизована. Стога аутор у раду анализира постојећа знања о кумулацијама права интелектуалне својине, а након тога се фокусира на конкретну анализу кумулације патента и права на индустријски дизајн применом компаративног и правно-догматског метода. Аутор на овај начин жели да укаже на значај који кумулације могу имати за уређење односа у области интелектуалне својине и посебно за утврђивање обима заштите.

Кључне речи: кумулација, колизија, конвергенца, кумулација патента и права на индустријски дизајн, сличности и разлике патента и права на индустријски дизајн.

* nklmilosavljevic@gmail.com, ORCID 0000-0003-0208-2807

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

1. Увод

Свако од субјективних права интелектуалне својине генерално гледано се карактерише бројним специфичностима, због којих она немају пуно заједничких карактеристика. Стога је далеко оправданије говорити о сличности и разликама између појединачних права него тражити заједничке елементе који су карактеристични за сва субјективна права интелектуалне својине. Сличности и разлике између појединачних субјективних права представљају предуслов за постојање поља преклапања у заштити између појединачних права интелектуалне својине. Како би ово потенцијално могло изазвати одређене тржишне, али и друге друштвене конфликте, потребно је односе између права засновати на принципима коегзистенције у заштити (Huber, 2015: 47). Стога постоји теоријска, али и практична потреба испитати међусобне односе, сличности и разлике као и преклапања у пољима заштите субјективних права интелектуалне својине.

Рад који следи је подељен на општи и посебан део. У општем делу се разматрају појам, разлози за постојање и дозвољеност кумулација у циљу постизања одређеног степена систематичности и стварања основе за даље разматрање. Након тога у посебном делу се анализа преноси на терен кумулације патента и права на индустријски дизајн како би се испитао њен значај и потенцијална опасност за конкуренцију.

2. О кумулацијама права интелектуалне својине уопште

2.1. Појам и врсте кумулације

У теорији постоји више термина којима се обележава преклапање у пољу заштите права интелектуалне својине. У англосаксонској теорији преовлађујући је појам „преклапање“ (енг. *overlap*) права. Међутим, континентално-европска теорија се претежно користи појмом „кумулација“ (енг. *cummulation*, нем. *Kumulation*, *Schutzkumulation*) права, као латинским термином. Поред тога, често коришћени термини су конгруенца (енг. *concurrence*, нем. *Kongruenz*) и конвергенца (енг. *convergence*, нем. *Konvergenz*) права интелектуалне својине. Неретко се користи и појам конфликт права интелектуалне својине (енг. *conflict*, нем. *Gegensatz*, *Konflikt*) или колизија права интелектуалне својине (енг. *collision*, нем. *Kollision*). Међутим, иако су сви наведени појмови донекле везани за преклапање у пољу заштите различитих права интелектуалне својине, теоретичари се не слажу у потпуности око њиховог значења.

Дерклаје (*Derclaye*) сматра да је појам преклапање (*overlap*) или кумулација (*cummulation*) најшири, и да под њим треба разумети

целокупну појаву при којој се више права интелектуалне својине примењује на исти физички објекат, због постојања делимичне или потпуне сличности материјалног права. Притом врши разликовање симултане кумулације или конгруенције (*simultaneous cummulation, concurrence*), код које се оба права интелектуалне својине примењују или могу применити истовремено, и сукцесивне кумулације (*subsequent, consecutive, a posteriori cummulation*), код које се примењује најпре једно, па друго субјективно право интелектуалне својине на исти предмет заштите. Сем тога, дефинише и појам тзв. негативног преклапања (*negative overlap*), код кога једно право може да опстане, али му друго својим условима заштите или обимом то онемогућава. Од овога се разликује појам „сукоба или конфликта правних режима“, који користи за означавање ситуације када у случају постојања симултане кумулације примена различитих права интелектуалне својине доводи до резултата који не могу бити усклађени. Осим три наведене – главне врсте преклапања – наведени аутор разликује и друге врсте кумулације. Тако постоји субјективна кумулација (*subjective cummulation*), код које два или више права интелектуалне својине регулишу исту материју, али та права припадају различитим особама, док код објективне кумулације (*objective cummulation*) више права регулише исту материју, али она не припадају различитим, већ истим лицима. С друге стране, појам конвергенца (*convergence*), аутор објашњава као појаву да два права интелектуалне својине имају не само сличну материју коју штите, већ су и њихова правила уједначена. Разликује се асиметрична, симетрична и негативна конвергенца. Под асиметричном конвергенцом (*asymmetric convergence*) овај аутор разуме појаву да се два субјективна права слажу у циљу њиховог прописивања и делимично у резултатима заштите, али се не слажу у свим деловима (нпр. имају различита ограничења). Симетрична конвергенца (*symmetric convergence*), коју назива и позитивном конвергенцом (*positive convergence*), с друге стране, подразумева да се права интелектуалне својине не слажу само у погледу предмета, услова заштите и садржине, већ и у погледу ограничења. Коначно, негативна конвергенца (*negative convergence*) или конвергенција искључења (*exclusionary convergence*), није антоним позитивне конвергенце, већ подразумева ситуацију где ниједно од права интелектуалне својине не штити одређени предмет заштите услед чега он остаје у јавном домену (Derclaye, 2011: 3–4).

Динвуди (*Dinwoodie*), с друге стране, појам конвергенце (*convergence*) сматра најширим, и разликује конвергенцију типа А, Б, Ц и Д. Под конвергенцом тип А подразумева преклапање (*overlap*) у погледу заштићене материје, односно да два или више права интелектуалне својине штите исту материју, до које долази због ширења заштите

права изван њихових традиционалних области и пролиферацијом нових права. Конвергенца тип Б се односи на природу субјективних права. Ова конвергенца заправо подразумева приближавање између права интелектуалне својине у погледу функција које она обављају на тржишту и до које долази због тога што се правима интелектуалне својине приписују и функције које до тада нису имала. Конвергенца тип Ц подразумева сличност права интелектуалне својине у погледу норми, односно правног регулисања. У законодавству постоји тренд ослањања на друга права интелектуалне својине у регулисању, па су често и норме које постоје сличне у различитим правним режимима, где постојећи модели за једно право интелектуалне својине бивају коришћени и за друга права интелектуалне својине. Коначно, конвергенцу типа Д, аутор другачије назива кумулацијом права (*cummulation of rights*), под којом подразумева појаву да је могуће исту материју штитити са више права интелектуалне својине. Иако, се суштински ова конвергенца односи на конвергенцу тип А, разлика је у томе што прва само подразумева просто преклапање у заштити, док се ова тиче дозвољености тог преклапања у заштити према закону (Dinwoodie, 2005: 6–12).

Кведвлиг (*Quaedvlieg*) разликује два основна појма: конгруенцију (*concurrence*) и конвергенцу (*convergence*). Под првим се подразумева конкуренција субјективних права у истом предмету заштите, односно да више права може да заштити исти предмет заштите. Притом, аутор разликује ситуацију у којој различита права интелектуалне својине штите различите аспекте истог физичког објекта и ситуацију где више права интелектуалне својине штите исти аспект физичког објекта. С друге стране, конвергенца подразумева ситуацију где се режими права интелектуалне својине приближују, како би се остварила већа хармонија у примени права. Аутор разликује позитивну и негативну конвергенцу. Позитивна конвергенца (*positive convergence*) подразумева ситуацију где не постоји само конкуренција више режима у погледу предмета заштите, већ и да се правни режими приближавају (конвергирају), у хармонизовани или униформни облик заштите. Суштински овим се омогућава кумулација (*cummulation*), односно да се исти предмет заштите штити са више права интелектуалне својине. Негативна конвергенца (*negative convergence*) с друге стране подразумева ситуацију да потенцијално конкуришући режими конвергирају, односно се усаглашавају у искључивању из заштите одређених предмета заштите. Аутор притом прави разлику између апсолутне и релативне негативне конвергенце. Апсолутна конвергенца подразумева да се сва права интелектуалне својине слажу у томе да одређени предмет заштите не треба заштитити, због чега он остаје у јавном домену. Релативна негативна конвергенца подразумева да су

правила тако уређена да само једно право интелектуалне својине штити одређени предмет заштите, док су сви остали искључени. За разлику од Дерклаје, овај аутор ипак сматра да је негативна конвергенца антоним позитивној (Quaedvlieg, 2004: 23–27).

Кур (*Kur*) се претежно користи појмом кумулација (нем. *Kumulation, Überlagerung*) под којим подразумева примену различитих права интелектуалне својине на исти предмет заштите. Поред већ поменути разлике на сукцесивну и симултану кумулацију, у истом значењу као код Дерклаје, Кур прави разлику и између кумулације у ширем смислу, кумулације у ужем (средњем) смислу и кумулације у најужем смислу. Кумулација у ширем смислу (*Kumulation in weiterem Sinne*) се дешава у свим ситуацијама када се два или више права односе на исти физички објекат. Кумулација у ужем или средњем смислу (*Kumulation im mittleren Sinne*) постоји у случају када постоји не само сличност у погледу физичког објекта на који се права интелектуалне својине односе него и у погледу аспекта који је заштићен, али не и у погледу објекта заштите. Коначно, кумулација у најужем смислу (*Kumulation im engsten Sinne*) постоји онда када постоји преклапање и у погледу аспекта физичког објекта на које се право интелектуалне својине односи, али и у погледу самог објекта заштите (Kur, 2018: 330).

У нашој правној теорији је одомаћен појам кумулације. Под њом се подразумева да постоје два или више права интелектуалне својине са истим предметом заштите. Такође, разликује се сукцесивна кумулација и симултана кумулација. Према ставу заузетом у нашој теорији може бити дозвољена само сукцесивна кумулација, док се у случају симултане титулар мора одлучити за утужење по једном праву (Миладиновић, 2009: 125). Поред овог појма, наше право познаје и појам колизије права, под којим се подразумева ситуација да се један предмет заштите штити са више права интелектуалне својине која припадају различитим лицима, али да се превага даје титулару ранијег права (Влашковић, 2011: 230). Ради јасноће, а и следећи примере из наше правне теорије, ми ћемо у раду као општи појам користити појам кумулације, док ћемо субјективну кумулацију називати колизијом, а објективну кумулацијом у ужем смислу ради разликовања.

2.2. Разлози и допуштеност кумулације

Разлози за појављивање кумулације могу бити различити. У теорији се често идеализује да у периоду када су постојали само ауторско право, патент и жиг нису постојала преклапања. Увођењем *sui generis* права ова слика почиње да се мења, јер је дошло до дисбаланса у односима између основних права (Derclaye, 2011: 312, Dinwoodie, 2005: 7, Quaedvlieg, 2004:

24). Питање је колико је ово схватање оправдано. Није јасно зашто би се наведена три права сматрала основним. Право на индустријски дизајн је, као *sui generis* право, настало готово у исто време када и наведена права. Сем тога, акреација, односно стварање нових права би начелно допринело бољем прилагођавању односа између права. Други разлог који се такође наводи јесте чињеница да су права интелектуалне својине почела да обухватају материју која традиционално не спада у материју права интелектуалне својине (Dinwoodie, 2005: 6). Тако су под ауторско право, помало вештачки, подведени рачунарски програми, док је обим жига све шири. Ово би донекле могло да објасни разлог повећаног броја кумулација, будући је граница међу правима све нејаснија. Кур истиче да кумулације начелно не морају бити ни позитивна ни негативна појава, али да настају уколико постоји одређени дисбаланс у прописивању појединих права у погледу услова заштите, обима, садржине или другог. Стога је у решавању кумулације најпре неопходно покушати вратити баланс у односе међу правима, па тек уколико то не успе, посезати за легислативним забранама (Kur, 2008: 616). Осим тога, исти аутор на другом месту указује да дисбаланс може постојати и у погледу функције коју одређено субјективно право има у правном систему (Kur, 2001: 24–25). Ипак постоје два основна економска разлога због којих долази до кумулација. Један је жеља титулара да максимизују економски ефекат признатих права и убирају додатне приходе, а други се тиче све већег повезивања маркетинга и културе (Quaedvlieg, 2004: 24–25).

Осим терминолошког и казуистичког појашњења, на овом месту је неопходно да се осврнемо и на питање пожељности и допуштености кумулације. Треба рећи да ни у једном закону не постоји начелна забрана свих кумулација нити су оне начелно дозвољене за сва права интелектуалне својине (Kur, 2008: 615). Могућност кумулације се решава на нивоу сваке појединачне кумулације. Потребно је анализирати кумулацију свих права понаособ, будући да је свака од њих посебна појава. Друго је питање да ли су кумулације као појава пожељне са тржишног и општег друштвеног аспекта. Основни проблем који се са становишта пожељности појаве истиче јесте чињеница да се омогућавањем кумулације спречава прелазак интелектуалних добара у јавни домен, чиме се суштински спутава један од ефеката или циљева признања права интелектуалне својине, а то је привредни и технички развој. Наиме, део права интелектуалне својине који се односи на иновације, има предвиђене рокове трајања са јасним циљем да заштићено добро, након намиривања трошкова развоја и истраживања, пређе у јавни домен. Тиме се оставља простор за даљи привредни и технички развој, будући да се постојеће иновације користе за развијање нових (Geier, 2015: 122–125, Derclaye, 2011: 307, Ohly, 2018:

116). Поред тога, у теорији је указано да осим техничког развоја, који је по својој природи линеаран, постоји и тзв. културни развој, који је за разлику од техничког цикличан, будући да се стара достигнућа увек изнова обнављају. Док се технички развој обезбеђује патентом, културни развој се обезбеђује ауторским правом и правом индустријског дизајна. Како би овај развој неометано текао, потребно је да по истеку рока заштите предмети заштите пређу у јавни домен, како би се користили за даљи развој. Стога сукцесивна кумулација, која се најчешће остварује жигом, довела би до тзв. „расхлађујућег дејства“ (енг. *chilling effect*) по привредни развој, будући да би даљи развој био успорен (Senftleben, 2021: 202). Прелазак духовних добара у јавни домен је неопходан и са становишта интереса јавности, јер је неопходно омогућити да закони конкуренције сниже цену производу, како би постао доступан најширем могућем кругу потрошача (Derclaye, 2011: 307). Затим, кумулација може бити проблематична и са тзв. економског аспекта. Наиме, рок трајања права интелектуалне својине је прописан имајући у виду неопходност намирена трошкова развоја и истраживања. Циљ признавања привременог монопола јесте првенствено у томе да се ови трошкови надокнаде. Губљењем или ублажавањем својства привремености, може лако доћи до тога да се овај позитивни монопол изметне у негативни, који је потенцијално опасан за конкуренцију. На овај начин се омогућава титулару да он прибира екстра приходе, који нису били неопходни за намирена трошкова развоја и истраживања, чиме он постепено може доћи до монополске позиције у одређеном привредном сектору. Често је у теорији занемарен и ефекат правне несигурности коју кумулације стварају. Конкуренти никада не могу бити у потпуности сигурни да ће, након што је заштита за право истекла, моћи да се користе и имитирају заштићено добро. Увек постоји опасност да ће их титулар истеклог права по основу неког другог права тужити и онемогућити у коришћењу добра (Geier, 2015: 98–101). Даље, постојање кумулације у виду колизије може довести до одређених поремећаја на тржишту, имајући у виду да је неодржива ситуација да на истом предмету заштите два или више лица остварују симултану заштиту, те је ову ситуацију неопходно решити (Ohly, 2018: 11). Симултана кумулација може бити спорна и са аспекта проширивања обима заштите. Наиме, као и рок трајања, и обим заштите је прописан имајући у виду циљеве и функције сваког специфичног права. Омогућавањем потенцијално ширег обима, у оквирима другог права интелектуалне својине од матичне области за тај предмет заштите, могу се остварити одређени негативни ефекти.

Сва ова потенцијално негативна дејства нису довољна за генералну забрану свих облика кумулације. Напротив, кумулација је чак третирана

као пожељна будући да се тиме више излази у сусрет титуларима права. Стога се, уместо опште забране, предвиђају само појединачне забране у оним ситуацијама када је то неопходно ради заштите конкуренције или другог заштићеног интереса. Ипак, према једном од ставова могуће је поставити неколико принципа на којима је засновано третирање и ограничавање кумулација уопште. Реч је о принципу приоритета, према коме се предност даје ранијем праву у односу на касније, принципу слободе кретања роба и услуга и принципима слободе трговине и слободе предузетништва (Derclaye, 2011: 309). Сви наведени принципи морају бити узети у обзир приликом прописивања права и посебно култивисања односа права интелектуалне својине са другим правима.

3. Кумулација права на индустријски дизајн и патента

3.1. Сличност патента и права на индустријски дизајн

Сличност можемо посматрати како са аспекта предмета заштите, али и на нивоу природе права, услова, обима, поступка и рока заштите и другог. Ипак сличност односно разлика зависи и од конкретног правног система који се обрађује, те оно што је сличност у једном систему може бити разлика у другом и обрнуто.

Предмети заштите индустријског дизајна и патента имају одређене додирне тачке иако се у основи разликују. Предмет заштите патента је проналазак, односно привредно применљиво упутство о нужним и довољним условима који су потребни да се силом природног каузалитета оствари последица која представља ново решење техничког проблема (Шокињов, 2023: 36). Патентом се, поред уређаја, могу штитити и хемијске супстанце, микроорганизми, биолошки материјали, проналасци поступака и проналасци примене. За већину ових проналазака је релативно тешко уочити сличност са дизајном. Међутим, када је реч о малом патенту одређене сличности се могу уочити. Чланом 163 Закона о патентима, пре последњих измена, било је дефинисано да је предмет проналаска који се штити малим патентом решење које се односи на конструкцију неког производа или распоред његових саставних делова.¹ И у упоредном праву се може наићи на сличне дефиниције. Тако је предмет заштите корисног модела (како се другачије назива мали патент) према финском праву

¹ Чл. 163, ст. 2 Закона о патентима, *Сл. гласник РС*, бр. 99/2011, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 66/2019. Ова дефиниција је избрисана новелама из *Сл. гласник РС* бр. 123/2021. Имајући у виду да је наведена дефиниција представљала главни критеријум разликовања патента и малог патента према садашњем решењу је нејасно шта ће се штитити патентом, а шта малим патентом, будући да дефиниција из чл. 163, ст. 1 Закона о патентима суштински одговара и проналаску који се штити патентом.

техничко решење које је отелотворено у облику или изгледу уређаја, који је комерцијално употребљив. Грчко право предвиђа да је предмет корисног модела нови, индустријски применљиви, тродимензионални објекат специфичног изгледа или облика, попут алата, инструмента, уређаја, или њихових делова. По италијанском праву корисним моделом се штите нови облици којима се остварује посебна ефективност или ергономичност на машини или делу машине, опреми, алатима или предметима уопште, било обликом, позиционирањем, конфигурацијом или комбинацијом делова. Шпанско право предвиђа заштиту корисним моделом за инструменте, апаратуру, алате, механизме, предмете или делове предмета, који се штите због свог спољног изгледа или функције (Suthersanen, 2000: 368–388). Дизајн представља дводимензионални или тродимензионални изглед целог производа.² Имајући у виду да се у дефиницији дизајна из хармонизованог права не инсистира на естетским елементима, овај појам је ближи појму предмета малог патента, будући да се и један и други односе на структуру и изглед производа. Другим речима, на нивоу простог језичког тумачења, готово да се не би могла уочити разлика између предмета малог патента (корисног модела) и индустријског дизајна, будући да и један и други представљају нов, специфичан изглед одређеног производа. Треба нагласити да изглед производа такође потенцијално може бити заштићен и патентом ако су за то испуњени услови. Ова сличност омогућава да се у неким правним системима предмет заштите малог патента и патента штити и правом на индустријски дизајн. Осим тога, Законом о правној заштити индустријског дизајна је призната могућност да се пријава за признање права на дизајн претвори у патентну пријаву или пријаву малог патента,³ што такође сведочи о сличности предмета заштите.

Више сличности можемо регистровати на осталим нивоима поређења. Разлог за ово је чињеница да је правна заштита индустријског дизајна изграђивана са ослонцем на патентни систем заштите. Тако у погледу услова заштите, новост је призната као услов за признање патента и услов за признање права на индустријски дизајн. И у једном и у другом случају се подразумева да такав облик до сада није био познат, тј. да се не налази у стању технике односно дизајна. У америчком праву и системима који примењују потпуни патентни приступ у заштити, поред услова новости, сличност постоји у погледу инвентивног нивоа, односно неочигледности, који се као услов примењује у оба система. Коначно,

² Чл. 2, ст. 1 Закона о правној заштити индустријског дизајна, *Сл. гласник РС*, бр. 104/2009, 45/2015 и 44/2018 – др. закон.

³ Чл. 35 Закона о правној заштити индустријског дизајна, *Сл. гласник РС*, бр. 104/2009, 45/2015 и 44/2018 – др. закон.

раније италијанско право, шпанско, немачко па и југословенско право је предвиђало и постојање услова индустријске применљивости као услова за признање права на индустријски дизајн, а исти услов је предвиђен и за заштиту проналаска патентом.

Можда и највећу сличност између права на индустријски дизајн и патента можемо уочити у области поступка заштите. Наиме, у системима попут нашег, америчког или британског, сличност је више присутна. Поступак признања права на индустријски дизајн је суштински патентни поступак, у коме препознајемо готово све фазе и радње поступка заштитне патента уз одређене примесе којима се он прилагођава дизајну као предмету заштите. У системима депозита, каква је већина европских система, много је теже уочити сличност. Генерално гледано, и овај систем је грађен по угледу на поступак заштите патента, с тим да је у мањој или већој мери, поступак суштинског испитивања ограничен. Ипак, поступак заштите малог патента је у већини система уређен тако да је изостављано суштинско испитивање, те би стога опет на нивоу малог патента било лакше уочити сличност. Такође и код појединачних института поступка попут права првенства, права из пријаве, формалног испитивања, испитивања новости, у одређеној мери и код садржине пријаве могу се уочити извесне сличности.

Оригинарни субјект права на индустријски дизајн и патента је лице које је створило проналазак односно дизајн. Ипак, како се и једна и друга творевина првенствено експлоатише у привреди, то је и у једном и у другом случају остављена могућност да се као подносилац пријаве и носилац права јави друго лице, које не мора доказати основ за подношење пријаве већ само дати изјаву о томе. У погледу титулара дизајна насталог у радном односу, идентитет је потпун, имајући у виду да је предвиђена сходна примена правила из патентног права, што није реткост ни у другим правним системима.

Овлашћење на коришћење индустријског дизајна је слично овлашћењу носиоца патента на коришћење проналаска, премда је шире по дејству, док такође постоји и могућност располагања правом на индустријски дизајн под истим условима као и патентом. Сличност се види и у једином личноправном овлашћењу које је поверено и аутору дизајна и проналазачу, а то је да буду у пријави исправама и регистру наведени као аутор односно проналазач. Обим поверених овлашћења у оквиру садржине права на индустријски дизајн је уређен по угледу на патентни систем. Право на индустријски дизајн представља „потпуни монопол“ као и патент. Прописивање овакве заштите, а не само заштите од копирања, је условљено спроведеним поступком суштинског испитивања и посебно решершом на новост. У том домену је можда и најважнија

разлика у односу на мали патент, будући да до спровођења поступка суштинског испитивања, права из малог патента нису утужива. Сличност у погледу обима права би се евентуално могла огледати и у томе што је обим патента, као и права на индустријски дизајн, одређен елементима пријаве. У случају патента то је патентни захтев, а у случају права на индустријски дизајн – приказ. Ограничења се у приличној мери поклапају будући да је каталог ограничења грађен по угледу на патент. Тако, код оба права препознајемо ограничење употребе за личне и некомерцијалне сврхе, у експерименталне сврхе, за потребе међународног саобраћаја, као и право ранијег корисника. Трајање права и начин престанка су на приближан начин уређени, будући да патентно право траје 20 година, а право на индустријски дизајн најдуже 25 година.

3.2. Разлике патента и права на индустријски дизајн

Видели смо да патент и право на индустријски дизајн имају бројне тачке додира. Међутим, присутне су и разлике, што на крају крајева и резултира признавањем *sui generis* права на индустријски дизајн у већини правних система. Уколико ово детаљније размотримо, уочићемо да у свим оним аспектима у којима налазимо сличност права на индустријски дизајн и патента можемо наћи и разлике.

Највећа разлика се суштински огледа у предмету заштите. Као што смо навели, проналазак који је предмет заштите патента представља решење техничког проблема. Дизајн је с друге стране дводимензионални или тродимензионални изглед целог производа. Јасно је да је предмет заштите патента значајно шири. Проналасци попут хемијских супстанци и микроорганизама остају недостижни за заштиту правом на индустријски дизајн, а такође се не могу штити ни проналасци поступка.⁴ У домену малог патента се могу наћи извесне сличности, будући да се он односи на структуру или распоред елемената или изглед производа, а то важи и за проналазак структуре зашћен патентом, када су испуњени услови. Ипак ради јасног раздвајања, како би се одређени изглед, односно распоред или конструкција елемената квалификовао за заштиту, он мора представљати решење одређеног техничког проблема. Ту се у циљу разликовања дизајна и проналаска управо уводи услов нефункционалности, а којим се заправо забрањује да дизајн има искључиво технички карактер. У америчком праву је чак потребно утврдити да је дизајн орнаменталан, односно естетски, што је један од услова прописаних за заштиту патентном за дизајн. Појачан захтев у домену естетичности у америчком праву, иако

4 Интересантна је међутим могућност да се патентом могу заштити поступци за добијање одређеног дизајна. (Derclaye, 2011: 77).

је погубан за модеран дизајн, индукован је чињеницом да је и дизајн заштићен патентом, те је потребно направити оштрију границу како не би дошло до преклапања. Европски системи дозвољавају функционалност у одређеној мери, а према дефиницији из европских прописа естетичност или орнаменталност није постављена као услов. Отуда је у праву Европске уније мало мање јасна граница између проналаска који се односи на изглед производа и структуру и дизајна, али се она може утврдити у сваком конкретном случају применом објективних околности случаја како је наведено у пресуди *Doceram*.⁵ Поред тога, меркантилни приступ у регулисању дизајна и оцена изгледа са аспекта информисаног корисника указују да је оваква позиција дизајна ближа естетским него функционалним карактеристикама, које нису искључене у потпуности. Ипак, ово је довољно да се направи разлика између примарно техничког проналаска и примарно естетског дизајна.

Разлике у погледу предмета заштите диктирају и разлике у погледу услова заштите. Тако поред поменутог услова орнаменталности из права САД, као и услова естетичности који се раније тражио и према немачком и италијанском праву, разлике постоје и у погледу услова индивидуалног карактера, који је у праву Европске уније осмишљен и прилагођен тако да одговара самој природи дизајна, и ни у ком случају не може бити примењен у патентном праву. Неки од правних система предвиђају услов оригиналности уместо услова индивидуалног карактера, који је карактеристичан за ауторско право, али не и за патентно. Такође, сметње које се односе на колизију са другим ранијим правима, као ни услов нефункционалности нису присутне у патентном праву. Поред тога одређене разлике постоје и у погледу услова новости. Новост у патентном праву је апсолутна, док је у праву индустријског дизајна делимично релативизирана. Ограничења која су уведена правом Европске уније, а која се односе на стање дизајна, указују да се оно посматра знатно уже у односу на стање технике из патентног права. Док је за проналазак потребно да никада и нигде није постао доступан јавности, за признање права на индустријски дизајн је довољно да није постојала разумна могућност да пословни кругови специјализовани за дату област сазнају за поменуте догађаје у стандардним токовима пословања на одређеној територији, што је оправдано природом индустријског дизајна. Наиме, док се проналасци у области технике у одређеној мери могу и претпоставити, развој дизајна је повезан са уметничком слободом аутора дизајна, те стандард новости не сме бити тако оштар као у патентном праву (Derclaye, 2011: 77–83). Осим тога, у патентном праву важи фикција да у стање технике улазе и

5 Case C-395/16 *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH* [2018] – у даљем тексту *DOCERAM*, тач. 37.

пријаве поднете пре дана подношења пријаве за проналазак чија се новост испитује, док се код утврђивања стања дизајна ова фикција не примењује.

И у погледу поступка признања права на индустријски дизајн се могу препознати бројне разлике без обзира на чињеницу да је овај поступак ослоњен на патентни поступак. Тако је у патентној пријави могуће навести, макар хипотетички, неограничен број захтева, док се пријавом индустријског дизајна може тражити признање до највише сто предмета заштите. Право конвенцијског приоритета по Париској конвенцији за патентну пријаву траје годину дана, док за пријаву права на индустријски дизајн траје шест месеци. Можда и највећа разлика у односу на патентни поступак јесте чињеница да се пријава за регистрацију индустријског дизајна не објављује за разлику од патентне пријаве. Поред тога, постоји могућност одложеног објављивања пријаве права на индустријски дизајн, а у неким правима и тајног депозита, што није предвиђено као могућност у поступку заштите проналаска. У системима депозита разлика постоји и утолико што је суштинско испитивање ограничено на одређени мањи број услова, без испитивања новости, што није случај у патентној пријави, али јесте у пријави малог патента. Моменат којим настаје право се такође разликује, будући да патент настаје даном објављивања признатог права, док право на индустријски дизајн настаје даном доношења решења.

У погледу обима права разлика се огледа у чињеници да код права на индустријски дизајн нема примене теорије о техничким еквивалентима, иако је раније, нарочито у немачкој теорији, било покушаја да се она примени. Овај институт је повезан са техничком функцијом проналаска, те отуда није могао наћи своју примену у праву на индустријски дизајн.⁶ Најбитнија разлика која се тиче обима јесте ограниченост обима патента на одређени производ. Иако у овом случају није реч о начелу специјалности, будући да је за признање патента ирелевантно како се проналазак користи на тржишту, обим патентног права подразумева увек тачно одређени производ. Од времена хармонизације, право на индустријски дизајн се може односити на све производе. Отуда је обим права на индустријски дизајн учињен чак и ширим од свог узора у патентном праву. У погледу ограничења, поред оних ограничења која су заједничка, и код патента и код права на индустријски дизајн налазимо специфична ограничења. Тако код права на индустријски дизајн је прописано ограничење у циљу наставе и подучавања,⁷ док се код патента прописују ограничења у вези са биолошким материјалом, принудна лиценца, принудна лиценца за увоз лекова у земље које имају проблема са јавним здрављем, принудна

6 У америчком праву има и схватања да је примена еквивалената могућа и код дизајна за патенте (Du Mont, Janis, 2013: 876).

7 Наведено ограничење је сродно ауторском праву.

лиценца у корист оплемењивача биљне сорте, принудна лиценца у јавном интересу.⁸

3.3. Кумулација патента и права на индустријски дизајн

Преклапање у заштити суштински подразумева ситуације да предмет заштите једног права буде заштићен другим и обрнуто. Анализиране сличности и разлике указују да постоји могућност за кумулације између патента и права на индустријски дизајн. Ипак, треба признати да оне нису тако честе као што је то случај у односу ауторског права и права на индустријски дизајн, као и у односу права на индустријски дизајн и жига.

Када је реч о сукцесивној кумулацији, њене могућности су ограничене на случај раније регистрације патента, а након тога касније регистрације права на индустријски дизајн за исти предмет заштите. Ово првенствено због оштрије примене услова новости у патентном праву. С друге стране, каснија регистрација дизајна начелно није немогућа, будући да је услов новости блаже примењен. Чак и у ситуацији када су пословни кругови били у могућности да се упознају с ранијим проналаском, услов новости у праву индустријског дизајна је ограничен на случајеве идентичног дизајна или пак разлике у небитним детаљима. Ипак, овде треба имати у виду и примену услова индивидуалног карактера, који је знатно оштрији стандард. Осим тога, као што смо раније навели, препрека је и услов нефункционалности, који не допушта заштиту правом на индустријски дизајн за дизајн који је искључиво условљен техничком функцијом (Declaré, 2011: 79–82). У којим случајевима ће се сматрати да постоји искључива условљеност техничком функцијом је одређено условима из пресуде *Doceram*, и суштински подразумева да се неће дозволити заштита за дизајн чијом би се монополизацијом оштетила конкуренција. Отуда, иако сукцесивна кумулација није немогућа, она је ограничена с једне стране потребом испуњења услова индивидуалног карактера, и посебно условом нефункционалности. Коначно, сукцесивна кумулација је онемогућена и због тога што је законом изричито предвиђено да није дозвољено заштитити дизајн којим се повређује раније право индустријске својине.⁹ Међутим, ова сметња је предвиђена изричито нашим правом, али не и правом дизајна Европске уније са којим је наш закон хармонизиован. Ова празнина права Европске уније није била случајна. Наиме, колизија која

8 Интересантно је да у британском праву постоји могућност да се Круна, односно држава, користи дизајном уколико је то у јавном интересу, што представља специфичан вид принудне лиценце, која није карактеристична за право индустријског дизајна (Bently, Sherman, Gangjee, Johnson, 2018: 800).

9 Чл. 9, ст. 1, тач. б) Закона о правној заштити индустријског дизајна, *Сл. гласник РС*, бр. 104/2009, 45/2015 и 44/2018 – др. закон

евентуално може постојати између права на индустријски дизајн и патента је решена одредбама о услову нефункционалности. Европски законодавац је стога уважио специфичности које постоје за свако преклапање између различитих права интелектуалне својине са правом на индустријски дизајн и на различити начин та преклапања регулисао. Отуда је и наш законодавац морао водити рачуна о овоме приликом транспоновања, а не да генералном одредбом реши колизију права на индустријски дизајн са свим осталим правима интелектуалне својине.

Симултана кумулација даје донекле веће могућности. Ако би могли да претпоставимо ситуацију да се најпре поднесе патентна пријава, а након тога и пријава права на индустријски дизајн, у системима у којима се не проверава постојање услова новости и индивидуалног карактера приликом подношења пријаве, начелно би одмах могло да настане право. Чак и у системима са пуним суштинским испитивањем би ово било могуће, ако пословни кругови нису могли да се упознају са патентном пријавом, премда је пракса наших судова другачија, те и патентне пријаве спадају у стање дизајна.¹⁰ Међутим, симултана кумулација, чак и да је могућа, не би ништа драстично изменила имајући у виду да је обим заштите начелно исти. Једино би донекле антикомпетитивни ефекат могла да има чињеница да се право на индустријски дизајн може супротставити и употреби на производима који нису исти као пријављени, што не би важило за патент, односно мали патент. Такође, рок заштите би трајао пет година дуже, а у односу на мали патент чак 15 година дуже, што ипак није занемарљиво са конкуренцијског становишта (Derclaye, 2011: 83).

Ограничена сличност предмета заштите, различитост у условима заштите, као и примена услова нефункционалности у праву индустријског дизајна, као што видимо, воде ограниченој могућности кумулације права на индустријски дизајн и патента. Начелно гледано, заштита патентом и правом на индустријски дизајн је суштински алтернативна. Титулар се може одлучити за један или други пут. Ипак, у британском праву постоји једна занимљива могућност. Наиме, право на нерегистровани дизајн британског права представља изглед било ког облика или конфигурације (унутрашњи и спољашњи) целог или дела производа. Једини услов који је изричито признат је оригиналност, с тим да се захтева да дизајн не представља *commonplace* у области дизајна, што значи да се мора разликовати у односу на до сада познате дизајне. Овакво регулисање даје могућност да се овим правом заштите и проналасци који би били штићени малим патентом, али и дизајн. Отуда овде имамо право које би уједно могло да штити и једну и другу врсту предмета заштите (Togremans, 2019: 376).

10 Одлука Управног суда I-4 У 2520/2010(2008).

4. Закључак

На основу изложеног могуће је извести неколико закључака. Прво, кумулације представљају појаву која по себи није нужно ни позитивна ни негативна, али која потенцијално може угрозити конкуренцијске односе на тржишту. Ипак, немају све кумулације једнако дејство, те се регулацији сваке од њих мора приступити на посебан начин. Поједини ефекти кумулација ће бити позитивни док ће други бити негативни. Ово стога захтева да се пажљивим регулисањем задрже позитивна дејства, а спрече негативна, или да се бар ограниче на одређени период.

Када је реч о кумулацији патента и права на индустријски дизајн, утврђење је да постоји висок степен конвергенце, односно сличности у погледу начина регулисања патента и права на индустријски дизајн. Притом постоје значајне разлике између предмета заштите ова два права, али и извесне сличности нарочито када се у обзир узме предмет заштите малог патента. Ово стога отвара могућност да до кумулација дође. Ипак постојања високог нивоа конвергенце, као и услова новости и нефункционалности у праву индустријског дизајна тренутно искључује могућност настанка негативних ефеката кумулације. Ипак, ово не значи да се у будућности не могу јавити негативни ефекти кумулација и да у тим ситуацијама ново регулисање неће бити неопходно.

Литература и извори

Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P. (2018). *Intellectual property law*. Oxford: Oxford University Press.

Влашковић, Б. (2011). Обим заштите жига и права на индустријски дизајн и њихова колизија. У М. Мићовић (Прир.). *XXI век – век услуга и услужног права*. Крагујевац: Правни Факултет Универзитета у Крагујевцу. Т. II. 215–233.

Derclaye, E. (2011). *Intellectual Property Overlaps: A European Perspective*. Oxford: Hart.

Dinwoodie, G. (2005). Concurrence and Convergence of Rights: the Concerns of the U.S. Supreme Court. У Grosheide, F. и Adelman, M. (Прир.). *Molengrafica Series Intellectual Property Law Articles on Crossing Borders between Traditional and Actual*. Antwerpen: Intersentia. 5–23.

Du Mont, J., Janis, M. (2013). The Origins of American Design Protection. *Indiana Law Journal*. 88. 837–880.

Geier, A. (2015). *Schutzkumulationen*. Tübingen: Mohr Siebeck.

Huber, T. (2015). *Gemeinschaftsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Kur, A. (2001). Funktionswandel von Schutzrechten: Urasche und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen. У Schicker, G. (Прир.). *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*. Baden Baden: Nomos. 23–51.

Kur, A. (2008). Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An ‘Illegitimate Offspring’ of IP Law. У Ghidini G. (Прир.). *Intellectual property and Market Power*. Buenos Aires: Teudeba. 613–633.

Kur, A. (2018). Schutzkumulationen. У Hilty, R. и Jaeger, T. (Прир.) *Europäisches Immaterialgüterrecht: Funktionen und Perspektiven*. Berlin; Heidelberg: Springer. 329–382.

Миладиновић, З. (2009). *Право интелектуалне својине*. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

Ohly, A. (2018). ‘Buy me because I’m cool’: the ‘marketing approach’ and the overlap between design, trade mark and unfair competition law. У Kur, A., Levine, M., Schovsbo, J. (Прир.) *The EU Design Approach: A Global Aprisal*. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing. 108–142.

Quaedvlieg, A. (2004). Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-dimensional Shapes Excluded by Trademark Law. У Grosheide, F. и Adelman, M. (Прир.), *Molengrafica Series Intellectual Property Law Articles on Crossing Borders between Traditional and Actual*. Antwerpen: Intersentia. 23–71.

Senftleben, M. (2021). *The Copyright/Trademark Interface*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

Suthersanen, U. (2000). *Design law in Europe*. London: Sweet & Maxwell.

Torremans, P. (2019). *Holyoak & Torremans Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford Univeristy Press.

Шокињов, С. (2023). *Право индустријске својине*. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

Закон о правној заштити индустријског дизајна, *Службени гласник РС*, бр. 104/2009, 45/2015 и 44/2018 – др. закон

Закон о патентима, *Службени гласник РС*, бр. 99/2011, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 66/2019 и 123/2021

Case C-395/16 *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH* [2018] <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-395/16>.

Одлука Управног суда I-4 У 2520/2010(2008).

Doc. Nikola Milosavljević, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Kragujevac,
Republic of Serbia

THE CUMULATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE CUMULATION OF PATENT AND DESIGN RIGHTS

Summary

In this paper, the author first explores the terminology and systematics in the field of cumulation of intellectual property rights, in an attempt to determine the meaning of certain terms and harmonize the terminology in this field, and then analyzes the reasons for the existence of overlapping terms and their permissibility. The conclusions drawn in this part are further used in the analysis of the relationship between the patent and industrial design rights. To this effect, the author first examines the similarities between these rights, by taking into account all overlapping aspects. Then, the author provides a detailed analysis of the differences between patent and industrial design rights. The general considerations and the provided analyses of similarities and differences have been used for further research on the possible overlapping between patent and industrial design rights. Based on the conducted research, the author concludes that there are insufficient arguments for a general prohibition of all these cumulations; thus, overlaps in each of these areas have to be regulated separately. Yet, in terms of the cumulation of patent and industrial design rights, the author has established that this overlap is relatively difficult to attain. Therefore, it currently does not pose an excessive risk for competition, but it does not exclude such a possibility in the future.

Keywords: *cummulation (overlap), concurrence, convergence, overlapping patent and industrial design rights, similarities and differences between patent and industrial design rights.*