



Република Србија  
УПРАВНИ СУД  
20 У 7300/10 (2009)  
16.06.2011.године  
Београд

## У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Цакула, председника већа, Жељка Шкорића и Павела Јонаша чланова већа, са судским саветником Михајлом Ралићем, као записничарем, решавајући у управном спору по тужби тужиоца „Д. Т. А.“, са седиштем у Б., СР Н., чији је пуномоћник адвокат Д. П., Б., Улица ..., против туженог Завода за интелектуалну својину Републике Србије, ради поништаја решења туженог број ... од ... године, у предмету признање жига, у нејавној седници већа, одржаној дана 16.06.2011. године, донео је

## ПРЕСУДУ

Тужба **СЕ УВАЖАВА** и **ПОНИШТАВА** решење Завода за интелектуалну својину Републике Србије број ... од ... године.

## Образложење

Оспореним решењем одбијен је захтев тужиоца за признање жига по пријави број ... од ... године, за знак у графичком решењу боје „магента“ (ксантен црвена) који је пријављен за робе и услуге у класи 9, 38. и 42. Ничанске класификације, јер је тужени орган утврдио да пријављени знак није подобан за заштиту жигом, а према члану 5. став 1. тачка 2. Закона о жиговима. Наведеним чланом прописано је да се жигом не може заштитити знак који по свом укупном изгледу није подобан за разликовање робе, односно услуга у промету.

У тужби поднетој Врховном суду Србије, која је у томе суду заведена под судским бројем У. 1222/09, тужилац оспорава законитост решења туженог органа због неправилне примене закона и неправилно утврђеног чињеничног стања. Тужилац истиче да члан 4. Закона о жиговима ништа не

предвиђа ни изричито, ни недвосмислено већ само даје пример, тако да ограничење на које се позива испитивач не постоји. Тужилац наводи да је туженом доставио бројне доказе о стеченој дистинктивности кроз озбиљну употребу знака и популарности и препознатљивости предметног жига у суседним и другим европским земљама. Ценећи поднете доказе, тужени је навео да се достављени докази не односе на територију Републике Србије. Са наведених разлога тужилац је предложио да суд тужбу уважи, оспорено решење поништи и призна жиг по пријави тужиоца.

Дана 01.01.2010. године, Управни суд је преузео предмет на одлучивање у складу са одредбом члана 77. став 1. Закона о управним споровима („Сл. гласник РС”, бр.111/09) у вези члана 29. став 1. и члана 89. и 90. став 1. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС”, бр.116/08 и 104/09).

У одговору на тужбу тужени орган је предложио да суд тужбу одбије као неосновану.

По оцени навода тужбе, одговора на тужбу и списка предмета ове управне ствари, Управни суд је нашао да је тужба основана.

Према образложењу оспореног решења тужени орган је испитујући услове за признање жига по пријави тужиоца број ... од ... године, за знак у графичком решењу боје „магента” (ксантен црвена) који је пријављен за робе и услуге у класи 9, 38. и 42. Ничанске класификације, утврдио да пријављени знак није подобан за заштиту жигом. Ово због тога што је у питању једна боја, а не распоред боја, па предметни знак нема дистинктивна обележја. Испитујући даље, да ли је предметни знак кроз ранију употребу озбиљним коришћењем постао подобан за разликовање у промету робе и услуга на које се односи, тужени орган је имајући у виду територијални принцип важења жигова закључио, да тужилац није доставио ни један доказ да је предметни знак уопште коришћен на територији Републике Србије, па нису испуњени законом прописани услови из члана 4. и 5. Закона о жиговима („Службени лист СЦГ”, бр.61/04 и 7/05) да се предметни знак заштити жигом.

Према оцени Управног суда основано се тужбом тужиоца указује на незаконитост оспореног решења. Ово из разлога што је тужени орган доносећи оспорено решење из утврђених чињеница извео погрешан закључак у погледу чињеничног стања, што је довело и до погрешне примене материјалног права. Одредбом члана 4. Закона о жиговима прописано је да се жигом штити знак који служи за разликовање робе, односно услуга у промету, који се може

графички представити. Знак се може састојати, на пример, од речи, слогана, слова, бројева, слика, цртежа, распореда боја, тродимензионалних облика, комбинација тих знакова, као и од музичких фраза приказаних нотним писмом. Стога се имајући у виду ту одредбу не може се као правилан и на закону заснован прихватити закључак туженог органа из образложења оспореног решења да пријављени знак није подобан за заштиту жигом јер је у питању једна боја а не распоред боја, па предметни знак нема дистинктивна обележја. По оцени суда из наведених одредби не произилази да се жигом могу заштити само знакови који у себи, између осталог, садрже „распоред боја“ и да су само такви знакови дистинктивни. Ово из разлога што цитирана одредба не прописује изричиту могућност заштите жигом само знакова који у себи садрже „распоред боја“, већ само даје пример од чега се знак може (а не мора) састојати укључујући и могућност комбинације наведених знакова, па наведено ограничење за заштиту жигом пријавом траженог знака на које се позива тужени у образложењу оспореног решења не постоји.

По оцени суда погрешан је и закључак из образложења оспореног решења да тужилац имајући у виду територијални принцип важења жигова није доставио ни један доказ да је предметни знак уопште коришћен на територији Републике Србије, што такође представља разлог за одбијање захтева за признавање жига. Ово стога што такав закључак не произилази из става 2. члана 5. Закона о жиговима који се односи на тачку 2. става 1. тог члана а којим је прописано да се знак из става 1. тачке 2., 4. и 5. овог члана може заштитити жигом ако подносилац пријаве докаже да је озбиљним коришћењем знак постао подобан за разликовање у промету робе и услуга на које се односи. Чињеница је да се докази морају односити на дистинктивност стечену озбиљним коришћењем знака на територији Републике Србије. Међутим, имајући у виду да се за регистравање жига према наведеној одредби не поставља као услов да се роба односно услуга за коју се тражи заштита већ налази у промету на територији Републике Србије, то се и само рекламирање пре подношења пријаве за регистрацију има сматрати довољним доказом о употреби знака када је реч о доказивању стечене дистинктивности кроз озбиљно коришћење знака. Дакле, пре подношења пријаве потребно је било доказати да је пријавилац озбиљно рекламирао свој знак, јер би се такво рекламирање сматрало озбиљном употребом знака којом се долази до стечене дистинктивности. Тумачењем „озбиљног коришћења знака“ на начин како то чини тужени орган у

образложењу оспореног решења, сви евентуални улагачи односно лица која желе да заштите жигом знак код туженог органа, који се већ не налазе на територији Републике Србије били би спречени да изврше заштиту жига и тиме пласирају своју робу и услуге на територији Републике Србије. Ово посебно што је тужилац туженом органу уз поднету пријаву доставио бројне доказе не само о својим широким и интензивним маркентиншким активностима и маркентиншким трошковима, већ и спонзорисању великих спортских догађаја и светски признатих и популарних спортских екипа. Како ови догађаји (Светска првенства, Олимпијске игре, Трке Формуле 1 и сл.) бележе огромну гледаност и у Србији, то су достављени докази у том правцу релевантни како за Србију, тако и за било коју земљу у свету.

Са изнетих разлога, Управни суд је налазећи да је оспореним решењем повређен закон на штету тужиоца применом одредбе члана 41. став 2. у вези члана 38. став 2. Закона о управним споровима („Службени лист СРЈ” бр. 46/96) која се примењује на основу члана 77. став 1. Закона о управним споровима („Сл. гласник РС”, бр.111/09) тужбу уважио и поништио оспорено решење, како би се у поновном поступку донело правилно и на закону засновано решење, с тим што је тужени орган везан правним схватањем и примедбама суда у погледу поступка из члана 61. ЗУС-а.

**ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ**  
**дана 16.06.2011. године, 20 У 7300/10 (2009)**

**Записничар**  
**судија**  
**Снежана Николић,с.р.**

**Председник већа -**  
**Гордана Цакула,с.р.**

За тачност отправка  
управитељ писарнице  
Дејан Ђурић

АЈ