

---

# ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

---

Др *Божин* ВЛАШКОВИЋ  
редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

## ДИСТИНКТИВНОСТ КАО УСЛОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЖИГА

### Резиме

*Дистинктивност је одлучујући критеријум за оцену да ли нека ознака може да буде предмет жића. Оцена дистинктивности зависи од околности конкретне случаја. Индиције за оцену дистинктивности могу бити, на пример, фантастични карактер ознаке, њена вишезначност, потреба за интерпретацијом, крајкоћа и одесност да привуче пажњу. Генерално се може рећи да нису дистинктивне ознаке које су у општој језичкој употреби постале уобичајене за обележавање производа и услуга, као и описујуће ознаке.*

**Кључне речи:** *општи интерес, функција упућивања на порекло, уобичајено обележавање, просечни потрошач, степен пажње.*

### I Увод

Дистинктивност је један од основних појмова права жића, којим се изражава смисао и суштина овог права. Истовремено се омогућава и разграничавање у односу на прописе других грана права који се, под одређеним условима, такође могу применити за заштиту ознака.

Данашње тржиште се одликује готово непрегледном понудом производа и услуга. За потрошаче и произвођаче је зато неопходно да производи буду обележени прикладним ознакама, како би се међусобно разликовали. Ознаке по својим својствима могу бити различите и,

сходно томе, предмет посебне регулативе. На пример, ознаке којима се описују својства производа морају бити доступне свим произвођачима. Поред тога, овим ознакама се не омогућава разликовање производа једног произвођача од производа другог, па се не може остварити ни основна функција жига која се огледа у означавању порекла.

Дистинктивност ознака и потреба да описујуће ознаке буду свима слободно доступне међусобно су чврсто повезане. Може се уочити да основи за ускраћивање регистрације у великом броју случајева нису раздвојени довољно јасно и прецизно, већ су често спојени у једну целину. То је условљено чињеницом да описујуће ознаке истовремено нису дистинктивне. Међутим, посматрано са аспекта законске регулативе, дистинктивност је основни и самостални услов за регистрацију. Самосталност се огледа и у чињеници да се ознаке које нису описујуће не могу аутоматски сматрати као дистинктивне. У раду смо зато указали само на неке од критеријума за утврђивање дистинктивности.

## II Појам дистинктивности ознаке

Дистинктивност је конкретна подобност својствена одређеној ознаци да се у промету схвати као средство разликовања обележених производа и услуга једног предузећа од производа и услуга других привредних субјеката. При том није неопходно да ознака садржи податке о идентитету произвођача или даваоца услуга.<sup>1</sup> Ознака је дистинктивна када се њоме производи или услуге за које је пријављена разликују према свом пореклу, а не према особинама или осталим обележјима.<sup>2</sup> Једино је ово тумачење дистинктивности у сагласности са чл. 7, ст. 16 Уредбе о комунитарном жигу 40/94, као и са дефиницијом и суштинском функцијом жига. Наиме, циљ који се остварује овом одредбом не може се поистоветити са гарантовањем слободе доступности неке ознаке за све учеснике у промету, јер је то циљ чл. 7, ст. 1ц Уредбе о комунитарном жигу 40/94.<sup>3</sup> Општи интерес који је у основи чл. 7, ст. 16 Уредбе о комунитарном жигу 40/94, и суштинска функција жига, а то је упућивање на порекло, међусобно се прожимају и преклапају. Другим речима, ознаке којима се не може испунити основна функција жига у

1 Мишљење општег правозаступника Poiares Maduro од 17.6.2004. поводом спора C-64/02 P, доступно на адреси: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...C-64/02](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...C-64/02), 20.1.2015, тач. 22.

2 Обједињене пресуде Европског суда правде „C-473/01 P и C-474/01 P, Procter & Gamble/НАВМ (Dreidimensionale Tablettenform III)“, тач. 91, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int*, Nr. 7–8/2007, стр. 639.

3 Мишљење општег правозаступника Philippe Leger од 2.6.2005. поводом спора C-37/03 P, доступно на адреси: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...c-37/03](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...c-37/03), 11.2.2015, тач. 31 и 34.

вези са дотичним производима не могу бити регистроване као жиг и по том основу уживати заштиту.<sup>4</sup>

Према пракси Европског суда правде за утврђивање дистинктивности примењују се општеважећи и јединствени критеријуми. Њихова суштина је у томе да се дистинктивност ознаке оцењује у вези са производима и услугама за које је захтевана регистрација и за чије разликовање служи жиг, а мора се заснивати на опажању ознаке у меродавним прометним круговима које чине потрошачи или корисници наведених производа и услуга.<sup>5</sup> При овом испитивању меродавно је на који начин просечно информисан, пажљив и разборит потрошач или корисник највероватније опажа ове производе или услуге. То истовремено значи да се оцена дистинктивности мора прилагођавати околностима конкретног случаја, што подразумева детаљну анализу врсте и посебних обележја ознаке чија се регистрација захтева. Услов за потврђивање дистинктивности је да се ознака непосредно опажа као упућивање на порекло производа или услуга на тај начин да меродавни прометни кругови, без опасности замене, могу да разликују производе или услуге титулара жига од оних које су другог порекла.<sup>6</sup> У истом смислу Европски суд правде сматра да се чл. 7, ст. 16 Уредбе о комуни-тарном жигу 40/94 нарочито односи на ознаке којима се у меродавном промету не омогућава потрошачима да при каснијој куповини производа своју одлуку учине зависном од чињенице да су приликом прве куповине стекли добро или лоше искуство.<sup>7</sup>

Критеријуми за оцену дистинктивности су исти за све ознаке које могу бити предмет жига. Посебне тешкоће које се у пракси могу поставити у вези са оценом дистинктивности не оправдавају успостављање посебних и строжих критеријума. Ово питање је било нарочито постављано када је реч о регистрацији тродимензионалних ознака, боја и рекламних слогана.<sup>8</sup>

4 Пресуда Европског суда прве инстанце „Т-190/05, The Sherwin-Williams Company/ НАВМ (TWIST & POUR)“, тач. 41, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int*, Nr. 10/2007, стр. 853.

5 Пресуда Европског суда правде „С-474/01 P Procter & Gamble v OHIM (Joined Cases С-473/01 P, С-474/01 P)“, од 29.4.2004, доступно на адреси: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...C-474/01](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?...en...C-474/01), 23.1.2015, тач. 32 и 33.

6 Пресуда Европског суда прве инстанце „Т-130/01, Sykes Enterprises Incorp. /НАВМ (Real people, real solutions)“, тач. 20, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int*, Nr. 4/2003, стр. 356.

7 Пресуда Европског суда прве инстанце „Т-122/01, Best Buy Concepts Inc/НАВМ (Best Buy)“, тач. 20, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int*, Nr. 10/2003, стр. 834.

8 Пресуда Европског суда правде „С-64/02 P, Markenschutz für Werbeslogan – Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“, тач. 34, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 12/2007, стр. 1027.

Међутим, Европски суд прве инстанце је у пресуди „DAS PRINCIP DER BEQUEMLICHKEIT“ сматрао да ознака није дистинктивна само онда када се налази у општој употреби у привредном промету. Оваквим ставом суда промењени су постојећи критеријуми за оцену дистинктивности, који се испољавају у нормалном очекивању меродавних прометних кругова у вези са дотичним производима и услугама, па је уведен нови и суштински различит критеријум. Наиме, према новом критеријуму за примену чл. 7, ст. 16 Уредбе о комунитарном жигу 40/94, Канцеларија за усклађивање на унутрашњем тржишту мора да докаже да се ознака у пословном промету налази у општој употреби.<sup>9</sup>

Европски суд правде није усвојио овакав став суда претходне инстанце. Наиме, свака од сметњи за регистрацију које су предвиђене чл. 7, ст. 1 Уредбе о комунитарном жигу 40/94 је независна једна од друге и мора да буде посебно испитана и образложена. То значи да се чл. 7, ст. 16 Уредбе о комунитарном жигу 40/94 не може ограничити само на ознаке које се не могу регистровати према чл. 7, ст. 1д исте Уредбе, јер се ове ознаке налазе у општој употреби. На основу тога, Европски суд правде сматра да је суд претходне инстанце, када је реч о оцени дистинктивности, применио критеријум који је различит од оног који је примењиван у дотадашњој судској пракси, па је на тај начин погрешно протумачио смисао чл. 7, ст. 16 Уредбе о комунитарном жигу 40/94.<sup>10</sup>

### III Неки од критеријума за оцену дистинктивности ознаке

Европски суд правде сматра да се за неопходни минимум дистинктивности ознаке не може захтевати да је она фантастичног карактера и да се изискује напор за разумевање њеног смисла, чиме би се на основу ефекта изненађења изазвао појачан степен пажње у промету.<sup>11</sup> Међутим, Европски суд правде закључује да појмови као што су: фантастичан, изненађујући, неочекиван, подесан да привуче пажњу, вишезначан, интерпретативан и сл. нису, додуше, нужни услови за утврђивање дистинктивности, али су, ипак, подесни да се њима омогући да ознака достигне неопходну минималну дистинктивност.<sup>12</sup> У истом смислу и

9 Пресуда Европског суда прве инстанце „Т-138/00, Slogan als Gemeinschaftsmarke – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, тач. 46, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 3/2002, стр. 258.

10 Пресуда Европског суда правде „С-64/02 P OHIM v Erpo Möbelwerk“, од 21.10.2004, тач. 38 и 46, доступно на адреси: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...64/02, 27.2.2015](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...64/02, 27.2.2015).

11 *Ibid.*, тач. 32.

12 Пресуда Европског суда правде „С-398/08 P Vorsprung durch Technik“, од 21.1.2010, од 17.9.2009, тач. 47, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 3/2010, стр. 228.

Европски суд прве инстанце сматра да наведени појмови нису садржани у чл. 7, ст. 16 Уредба о комунитарном жигу 40/94 као критеријуми за утврђивање дистинктивности.<sup>13</sup> Међутим, с обзиром на чињеницу да се дистинктивност ознаке утврђује у сваком конкретном случају, узимајући у обзир све околности, не може се поставити генерално правило какав би значај у свим случајевима припадао наведеним појмовима за оцену дистинктивности. На пример, када је реч о вишезначности ознаке Савезни врховни суд Немачке истиче: „У меродавним прометним круговима се наведена ознака не схвата као упућивање на порекло, већ само као општеразумљив позитивни исказ. Наиме, ознака не достиже дистинктивност ни на основу извесне садржинске нејасноће. Иако вишезначност и потреба за интерпретацијом неког исказа може да буде основ за довољан степен његове дистинктивности, у конкретном случају ознака не достиже ни минимални степен дистинктивности на основу различитих могућности интерпретације, јер се сва могућа значења ограничавају на чињенични исказ који се аутоматски разуме.“<sup>14</sup> Поред тога, ознака није дистинктивна када је макар у само једном од могућих значења описујућег карактера.

Дистинктивност може бити негирана не само у случајевима описујућих ознака. На пример, Европски суд прве инстанце је истакао да реч „*medi*“ меродавни прометни кругови опајају на такав начин да се њоме информишу о природи обележених производа, тј. о њиховој намени за медицинске сврхе, или повезаности са подручјем медицине, а не на начин да се њоме упућује на порекло дотичних производа. То значи да ознака „*medi*“ није описујућа, већ је информативна, па из тог разлога није дистинктивна.<sup>15</sup>

Нарочито је значајно образложење Савезног врховног суда Немачке да се приликом оцене дистинктивности узимају у обзир и околности које се односе на уобичајене навике у вези са обележавањем производа и услуга на дотичном сектору. Овде се, поред осталог, убрајају врсте и начини на које се ознака уобичајено користи за обележавање производа, а нарочито начин на који је апликована. Другим речима, од начина и врсте апликација на дотичним производима зависи да ли ће се нека ознака у конкретном случају у промету схватити као дистинктивна, тј. као указивање на порекло. За утврђивање дистинктивности се у по-

13 Пресуда Европског суда прве инстанце „Т-87/00 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG./ Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“, од 5.4.2001, тач. 39 и 41, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int*, Nr. 8–9/2001, стр. 756.

14 Закључак Савезног врховног суда Немачке „I ZB 52/08 DeutschlandCard“, од 17.9.2009, тач. 19, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht RR*, Nr. 11/2009, стр. 406.

15 Пресуда Европског суда прве инстанце „Т-470/09 *medi v OHIM (medi)*“, доступно на адреси: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-470/09](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-470/09), 11.2.2015, тач. 52.

ступку регистрације начелно не може захтевати да је свака могућа употреба ознаке дистинктивног карактера. Напротив, довољно је да постоје практично значајне и вероватне могућности да се пријављена ознака може применити на такав начин да се у промету аутоматски схвати као средство разликовања. За регистрацију, такође, није од значаја ни да ли могућности да се ознака употреби као упућивање на порекло претежу у поређењу са другим применама ознаке.<sup>16</sup>

Исти став заступао је и Европски суд прве инстанце у случају регистрације слика пентагона за обележавање вина.<sup>17</sup> Регистрација је ускраћена с образложењем да је пријављена ознака проста геометријска форма, без икакве фантастичности или својствености у представљању, те да зато није дистинктивна. Оцена Суда прве инстанце заснована је на ставу да се основна функција жига састоји у томе да се потрошачу гарантује порекло њиме обележених производа и омогућава да овако обележене производе разликује од производа другог порекла. Зато је циљ чл. 7, ст. 16 Уредбе о комунитарном жигу 40/94 спречавање регистрације оних ознака које нису дистинктивне, с обзиром да само по основу дистинктивности жиг постаје подесан да испуни своју основну функцију. У конкретном случају оспорена ознака се стапа са геометријском сликом петоугла и не поседује никакво обележје којим би се потрошачу указало на порекло производа. Поред тога, потрошачи вина уобичајено не идентификује порекло на основу неке геометријске слике, него на спознаји географског и производног порекла, уз помоћ етикете која је налепљена на свакој боци вина. Оспорена ознака је толико једноставна да се у вези са формом етикете не опажа као ознака којом се указује на порекло, већ као ознака са функционалним или естетским циљем. Суд прве инстанце сматра да се тако једноставним геометријским сликама потрошачи начелно не могу подстакнути на закључак о пореклу производа. Међутим, исти суд дозвољава могућност да тужила докаже да је потрошач, ипак, у ситуацији да препозна производно порекло вина само на основу неке једноставне геометријске слике.

Дистинктивност се, како смо већ истакли, оцењује у вези са начином на који се ознака опажа у меродавним прометним круговима. С обзиром да меродавни прометни кругови могу бити састављени и од стручних лица, поставља се питање на који начин се тада одређује минимални степен дистинктивности. Европски суд правде истиче да околност да су меродавни прометни кругови стручно специјализовани не

16 Закључак Савезног врховног суда Немачке „I ZB 115/08 TOOOR“, од 24.6.2010, тач. III/4, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 12/2010, стр. 1100.

17 Пресуда Европског суда прве инстанце „T-304/05 Cain Cellars v OHIM (Représentation d'un pentagone)“, доступно на адреси: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...304/05](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...304/05), 15.1.2015, тач. 34.

може да буде од пресудног утицаја на правне критеријуме за оцену дистинктивности ознаке.<sup>18</sup> Иако је степен пажње стручних кругова виши, у поређењу са пажњом просечног потрошача, то још увек нужно не значи да је довољан нижи степен дистинктивности ознаке када су меродавни прометни кругови стручно специјализовани. Наиме, према пракси Европског суда правде за оцену дистинктивности ознаке меродаван је општи утисак који се њоме изазива. Ово начело могло би да буде доведено у питање када би ниво дистинктивности на општи начин био зависан од степена специјализације меродавних прометних кругова. Наиме, Европски суд правде нарочито указује на околност да констатације о опажању или ставу меродавних прометних кругова спадају у домен утврђивања и оцене чињеница, па се о том питању не може одлучивати у поступку пред овим судом.<sup>19</sup>

#### IV Утврђивање дистинктивности ознаке

Ознаком се могу остваривати и друге функције, а не само функција указивања на порекло. У том случају ознака је дистинктивна само онда када се у промету непосредно опажа као указивање на порекло. С обзиром да су описујуће ознаке истовремено и недистинктивне, Савезни врховни суд Немачке је истакао да се ознаци не може оспорити минимална дистинктивност, ако у првом плану није описујући смисао и ако није у питању уобичајена реч немачког или неког познатог страног језика, која се увек разуме само као таква, а не као средство разликовања. Полазећи од оваквог становишта, Савезни врховни суд Немачке је сматрао да комбинација речи „*Link economy*“ у домаћем промету није јасно и очигледно описивање садржаја производа или услуга.<sup>20</sup> У претходном поступку Савезни патентни суд Немачке је дошао до супротног закључка, јер је могући описујући садржај истражио и утврдио на основу дужег мисаоног процеса. Међутим, такав поступак анализе није дозвољен у оквиру процене дистинктивности ознаке, јер се у том случају не може сматрати да је реч о описивању садржаја производа и услуга, које је за просечног потрошача аутоматски видљиво и наметнуто у првом плану. Смисао комбинације речи „*Link economy*“ који је, као основни, утврдио Савезни патентни суд је само једна од

18 *Ibid.*, тач. 37.

19 Пресуда Европског суда правде „C-311/11 P Smart Technologies v OHIM“, доступно на адреси: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...C-311](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language...C-311), 25.1.2015, тач. 48, 49 и 51.

20 Закључак Савезног врховног суда Немачке „I ZB 56/09 Link economy“, од 21.12.2011, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 3/2012, стр. 270, Закључак Савезног врховног суда Немачке „I ZB 18/13 Gute Laune Drops“, од 10.7.2014, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 9/2014, стр. 872.

могућих интерпретација. Другим речима, наведена комбинација речи је вишезначна и захтева интерпретацију, при чему описујући смисао није несумњиво у првом плану. Комбинација је, наиме, кратка, прегнантна и показује извесну оригиналност у вези са свим пријављеним производима и услугама. На основу вишезначности, она подстиче на размишљање. Све су то околности на основу којих се пријављеној комбинацији не може негирати свака дистинктивност.

Савезни врховни суд Немачке је одбио овакав Закључак и предмет вратио на поновно одлучивање са налогом да се утврди постојање евентуалне потребе да наведена ознака остане слободна у промету, с обзиром да се Савезни патентни суд о овом питању није изјаснио. Оваквим приступом је још једном наглашена самосталност дистинктивности ознаке као услова за стицање заштите.

### **V Међусобни однос забрана за регистрацију предвиђених чл. 7, ст. 1 Уредбе о комунитарном жигу 40/94**

Ознака се не може регистровати уколико се утврди постојање само једног од разлога наведених чл. 7, ст. 1 Уредбе о комунитарном жигу 40/94. Свака забрана за регистрацију мора се испитивати независно и одвојено и мора се, такође, тумачити у светлу општег интереса који је у њеној основи. Тиме није искључена могућност да се истовремено испита постојање и више апсолутних забрана за регистрацију. Међутим, подручја примене забрана за регистрацију се очигледно преклапају. На пример, реч којом се описују својства производа и услуга, као и речи које су уобичајене и које се увек схватају само као такве, истовремено нису дистинктивне за ове производе и услуге у смислу чл. 7, ст. 1 (б) Уредбе о комунитарном жигу 40/94. С обзиром на самосталност сваке од наведених забрана за регистрацију, није неопходно да је ознака истовремено описујућа или да је уобичајена у употреби. Дистинктивност је одлучујући критеријум за оцену да ли нека ознака може да буде предмет жига, а остале забране, о којима је реч, су случајеви у којима се претпоставља непостојање дистинктивности.<sup>21</sup>

21 Пресуда Европског суда правде „C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. (Bravo)“, од 4.10.2001, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Nr. 12/2001, стр. 1148.



## VI Закључак

Ознака је дистинктивна када се њоме обележени производи или услуге разликују према свом пореклу, а не према особинама или осталим обележјима. Општи интерес који је у основи чл. 7, ст. 16 Уредбе о комунитарном жигу 40/94 и суштинска функција жига, а то је упућивање на порекло, међусобно се прожимају и преклапају. То значи да ознаке којима се не може испунити основна функција жига у вези са дотичним производима не могу бити регистроване као жиг.

За регистрацију ознаке довољан је само минималан степен дистинктивности, који се утврђује на основу општеважећих и јединствених критеријума. Оцена дистинктивности ознаке мора се прилагођавати околностима конкретног случаја, што подразумева детаљну анализу врсте и посебних обележја ознаке. Фантастичност, неочекиваност, подесност да привуче пажњу, вишезначност, интерпретативност ознаке, краткоћа, прегнантност, непосредно и лако остајање у сећању, као особине ознаке нису нужни услови за потврђивање дистинктивности, али су, ипак, подесне за достизање неопходне минималне дистинктивности. Међутим, с обзиром на чињеницу да се дистинктивност ознаке утврђује у сваком конкретном случају, узимајући у обзир све околности, не може се поставити генерално правило какав значај за оцену дистинктивности припада наведеним особинама ознаке.

Приликом оцене дистинктивности узимају се у обзир и околности које се односе на уобичајене навике у вези са обележавањем производа и услуга на дотичном сектору, а нарочито начин на који је ознака апликована. Довољно је да постоје вероватне могућности да се пријављена ознака може применити на такав начин да се у промету одмах схвати као средство разликовања. Ознакама се не може оспорити минимална дистинктивност, када у првом плану није описујући смисао и када нису у питању уобичајена реч домаћег или неког познатог страног језика, које се у промету увек схватају само као такве, а не као средство разликовања. Дистинктивност неке комбинације речи не може се негирати у случају да се описујући садржај може утврдити само на основу више мисаоних операција.

**Božin VLAŠKOVIĆ, PhD**

**Professor at the Faculty of Law University of Kragujevac**

## **DISTINCTIVENESS AS A REQUIREMENT FOR REGISTRATION OF TRADEMARKS**

### **Summary**

*Distinctiveness is the decisive criterion for assessing whether a mark may be subject to trademark. Rating distinctiveness depends on the circumstances of a particular case. The indication for assessing distinctiveness can be, for example, a fantastic character of a mark, its polysemy, the need for interpretation, brevity and appropriateness to attract attention. In general, we can say that markings which in the general linguistic usage became common for labeling of products and services, are not distinctive, as well as describing marks.*

**Key words:** *general interest, function of origin, customary marking, average consumer, degree of attention.*