Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ
СУД У БЕОГРАДУ
Гж4 102/21
27.3.2024. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Меланије Сантовац, председника већа, Сање Пејовић и Драгане Марчетић, чланова већа, у парници по тужби тужиље АА из ..., против туженог предузећа за производњу, промет и услуге "Еуро-пан" д.о.о. Нови Сад, Народног фронта 65, чији је пуномоћник Милан Павлица, адвокат из Београда, Чарла Чаплина 15, ради повреде ауторског права, одлучујући о жалби тужиље изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду П4 227/19 од 22.01.2021. године у седници одржаној 27.03.2024. године, донео је

П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба тужиље и **ПОТВРЂУЈЕ** пресуда Вишег суда у Београду П4 227/19 од 22.02.2021. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду П4 227/19 од 22.02.2021. године, ставом првим изреке, одбијен је, као неоснован тужбени захтев тужиље да се забрани туженом да користи жигове број ... и ... заштићене код Завода за интгелектуалну својину РС.

Ставом другим изреке, одбијен је као неоснован тужбени захтев тужиље да се огласи тужиља за носиоце жигова ... и ... регистрованих код Завода за интелектуалну својину РС 14.05.2010. године и 13.01.2015. године за производ из класе 33 вино од сорте грожђа "..." носиоца жигова, овде туженог.

Ставом трећим изреке, одбијен је као неоснован предлог тужиље за одређивање привремене мере да се забрани туженом коришћење жигова ... и ... регистрованих код Завода за интелектуалну својину РС.

Ставом четвртим изреке, обавезана је тужиља да туженом надокнади трошкове парничног поступка у износу од 845.250,00 динара.

Тужиља је против наведене првостепене пресуде благовремено изјавила жалбу

због битне повреде одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Испитујући правилност побијане пресуде, у смислу члана 386. Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/11 са изменама и допунама), Апелациони суд у Београду је нашао да је жалба тужиље неоснована.

У спроведеном поступку није учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 1,2,3,5,7. и 9. ЗПП, на које другостепени суд пази по службеној дужности, нити је учињена битна повреда одредаба парничног поступка прописана чланом 374. став 2. тачка 12. ЗПП, на коју се наводима жалбе посебно указује јер је изрека пресуде разумљива, а дати разлози о битним чињеницама јасни и потпуни.

Према утврђеном чињеничном стању, привредно друштво "И.Б.И.С."д.о.о. Београд је од 01.03.2000. године било носилац права на жиг ... са правом првенства на знак "..." - етикета стилизовано лишће, а 2011. године сва права и обавезе у односу на означени жиг пренета су са наведеног привредног друштва на тужиљу решењем Завода за интелектуалну својину РС од 04.02.2011. године. Завод за интелектуалну својину РС је 14.05.2010. године донео уверење о регистрованом жигу Ж 2009-2012/61056 под називом "..." на туженог, а затим је регистровао на туженог још један жиг ... SUVO BELO STONO VINO muskat Krokan jačina 12%V/V PROIZVODI I PUNI "EURO PAN" Novi Sad sadržaj 750ml VLASNIK ŽIGA "EURO PAN" Novi Sad, пореклом са Бисерног острва Стара Тиса-Нови Бечај и то 13.01.2015. године. Тужиљина ознака проглашена је за Супер бренд Србије за 2006. и 2007. годину, а 2007. године на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду вино под знаком "..." је добило златну медаљу шампион квалитета у класи свих белих вина бивше Југославије.

Пред Привредним судом у Београду је вођена парница по тужби Предузећа за промет роба и услуга "И.Б.И.С." д.о.о. Београд, која је поднета 26.08.2010. године против тужених Републике Србије Завода за интелектуалну својину и Предузећа за производњу, промет и услуге "Еуро пан" д.о.о. Нови Сад, ради утврђења повреде права на жиг. Пресудом Привредног суда у Београду П 15255/10 од 21.11.2011. године, ставом првим изреке, одбијен је као неоснован тужбени захтев да се утврди да је тужени "Еуро пан" д.о.о. Нови Сад извршио повреду права на жиг ... заштићен код Завода за интелектуалну својину РС у корист тужиоца, да се забрани туженом привредном друштву да на било који начин употребљава жиг ... и да му се наложи да одмах престане са коришћењем жига ... Ставом другим изреке, одбијен је као неоснован тужбени захтев да се наложи туженом привредном друштву да тужиоцу накнади имовинску штету у износу од 30.010,00 евра са каматом. Ставом трећим изреке, одбијен је као неоснован тужбени захтев тужиоца да се тужилац огласи за носиоца жига ... Ж 2009-2012 по квалификацији набројаних фигуративних елемената, регистрован 14.05.2010. године за производ и услуге класа ... вино од сорте ...са правом првенства од 23.12.2009. године код Завода за интелектуалну својину РС, што су тужени дужни да признају и трпе. Ставом четвртим изреке, одбачена је тужба у делу да се наложи Заводу за интелектуалну својину РС да на основу пресуде упише тужиоца као носица жига ... у одговарајући регистар. Ставом петим изреке, одбијен је као неоснован тужбени захтев да се пресуда објави о солидарном трошку тужених у дневном листу "Политика", а по

правноснажности пресуде, ставом шестим изреке, одбијен је предлог тужиоца за доношење решења о привременој мери, а ставом седмим изреке, одлучено је о трошковима поступка. Пресудом Привредног апелационог суда Пж 1669/12 од 01.03.2012. године, ставом првим изреке, делимично је одбијена жалба тужиоца и потврђена означена првостепена пресуда у ставу првом, другом, четвртом, петом и шестом изреке, а у ставу другом другостепене пресуде, укинута је првостепна пресуда у ставу трећем и седмом изреке и у том делу предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење и у поновљеном поступку Привредни суд у Београду је 07.05.2012. године донео решење П 2595/12 којим се тужба сматра повученом због неоправданог изостанка уредно позваних парничних странака и наведено решење је постало правноснажно 24.05.2012. године.

Према делимичној пресуди Трговинског суда у Новом Саду П 1798/05 од 11.04.2007. године утврђено је да је предузеће "МС Бахус" д.о.о. Нови Сад извршило повреду жига ... којим је заштићен знак ... тужиоца "И.Б.И.С." д.о.о. Београд и забрањује се туженом да врши повреду жига тужиоца. Пресудом Вишег трговинског суда Пж 5167/07 од 20.03.2008. године одбијена је жалба туженог "МС Бахус" д.о.о. Нови Сад, као неоснована и потврђена наведене делимична пресуда, а пресудом Врховног суда Србије од 30.04.2009. године одбијена је као неоснована ревизија туженог изјављена против пресуде Вишег трговинског суда Пж 5167/07 од 20.03.2008. године и одбачен је као недозвољен предлог тужиоца за одређивање привремене мере туженом у виду забране располагања, отуђења и оптерећења непокретности ближе описане у изреци пресуде.

Према решењу Завода за интелектуалну својину РС од 16.09.2003. године установљава се географска ознака порекла "..." као ознака порекла за врхунско суво бело вино произведено од сорте грожђа "...", које се узгаја на Бисерном острву код Новог Бечеја.

Неправноснажним решењем Завода за интелектуалну својину од 28.12.2020. године обустављен је поступак по захтеву овде туженог поднет 12.02.2016. године за престанак због некоришћења жига ... носиоца АА, пошто због истека важности жига рег. бр. ... нису испуњени услови за даље вођење наведеног поступка.

Неправноснажним решењем Завода за интелектуалну својину од 28.12.2020. године обустављен је поступак по захтеву овде туженог поднет 29.03.2013. године за престанак због некоришћења жига ..., пошто због истека важности наведеног жига нису испуњени услови за даље вођење наведеног поступка.

Тужиља је уз поднесак 25.6.2020. године доставила графичка решења етикета у вези пријављених и регистрованих жигова ..., ... и ..., као и четири етикете са различитим графичким решењима, које су постојале у ранијим периодима.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, те одредаба члана 38. став 1, члана 43. став 2, члана 72, 73, 80, 81. Закона о жиговима, првостепени суд је одлучио као у изреци побијане пресуде. По налажењу првостепеног суда није спорно да носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом користи за обележавање робе, односно услуга и да има право да другим лицима забрани да неовлашћено користе

знак, који је истоветан са његовим раније заштићеним знаком у односу на робе, односно услуге истоветне робе, за које је жиг регистрован и знак који је истоветан његовом раније заштићеном знаку за истоветну или сличну врсту робе, односно услуге, ако постоји вероватноћа да због те истоветности односно сличности може да наступи забуна у релативном делу јавности саглано члану 38. и 53. став 2. Закона о жиговима. Да би носилац жига имао право на заштиту потребно је да се ради о неовлашћеном коришћењу жига. У конкретном случају, тужени није неовлашћено користио своје жигове, с обзиром да има регистроване жигове и као носилац тих жигова има искључиво право да их користи за обележавање робе, односно услуга на које се исти односе. Туженом је признато право на спорне жигове и тужиља, у конкретном случају, нема овлашћења да тражи забрану туженом да користи исте, како је то прописано чланом 38. став 2. Закона о жиговима, због чега је донета одлука као у ставу првом изреке.

По налажењу првостепеног суда, за тужбу која се подноси у смислу одредбе члана 81. Закона о жиговима потребно је да тужилац пре свега докаже да у промету користи знак за обележавање робе или услуге. Тужиља није доказала да у промету и даље користи знак за обележавање робе, а ово посебно код чињенице да је правноснажним и коначним решењем Завода за интелектуалну својину од 23.08.2017. године усвојен захтев подносиоца “Еуро пан” д.о.о. Нови Сад од 30.01.2009. године за престанак жига и слободног коришћења и утврђено је да жиг рег. бр. ... у речи “...” (граф) носиоца АА престао да важи 20.03.2008. године због некоришћења на територији Републике Србије за све робе за које је регистрован у класи ... (вино) Међународних класификација роба и услуга.

Првостепени суд је ценио и правни интерес тужиље за подношење тужбе у смислу члана 80 Закона о жиговима, па је нашао да тужиља нема правни интерес да исто захтева јер је тужиљи као носиоцу права на жиг дата могућност заштите оглашавања жига ништавим, односно тужиља нема правни интерес да се огласи за носиоце жигова рег. бр. ... и ...

Такође, по налажењу првостепеноиг суда, у конкретној ситуацији, применом правила о терету доказивања, нису предложени адекватни докази на околност да ли постоји истоветност или сличност између знака које је заштитила тужиља и које је заштитио тужени. Радило би се о предлогу за вештачење које би могло бити сложено или чак мултидисциплинарно и које би се односило не само на графику, већ и на географско порекло, као и одређена стручна знања из области енологије (науке о винима). Само би се на тај начин могла утврдити околност да ли се ради о истоветним или сличним знацима. У односу на поднесак од 25.06.2020. године уз који су достављене фотокопије означених етикета, суд оцењује да се не ради ни о истоветним, ни о сличним етикетама, али је овај закључак донео у одсуству стручног мишљења јер вештачење није ни предложено. Доказ вештачења би био потребан да би се констатовало да ли се тужиљин знак може сматрати општепознатим знаком, посебно имајући у виду чињенице које би вештак могао утврдити и то да ли је наведени знак коришћен, те ако јесте, на који начин у дужем временском периоду пре подношења тужбе. Општепознати знак не може бити знак који није коришћен у одређеном периоду, односно знак који није експлоатисан на наведени начин.

Првостепени суд је, супротно жалбеним наводима тужиље, правилно применио материјално право када је одлучио као у изреци, дајући за своју одлуку јасне и довољне разлоге, које у свему прихвата и Апелациони суд.

Тужбени захтев да се забрани туженом да користи означене жигове указује на тужбу због повреде права на жиг из члана 72, 73, 73а у вези члана 38. и 43. став 1. Закона о жиговима ("Сл. гласник РС", бр. 104/09 са изменама и допунама), који се примењује у смислу члана 112. став 3. Закона о жиговима ("Сл. гласник РС", бр. 6/20) , а захтев да се огласи тужиља за носиоца предметних жигова, указује на тужбу за оспоравање жига из члана 80. и 81. истог закона.

Одредбом члана 38. став 1. Закона о жиговима је прописано да носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом користи за обележавање робе, односно услуга на које се тај знак односи. Ставом 2. истог члана је прописано да носилац жига има право да другим лицима забрани да неовлашћено користе: знак, који је истоветан са његовим раније заштићеним знаком у односу на робе, односно услуге, које су истоветне роби односно услугама за које је тај жиг регистрован (тачка 1); знак, који је истоветан његовом раније заштићеном знаку за сличну врсту робе, односно услуга је сличан његовом раније заштићем знаку за истоветну или сличну врсту робе, односно услуга, ако постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са његовим раније заштићеним знаком (тачка 2).

Одредбом члана 43. Закона о жиговима прописано је да носилац жига не може забранити другом лицу да исти или сличан знак користи за обележавање робе, односно услуга друге врсте, осим ако је у питању чувени жиг (став 1.), те да носилац чувеног жига из члана 5. став 1. тачка 12. овог закона има право да другим лицима забрани да без његове писане сагласности користе у промету исти или сличан знак за обележавање робе, односно услуга које нису сличне онима за које је жиг регистрован, ако би неовлашћеним коришћењем таквог знака нелојално остваривала корист из стечене репутације чувеног жига или би се штетило његовом динстиктивном карактеру, односно репутацији (став2.).

Одредбом члана 80. Закона о жиговима је прописано да ако је пријава поднета противно начелу савесности и поштења или знак регистрован на основу пријаве, којом је повређена законска или уговорна обавеза лица чији је правни интерес тиме повређен може тужбом тражити да га суд огласи за подносиоца пријаве односно носиоца права. Одредбом члана 81. Закона о жиговима је прописано да физичко или правно лице које у промету користи знак за обележавање робе односно услуга, а за које друго лице је поднело пријаву или га регистровало на своје име за обележавање исте или сличне робе, односно услов да може тужбом тражити да га суд огласи за подносиоца пријаве односно носиоца жига ако докаже да је тај знак био општепознат у смислу члана 6 Париске конвенције о заштити индустријске својине за обележавање његове робе, односно услуга, пре него што је тужени поднео пријаву или регистровао жиг. Ако тужени докаже да је исти или сличан знак користио у промету за обележавање исте или сличне робе односно услуге исто колико је и тужилац или дуже од њега, суд ће одбити тужбени захтев из става 1. овог члана.

Имајући у виду постављене тужбене захтеве, за утврђење битних чињеница за одлуку о тужбеним захтевима тужиље било је потребно извршити поређење жигова чији је титулар тужиља и тужени и то жигова у целини (вербални и графички део) и на основу поређења извести закључак да ли би просечан потрошач предметне робе (релевантни део јавности) према укупном утиску заштићених знакова (састоје се од вербалног и графичког решења) извео закључак о истом пореклу производа које тужени ставља у промет, чиме би се просечни потрошач довео у заблуду, те уколико би постојала заблуда просечног потрошача, да ли је туженом то било познато или могло бити познато у време када је подносио пријаву, односно да ли је тужени био савестан приликом подношења пријаве. Такође је било потребно несумњиво утврдити да ли је тужиљин знак општепознати знак у Републици Србији у смислу члана 6 Париске конвенције за заштиту индустријске својине, односно да ли има карактеристике чувеног жига. Правилно је првостепени суд, супротно жалбеним наводима тужиље, у побијаној пресуди закључио да је ради утврђења битних чињеница било потребно, између осталог, извести и вештачење од стране вештака одговорајуће струке, а све у циљу правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања. Међутим, како тужиља до закључења главне расправе није предложила и вештачење на спорне битне чињенице, од чијег правилног и потпуног утврђења зависи и правилна примена материјалног права у конкретном случају, а на тужиљи је био терет доказивања чињеница у смислу члана 231. ЗПП, правилно је првостепени суд одбио тужбене захтеве тужиље.

Одредбом члана 231. став 1. и 2. ЗПП прописано је да ако суд на основу изведених доказа (члан 8) не може са сигурношћу да утврди неку чињеницу, о постојању чињенице примениће правило о терету доказивања. Странка која тврди да има неко право, сноси терет доказивања чињенице која је битна за настанак или остваривање права, ако законом није другачије прописано. Правило о терету доказивања даје одговор на питање која ће странка изгубити спор, ако чињенице које њој иду у прилог остану недоказане. Странка која тврди да једно право постоји, сноси терет доказивања чињеница које су битне за постојање тог права. Да би тужбени захтеви били усвојени, тужиља морала да докаже чињенице на којима заснива тужбене захтеве, што у конкретном случају, није учињено.

Из наведених разлога, неосновано тужиља у својој жалби оспорава чињенично стање и примену материјалног права у конкретном случају.

Неосновано се тужиља у жалби позива на вештачење које је извршено пред Трговинским судом у Новом Саду у којем је донета наведена правноснажна делимична пресуда. Наиме, ради се о вештачењу извршеном за потребе тог поступка у ком се вршило поређење жига, чији је сада носилац права тужиља и жига, који није ни каквој вези са жиговима, ни по предмету, ни по субјекту заштите, које је регистровао тужени и који су предмет ове парнице. Поред наведеног, није постојала ни сагласност туженог у овој парници да се користи налаз и мишљење из наведене друге парнице у којој су учествовале друге странке за другачијим тужбеним захтевима, заснованим на другачијим чињеницама.

Имајући у виду наведено, у конкретном случају, нису испуњени ни услови за одређивање привремене мере јер тужиља није учинила вероватним своје потраживање.

Суд је ценио и остале наводе жалбе, али је нашао да су исти без утицаја на доношење другачије одлуке у овој правној ствари.

Одлука о трошковима парничног поступка садржана у ставу четвртом изреке побијане пресуде донета је правилном применом члана 150, 153. и 154. ЗПП.

На основу изложеног, применом члана 390. и члана 401. тачка 2. Закона о парничном постуку одлучено је као у изреци.

Председник већа-судија
Меланија Сантовац,ср.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић