Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ
СУД У БЕОГРАДУ
Гж4 40/23
16.3.2023. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ у већу састављеном од судија Јелене Стевановић, председника већа, Иване Марковић Радојевић и Радмиле Радић, чланова већа, у парничном поступку по тужби тужиоца "АА" доо ..., ... улица број..., чији је законски заступник ББ, кога заступа пуномоћник Дејан Богдановић, адвокат из Београда, Влајковићева улица број 28, против туженог ВВ из ..., ..., ..., ради оспоравања жига, одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду П4 110/18 од 08.12.2022. године, у седници већа одржаној дана 16.03.2023. године, донео је

П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ, као неоснована, жалба туженог и **ПОТВРЂУЈЕ** пресуда Вишег суда у Београду П4 110/18 од 08.12.2022. године.

ОДБИЈАЈУ СЕ захтеви парничних странака за накнаду трошкова другостепеног поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом, ставом првим изреке усвојен је тужбени захтев, па се оглашава тужилац "АА" доо ..., за носиоца права из пријаве жига ..., "...", за робу у класи 30 ничанске класификације "...", што је тужени ВВ из ... дужан признати и трпети. Ставом другим изреке, обавезан је тужени да тужиоцу исплати износ од 90.445,45 динара на име трошкова парничног поступка.

Против наведене пресуде благовремено је изјавио жалбу тужени из свих законом предвиђених разлога. Трошкове другостепеног поступка је тражио и определио.

Тужилац је одговорио на жалбу туженог. Трошкове другостепеног поступка је тражио и определио.

Испитујући побијану пресуду у смислу одредбе члана 386 Закона о парничном

поступку-ЗПП (“Службени гласник РС” бр.72/11, 55/14, 87/18 и 18/20), Апелациони суд у Београду је оценио да је жалба туженог неоснована.

У проведеном поступку нису учињене битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 тачка 1, 2, 3, 5, 7 и 9 ЗПП-а, на које другостепени суд пази по службеној дужности, због којих би се побијана одлука морала укинути, а жалбом се не указује на друге повреде поступка које би биле од утицаја.

Тужилац је привредно друштво основао... године под називом “...” доо ... за производњу ..., који је .... године промењен у назив “....” доо .... од самог почетка тужиочеве производње 2015. године носе ознаку “...” уз гафички приказ ... који одговара графичком приказу из захтева за признање жига број ... од ... године (графички приказ ... у црној боји, заокружен ... кругом са ... рубом). Продавницу ... “...” тужилац је отворио у мају месецу 2015. године у ... у Улици ... број .... Тужилац користи друштвене мреже на којима промовише своје ... “...” - Facebook, instagram, forus quare, tripadvisor. Добитник је и више награда за ... са тим знаком - “...” издатог од стране “Tripadvisor”, “Hedonopolis” издате 1... године на фестивалу хедонизма за производ “...” и “....”, издате ... године од стране специјализованог магазина за винску и гастро културу “Vino & fino”. Почев од покретања производње и изласка на тржиште са ... са том ознаком од маја .... године у дневним новинама и часописима, писани су чланци о тужиоцу и његовим ... “...” (дневни листови “Политика” и “Блиц”, као и часописи “Pekar & poslastičar” “Vino & fino”, “Политикин забавник” и “Horeca”). На основу наведеног првостепени суд је закључио да се тужиочев знак “...” (вербални део и графичко решење), којег користи за обележавање робе (...) може сматрати општепознатим знаком у Републици Србији у смислу одредбе члана 6 bis Париске конвенције о заштити индустријске својине, пре него што је тужени поднео пријаву за признање жига број ... од ... године. Првостепени суд је, упоређујући знак тужиоца који користи у промету, а који је пријавио за признање жига ... године и знака туженог из пријаве од 01.09.2017. године, закључио да се тужиочев знак и знак туженог из приоритетне пријаве у класи ... ничанске класификације односе на исту робу – ... Поређењем знакова у њиховом укупном изгледу, првостепени суд је закључио да оба знака садрже исти дистинктивни вербални елемент “...”, са различитим графичким приказом истог елемента – .... Имајући у виду да се оба знака односе на исту робу и да имају исти доминантни вербални елемент “...” са графичким приказом истог елемента – ..., првостепени суд је закључио да постоји вероватноћа да због сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу знака из тужиочеве пријаве са знаком из раније поднете пријаве туженог. При томе, првостепени суд је закључио да би се пажњом просечног потрошача, која подразумева оно што се уочи на први поглед, према укупном утиску пријављених знакова извео закључак о истом пореклу производа који је тужилац ставио у промет са производима туженог који би се нашли у промету (забуна потрошача), подразумевајући при томе под пажњом просечног потрошача оно што се уочи на први поглед, а наиме да постоји битна сличност пријављених знакова, те да је укупан утисак који знакови остављају у односу на пажњу просечног потрошача такав да, на први поглед, може изазвати забуну у промету уз вероватноћу довођења у везу знака из тужиочеве пријаве са знаком из раније поднете пријаве туженог.

Имајући у виду да је тужилац још од маја ... године у производњи ... користио општепознати знак “...” са графичким приказом .., а што туженом није могло остати

непознато у време када је подносио пријаву дана 01.09.2017. године, нарочито имајући у виду да сам никада није био присутан на тржишту са производом ... "..." пре подношења спорне пријаве, а ни након ње, нити је суду пружио доказ да је евентуално овакав знак користио у промету за обележавање исте робе, то је у време подношења пријаве тужени поступао противно начелу савесности и поштења. Сходно наведеном, првостепени суд је закључио да су се стекли услови из чл.80 и чл.81 Закона о жиговима, да се тужилац огласи за носиоца права из пријаве жига ..., "..." ...за робу у класи .. ничанске класификације "...", те усвојио тужбени захтев у целости.

Оваквом закључку претходило је претходно утврђење чињеница, а наиме да је: Привредно друштво "..." доо ... поднело дана 25.10.2017. године Заводу за интелектуалну својину захтев за признање жига (индивидуалног) за знак "..." са графичким приказом ... у црној боји, заокружен .. кругом са ... рубом, са леве стране и вербализам знака "..." у специфичном распореду слова у црној боји са десне стране знака, за робу и услуге ничанске класе: 25-одећа, обућа, покривала за главу; 28-игре, играчке; 30-кафа, чај, какао, кондиторски производи, сладоледи, шећер, мед, меласа, лед; 32-минералне и содне воде, безалкохолна пића, воћни напитци, воћни сокови, сирупи и други препарати за производњу пића, пиво; 41-образовне услуге, припремање обуке, разонода, спортске и културне активности; тужени ВВ из ..., као заинтересовано лице, преко пуномоћника адвоката Ивана Тодоровића, поднео је дана 13.11.2017. године Заводу за интелектуалну својину мишљење о разлозима из којих пријављени знак подносиоца "..." доо ... број ... од 25.10.2017. године не испуњава услове за признање жига из члана 5 став 1 тачка 10 у вези са ставом 3 Закона о жиговима, наводећи да су знаци за које су поднете пријаве за признање жига подносиоца ВВ и Привредног друштва "..." доо ... слични у свим дистинктивним елементима које сачињавају вербализам "..." и графичко решење којим је представљена ..., као и да се ради о истој врсти производа за коју су наведени знаци пријављени. Предложио је да Завод за интелектуалну својину, приликом испитивања испуњености услова за признање жига подносиоца "..." д.о.о. ..., број ... од 25.10.2017. године, има у виду да је он претходно поднео захтев за признање жига број ... и да одбије захтев за признање жига број ... у делу који се односи на приозводе из класе ... – ...; решењем Завода за интелектуалну својину број ... од 23.02.2018. године у регистар жигова број ..., чији је подносилац "..." доо ...., уписана је промена имена подносиоца пријаве, тако да гласи "..." доо ...; пошто је претходно дописом од 19.03.2018. године Завода за интелектуалну својину овде тужилац обавештен да пријављени знак не испуњава услове за заштиту жига за део робе у класи ...и то због сличности са знаком из раније поднете пријаве (...) другог лица, који се односи на исту и сличну врсту робе; после накнадно остављеног рока да се овде тужилац изјасни о разлозима због којих Завод сматра да се жиг не може признати у наведеном делу, службеном белешком самосталног саветника Завода за интелектуалну својину од 01.06.2018. године, констатовано је да ће се поступак по овој пријави наставити тек након окончања поступка по пријави ..., где је поступак у прекиду, услед подношења тужбе којом се оспорава наведена пријава, а пошто решавање пријаве ... представља претходно правно питање од кога зависи решавање пријаве ....

У поступку покренутом пред Заводом за интелектуалну својину под бројем ... по захтеву за признање жига (индивидуалног) за знак "... – ...", поднетој дана 01.09.2017. године од стране овде туженог ВВ из ... за знак "...i" са графичким приказом ... у ... и ...

боји за робу ничанске класе ... – ..., овде тужилац је, као заинтересована страна, поднео дана 18.01.2018. године предлог за одбијање захтева за признање жига по пријави број ..., због непостојања услова за заштиту знака, сходно одредбама члана 4 став 1 и члана 5 став 1 тачка 13 Закона о жиговима. Закључком Завода за интелектуалну својину од 26.02.2017. године наложено је овде тужиоцу, као заинтересованом лицу у поступку за признање жига број ... да у циљу решавања претходног питања покрене поступак пред надлежним судом, ради оспоравања права из пријаве овог жига и да у року од 30 дана од дана пријема Закључка достави о томе доказ заводу. Закључком Завода за интелектуалну својину од 11.05.2018. године прекинут је поступак по пријави за признање жига ... број ... од 01.09.2017. године до правноснажног окончања овог парничног поступка, покренутог тужбом поднетом дана 03.05.2018. године.

По налажењу Апелационог суда, правилно је првостепени суд закључио да је основано тужилац тражи да се огласи за носиоца права из пријаве жига ..., "...", за робу у класи ... ничанске класификације "...", зато што се тужиочев знак "..." (вербални део и графичко решење), користио за обележавање робе (...), почев од оснивања правног лица "..." доо ..., који је променио име 25.12.2017. године у "..." доо ..., односно зато што од самог почетка тужиочеве производње .... године, производи носе ознаку "..." уз графички приказ ... који одговара графичком приказу из захтева за признање жига ... од 25.10.2017. године и зато што се може сматрати општепознатим знаком у Републици Србији у смислу одредбе члана 6 bis Париске конвенције о заштити индустријске својине у периоду који је претходио подношењу пријаве од стране овде туженог дана 01.09.2017. године за признање жига број ...

Правилно је првостепени суд закључио да се тужиочев знак и знак туженог из приоритетне пријаве у класи ... ничанске класификације односе на исту робу – ..., те да је поређењем знакова у њиховом укупном изгледу, евидентно да оба знака садрже исти дистинктивни вербални елемент "..." са различитим графичким приказом истог елемента – ..., због чега постоји вероватноћа да ови знакови у погледу укупног утиска који остављају у односу на пажњу просечног потрошача такав да, на први поглед може изазвати забуну у промету уз вероватноћу довођења у везу знака из тужиочеве пријаве са знаком из раније поднете пријаве туженог, али је правилно закључио и да је тужени у време подношења пријаве поступао противно начелу савесности и поштења, имајући у виду да је тужилац у производњи ... користио општепознати знак са графичким приказом ..., што туженом није могло остати непознато у време када је подносио пријаву 01. септембра 2017. године.

Ово стога што ознака за коју се тражи заштита не сме бити истоветна или слична ознаци другог лица која је несумњиво позната учесницима у промету, али није пријављена, нити регистрована као жиг, иако сасвим успешно делује у функцији означавања, при чему је ознака "..." постала позната као ознака производа тужиоца – ..., без обзира што није заштићена жигом, пре него што је тужени поднео пријаву жига са истим вербалним и сличним графичким приказом. Оваква ознака, као ноторна ознака, ужива заштиту као да је регистрована, тако што забрањује другом лицу да заштити жигом такву или сличну ознаку за исту или сличну врсту робе.

Неосновано се тужени се у својој жалби позива на услове за постојање чувеног жига и разлоге због којих указује да знак "..." не испуњава наведене критеријуме, којој

у конкретном случају нема места примени. Наиме у једном делу праксе из упоредног права сматра се да жиг постаје чувен ако преко 70% становништва одређене државе зна да одређени субјект користи заштићену ознаку за обележавање одређене врсте своје робе. Сматра се да испуњеност оваквог процента доводи до изузетка од начела специјалности (везивање ознаке као предмета заштите у праву жига за одређену робу), за које су испуњени услови када се ради о жигу којим се штити ознака која је код учесника у промету стекла највећи могући степен познатости, те се сматра да жиг постаје чувен ако преко 70% становништва одређене државе зна да одређени субјект користи заштићену ознаку за обележавање одређене врсте своје робе, због чега таква ознака постаје вишезначан симбол привредне активности субјекта који је користи, чиме превазилази ограниченост своје првобитне везаности за одређену врсту робе (Coca-Cola нпр.), када се не може заштитити, нити користити та ознака за било коју другу врсту робе, а не само за освежавајуће пиће.

Овде није реч о чувеној ознаци у наведеном смислу, већ о општепознатој ознаци са којом су релевантна јавност и потенцијални корисници били упознати пре него што је тужени поднео пријаву за заштиту жига са истом, односно сличном ознаком, како је то првостепени суд правилно утврдио.

Жалбеним наводима туженог неосновано се оспорава правилност утврђеног чињеничног стања и правилност закључка првостепеног суда да је ознака производа коју тужилац користи од ... године општепознати знак у Републици Србији у смислу одредбе члана 6 bis Париске конвенције о заштити индустријске својине.

Наиме, првостепени суд је, након што је изложио појединачно доказе, исте ценио засебно, али и у међусобној вези и на основу анализе изведених доказа правилно утврдио чињенично стање од значаја за доношење одлуке, па се неосновано жалбом заправо указује на повреду одредбе поступка из члана 374 став 1 у вези са чланом 8 ЗПП-а.

За оцену доказа, првостепени суд је дао јасне и аргументоване разлоге. Првостепени суд је извео закључак да је тужилац користио општепознату ознаку за означавање својих производа “...”, ...од самог почетка тужиочеве производње .... године, коју ознаку је користио уз графички приказ ... у црној боји, заокружен ... кругом са ... рубом, да је продавницу ... “...” тужилац је отворио у мају... године у централној градској Улици у близини ... - у Улици ... број ..., и да је од почетка производње користио друштвене мреже за промовисање својих ...под називом “...”, а потом и остварио већи број награда за производњу ... под истим знаком у периоду који претходи поднетој пријави за признање жига од стране туженог дана 01.09.2017. године. Осим тога, почев од маја месеца ... године у дневним новинама и часописима објављени су чланци о тужиоцу и његовим ... “...”, на основу чега је првостепени суд правилно закључио да се тужиочев знак “...” (вербални део и графичко решење),који је користио за обележавање робе (...), може сматрати општепознатим знаком у Републици Србији у смислу члана 6 BIS Париске конвенције о заштити индустријске својине пре него што је тужени поднео пријаву дана 01.09.2017. године.

Неосновани су, стога, наводи жалбе туженог према којима је првостепени суд извео погрешан закључак због тога што је пословни назив тужиоца од оснивања, а све

до 25.12.2017. године био "..." доо, када је промењен у назив "..." доо ..., јер се карактер општепознатог знака на територији Републике Србије суд није одређивао према пословном називу тужиоца, већ према знаку који је користио за обележавање производа који је постао познат у релативно кратком временском периоду, почев од отварања прве продавнице у централној зони ...у Улици ... број ....

Неосновано се жалбом туженог указује на погрешну примену материјалног права у контексту погрешно изведеног закључка из утврђеног чињеничног стања, истицањем да је првостепени суд погрешно извео закључак о поступању туженог приликом пријаве жига, као несавесном и непоштеном, наводећи да се ради о ... који није могао знати да на територији Републике Србије постоји промет производа са препознатљивим знаком "...", као и зато што је у време подношења пријаве пословни назив тужиоца заправо гласио "..." доо, те да није био дужан да зна да значење ових речи на ... језику. Напротив, правилно је првостепени суд извео закључак о несавесности туженог, приликом пријаве жига "..." са сличним графичким садржајем у односу на ознаку којег је тужилац користио за производ ... у време подношења пријаве од стране туженог, зато што је као ..., који има намеру да на територији Републике Србије поднесе пријаву жига са одређеним дистинктивним значењем и графичким садржајем, био дужан да се на различите начине упозна да ли српско тржиште познаје такву ознаку и за који производ, ако не лично, онда преко лица која говоре српски језик и који би се лако могли упознати или преко друштвених мрежа или путем средстава јавног информисања о препознатљивој ознаци ... којег производи тужилац у то време са изузетним успехом. Ово тим пре што тужени није доставио никакве доказе, нити изнео чињеничне тврдње да се он било у периоду пре подношења захтева за пријаву жига или након тога, бавио производњом робе ..., било на територији ... или Србије.

Разлози другостепеног суда су дати у складу са актуелном праксом Европског суда за људска права по којој другостепени суд може навести сопствене разлоге за одлуку у циљу давања образложене одлуке и права на правично суђење у складу са чланом 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода („ Сл. лист СЦГ – међународни уговори", бр. 9/03, 5/05 і 7/05 – испр.и „Сл. гласник РС – Међународни уговори 12/10) - пресуда ЕСЉП од 27.септембра 2001.године, Hirvisaari v. Finland (49684/99, § 30-33).

Апелациони суд је ценио и остале жалбене наводе, али их посебно не образлаже, јер налази да нису од утицаја на доношење другачије одлуке на основу овлашћења из члана 396 став 2 ЗПП-а. Из наведених разлога првостепена пресуда је потврђена у погледу одлуке о главној ствари на основу одредбе чл.390 ЗПП-а.

Потврђена је и одлука о трошковима поступка у ставу шестом изреке пресуде на основу члана 401 тачка 2 Закона о парничном поступку, а који трошкови су тужиоцу досуђени правилном применом одредби чланова 153, 154 и 163 Закона о парничном поступку, као и Адвокатске тарифе важеће у време пресуђења и Таксене тарифе важеће у моменту настанка таксене обавезе, па је одлучено као у ставу првом изреке.

Како тужени није успео у другостепеном поступку, а трошак одговора на тужбу није нужан, на основу члана 165 став 1 у вези члана 153 и 154 Закона о парничном поступку, одлучено је као у ставу другом изреке.

Председник већа-судија
Јелена Стевановић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић