Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ
СУД У БЕОГРАДУ
Гж4 147/22
16.12.2024. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Сање Агатоновић, председника већа и судија Весне Секулић и Данице Косовац, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Андријана Поповић, адвокат из Београда, Његошева 54/1, против туженог ББ из ..., чији је пуномоћник Драгослав Глогоњац, адвокат из Београда, Адмирала Гепрата 1, ради заштите жига, одлучујући о жалбама тужиоца и туженог изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду П4 311/17 од 28.6.2022. године, у седници већа одржаној дана 16.12.2024. године, донео је

П Р Е С У Д У

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Вишег суда у Београду П4 311/17 од 28.6.2022. године у првом ставу изреке, тако што се забрањује туженом ББ из ... да убудуће користи дистинктивни део заштићене ознаке тужиоца АА из ... која се састоји у речи "...".

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Вишег суда у Београду П4 311/17 од 28.6.2022. године у делу другом ставу изреке, тако што се **ОБАВЕЗУЈЕ** тужени ББ из ... да са свог Фејсбук портала уклони ознаку "..." у року од 15 дана од пријема ове пресуде, док се у преосталом делу другог става изреке **ПОТВРЂУЈЕ** пресуда Вишег суда у Београду П4 311/17 од 28.6.2022. године, а жалба тужиоца **ОДБИЈА** као неоснована.

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Вишег суда у Београду П4 311/17 од 28.6.2022. године у делу трећег става изреке, тако што се **ОБАВЕЗУЈЕ** тужени ББ из ... да о свом трошку објави увод и изреку ове пресуде у Дневном листу "Политика", све у складу са одредбама Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 87/18) у року од 15 дана од пријема пресуде, док се у преосталом делу трећег става изреке **ПОТВРЂУЈЕ** пресуда Вишег суда у Београду П4 311/17 од 28.6.2022. године, а жалба тужиоца **ОДБИЈА** као неоснована.

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ решење о трошковима поступка садржано у четвртом ставу

изреке пресуде Вишег суда у Београду П4 311/17 од 28.6.2022. године тако што се **ОБАВЕЗУЈЕ** тужени ББ из ... да тужиоцу АА из ... на име трошкова првостепеног поступка исплати износ од 152.300,00 динара у року од 15 дана од пријема ове пресуде.

ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев туженог за накнаду трошкова другостепеног поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Првим ставом изреке побијане пресуде, одбијен је као неоснован тужбени захтев којим је тражено да се забрани туженом да убуђе користи исти дистинктивни део заштићене ознаке тужиоца која се састоји у речи "...". Другим ставом изреке, одбијен је као неоснован тужбени захтев којим је тражено да се обавеже тужени да са свих интернет портала и свог Фејсбук портала уклони ознаку "...". Трећим ставом изреке, одбијен је као неоснован тужбени захтев којим је тражено да се обавеже тужени да пресуду објави у Дневном листу "Политика" о свом трошку. Четвртим ставом изреке, обавезан је тужилац да туженом накнади трошкове парничног поступка у износу од 132.950,00 динара са законском затезном каматом од извршности до исплате.

Благовремено изјављеним жалбама из свих разлога прописаних чланом 373 став 1 Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11...18/20), тужилац је првостепену пресуду побијао у целости, а тужени решење о трошковима садржано у четвртом ставу изреке.

Тужени је доставио одговор на изјављену жалбу тужиоца.

Тужени је трошкове другостепеног поступка тражио и определио.

Испитујући правилност ожалбене пресуде сагласно овлашћењима прописаним чланом 386 Закона о парничном поступку, другостепени суд је оценио да је жалба тужиоца делимично основана, а жалба туженог неоснована.

Током првостепеног поступка нису учињене битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 тачке 1, 2, 3, 5, 7 и 9 Закона о парничном поступку, на које другостепени суд пази по службеној дужности у смислу члана 386 став 3 истог закона, а изрека побијане пресуде је јасна и сагласна разлозима датим у образложењу, који су потпуни и непротивречни, док су утврђене битне чињенице у складу са садржином изведених доказа, због чега се жалбом тужиоца неосновано указује на битну повреду одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 тачка 12 истог закона.

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је на основу пријаве број Ж-2016-1711 од 11.10.2016. године, постао носилац индивидуалног жига за знак "...", који чине стилизована слова светложуте, жуте и окер боје на црној подлози, а који се односи на услуге из класе број 41, односно за услуге којима је циљ забављање других лица и привлачење пажње. Жиг је уписан у Регистар жигова дана 28.4.2017. године и налази се у важности до 11.10.2026. године.

Тужилац и тужени су пре подношења пријаве за жиг од стране тужиоца, заједно наступали у бенду "..." и то почев од августа 2012. године. када је тужени ангажован као певач, а претходно је наведена група која је основана 2009. године наступала у другом саставу, а под истим називом. Дана 22.3.2013. године "..." је закључио уговор са ВВ, извршним продуцентом којим су регулисали односе поводом улагања средстава од стране извршног продуцента у пројекат "..." у смислу осмишљавања правца каријере, финансијског улагања у песме, визуелног идентитета и организовања медијског појављивања, те за узврат о враћању уложених средстава и додатној заради извршног продуцента кроз поделу зараде од наступа и свих других видова зараде извођача у периоду од пет година од дана потписивања уговора. Наведени уговор са извршним продуцентом потписали су сви чланови бенда укључујући и тужиоца и туженог и уговор се примењивао до одласка туженог из бенда у октобру 2016. године, када је тужени напустио бенд и наставио сарадњу са ВВ, будући да рок на који је уговор закључен није истекао. ВВ, након престанка сарадње са бендом наставио је да сарађује са туженим који наступа као "...", па је позивао власнике локала код којих су били заказани наступи "..." да изаберу кога ће ангажовати – туженог или "...". Након одласка туженог из групе "..." у тој групи је ангажован други певач – ГГ, али је група под називом "..." годину дана касније престала да постоји и то 21.9.2017. године, када су бубњар, певач и гитариста прешли у друге бендове. Међу парничних странкама није било спорно да тужени наступа под именом "...", а накнадно је постало неспорно и да тужени не користи знак "...", који је тужилац заштитио као жиг, већ само реч "...".

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, применом чланова 1 став 2, 7, 38, 41, 43, 72 и 46 Закона о жиговима ("Службени гласник РС" бр. 104/09...44/18) првостепени суд је оценио да речи "..." и "..." упркос чињеници да се донекле различито читају и у делу последњег слова различито пишу, представљају суштински исту реч јер је реч "..." српска верзија речи " ...", а обе значе исто – врхунараван, тајанствен, измаштан, бајковит, натприродан, нестваран, необичан, езотеричан, фантастичан, невероватан, оностран, етеричан, аветан, парапсихолошки, паранормалан, необјашњив, мистичан, савршен, врстан, фасцинантан, генијалан, антологијски, бриљантан, очаравајући, чудесан, необјашњив, а жаргонски – супер, сјајан, феноменалан, изврстан. По оцени првостепеног суда, између имена које је раније користио бенд тужиоца и уметничког имена туженог који наступа као солиста, постоји несумњива веза – асоцијација односно здруженост појмова, која је и логична будући да је тужени у "..." био једини певач у периоду од августа 2012. године до октобра 2016. године, због чега је и постао познат као "...". Међутим, сама чињеница да тужени користи само реч "..." не указује на повреду тужиочевог права на жиг и то не само зато што тужилац не може присвојити наведену реч, јер иста није његова творевина, већ и зато што према ставу првостепеног суда тужени користи име – назив који је на савестан начин стечен пре признатог датума првенства жига. Наиме, тужени је од седам година постојања бенда у тренутку регистрације жига и осам година од укупног постојања бенда у истом певао дуже од четири године, због чега је као певач "..." постао препознатљив, име бенда га је обележило, па га је публика по природи ствари тако идентификовала и давала особеност, због чега је према ставу првостепеног суда у делу јавности која слуша музику коју је изводио "..." и прати наведену сцену - логично стекао надимак по имену бенда и тиме на савестан начин и право да исти користи. Осим тога, тужени наступа као солиста, а тужилац је жигом заштитио назив бенда, па

стога не постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу јавности. Чак и да се узме да повреда права на жиг постоји иако првостепени суд сматра да не постоји, тужбом тражене мере би због чињенице да је тужени спонтано стекао надимак, далеко превазишле обим повреде права у смислу члана 71 Закона о жиговима. Такође, имајући у виду да тужилац од 21.9.2017. године заштићени жиг и не користи у промету, упркос обавези да то чини сходно члану 46 Закона о жиговима, то не постоји вероватноћа да због употребе термина "..." и сличности дела тог назива са заштићеним знаком тужиоца настане забуна у релевантном делу јавности, а таква опасност није постојала ни раније, јер је тужени након изласка из бенда постао познат као солиста, док је "..." познат као анасмбл, који по природи ствари чини колектив састављен од више особа.

Према оцени Апелационог суда, а противно жалбеним наводима чињенично стање је доказима изведеним сходно члану 7 став 1 и члану 228 Закона о парничном поступку у вези са чланом 229 став 2 истог закона правилно и потпуно утврђено, а изјављеном жалбом се правилност оцене изведених доказа не доводи у сумњу с обзиром на то да је првостепени суд сходно одредби члана 8 Закона о парничном поступку све одлучне чињенице за доношење правилне одлуке о постављеним захтевима тужиоца правилно и потпуно утврдио.

Међутим, првостепени суд је на основу правилно и потпуно утврђеног чињенуичног стања извео погрешан закључак, а жалбом тужиоца основано се указује на погрешну примену материјалног права у погледу одлуке о тужбеним захтевима тужиоца за заштиту од повреде жигом заштићене ознаке "..." од стране туженог.

Жиг је према одредби члана 1 став 2 Закона о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 104/2009...6/20) који се у конкретном случају примењује на основу члана 112 став 3 Закона о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 6/20), право којим се штити знак који у промету служи за разликовање робе, односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица. Предмет заштите жигом је према члану 4 наведеног закона знак који се може графички представити под условом да је подобан за разликовање у промету робе, односно услуга једног физичког или правног лица од робе односно услуга другог физичког или правног лица, а према ставу 2 истог члана знак се може састојати, поред осталог, и од речи.

Према одредби члана 38 Закона о жиговима носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом користи за обележавање робе, односно услуге на које се тај знак односи (став 1). Носилац жига има право да другим лицима забрани да неовлашћено користе: 1) 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: 2) знак који је истоветан његовом раније заштићеном знаку за сличну врсту робе, односно услуга или сличан његовом раније заштићеном 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 (став 2).

Повредом права се у смислу члана 72 Закона о жиговима сматра свако неовлашћено коришћење заштићеног знака од стране било код учесника у промету, у смислу члана 38 и члана 43 став 2 овог закона (став 1), као и подражавање заштићеног, односно пријављеног знака (став 2) или додавање знаку речи тип, начин по поступку и слично (став 3). Тужбу због повреде права, према члану 73 став 1 и 3 Закона о жиговима, може поднети носилац жига под условом да је жиг коришћен у смислу члана 64 овог закона (ако носилац жига или лице које је он овластио, без оправданог разлога није озбиљно користило на домаћем тржишту жиг за обележавање робе, односно услуга на које се тај жиг односи, у непрекидном временском периоду од пет година, рачунајући од дана регистровања жига, односно од дана кад је жиг последњи пут коришћен - члан 64 став 1 истог закона).

Повредом права жига се у смислу претходно цитираних одредаба члана 72 у вези са чланом 38 став 2 тачка 2 Закона о жиговима сматра и неовлашћено коришћење знака који је сличан жигу за истоветну или сличну врсту робе и услуга ако постоји вероватноћа забуне у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са његовим раније заштићеним знаком.

У конкретном случају, првостепени суд је утврдио да и тужиочева жигом заштићена ознака “...” као и ознака коју је у својим наступима користио тужени “...” садржи реч “...” и да се обе ознаке користе за исту врсту услуга – забава других лица или привлачење пажње. Дакле, ознака коју у пружању услуга користи тужени, поред имена/надимка “...” садржи идентични део заштићене ознаке “...”, која реч заштићеној ознаци као целини у комбинацији са генеричким делом ознаке “...” даје значење фантастичног појма, односно значење које није у вези са својством услуге, већ служи индивидуализацији и разликовању ове услуге од других (дистинктивност). Како ова истоветност дистинктивног појма за пружање истоветних услуга нужно води закључку да се ради о сличним ознакама, то због ове сличности постиji вероватноћа забуне у релевантном делу јавности (коју чине просечни стварни и потенцијални корисници услуга на које се знак односи) довођењем у везу знака који користи тужени “...” са тужиочевим раније заштићеним знаком “...”, што у смислу цитиране одредбе члана 72 став 1 и 2 у вези са чланом 38 став 2 тачка 2 Закона о жиговима представља повреду тужиочевог права на жиг неовлашћеним коришћењем жигом заштићеног знака тужиоца од стране туженог.

Корисник услуга може закључити да иза наведен две ознаке стоје различити субјекти - “...” (тужени), као појединачни извођач и “...”, као музичка група извођача, али према ставу другостепеног суда постоји и вероватноћа да погрешно поверују да између носиоца жига и туженог који користи ознаку “...” постоји одређена повезаност или пословна сарадња управо стога што се ради о истоветним услугама које су означене сличном ознаком.

Како релевантном делу јавности реч страног порекла “...” не представља реч познатог значења, већ исту доживљавају као фантастичан појам који није у вези са својством услуге, произлази да она служи разликовању услуге коју пружа њен носилац од других лица која пружају идентичне услуге у промету. Спорне ознаке “...” и “...” пореде се у њиховом укупном изгледу (аудитивно, визуелно и семантички) узимајући у обзир сличност само дистинктивних елемената, док се они елементи који нису

дистинктивни не пореде, јер они немају функцију разликовања услуга у промету и њима њихов власник не може стећи искључиво право коришћења (што се у конкретном случају реч "..." – као генерички појам и реч "..." као лично име/надимак). Следом наведеног не може се прихватити закључак првостепеног суда да је ознака коју користи тужени довољно различита јер се ради о појединачном извођачу, те да се у ознаци заштићеној жигом упућује на групу извођача.

Не може се прихватити ни закључак првостепеног суда да је чињеница да "..." као музичка група извођача не постоји од 21.9.2017. године и да тужилац од тада жигом заштићени знак не користи у промету, упркос обавези из члана 46 Закона о жиговима, довела до престанка права тужиоца на заштиту жигом заштићеног знака од неовлашћеног коришћења.

Тужбу због повреде права на жиг према члану 73 став 1 и 3 Закона о жиговима, може поднети носилац жига, под условом да је жиг коришћен у смислу члана 64 истог закона којим је прописано да ако носилац жига или лице које је он овластио без оправданог разлога није озбиљно користило на домаћем тржишту жиг за обележавање робе, односно услуга на које се тај жиг односи, у непрекидном временском периоду од пет година, рачунајући од дана регистровања жига односно од дана када је жиг последњи пут коришћен. Следом наведеног, тужилац није изгубио право на подношење тужбе због повреде права на жиг када се има у виду да је исти последњи пут коришћен дана 21.9.2017. године, а тужба у овом спору поднета дана 20.11.2017. године па није протекао законом прописани рок од пет година, јер тек протеком наведеног рока носилац права на жиг губи право на тужбу због повреде истог. Наведени рок почев од 21.9.2017. године није протекао ни до закључења главне расправе у овом спору. Дакле, не може се прихватити закључак првостепеног суда да тужилац нема основ за постављање захтева јер није користио жигом заштићени знак у смислу одредбе члана 64 Закона о жиговима.

Такође се не може прихватити ни закључак првостепеног суда да нема повреде тужиочевог права на жиг, јер је тужени на савестан начин стекао право да користи име "..." будући да је исти као певача групе "..." у којој је певао дуже од четири године име бенда облежило и учинило препознатљивим код публике.

Како је током првостепеног поступка несумњиво утврђено да је тужилац од 28.4.2017. године (односно од подношења пријаве дана 11.10.2016. године) носилац искључивог права коришћења жигом заштићеног знака, то тужилац ужива заштиту од повреде у смислу члана 72 и 73 Закона о жиговима све док се у другој парници то стечено право не оспори. Дакле, тужени пред судом само тужбом за оспоравање жига у смислу члана 80 и 81 Закона о жиговима може са успехом тужиоцу оспоравати искључиво право на коришћење жигом заштићеног знака тврдњом да је тужиочева пријава поднета противно начелу савесности и поштења, па првостепени суд у поступку за заштиту признатог права на жиг те чињенице не може испитивати као претходно питање и тиме ускратити право тужиоцу на заштиту од повреде регистрованог жига. На право тужиоца на заштиту жига је без утицаја и чињеница да "..." не постоји од 21.9.2017. године, јер евентуална будућа повреда није условљена постојањем бенда, већ је суштина повреде у коришћењу заштићене ознаке.

Стога, у ситуацији када током првостепног поступка није било спорно да је тужени жигом заштићену ознаку "..." користио приликом својих наступа, јасно је да је на тај начин повредио искључиво право тужиоца, јер је наведену ознаку користио без његовог овлашћења и сагласности, па је другостепени суд ради заштите повређеног права у смислу одредбе члана 73а тачке 2, 5 и 6 Закона о жиговима усвојио захтев тужиоца за забрану коришћења регистованим жигом заштићеног знака без овлашћења тужиоца, захтев за уклањање са свог Фејсбук профила (искључење из промета) заштићеног знака и захтев за објављивање увода и изреке пресуде у Дневном листу "Политика". Захтев тужиоца да тужени са свих интернет портала уклони жигом заштићени знак није одређен, па не води несумњивом закључку да је тужени пасивно легитимисна за тражену чинидбу, због чега такав захтев не може уживати заштиту.

Објављивање увода и изреке правноснажне пресуде адекватно је средство заштите повређеног права којим се пружа обавештење о повољном исходу парнице и тако ублажава причињена повреда, на који начин се и постиже циљ ове врсте судске заштите. Објављивање пресуде у целости би у конкретном случају било непропорционално средство заштите повређеног права, јер не би допринело задовољењу тужиоца у већој мери, а с обзиром на дужину и садржај образложења пресуде (наводи странака, оцена доказа, правна аргументација), представљало би неоправдано ограничење слободе медија. При јавном објављивању морају се применити одредбе Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" 87/18).

Следом наведеног, применом члана 390 и 394 тачка 3 и 4 у вези са одредбом члана 387 став 1 тачке 2 и 5 Закона о парничном поступку, донета је одлука садржана у првом, другом и трећем ставу изреке ове пресуде.

Применом члана 401 тачка 3 у вези са члановима 153 став 2, 154 став 1 и 163 став 1 и 2 Закона о парничном поступку преиначено је решење о трошковима првостепеног поступка садржано у четвртом ставу изреке побијане пресуде, а досуђени износ чине издаци тужиоца на име ангажовања пуномоћника адвоката за састав тужбе и три образложена поднеска у износу од по 9.000,00 динара, за заступање на девет одржаних рочишта у износу од по 10.500,00 динара, за приступ на три неодржана рочишта у износу од по 6.000,00 динара, као и за судске таксе на тужбу и првостепену пресуду у износу од по 1.900,00 динара, што све укупно износи 152.300,00 динара одмерено према Адвокатској тарифи и Таксеној тарифи важећим у време првостепеног пресуђења.

Како тужени није успео у жалбеном поступку, то је његов захтев за накнаду трошкова другостепеног поступка као неоснован одбијен применом члана 165 у вези са чланом 153 Закона о парничном поступку, одлуком садржаном у петом ставу изреке.

Председник већа-судија
Сања Агатоновић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Јасмина Ђокић