



Република Србија  
УПРАВНИ СУД  
20 У 18038/10  
09.09.2011. 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 Снежаном Николић, као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиоца Т. Р.& Г. С., О. Р. & Г. Р. С., О. .... U.S.A. кога заступају пуномоћници др И. Д. Ј. и други, адвокати из Б., Улица ..... бр....., против туженог Завода за интелектуалну својину Републике Србије, ради поништаја решења број:.....од 23.12.2009. године, у предмету признавања жига, у нејавној седници већа, одржаној дана 09.09.2011. године, донео је

## ПРЕСУДУ

Тужба се **ОДБИЈА**.

## Образложење

Оспореним решењем, одбијен је захтев тужиоца за признавање жига по пријави број: ....., која је поднета дана 08.07.2009. године.

У тужби, поднетој Управном суду дана 10.02.2010. године, тужилац, преко пуномоћника, оспорава законитост решења туженог органа, са разлога што у оспореном акту није правилно примењен закон, други пропис или општи акт, што је чињенично стање непотпуно и нетачно утврђено, а из утврђених чињеница изведен је неправилан закључак у погледу чињеничног стања. Истиче да тужени орган у образложењу ожалбеног решења наводи да знак тужиоца “М. С.” није подобан за заштиту жигом према члану 5. став 1. тачка 4. Закона о жиговима (“Службени лист Србије и Црне Горе”, бр.61/04), да тужени тачно наводи да пријављени знак тужиоца

“М. С.” у преводу на српски језик значи мале (веома мале) или микро капсуле, али изводи погрешан закључак да наведени знак у конкретном случају указује искључиво на врсту и начин производње, односно паковање робе у смислу члана 5. став 1. тачка 4. Закона о жиговима, а да се приликом оцене испуњености услова за заштиту знака из члана 5. став 1. тачка 4. Закона, мора поћи од тога да ли је пријављени знак описан за конкретну робу за коју се заштита тражи. Истиче да је неоснован навод оспореног решења, да би се одобравањем заштите знаку тужиоца створио монопол на тржишту, тј. да сваки други произвођач роба из класе .... не би могао своје производе да обележавава знаком “М. С.”. Како је тужилац у списак роба из класе .... на коју се пријављени жиг односи унео ограничење, тако што је нагласио да роба неће бити у облику капсуле, из наведеног произилази да би други произвођачи чија је роба из класе .... заиста у облику капсула (или микро капсула), несметано могли да своју робу обележавају знаком “М. С.”, а тужилац не би имао право да се супростави таквом обележавању робе. Такође побиијаним решењем, тужени образлаже своју одлуку, између осталог, и следећим наводима. “Више је него објективно очекивати да ће огромна већина просечних потрошача видевши ознаку “М. С.” у предметном знаку видети само врсту робе, тј. начин њиховог паковања или производње, односно да је реч о роби која се продаје у облику мањих капсула...”, а који навод туженог није јасан јер чини побиијану одлуку неразумљивом и противречном. Тужени даље, у образложењу оспореног решења наводи: “То значи да је знак недистинктиван, јер у њему просечан потрошач неће препознати знак разликовања, већ обичну амбалажу, омот за паковање”, што није тачно. Наиме, пријављени знак “М. С.” у овом случају јесте дистинктиван, а дистинктивност се састоји у томе што се роба из класе 3 која по својим својствима није (и не може бити у облику микро “веома мале” капсуле) обележавава знаком “М. С.” (микро капсуле). Дакле, знак “М. С.”, јесте дистинктиван у односу на конкретну врсту робе – робу из класе .... која није у облику микро (веома мале) капсуле, и као каквог би га препознао и просечан потрошач. Са свега напред наведеног предлажу да суд уважи тужбу и поништи оспорено решење.

Тужени орган је у одговору на тужбу, остао у свему при разлозима из образложења оспореног решења и предложио да суд тужбу одбије, као неосновану.

Управни суд је решавао без одржавања усмене расправе у смислу одредбе члана 33. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”,

бр.111/09), па је испитијући законитост оспореног решења у границама захтева из тужбе, сагласно одредби члана 41. став 1. истог Закона, оценом навода тужбе, одговора на тужбу и списка предмета ове управне ствари, нашао да је тужба неоснована.

Из списка предмета ове управне ствари произлази, да је испитујући услове за признање жига по пријави број: ..... од 08.07.2009. године, чији је подносилац тужилац, за знак у речи ““М. С.”, који је пријављен за робу у класи, тужени орган утврдио да пријављени знак није подобан за заштиту жигом, јер не испуњава услове прописане чланом 5. став 1. тачке 4. Закона о жиговима. Тужени орган је надаље утврдио да је тужилац затражио заштиту за знак у речи “М. С.”, за производе у класи ... Ничанске класификације, а да у преводу на српски језик предметни знак значи “мале, микро капсуле”, да у складу с тиме, знак у пријави искључиво указује на врсту и начин производње, односно паковања робе, тј. мале, мирко капсуле, због чега му се не може одобрити заштита у складу са чланом 5. став 1. тачка 4. Закона о жиговима.

Тужени орган је потом о свему наведеном, обавестио подносиоца пријаве резултатом испитивања од 22.10.2009. године, а у свом одговору на резултат испитивања дана 25.11.2009. године, тужилац је изразио неслагање са ставовима туженог органа. Након превода значења предметног знака којим тужилац потврђује ставове туженог, тужилац је истакао да знак “М. С.”, нема везе са робом коју је он пријавио у класи у ....., као што су сапуни, козметика, средства за бељење, средства за омекшавање и слично, а да би спречио могућност забуне у промету тужилац ограничава своју робу тако да она није у облику мирко капсула. Такође, тужилац сматра да је предметни знак фантастичан у односу на пријављене робе, и да би му коришћење наведеног знака од стране трећих лица нанело велику штету, те у складу са тиме тражи одобравање заштите за свој знак. Тужени орган је разматрајући наводе тужиоца, истакао да остаје при својим раније изнетим ставовима.

Тужени орган је надаље утврдио да се предметни знак састоји из речи “М. С.”, а пријављање за производе у класи .... Ничанске класификације, да у преводу на српски језик предметни знак значи “мале, микро капсуле”, чиме директно указује на врсту и начин производње, односно паковања робе. Према дефиницији капсуле

могу означавати омот, амбалажу, бочицу, док су микро капсуле мале, микроскопске капсуле, а да је један од основних критеријума приликом утврђивања да ли је предметни знак динстинктиван, тј. да ли указује на врсту робе тај да ли је према схватању просечног потрошача конкретан термин, у овом случају предметни знак “М. С.” само опис, врсте или других карактеристика робе. Такође, тужени орган налази да није тачна тврдња тужиоца по којој предметни знак, нема везе за пријављеним робама, јер је познато да се многа савремена средства за чишћење и прање, пакују у капсулама, као што су то на пр. средства за чишћење WC, санитарije, течности за прање судова и сл., док у области козметике постоје капсуле за негу косе. Тужени орган потом закључује, да је суштина у томе да све пријављене робе могу бити произведене у микро, малих капсула, што значи да постоји јасна веза између пријављених роба и предметног знака, чиме се знак не може третирати као фантастичан, а да би се одобравањем заштите предметном знаку створио монопол на тржишту, тј. сви други произвођачи роба из класе .... не би могли своје производе да обележавају наведеним знаком, што је по мишљењу туженог органа недопустиво. Намера тужиоца да своје робе ограничи тако да нису у облику микрокапула, по мишљењу туженог органа, најпре потврђује његов став да сви пријављени производи могу бити у облику микрокапула, а да то неће променити став просечног потрошача који у предметном знаку неће препознати знак разликовања. Због свега напред наведеног, тужени орган је нашао да се предметном знаку не може одобрити заштита.

Одредбом члана 5. став 1. тачка 4. Закона о жиговима (“Службени гласник Србије и Црне Горе”, бр.61/04), прописано је да се жигом не може заштити знак који искључиво описује врсту означених производа, њихову намену, порекло и тако даље.

Одредбом члана 27. став 5. истог Закона, прописано је да ће се пријава решењем одбити, ако се подносилац пријаве у остављеном року не изјасни о разлозима због којих се жиг не може признати или се изјасни, а Завод остане при својим ставовима.

Код оваквог чињеничног и правног стања ствари, по налажењу овог суда, правилно је поступио тужени орган када је оспореним решењем одбио захтев

тужиоца за признавање жига по пријави број:....., поднетој дана 08.07.2009. године, будући да је знак недистиктиван, јер искључиво указује на врсту и начин производње, односно паковања робе, тј. мале, микрокапсуле, те му се не може одобрити заштита у складу са одредбом члана 5. став 1. тачка 4. Закона о жиговима. Ово са разлога што у њему просечан потрошач неће препознати знак разликовања, већ обичну амбалажу, омот за паковање, а одобравањем заштите предметном знаку створио би се монопол на тржишту, тј. сви други произвођачи роба из класе ..... не би могли своје производе да обележавају наведеним знаком, како је то правилно закључио и тужени орган у образложењу свог решења.

Суд је ценио наводе тужбе, па је нашао да они нису од утицаја на другачију одлуку суда у овој управној ствари. Ово стога што предметни знак искључиво и директно указује на својства робе, односно начин паковања, производње робе, јер се састоји из речи “М. С.”, а пријављен је за производе у класи .... Ничанске класификације. Према дефиницији капсуле могу означавати омот, амбалажу, бочицу, док су микрокапсуле мале, микроскопске капсуле, а познато је да се многа савремена средства за чишћење и прање пакују у капсулама, као што су то на пример средства за чишћење WC, санитарније, течности за прање судова и слично, док у области козметике постоје веома мале капсуле за негу косе. Тиме се заправо негирају наводи тужиоца по којима се робе на које се односи његов знак не могу паковати у облику капсула, а нарочито малих капсула. Суштина је у томе да се све пријављене робе или већ производе или се у будућности, са развојем технологије, могу производити у облику микро, малих капсула, те стога нису тачни ни наводи тужиоца по којима се одобравањем заштите предметном знаку не би створио било какав монопол на тржишту, јер би одобравањем заштите његовом знаку тужилац добио искључива права да користи реч “М. С.” за све пријављене робе у класи ....., чиме би стекао монопол на тржишту. То значи да произвођачи различитих врста козметичких средстава или течности за прање суђа, неће смети да наведу на својим производима, да се они продају као или у облику микро капсула, јер такво право стиче искључиво тужилац, а што и подразумева право на жиг, због чега изјашњење тужиоца да би сваки други имао право да користи реч “М.С.”, није тачно, нити је засновано на закону. Такође се не могу прихватити као основани ни наводи тужиоца по којима је знак динстинктиван, јер се његове робе не могу производити у облику

микро капсула. Ово стога што је динстинктивност оно у чему релевантна јавност препознаје знак разликовања, која је свакако у начину производње, односно паковања појединих роба, као што су капсуле, микро капсуле, таблете за прање посуђа и слично неће препознати жиг, већ само обавештење о начину на који се роба производи или пакује. Такође, предметни знак исписан је обичним фонтом слова, без јасних графичких елемената и као такав је по оцени суда у целини недистинкиван и неће послужити као знак разликовања што је основна функција жига. Коначно, знак не чини подобним за заштиту ни намера тужиоца да “ограничи своје робе тако да нису у облику капсуле”. Тиме се најпре потврђује став туженог органа да сви пријављени производи могу бити у облику микро капсула, и као друго, то неће променити став просечног потрошача који у предметном знаку неће препознати знак разликовања, односно који ће у њему препознати само начин производње робе. Коначно, не може се одобрити заштита знаку “М.С.” за робе које тужилац сужењем свог списка робе не намерава да пакује у облику микро капсула, јер би се тиме обманули учесници у промету који би помислили да купују робу у облику микрокапсула, а које то нису.

Имајући у виду наведено, као и одредбу члана 33. став 2. Закона о управним споровима, према којима суд решава без одржавања усмене расправе, само ако је предмет спора такав да очигледно не изискује непосредно саслушање странака и посебно утврђивање чињеничног стања, или ако странке на то изричито пристану, а нарочито став 3. према коме је суд обавезан да посебно наведе разлоге због којих није одржао усмену расправу, овај суд је нашао да су се у конкретном случају стекли услови за одлучивање о законитости оспореног решења без одржавања усмене јавне расправе. Ово стога што је предмет спора такав да очигледно не изискује непосредно саслушање тужиоца ради утврђивања чињеничног стања, будући да је у проведеном управном поступку на несумњив начин утврђено да знак који је пријављен за робу није подобан за заштиту жигом, а не ради се ни о другим Законом о управним споровима прописаним ситуацијама, по којима је одржавање усмене расправе обавезно, дакле, ради се о судској ствари, која не изискује додатни судски рад на утврђивању чињеница, јер се из навода тужбе, образложења оспореног решења и достављених списа види да је чињенично стање правилно и потпуно утврђено и да је законитост оспореног акта требало ценити само у погледу спорног правног питања.

Налазећи да оспореним решењем није повређен закон на штету тужиоца, Управни суд је одлучио као у диспозитиву ове пресуде, применом одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, бр.111/09).

**ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ**  
дана 09.09.2011. године, 20 У 18038/10

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

**Председник већа-судија**  
**Гордана Џакула,с.р.**

За тачност отправка  
Управитељ писарнице  
Дејан Ђурић

ЈЗ