

*Владимир МАРЕНОВИЋ\**

*Мина ЈОВАНОВИЋ\*\**

## **ЗАШТИТА ОБЛИКА ПРОИЗВОДА ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИМ ЖИГОМ**

### **Резиме**

*Предмет овог рада је заштита облика производа жигом, а намера је да се преиспита у којој мери она одговара правилима жиговног права. Основна хипотеза је да је самосталност знака у односу на робу која је предмет обележавања претпоставка норми које уређују ово право, те да предмет заштите не може бити и роба сама по себи, односно њен облик. У првом делу рада указује се на спорне аспекте стицања овакве правне заштите, након чега следи преиспитивање домета њене садржине, као и анализа других права интелектуалне својине којима се облик робе може заштитити. Аутори настоје да укажу да се заштитом облика производа путем жига неоправдано проширује појам предмета заштите са ознаке на карактеристично својство робе, што има битне последице на конкурентске односе на тржишту.*

**Кључне речи:** облик производа, тродимензионални жиг, дистинктивност, нетрадиционални жигови.

### **I Увод**

Циљ овог рада је да се преиспита у којој мери заштита облика производа жигом одговара општим правилима жиговног права, а повод за нашу анализу јесте бројност пријава оваквих тродимензионалних

---

\* адвокат, Београд

\*\* адвокат, Београд

жигова<sup>1</sup> пред домаћим Заводом за интелектуалну својину, као и учештаљост расправа о дometу њихове правне заштите у стручној јавности. Предмет анализе представља пре свега домаћа позитивно правна регулатива, уз осврт на решења из права Европске уније<sup>2</sup>. Наиме, централна хипотеза овог рада јесте тврђња да заштита облика производа жигом не одговара класичним правилима жиговног права, те да облик производа не би требало да ужива заштиту овим правом. Наведена тема припада широј дискусији која се тиче заштите тзв. нетрадиционалних жигова<sup>3</sup>, која је, с обзиром на тенденције у развоју жиговног права, вредна посебне пажње. У првом делу рада испитаћемо подобност жигова који за предмет имају облик производа за стицање правне заштите кроз управни поступак регистрације, а у другом делу рада испитаћемо спорне аспекте садржине правне заштите која се стиче.

## II Стицање правне заштите облика производа жигом

Законом о жиговима (у даљем тексту: ЗОЖ), наведена је неискључива листа примера од чега се знак може састојати, где је између осталих наведен и тродимензионални облик<sup>4</sup>. На овом месту наводимо да је битно направити разлику између фигуративних<sup>5</sup> и тродимензионалних жиго-

- 1 Предмет анализе овог рада јесте заштита облика производа који је предмет обележавања. Изван наше анализе остају знакови који се у промету користе у тродимензионалном облику, али су при том јасно појмовно и материјално одвојени од самог производа који је предмет обележавања (мерцедес звезда или јагуар фигура за аутомобиле и сл.).
- 2 Предмет анализе била је важећа Директива 2015/2436 Европског парламента и Савета о усаглашавању права држава чланица у области жигова, 2015, (*Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council, to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*), као и Регулатива 2015/2424 Европског парламента и Савета о изменама Уредбе о комунитарном жигу 207/2009, 2015, (*Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark*), као и пракса Европског суда Правде доступна на: <https://curia.europa.eu>.
- 3 Термин одговара пре свега иностраној литератури, а користи се да означи знакове који нису речи и графизми, већ звуци, мириси, укуси, облици и сл. Више о томе видети: *Port, Kenneth L., On Nontraditional Trademarks (March 3, 2010). William Mitchell Legal Studies Research Paper No. 2010-05*. Доступно на: <https://ssrn.com/abstract=1564230>.
- 4 Истичемо да није наведено тродимензионални облик самог производа, већ тродимензионални облик (што је и логично јер тродимензионалност подразумева предмет (тело) који је одређен управо својим обликом, у просторном смислу).
- 5 Као фигуративне жигове за потребе овог рада подразумевамо жигове чији је предмет дводимензионални приказ производа (примера ради, приказ шешира), али који су по својој природи индивидуални жигови и достављају се Заводу у једном приказу, за разлику од троди-

ва, о чему ће бити више речи у даљем тексту рада. Даље, чл. 5. ЗОЖ дефинише услове које, између осталих, и тродимензионални облик мора да испуни како би уживао заштиту жигом. Из наведених услова произилазе и следећа ограничења:

1. неподобност знака да по свом укупном изгледу врши разликовање робе у промету;
2. неподобност знака који се састоји искључиво од тродимензионалног облика одређеног природом робе<sup>6</sup>, или облика који је неопходан за добијање одређеног техничког резултата, или од облика који битно утиче на вредност робе;
3. неподобност знака који се састоји искључиво од ознака или података који у промету могу служити за означавање квалитета, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње робе или пружања услуга, или других карактеристика робе односно услуга.

Прво ограничење тиче се подобности знака да врши разликовање робе у промету. Овде имамо у виду дистинктивност као подобност знака да врши разликовање конкретне робе у промету<sup>7</sup>. Пре свега указујемо да логичким тумачењем ове одредбе следи да је за заштиту жигом нужно да се облик производа може перципирати као знак који је појмовно одвојен од самог производа који је предмет обележавања, јер другачије овај услов не би могао бити остварен. Наше је мишљење да то може бити случај само са оним обликом који представља изразито одступање од уобичајених облика за дати производ – рецимо, флаша у облику фламингоса. Међутим када је реч о иоле очекиваним, уобичајеним облицима, мишљења смо да ту не постоји могућност за појмовно раздвајање производа и његовог облика као знака. Добар пример су облици чоколада (који су често предмет заштите тродимензионалним жигом, што је у последње

---

мензионалних жигова који представљају тело одређеног облика, и који се Заводу за потребе пријаве достављају у више приказа).

6 Иако се из претходног чл. 4. ЗОЖ није могао извести закључак да и облик производа који је предмет обележавања може бити предмет заштите (а не само тело изражено у тродимензионалној форми а појмовно и материјално одвојено од самог производа), оваква формулатија битно проширију предмет заштите.

7 За разлику од подобности знака да уопште функционише као ознака разликовања, дистинктивност је подобност да се врши разликовање у односу на конкретну робу у питању. Више о разликовању ова два појма и правилној употреби термина дистинктивност видети у: Синиша Варга, „Дистинктивност у праву жига Европске уније“, Зборник радова „Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању 2“, Крагујевац 2013.

време предмет посебне дебате<sup>8</sup>). Наше је мишљење да потрошачи не перципирају облик чоколаде (коцкице у виду пирамида, округла испупчења, штангле, коцкице различитих величина...) као знак разликовања, већ као једно од својства робе у питању. Стога смо мишљења да облик производа сам по себи, уколико не одудара битно од уобичајених облика производа те врсте, не може бити дистинктиван<sup>9</sup>.

Када је реч о ограничењу прописаном под тачком 2, истичемо да је наведено честа тема разматрања домаћих<sup>10</sup> и страних<sup>11</sup> аутора, те у намери да се избегне оптерећење рада познатим темама нећемо детаљно коментарисати ово ограничење. Свакако се слажемо са преовлађујућим ставом да ће велики број тродимензионалних облика бити изузет од заштите управо услед ове норме. Осврнућемо се укратко на ограничење које се тиче знака који се састоји искључиво од облика који је одређен природом робе – мишљења смо да наведену норму не треба тумачити тако да се односи само на облике којима је нека роба *нужно* одређена (рецимо, кашике *нужно* морају имати дршку и удубљење којим је могуће захватити течност). Ова норма примењива је и онда када роба може природно бити обликована у различите облике (рецимо чоколада у кутлиће, коцкице, табле и сл.), имајући у виду да је реч о облицима који сви произилазе из природе саме робе<sup>12</sup>, те да је реч о роби за чију је употребу неопходно да буде обликована у неки од могућих уобичајених облика.

8 Више о томе погледати о предмету регистрације тродимензионалног жига чоколаде „Нестле“, на: <http://ipkitten.blogspot.rs/2014/01/will-kit-kat-shape-monopoly-last.html>

9 Више о томе видети: Lennin Hernandez Gonzalez, „Functional Shape Marks, Conditions for Exclusion of Protection and limits thereof“, мастер рад, 2009, доступно на: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2934944](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2934944), као и: Daniel V. Davidson, Michael D. Chatham „Trade dress: Rising from the ashes“, Radford University, 2017, доступно на: <https://ssrn.com/abstract=2923257>.

10 Видети: Божин Влашковић, „Тродимензионални знакови који нису подесни за заштиту жигом“, Зборник радова „Правне и инфраструктурен основе за развој економије засноване на знању“, Крагујевац 2013.

11 Видети: Chronopoulos, Apostolos, „De Jure Functionality of Shapes Driven by Technical Considerations in Manufacturing Methods“, *Intellectual Property Quarterly*, издање бр. 3, 286-306, 2017, доступно на: <https://ssrn.com/abstract=3089351>

12 Па тако, и у Методологији Завода за интелектуалну својину стоји да се неће признати заштита оним облицима који произилазе из природе саме робе, те да се не може заштитити тродимензионални облик флаше за флашу као робу (што се односи на све варијације уобичајених облика флаша), али да се може заштитити тродимензионални облик флаше за рецимо пића, и то под условом дистинктивности.

Наиме, када је реч о трећем наведеном ограничењу, од посебног значаја је последњи део норме који прописује да се жигом не може штитити знак који се састоји искључиво од ознака или података који у промету могу служити за означавање других карактеристика робе (поред врсте, намене или слично). Знак који представља облик робе може се сматрати знаком који се састоји искључиво од ознаке која служи за означавање једне од карактеристика робе – облика, односно изгледа робе. Имајући у виду да је законодавац нормирао карактеристике робе на неискључив начин, није јасно зашто би изглед робе био искључен као једна од њих.

Оваквим тумачењем предметне норме, сваки облик производа био би искључен из заштите жигом. Ипак, имајући у виду одредбу изузетка из наведене тачке 2, чини се да је законодавац ипак жељео да остави могућност заштита облика саме робе, будући да је изричito нормирао три случаја када то није могуће. На овом месту констатујемо да између ових ограничења очито постоји контрадикторност.

Мишљења смо да наведене норме указују на неопходност самосталности знака у односу на робу која је предмет обележавања, што је основна претпоставка и других норми које регулишу ово право. Сматрамо да одредбу чл. 5 ст. 1. тач. 4. треба тумачити тако да се она односи на облик, односно тело, који је појмовно одвојен од робе која је предмет обележавања.

### III Садржина правне заштите облика производа жигом

Имајући у виду изложена ограничења, те чињеницу да се у пракси облик производа сматра дистинктивним најчешће по основу стечене дистинктивности<sup>13</sup>, мишљења смо да наведено име значајне последице на садржину правне заштите која се стиче. С обзиром на овлашћења носиоца жига<sup>14</sup>, може се поставити питање у којој мери је положај носиоца оваквог жига другачији у односу на положај носиоца традиционалних жигова.

Прва дилема тиче се постојања повреде тродимензионалног жига уколико треће лице производи производе истог облика, које у промету обележава својом дистинктивном вербалном ознаком. Другим речима,

13 О стеченој дистинктивности видети: Методологију поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признавање жига и у поступцима по регистровним жиговима, поглавље 11 тачка 14. Доступно на: [http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf\\_sr/pdf\\_zigovi/metodologija.pdf.sav](http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_zigovi/metodologija.pdf.sav).

14 Искључиво право да знак користи за обележавање робе, односно право да другима забрани да користе (обележавају, нуде, увозе, извозе, ставају у промет робу обележену спорним знаком и сл.) заштићени или њему сличан знак - чл. 38. ЗОЖ.

поставља се питање да ли трећа лица, с обзиром на искључива овлашћења носиоца жига, имају право да производе робу датог облика, приликом чега ће је обележавати другим дистинктивним знаком. Мишљења смо да је неопходно предметно питање оценити у сваком конкретном случају, проценом тога који елемент у конкретном случају врши функцију разликовања. Овакав став у складу је са праксом другостепеног управног органа наше државе, који налази да није релевантна употреба знака који само постоји на самој роби, већ је нужно да управо он врши функцију разликовања<sup>15</sup>. Исти став заступан је и у страној судској пракси<sup>16</sup>. Наиме, мишљења смо да вербални знаци имају примат над облицима када је реч о упечатљивости односно подобности да буду носачи информација о пореклу робе (односно о подобности да врше функцију разликовања<sup>17</sup>). Сходно наведеном, мишљења смо да ће у пракси ретко постојати повреда туђег жига који за предмет има облик робе, имајући у виду да трећа лица не користе облик као ознаку обележавања већ то чине другом дистинктивном „традиционалном ознаком“. Ово посебно када је реч о сличном облику, када је потребна и вероватноћа настанка забуне или вероватноћа да ће знакови бити доведени у везу, која се лако отклања управо додатном дистинктивном вербалном ознаком.

Друга дилема тиче се заштите жига који за предмет има облик производа у случају када је реч о чувеном жигу, што би подразумевало право носиоца таквог жига да другима забрани коришћење датог облика, за обележавање било које робе. Наведена дилема указује на то колико заштита облика производа одудара од природе права жига, имајући у виду да би доследна примена његових норми водила апсурдним закључцима. Примера ради, уколико носилац жига облика чоколаде „Тоблероне“ докаже чувеност свог жига, наведено би значило да би могао ускратити свим учесницима у промету да користе облик у питању, за било коју робу (пример – амбалаже за парфеме). Оправдано је оспорити овакво тумачење као смислено, али се чини да доследна примена правила ЗОЖ воде оваквом закључку.

15 Одлука Административне Комисије Владе Републике Србије бр. 031-11275/2016 од 30.12.2016.

16 Видети: Minter Elison, „Should you get bent out of shape pursuing trade mark registration for a shape?“, 2017 – објављено и доступно на: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=97cf64d7-4801-42e2-a067-bef3e065e94f>.

17 Марић Владимир, *Сличност жигова*, Београд, 2009.

Даље, уколико се осврнемо на честе наводе у стручној теорији да тродимензионални жигови који за предмет имају облик производа (треба да) уживају заштиту само у случајевима стечене дистинктивности, уочавамо проблем да ће у највећем броју случајева на тржишту постојати сличност са другим производима исте врсте, те да се потенцијално у промету могу пронаћи бројне повреде права. Ово стога што инхерентна дистинктивност изостаје тамо где облик није подобан да врши функцију разликовања – када је реч о облику који делује уобичајено за врсту робе у питању. Ово се догађа зато што је облик сличан другим облицима конкретне робе, те дистинктивност стиче тек кроз интензивну употребу у промету. Интересантно је да у фази стицања права, носилац инсистира на препознатљивости (довољној различитости) његовог облика од облика конкурентских производа. Насупрот томе, у фази остваривања свог права, носиоцу иде у корист да доказује сличност свог заштићеног облика са облицима конкурентских производа. Ова правилност важи за све знакове који заштиту стичу по основу стечене дистинктивности, међутим примећујемо да када је о облицима производа реч, оваква заштита представља правило, док је у другим случајевима реч о изузетку. Стога указујемо на то да би доследна примена правила о садржини правне заштите оваквих жигова водила, чини се, неоправдано широким овлашћењима носиоца жига која би битно могла угрозити слободну конкуренцију на тржишту<sup>18</sup>.

#### IV Заштита облика производа другим правима

Досадашња анализа показала је да заштита облика производа жигом, иако законом прописана као могућа, у битноме одудара од природе овог права. Пре свега, констатујемо да је жиг традиционално успостављен као право којим се штити знак разликовања. Защита нетрадиционалних жигова постала је популарна у модерно доба услед тога што је услед развоја маркетинга и различитих метода рекламирања уочено да и друга људска чула могу служити као рецептори упечатљиве рекламе (поруке), осим вида<sup>19</sup>. И аутор овог рада дели мишљење да се ознаке разликовања заиста могу изразити у различитим формама. Међутим, мишљења смо да не постоји основ за трансформацију жига од права које за предмет заштите има саму ознаку, у појмовном смислу одвојену од

18 О улоги жига видети: Слободан Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Београд, 2014.

19 Видети више о томе у: Lisa P. Ramsey „Non traditional trademarks and Inherently Valuable Expressions”, 2018, доступно на: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3104939](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3104939).

производа који је предмет обележавања, ка праву које за предмет заштите има карактеристично својство робе (примера ради, њен облик).

Наиме, сва права интектуалне својине концептуализана су тако да у крајњој линији доприносе друштвеним благостима (кроз подстичај стваралаштву, поспешивање конкуренције, регулацију тржишта, и сл<sup>20</sup>). Оправдање заштите ознака жигом огледа се у регулисању асиметрије информисаности учесника на тржишту, чиме се доприноси његовој ефикасности<sup>21</sup>. Право жига као право којим се стиче монопол на коришћење одређеног знака постоји у корелацији са другим правима која доприносе равнотежи и равномерној заштити свих интереса – право конкуренције, слободе говора и слично. Защитом препознатљивог својства робе кроз право жига превазилази се његова примарна функција, и успоставља се право које има другачије последице на другим пољима, посебно на пољу слободне конкуренције.

Овде ћемо навести друге начине заштите облика производа који су доступни тржишном учеснику у Србији.

а) Защита кроз ауторско право<sup>22</sup> - наиме, уколико одређени облик производа заиста представља резултат оригиналне људске идеје, биће подобан за заштиту ауторским правом.

б) Защита кроз индустријски дизајн - индустријским дизајном штити се тродимензионални или дводимензионални изглед производа или неког његовог дела, при чему се под производом подразумева индустријски или занатски предмет.

в) Защита кроз право конкуренције – Законом о трговини<sup>23</sup> прописано је да се радњом непоштене тржишне утакмице сматра продаја робе са обликом којим се оправдано<sup>24</sup> ствара забуна код потрошача у погледу извора, квалитета или других својстава робе.

20 Више о томе: С. Марковић, (2014) .

21 Видети: Barnes David W., „A New Economics of Trademarks“, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, vol 5/1, 2006.

22 Дилема да ли облик производа може представљати оригиналну духовну творевину отклоњена је одредбом Закона о правној заштити индустријског дизајна који чланом 46. изричito успоставља и ауторскоправну заштиту над обликом производа.

23 Закон о трговини, *Службени гласник РС*, бр. 53/2010 и 10/2013, чл. 50.

24 Указујемо на неспретну законску формулатију (не постоји оправдано и неоправдано стварање забуне, примереније би било да реч *оправдано* изостала).

г) Заштита путем фигуративног жига – како смо раније поменули, у пракси Завода за интелектуалну својину постоје бројне регистрације<sup>25</sup> индивидуалних фигуративних жигова које представљају приказ изгледа производа. Наше мишљење је да је садржина овакве заштите врло уско ограничена, и да се не може уподобити садржини правне заштите која се добија кроз заштиту облика производа као тродимензионалног жига. Наиме, индивидуалним жигом заштићени дводимензионални приказ изгледа производа даје право на забрану другима да користе исти такав приказ за обележавање производа, а не да свој прозвод обликује у предметни облик. Ово стога што се обликовање робе не може уподобити њеном обележавању. Примера ради, уколико је индивидуалним жигом заштићен приказ шешира одређеног изгледа, боје и величине, такав жиг не даје овлашћења носиоцу да спречава друге да произведе шешире датог облика, који су при том обележени другим ознакама. Садржина овлашћења ограничена је на приказ као ознаку која се користи у сврхе обележавања, те ће носилац бити овлашћен да само забрани другима да користе такав приказ. Мишљења смо да другачије тумачење превазилази границе жиговног права, те да би представљало искорачење из прописаних оквира садржине правне заштите жига.

## V Облик и друге нетрадиционалне ознаке

Наиме, аутори овог рада су става да тродимензионални знакови, заједно са мирисима, звуцима и укусима, треба да буду предмет заштите жигом, али не онда када једно представљају и карактеристично својство врсте робе која је предмет обележавања. Ово стога што стицање искључивог права на својству робе битно ограничава конкуренцију, што не одговара узору права жига у правном промету. Примера ради, мишљења смо да се мирис може штитити као ознака за обележавање салвета, али не и за обележавање парфема (чија је суштина управо у датом мирису). Супротно тумачење водило би закључку да неко може заштити жигом укус одређеног јела<sup>26</sup>, и на тај начин забранити свим другим конкурентима да праве и нуде јело таквог укуса. Иста логика може се применити и на облик производа, и логичан закључак који следи је да би заштита оваквих карактери-

25 На пример, на доступној електронској бази жигова Завода за интелектуалну својину РС погледати пријаву бр. 2018/0561.

26 Подсећамо, у системима где је у важећој регулативи напуштен услов графичког приказа знака, како је тренутно регулисан жиг ЕУ.

стика робе монополским правом имала озбиљне последице у виду ограничења конкуренције, што не одговара традиционалној улози жига.

## VI Закључак

Спроведеном анализом показали смо у којој мери заштита облика робе кроз право жига не одговара стандардним правилима жиговног права нити његовој функцији у правном промету. Водећи се прецизно апсолутним разлозима за одбијање заштите, јасно је да облик производа који је предмет обележавања врло тешко може испунити потребне услове. Такође, на сувишност такве заштите указује и доследна примена правила о њеном остваривању, која би водила грубом ограничавању конкуренције.

Наиме, мишљења смо да правни поредак нуди довољно других опција којима се може штитити облик као препознатљиво својство робе онда када је то оправдано имајући у виду улогу права интелектуалне својине у правном промету, те да не постоји разлог за овакво појмовно проширење предмета заштите жигом. Сматрамо да треба отворити простор за регистрацију нетрадиционалних ознака, облика, мириза, укуса и слично, али не онда када они представљају карактеристично својство робе односно када представљају робу саму по себи.

**Vladimir MARENOVIĆ, Attorney at Law**

**Mina JOVANOVIĆ, Attorney at Law**

**PhD Candidate at the Faculty of Law University of Belgrade**

## PROTECTION OF PRODUCT SHAPE AS A THREE-DIMENSIONAL TRADEMARK

### **Abstract**

*This paper concerns the protection of product shape, and the aim is to analyze its compatibility with the basic rules of trademark law. The central thesis is that the mark being independent from the product which is subject of marking is the postulation of rules regulating this right. Consequently, the subject of protection should not be the good itself, nor should be its shape. In the first part the authors point out the disputable aspects of registration of such a mark, while in the second part they analyze the scope of its legal protection, as well as the other intellectual property rights which protect the shape of a product. The authors aim to show that protection of product shape as a trademark presents the unjustified broadening of subject of protection from mark only to the characteristic feature of the good, which has important implications for trade relations on the market.*

**Keywords:** *product shape, threedimensional trademark, distinctiveness, non-traditional trademarks.*