

Др Свјетлана Ивановић,*
Доцент Правног факултета,
Универзитет у Источном Сарајеву

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК
doi:10.5937/zrgfni1776675I

UDK: 347.78:347.5

Рад примљен: 01.10.2017.
Рад прихваћен: 30.11.2017.

КАЗНЕНА НАКНАДА ШТЕТЕ У ПРАВУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Апстракт: *Савремени тренд глобализације намеће прихватање међународних и европских стандарда заштите и хармонизацију прописа у области права интелектуалне својине. У појединим случајевима, долази до некритичког преузимања страних правних института који нису својствени традицији домаћег правног система. Један од института англосаксонског права који постепено преузимају и земље европског континенталног права, нарочито у материји права интелектуалне својине, је казнена накнада. Све више закона који регулишу област права интелектуалне својине предвиђа могућност досуђивања вишеструког износа накнаде која би била плаћена за допуштено коришћење интелектуалног добра. С обзиром на то да се вишеструка накнада предвиђа као вид обештећења у случају скривљене повреде права, наглашен је њен казнени карактер. Увођење казнене накнаде у право интелектуалне својине правда се потребом јачања грађанскоправне заштите ових права и потребом да санкције имају одвраћајући карактер. Иако извори права Европске уније не предвиђају обавезу увођења казнене накнаде штете, новија пракса Европског суда правде отвара пут за другачија тумачења. Предмет рада је анализа казнене накнаде штете у праву интелектуалне својине, нарочито циљеви увођења, могућа оправдања, предности и недостаци, као и актуелни ставови судске праксе.*

Кључне ријечи: *казнена накнада штете, право интелектуалне својине, вишеструка накнада, грађанскоправна заштита.*

* svjetlanaivanovic@yahoo.com

1. Увод

Субјективним правима интелектуалне својине штите се нематеријална, интелектуална добра, тачније имовински и неимовински интереси њихових титулара. С обзиром на природу нематеријалних добара, она су подобна за једноставно преношење, али и за неовлашћено присвајање. Неовлашћеним присвајањем нематеријалних добара долази до повреде субјективних права на тим добрима, а као посљедица повреде настаје штета, материјална или нематеријална. Накнада штете врши се према општим правилима облигационог права, изузев ако нешто друго није изричито предвиђено законима којима се регулишу субјективна права интелектуалне својине.

Општи циљ накнаде штете је реституција, односно успостављање стања које је постојало прије настанка штете. У Закону о облигационим односима прихваћен је концепт потпуне накнаде штете, што значи да ће суд приликом одлучивања узети у обзир и оне околности које су наступиле послје проузроковања штете и досудити накнаду у износу који је потребан да се оштећеникова материјална ситуација доведе у стање у коме би се налазила да није било штетне радње.¹

С обзиром на специфичну природу заштићеног интелектуалног добра, одређивање износа накнаде штете је свакако једно од најтежих практичних питања. Њемачка судска пракса развила је три метода обрачуна износа накнаде штете. То су диференцијални метод, метод противправне добити штетника и метод аналогije са лиценцном накнадом, односно накнадом за уступање или пренос права. Упркос примјени ових метода, остаје сумња да оштећени може у сваком случају добити одговарајуће задовољење, односно потпуну накнаду штете. Стога, у појединим законодавствима, уводи се вишеструка накнада у случају да је штета проузрокована намјерно или крајњом непажњом. Могућност досуђивања вишеструког износа уговорене или уобичајене накнаде посматра се као вид кажњавања и има елементе казнене накнаде, која није својствена европском континенталном праву.

У евроконтиненталном праву, казнена накнада као вид санкције за претрпљену штету није изричито предвиђена. Циљ накнаде материјалне штете је да се имовина оштећеног доведе у оно стање у коме би се налазила да није извршена повреда права. Дакле, сврха новчане накнаде штете је превасходно компензација. Међутим, под утицајем англосаксонског права, накнада штете у појединим случајевима, било прикривено или отворено, одступа од чисто компензаторне функције и поприма казнени

¹ Чл. 190 Закона о облигационим односима, *Сл. лист СФРЈ*, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и *Сл. гласник РС*, бр. 21/92, 17/93, 3/96, 39/03, 74/04.

карактер. Такође, наглашена је превентивна функција одштете, што доводи до питања може ли, и у којој мјери, накнада материјалне штете имати и превентивни карактер.

У материји права интелектуалне својине, у појединим међународним изворима права изричито се наводи да санкције у случају повреде права интелектуалне својине, самим тиме и накнада штете, имају превентивну функцију. На примјер, ТРИПС-ом се захтијева да државе чланице предузму средства за спречавање повреда и која спречавају даље повреде права.² Такође, Директивом о спровођењу права интелектуалне својине предвиђено је да све мјере морају бити пропорционалне, ефикасне и морају имати одвраћајући ефекат.³ Циљеви накнаде штете које Директива изричито предвиђа су компензација и превенција, тј. одвраћање. Иако су одредбе Директиве изричите у том погледу,⁴ ипак сматрамо да је отворен пут увођењу института казнене накнаде штете у европско право. Такав став је недавно изричито заузео и Европски суд правде.

2. Казнена накнада штете

Казнена накнада штете је специфична за англосаксонско право.⁵ То је новчана накнада која се досуђује у случају нарочито тешких повреда права и која је вишеструко већа од стварно претрпљене штете. Циљеви казнене накнаде су кажњавање штетника и одвраћање од будућих повреда права, односно превенција, како специјална, тако и генерална. Кажњавање и превенција су циљеви кривичног права, а не грађанског, па се казнена накнада често одређује као својеврсна комбинација кривичне и цивилне санкције (Owen, 1994: 365).⁶ С обзиром да досуђени износи могу бити

2 Чл. 41, ст. 1 Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине (ТРИПС). Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

3 Чл. 3, ст. 2 Директиве о спровођењу права интелектуалне својине. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, OJ L 157 of 30 April 2004.

4 У алинеји 26 преамбуле Директиве наводи се: „Циљ није увођење обавезе прописивања казнене одштете, него да се омогући накнада на темељу објективног критерија, узимајући у обзир трошкове носиоца права, попут трошкова идентификације и истраживања.“

5 У америчком праву *punitive damages*, а користе се изрази *exemplary damages* и *retributive damages*.

6 „Казнена накнада је у правом смислу ријечи 'квази-криминална' санкција, јер се налази на пола пута између грађанског и кривичног права. Досуђује се као „штета“ тужиоцу против туженог у приватној тужби, а ипак већина сматра да сврха такве одштете није компензација, већ да је по својој природи новчана казна.“

изузетно високи и многоструко већи од претрпљене штете, овај облик накнаде превазилази компензацију, која је легитимни циљ и сврха накнаде штете у цивилном праву. Казнена одштета је, суштински, облик приватне казне која се досуђује по приватној тужби за накнаду штете. Иако је, због своје прекомјерности и казног карактера, предмет критика у државама у којима постоји, све више је изражена тенденција њеног ширења, нарочито у медијском праву, праву интелектуалне својине и у оквиру заштите личних права.

У литератури постоје схватања да одштетно право у европским државама није у потпуности компензаторног карактера, те да могућност суда да приликом одмјеравања накнаде штете узме у обзир финансијско стање оштећеног и штетника, степен кривице штетника, као и то да ли је штета настала извршењем кривичног дјела, указују на елементе казног карактера накнаде штете (Fiebig, 1992: 652). Према мишљењу истог аутора, сатисфакција као сврха накнаде нематеријалне штете превазилази оквире просте компензације и има елементе казне (Fiebig, 1992: 653–655).⁷

Постоји неколико разлога због којих је казнена накнада штете неспојива са традиционалним концептом евроконтиненталног права. Први разлог односи се на функцију одштетног права, односно сврху накнаде штете. Циљ накнаде материјалне штете је да се имовина оштећеног доведе у оно стање у коме би се налазила да није извршена повреда права. Новчана накнада материјалне штете одређује се као компензаторно-репарациона санкција (Николић, 1995: 115). За разлику од америчког права, у евроконтиненталном праву је наглашена разлика између јавног и приватног права, односно кривичног и грађанског права. Кривично право и кривичноправна заштита је у надлежности државе јер само држава има право да кажњава. Супротно, појединац не може кажњавати другог јер би постојала опасност од произвољности и недостатка објективности. На

7 Истиче се паралела између основних функција накнаде нематеријалне штете и казнене накнаде у англосаксонском праву. Смисао сатисфакције је да оштећеној страни одговарајућим правним средствима обезбједи задовољење за понашање штетника, слично као и казнена одштета. Даље, она намеће примјетан финансијски терет за штетника. Трећа функција сатисфакције је превенција, што је суштински исто што и функција одвраћања, специфична за казнену накнаду. Међутим, судови истичу двије основне разлике између сатисфакције као сврхе накнаде нематеријалне штете и казнене одштете. Приликом одређивања износа накнаде, примарни значај имају обим и озбиљност повреде, а други фактори, попут финансијске ситуације штетника се мање узимају у обзир. Друго, функција сатисфакције не проузрокује директно казнени карактер накнаде нематеријалне штете. Суштинска разлика је у томе што накнада нематеријалне штете треба да ублажи повријеђена осјећања оштећеног, док се казнена одштета фокусира на кажњавање штетника.

крају, различита је улога владе, односно јавног сектора у спровођењу права у англосаксонском и континенталном праву. У Европи је јавни сектор у великој мјери одговоран за очување друштвеног благостања. У америчком праву је присутно тзв. приватно спровођење права, док је на европском тлу јасно разграничено шта је у надлежности државе, а о чему грађани сами брину (Meurkens, 2014: 15). На крају, не треба занемарити ни процедуралне разлике у поступку остваривања и заштите права пред судовима.

3. Вишеструка накнада штете у праву интелектуалне својине

Могућност досуђивања паушалног износа накнаде штете у виду двоструког или троструког износа лицендне накнаде је најчистији облик приближавања казненој одштети. Увећање накнаде у случају неовлашћеног коришћења предмета заштите потиче из праксе организација за колективно остваривање ауторског и сродних права у Њемачкој и Белгији. У случају неовлашћеног коришћења ауторских дјела која спадају у њен репертоар, *GEMA* је наплаћивала двоструку накнаду, правдајући то увећаним трошковима пословања (Magnus, 2012: 252).⁸ У Белгији, колективне организације наплаћују двоструку накнаду за неовлашћено репродуковање ауторског дјела, а ако такав примјерак садржи лажни потпис, онда чак и троструку накнаду. Вишеструка накнада се најчешће наплаћује ако је тешко доказати износ претрпљене штете или ако су повријеђена морална права.

Све више закона којима се регулишу права интелектуалне својине предвиђа могућност обештећења у виду двоструког или троструког износа лицендне накнаде. У појединим европским државама, двострука лицендна накнада се може досудити за повреду ауторског права и права индустријске својине, а ако је штета намјерно проузрокована, могућа је чак и трострука накнада. На примјер, носилац права интелектуалне својине може добити обештећење у виду двоструког износа разумне накнаде у Аустрији, под условом да је штета намјерно проузрокована.⁹ Умјесто накнаде штете, у Русији је могуће досудити правичну накнаду у висини двоструког износа који би био плаћен за легално коришћење предмета

8 У теорији се сматра да то није права казнена накнада, већ само проширени износ компензације који обухвата трошкове истраживања, проналажења и гоњења повредиоца права. Међутим, те трошкове има и сваки други оштећени, а не само организација за колективно остваривање права.

9 European Observatory on Counterfeiting and Piracy, *Damages in Intellectual Property Rights*, Преузето 25. 05. 2017. http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf.

заштите.¹⁰ Одредба француског Законика о интелектуалној својини којом је предвиђено да, у случају повреде ауторског права, суд може наложити одузимање свих или дијела прихода које је штетник стекао повредом права и додијелити оштећеном, тумачи се као прикривени облик казнене накнаде (Borghetti, 2009: 58–59).

Бивше југословенске републике изричито предвиђају вишеструку накнаду као облик обештећења у случају повреде права интелектуалне својине. Ако је повреда права извршена намјерно или из крајње непажње, умјесто накнаде штете, оштећени може захтијевати двоструки износ накнаде коју би добио за дозвољено коришћење предмета заштите у Словенији¹¹ и Хрватској¹² за повреду ауторског и сродних права, и у Македонији¹³ за повреду ауторског, сродних и права индустријске својине. У Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори оштећени може захтијевати накнаду до троструког износа уобичајене накнаде за уговорно коришћење заштићеног добра, односно до троструког износа стварне штете и измакле добити ако је извршена повреда права на ознаку географског поријекла. Иако приватна казна није својствена грађанском праву и правној традицији јужнословенских народа, закони наведених држава, осим Србије и Црне Горе, изричито наглашавају казнени, односно пенални карактер санкције.

У Босни и Херцеговини је предвиђено да приликом одлучивања о захтјеву за плаћање пенала, суд узима у обзир све околности случаја, нарочито обим настале штете, степен кривице повредиоца, износ уговорене или уобичајене накнаде и превентивни циљ пенала.¹⁴ С обзиром да је један од кључних критерија за досуђивање вишеструке накнаде обим настале штете, закључак је да се она не може досудити ако штета није настала. Мала је вјероватноћа да носилац права није претрпио штету, нарочито ако је у питању тежа повреда права, мада, теоријски, таква могућност

10 Чл. 1301, чл. 1311, чл. 1515, ст. 4, чл. 1537, ст. 2 Руског грађанског законика. Гражданский кодекс Российской Федерации, *Российская газета*, N 230-ФЗ 2006.

11 Чл. 168, ст. 3 Закон o avtorski in sorodnih pravicah, *Uradni list RS*, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 68/2008, 110/2013.

12 Чл. 183 Закона о ауторском праву и сродним правима, *Народне новине Р. Хрватске*, бр. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14.

13 Чл. 170 Закон за авторското право и сродните права, *Службен весник на РМ*, бр. 115/2010. Чл. 303 Закон за индустријската сопственост, *Службен весник на РМ*, бр. 21/2009, 24/2011.

14 Чл. 158 Закона о ауторском и сродним правима, *Сл. гласник БиХ*, бр. 63/2010, чл. 105 Закона о патенту, *Сл. гласник БиХ*, бр. 53/2010, чл. 83 Закона о жигу, *Сл. гласник БиХ*, бр. 53/2010, чл. 82 Закона о индустријском дизајну, *Сл. гласник БиХ*, бр. 53/2010, чл. 74 Закона о заштити ознака географског поријекла, *Сл. гласник БиХ*, бр. 53/2010, чл. 24 Закона о заштити топографије интегрисаног кола, *Сл. гласник БиХ*, бр. 53/2010.

постоји. Сматрамо да је на овај начин начелно искључена могућност да се досуди износ увећане накнаде иако нема штете. Други значајан критериј је степен кривице повредиоца. Обична непажња није довољна за увећани износ накнаде, али се не може на исти начин третирати груба непажња, директна или евентуална намјера. Уговорена или уобичајена накнада се може увећати до троструког износа, што не мора бити случај. Увећање може бити незнатно, а троструки износ је максимални износ који не смије бити премашен. Тужилац увијек може да тражи троструки износ, а суд мора да процијени да ли је то у конкретном случају цијелисходно. Носилац права може тражити разлику до износа потпуне штете, ако је већа од досуђеног пенала. Практично, то значи да је износ потпуне накнаде штете горња граница до које се може досудити накнада. Међутим, могуће је да троструки износ накнаде буде већи од износа претрпљене штете. У том случају, иако није изричито предвиђено да се износ мора ограничити на потпуну штету, тумачењем се може закључити да тај износ не би требало да буде већи.

Проблем досуђивања казнене накнаде нарочито је изражен у материји заштите ознака географског поријекла. С обзиром на то да регистроване ознаке географског поријекла не могу бити у промету и да се као основица не може узети лиценцна накнада, предвиђено је да, у случају да је повреда имена поријекла или географске ознаке учињена намјерно или из крајње непажње, одговорно лице може бити обавезано да плати накнаду до троструког износа стварне штете и измакле добити.¹⁵ Упркос практичним проблемима одређивања основице за обрачун накнаде штете у области заштите ознака географског поријекла, тешко би се могло наћи оправдање за овакво рјешење. Накнада до троструког износа уобичајене лиценцне накнаде чак не мора нужно имати казнени карактер, јер не мора прелазити износ стварно претрпљене штете. Али, ако је изричито предвиђено да се досуђује троструки износ стварне штете и измакле добити, онда то очито превазилази сврху и смисао накнаде штете. На тај начин, овлашћени корисници регистроване ознаке географског поријекла имају повлашћен положај у односу на остале титуларе субјективних права интелектуалне својине.

Накнада штете у случају повреде права интелектуалне својине у већини законодавстава превазилази компензацију као сврху накнаде. Поједини

15 Интересантно је да су идентичну одредбу у Србији садржали закони из 1995. године, којима су уређивана преостала права индустријске својине. Дакле, у случају повреде свих права индустријске својине, која је учињена намјерно или из крајње непажње, било је предвиђено досуђивање троструког износа стварне штете и измакле користи (Миладиновић, 2003: 897–917).

аутори је сматрају „сивом зоном“ између компензације, неоснованог обogaћења и казнене накнаде (Behr, 2003: 137). У прилог тој тврдњи истиче се да осим диференцијалног метода, који полази од утврђивања стварно претрпљене штете, преостали методи обрачуна накнаде штете немају строго компензаторни карактер. Наиме, они омогућавају да оштећени добије накнаду без обзира на то да ли је уопште био вољан да уступи лиценцу и чак ако је добит штетника већа или мања од онога што би он успио да оствари да није извршена повреда права. Ови методи нису усмјерени на претрпљене губитке и на оштећеног, већ на штетника и одузимање његове добити (Behr, 2003: 137–138).

4. Превенција као сврха накнаде штете

Присталице увођења казнене накнаде штете у евроконтинентално право истичу у први план превентивну функцију одштете. Санкција која има одвраћајући ефекат има превентивну сврху, али је питање може ли служити кажњавању, односно може ли имати казнени ефекат. Другим ријечима, поставља се питање да ли је превентивна функција довољна за квалификацију накнаде као казнене. Одговор на ово питање треба тражити на терену сврхе појединих санкција. Сврха накнаде штете у европском праву је компензација, док је сврха казнене накнаде у англосаксонском праву кажњавање и превенција. Кажњавање или одмазда је страни елемент у грађанском праву, реликт давних времена када није постојала јасна граница између кривичног и грађанског права. Управо сврха кажњавања је највише на мети критика теорије. Уколико занемаримо кажњавање, које није својствено европском приватном праву, преостаје превенција као легитимни циљ вишеструке накнаде. Присталице увођења казнене накнаде у Европи одбацују функцију кажњавања и дају примат превенцији. Поједини аутори се чак залажу за промјену назива и увођење тзв. превентивних санкција, односно превентивне накнаде штете (Wagner, 2011: 5).¹⁶ То би значило одступање од класичног концепта накнаде штете, чија је сврха компензација и давање предности превентивној функцији одштете. Уколико би било могуће досудити износ који превазилази износ претрпљене штете, функција одвраћања или превенције била би примарна. Превенција грађанских деликата која би се постигла увећаном накнадом била би довољно оправдање за увођење казнене одштете, са становишта

16 „Ако је критика казнене накнаде заснована на неспремности да се прихвати одмазда (казна) као функција накнаде штете, санкције које су само одвраћајуће не заслужују овакве критике. Одбацивање казне као функције одштетног права, већину критика казнене накнаде чини превазиђеним. Ради појмовне прецизности, било би корисно да се уведе нови термин, као на примјер, превентивна накнада штете.“

економске анализе права. Међутим, истицање казнене одштете као инструмента оптималне превенције наилази на отпор и посматра се као нешто што је неправично (Мојашевић, 2011: 213–214).

Основни приговор који се може истаћи теорији о превентивној накнади штете је да превенција није једини циљ одштетног права. Превенцијом се не може оправдати обавеза штетника да накнади штету, нити право оштећеног да тражи одштету. Ако би превенција била главни циљ одштетног права, онда би за постојање одговорности било небитно да ли је уопште проузрокована или претрпљена било каква штета, довољно би било понашање штетника (Koziol, 2009: 290). Превенција не може бити једини нити примарни циљ накнаде штете, већ само један од посредних циљева. Постоје схватања да одштетно право, тачније компензација, суштински има превентивни ефекат (Boom, 2006: 287).¹⁷ Међутим, ако превенцију схватамо у најширем смислу, онда свака санкција има превентивни циљ. Свијест штетника или било којег другог повредиоца о санкцији која му пријети, требало би да дјелује одвраћајуће, тј. превентивно. Јасно је да то није увијек довољно и да степен превентивног дејства зависи од садржине конкретне санкције. Са друге стране, ако је циљ накнаде штете да се оштећеном надомјесте претрпљени губици, сваки износ који превазилази наведени циљ искаче из оквира компензације и тиме појачава превентивну функцију санкције. У мјери у којој превазилази износ компензације, накнада служи кажњавању и има израженију превентивну сврху.

Постоје схватања да је вишеструку, тачније двоструку лиценцу накнаду могуће оправдати повећаним трошковима око проналажења повредиоца, судског поступка, поремећаја тржишта и других трошкова којих не би било да је уговор редовно закључен. Износ ових трошкова би могао бити изједначен са лиценцом накнадом. У том случају, двострука накнада не би била квалификована као казнена накнада, већ као износ довољан да компензује претрпљене губитке (Koziol, 2009: 305). Међутим, слични трошкови настају при свакој повреди права, па би се тиме права интелектуалне својине неоправдано фаворизовала у односу на друга права. Чак и када би се прихватило ово крајње неубједљиво оправдање увећаног износа лиценцне накнаде, оно би било примјенљиво само на двоструку, али не и на троструку накнаду.

Казнена накнада се углавном оправдава потребом да се казненоправна заштита употпуни у приватном праву, те да недозвољено понашање

17 „Општа идеја одштетног права је да обавезивањем штетника да надокнади штету након њеног проузроковања, он буде подстакнут да поступа са дужном пажњом прије него што проузрокује штету, како би спријечио да се она уопште деси.“

које представља нарочито тешке повреде права, а остаје ван домашаја кривичноправних и прекршајноправних санкција, буде санкционисано. Такође, истиче се да санкције у приватном праву немају довољно одвраћајући, односно превентивни карактер, па би казнена накнада требало да служи том циљу (Koziol, 2009: 293–295). Међутим, често се занемарују разлике између кривичноправне и грађанскоправне заштите добара. Сврха кривичног права је кажњавање, а санкција је усмјерена на личност учиниоца. Сврха грађанскоправне санкције је реституција, конкретно у одштетном праву компензација, а санкција је углавном имовинске природе. Чак и оне санкције које имају превентивни карактер не могу имати елементе казне, будући да кажњавање није својствено континенталном приватном праву.

Кажњавање штетника доводи до пребацивања тежишта проблема са оштећеног на штетника. Циљ компензације је да се оштећеном надомјесте претрпљени губици, тако да је у првом плану штета коју је оштећени претрпио и његов положај. Са друге стране, уколико се досуђује вишеструка накнада која је већа од претрпљене штете, онда у први план избија положај штетника и потреба да се он казни. Дакле, циљ није само надокнадити губитак, већ казнити штетника за недозвољено понашање. У првом случају, штетник надокнађује износ штете коју је проузроковао својим понашањем. Негативне економске посљедице штетног догађаја прелазе на штетника, односно његову имовину. Ако штетник плаћа више од онога што је проузроковао, онда је то терет за имовину, несразмјеран његовој одговорности. За износ накнаде који прелази износ претрпљене штете, оштећени стиче корист без постојања правног основа, па износ казнене накнаде постаје облик неоснованог обогаћења оштећеног на рачун штетника (Радовановић, 2003: 839).

Казнена накнада у виду вишеструке накнаде у праву интелектуалне својине правда се потребом појачане заштите ове врсте субјективних права.¹⁸ Она је само један од инструмената којима се настоје отклонити недостаци недовољног нивоа заштите права интелектуалне својине. Међутим, неадекватна заштита субјективних права интелектуалне својине, бар у већини бивших југословенских држава, посљедица је недовољног степена развијености привреде и тржишног начина привређивања, недовољне

18 У AIPPI резолуцији се истиче да уколико закони не могу на други начин да обезбједе одвраћање од намјерне повреде права интелектуалне својине, предвиђање увећаног износа накнаде штете може бити оправдано у цивилним споровима. AIPPI Resolution, Q186, *Punitive damages as a contentious issue of Intellectual Property Rights*, Yearbook 2005/I, p. 247–248. Преузето 20. 06. 2016.
<http://www.aippi.lv/pdf/2005/RS186English.pdf>.

свијести о природи и значају нематеријалних добара, као и недовољног знања и искуства у примјени постојећих одредаба. Ако занемаримо све околности и фокусирамо се искључиво на правни аспект, сврха приватног права не може бити кажњавање. Субјекти приватног права, тј. субјекти грађанскоправног односа су равноправни, што је једно од темељних уставних начела. Равноправност означава да ниједна страна у грађанскоправном односу нема власт над другом, као што је случај у јавноправном односу у коме држава има ауторитет над својим грађанима. Уколико су субјекти односа равноправни, онда ниједан учесник не може бити у позицији да кажњава друге.

У прилог казненој накнади у приватном праву, често се прави поређење са уговорном казном. Уговорна казна је облик кажњавања дужника коју повјерилац и дужник могу уговорити због неиспуњења уговорне неновчане обавезе. Оба института служе обештећењу носиоца права у случају повреде права, односно дужника у случају неиспуњења уговорних обавеза. У оба случаја, лице може тражити обештећење до потпуне накнаде штете ако је претрпљена штета већа од казнене накнаде, односно уговорне казне. Суштинска одлика уговорне казне је то што је она специфична искључиво за уговорни однос и настаје сагласношћу воља уговорних страна. Казнена накнада може се захтијевати у случају повреде права и није везана искључиво за повреду уговорних обавеза. Уговорна казна се може предвидјети само за неновчане обавезе, док казнена накнада не подлијеже тој врсти ограничења. Осим тога, казнена накнада је прописана законом, мимо воље носиоца права, а нарочито лица које је извршило повреду права. О уговорној казни се стране споразумијевају, а казнена накнада је прописана законом (Марковић, 1997: 336). Дакле, кажњавање путем уговорне казне се заснива на изричитој вољи и пристанку стране која се кажњава.

5. Пракса Европског суда правде

Упркос различитим доктринарним ставовима, поставља се питање да ли релеванти извори права садрже правни основ за увођење казнене одштете у право интелектуалне својине на европском тлу. ТРИПС садржи одредбу о обавези накнаде штете у износу довољном да надомјести претрпљене губитке, под условом да је лице знало или је имало разумног основа да зна да учествује у вршењу повреде права.¹⁹ Директива садржи општу одредбу сличне садржине којом се предвиђа обавеза накнаде штете која одговара стварно претрпљеној штети, с тим што је додатно прецизирано шта треба

¹⁹ Чл. 45 ТРИПС-а.

узимати у обзир приликом одређивања накнаде.²⁰ Алтернативно оваквом начину одређивања износа накнаде штете, у одговарајућим случајевима могуће је одредити паушални износ који одговара барем износу накнаде коју би штетник морао платити да је тражио дозволу за коришћење заштићеног интелектуалног добра.²¹ Дакле, то је само минимум, што значи да може бити и већи. Међутим, не треба заборавити три кључна принципа на којима почива Директива: ефикасност, пропорционалност и одвраћајући ефекат санкције.

Европски суд правде је почетком године имао прилику да се изјасни о тумачењу наведене одредбе Директиве о спровођењу права интелектуалне својине. Спор је настао између пољске колективне организације за остваривање права на аудио-визуелним дјелима и удружења кабловских емитера, у вези са плаћањем накнаде. Спорна је одредба пољског закона о ауторском праву, којом је предвиђено да носилац права има право на накнаду штете која се обрачунава према општим правилима или у висини двоструког износа, односно, у случају скривљене повреде, троструког износа примјерене накнаде која би била плаћена за дозвољено коришћење дјела.²² Удружење кабловских емитера тврдило је да је наведена одредба супротна члану 13 Директиве о спровођењу права интелектуалне својине. Европском суду правде постављено је питање да ли је додјела унапријед одређеног износа накнаде штете у облику паушалног износа у висини двоструке или троструке лиценцене накнаде допуштена на основу Директиве, с обзиром на то да циљ Директиве није увођење казнене накнаде.

Према мишљењу општег правозаступника, национална одредба којом је предвиђено аутоматско право на унапријед одређен износ накнаде, без могућности суда да одлучује о његовој висини, супротна је Директиви о спровођењу права.²³ Правозаступник сматра да треба доказати узрочно-посљедичну везу између штете и износа који се плаћа јер износ мора бити пропорционалан претрпљеној повреди. Истовремено, правозаступник истиче да национална одредба по којој би носилац права могао захтијевати

20 При одређивању накнаде штете узимају се у обзир све околности, као што су негативне економске посљедице за оштећену страну, укључујући изгубљену добит, противправно стечену добит лица које је извршило повреду права и, у одговарајућим случајевима, елементи који нису економског карактера, као што је нематеријална штета.

21 Чл. 13, ст. 1 Директиве о спровођењу права интелектуалне својине.

22 Пољски уставни суд је прогласио неуставном одредбу о трострукој накнади и укинуо је, док је одредба о двострукој накнади остала на снази.

23 Opinion of Advocate General Sharpstone, case 367/15, *Stowarzyszenie „Olawska Telewizja Kablowa” w Olawie v Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, 29.

износ који није већи од двоструког или чак троструког износа накнаде која би била плаћена за допуштено коришћење дјела, не би нужно била супротна Директиви.

У погледу питања да ли је могуће националним законом предвидјети казнену одштету као санкцију за повреду права интелектуалне својине, односно предвидјети већи ниво заштите у односу на одредбе Директиве, правозаступник полази од премисе да је циљ Директиве једнак ниво заштите у Европској унији. Наиме, он истиче да би правила у погледу накнаде штете требало да буду иста у свим државама Уније, те да могућност пружања већег нивоа заштите, као што је прописивање казнене одштете, не би била у складу са циљем Директиве.

Међутим, Европски суд правде је одступио од мишљења правозаступника јер сматра да националним законом може бити предвиђен већи ниво заштите од оног предвиђеног Директивом, будући да Директива предвиђа минимум заштите. У уводном дијелу Директиве наводи се да њен циљ није увођење казнене одштете, али суд сматра да то није ни забрањено. За разлику од правозаступника, суд сматра да национални пропис којим је предвиђено да носилац права може захтијевати плаћање паушалне накнаде у висини двоструког износа примјерене накнаде која би била плаћена за допуштено коришћење дјела, није супротан Директиви.²⁴ Према мишљењу суда, аргумент да двоструки износ примјерене накнаде не може бити пропорционалан стварно претрпљеној штети не може бити прихваћен, јер се код паушалне накнаде пропорционалност не утврђује. Паушална накнада се одређује у оним случајевима када није могуће утврдити износ стварно претрпљене штете. Међутим, и у случају паушалне накнаде, неопходно је утврдити узрочно-последичну везу између догађаја којим је извршена повреда права и претрпљене штете, иако се износ стварно претрпљене штете не може са сигурношћу установити.

6. Закључак

Прописивање увећаног, па чак и вишеструког износа лиценцне накнаде у случају намјерног проузроковања штете у праву интелектуалне својине, не мора, *a priori*, имати казнени карактер. Уколико је уговорена или уобичајена накнада основ за обрачун штете, односно, ако се примјењује метода аналогije са лиценцом накнадом, могло би се размислити и о другачијим рјешењима, која не би нужно имала пенални карактер. Ако је штета проузрокована обичном непажњом, претпоставка је да уговорена

²⁴ Judgment of the Court of Justice of European Union, case C-367/15, *Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie v Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*.

или уобичајена накнада представља довољно обештећење за носиоца права који не жели да се упушта у поступак доказивања претрпљене штете. Међутим, ако је повреда права извршена намјерно или крајњом непажњом, онда би требало досудити увећани износ накнаде, који не би смио бити већи од износа претрпљене штете. О увећању износа одлучује суд, зависно од околности конкретног случаја. Дакле, могуће је постићи исти учинак и без изричитог предвиђања двоструког или троструког износа накнаде и наглашавања казног карактера накнаде штете, које има само ефекат застрашивања, што, ипак, није одлика грађанског права.

Прописивање пенала у случају повреде заштићене ознаке географског поријекла у виду троструког износа стварне штете и измакле добити представља најгрубљи облик кажњавања штетника. С обзиром на то да право на ознаку географског поријекла не може бити у промету, јасно је да лиценцна накнада не може послужити као основ за обрачун накнаде штете, те би у том случају били примјеренији неки други методи обрачуна или аналогија са накнадом у праву жига.²⁵

Без обзира на све аргументе у прилог и против казнене накнаде у европском приватном праву, она све више добија на значају и постаје дио правног система појединих европских држава. Интересантно је да у прихватању казнене накнаде предњаче углавном мање развијене земље у којима заштита интелектуалне својине није на задовољавајућем нивоу. Увођење вишеструке накнаде правда се потребом јачања заштите и стварања санкција које ће имати одвраћајући ефекат. Међутим, на тај начин је пренаглашен значај интелектуалних добара и субјективних права којима се штите, у односу на остала добра. Осим тога, тиме је отворен пут за увођење казнене накнаде и приватне казне и у друге гране права. За свако субјективно право које не може бити на други начин адекватно заштићено, могло би се, потпуно легитимно, тражити увођење неког облика приватне казне. То би довело до поновног приближавања грађанског и кривичног права у правцу који није најпожељнији. Умјесто јачања заштите прописивањем санкција које имају казнени карактер и које би због тога могле да дјелују као потенцијална пријетња која ће одвратити учиниоца од повреде права, требало би можда више пажње обратити на спровођење и извршење постојећих санкција у пракси.

Пресуда Европског суда правде баца потпуно ново свјетло на казнену накнаду штете у праву интелектуалне својине у Европској унији, а и шире. Благонаклон став суда ће, свакако, утицати на постепену промјену

25 Предмет заштите и у праву жига и у праву заштите ознака географског поријекла је ознака, односно знак разликовања.

односа према овом институту. Остаје отворено питање да ли се оваквим тумачењем суда угрожава основни циљ Директиве, а то је уједначен ниво заштите на територији Уније. Такође, суд времена ће показати да ли ће превентивна функција накнаде штете јачати и да ли је увођење пенала у праву интелектуалне својине оправдано.

Литература

AIPPI Resolution, Q186, *Punitive damages as a contentious issue of Intellectual Property Rights*, Yearbook 2005/I. Преузето 20. 06. 2016. <http://www.aippi.lv/pdf/2005/RS186English.pdf>

Behr, V. (2003). Punitive Damages in America and German Law – Tendencies towards Approximation of Apparently Irreconcilable Concepts. *Chicago-Kent Law Review*. Vol. 78: 105. 105–161.

Boom, W. H. (2006). Compesating and Preventing Damage: Is there Any Future Left for Tort Law?. *Essays on Tort, Insurance Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa*. Vol. I. Stockholm

Borghetti, J. S. (2009). Punitive Damages in France. У Н. Koziol, V. Wilcox (Eds.) *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives* (55–73). Wien: Springer-Verlag

Гражданский кодекс Российской Федерации, *Российская газета*, N 230-ФЗ (2006)

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, *OJ L 157* of 30 April 2004.

European Observatory on Counterfeiting and Piracy. *Damages in Intellectual Property Rights*. Преузето 25. 05. 2017. http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf

Закон о ауторском праву и сродним правима. *Службени гласник БиХ*. Бр. 63 (2010)

Закон о патенту. *Службени гласник БиХ*. Бр. 53 (2010)

Закон о жигу. *Службени гласник БиХ*. Бр. 53 (2010)

Закон о индустријском дизајну. *Службени гласник БиХ*. Бр. 53 (2010)

Закон о заштити ознака географског поријекла. *Службени гласник БиХ*. Бр. 53 (2010)

Закон о заштити топографије интегрисаног кола. *Службени гласник БиХ*. Бр. 53 (2010)

Закон о ауторском праву и сродним правима. *Народне новине Републике Хрватске*. Бр. 167 (2003), 79 (2007), 80 (2011), 125 (2011), 141 (2013), 127 (2014)

Закон за ауторското право и сродните права. *Службен весник на РМ*. Бр. 115 (2010)

Закон за индустриската сопственост. *Службен весник на РМ*. Бр. 21 (2009), 24 (2011)

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. *Uradni list RS*. Št. 16 (2007) – uradno prečiščeno besedilo, 68 (2008), 110 (2013)

Закон о облигационим односима, *Службени лист СФРЈ*. Бр. 29 (1978), 39 (1985), 45 (1989), 57 (1989). *Службени гласник Републике Српске*. Бр. 21 (1992), 17 (1993), 3 (1996), 39 (2003), 74 (2004)

Judgment of the European Court of Justice, case C-367/15, *Stowarzyszenie „Olawska Telewizja Kablowa“ w Olawie v Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie* (2017)

Koziol, H. (2009). Punitive Damages: Admission into the Seventh Legal Heaven or Eternal Damnation?. У Н. Koziol, V. Wilcox (Eds.), *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives* (275–308). Wien: Springer-Verlag

Magnus, U. (2012). Punitive Damages and German Law. У L. Meurkens, E. Nordin (Eds.), *The Power of Punitive Damages – Is Europe Missing Out?*(245–258). Cambridge, Antwerp, Portland

Марковић, С. (1997). *Патентно право*. Београд: Номос

Meurkens, L. (2014). *The Punitive Damages Debate in Continental Europe: Food for Thought*. Maastricht University

Миладиновић, З. (2003). Судска заштита субјективних права интелектуалне својине у нашем праву. *Правни живот*. 11 (52). 897–917.

Мојашевић, А. (2011). Казнена одштета у америчком праву. *Страни правни живот*. 1 (2011). 197–216.

Николић, Д. (1995). *Грађанскоправна санкција – генеза, еволуција и савремени појам*. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду

Opinion of Advocate General Sharpstone, case 367/15, *Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa* (2016)

Owen, D. G. (1994). A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform. *Villanova Law Review*. 2 (39). 364–413.

Радовановић, С. (2003). Трострука накнада у нашем праву интелектуалне својине. *Правни живот*. 11 (52). 829–841.

Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. 1994.

Fiebig, A. R. (1992). The Recognition and Enforcement of Punitive Damage Awards in Germany: Recent Developments. *Georgia Journal of International & Comparative Law*. Vol. 22: 635. 635–657.

Wagner, G. (2011). Punitive Damages in European Private Law. У Ј. Basedow, К. Ј. Нопт, Р. Zimmermann (Eds.), *Handbook of European Private Law*. Преузето 28. 06. 2017.

<https://ssrn.com/abstract=1766113>

Svjetlana Ivanović, LL.D.

Assistant Professor,

Faculty of Law, University of East Sarajevo

PUNITIVE DAMAGES IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Summary

The globalization process imposes acceptance of international and European protection standards and harmonization of regulations in the field of intellectual property rights. In some cases, there is uncritical acceptance of foreign legal instruments which are not inherent in the tradition of national legal systems. Punitive damages are one of the common law instruments which have been gradually recognized in the counties of the European-continental legal tradition, especially in the field of intellectual property law. There is a growing number of legislations that allow for the possibility of awarding multiple amounts of compensation which is due in case the infringer has requested authorization to use the intellectual property right. Punitive damages are a way of punishing the defendant in civil lawsuit and they can be awarded in cases of willful infringements of intellectual property rights. The introduction of punitive damages in intellectual property law is justified by the need to strengthen the civil protection of these rights, as well as the need to deter possible perpetrators by imposing measures and remedies necessary to ensure the exercise of these rights. Although the EU Directive on enforcement of intellectual property rights does not introduce an obligation to provide for punitive damages, there are different views in the case law of the Court of Justice of the European Union. The paper deals with punitive damages in intellectual property law, the objectives of introducing this type of sanction, possible justification for its introduction, benefits and deficiencies, as well as the current attitude of the jurisprudence on this issue.

Keywords: *punitive damages, intellectual property law, multiple damages, civil law protection.*