



Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ
СУД У БЕОГРАДУ
Гж4 7/22
20.4.2022. године
Београд

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 из ..., Улица ... број ..., кога заступа пуномоћник Невена Фирст, адвокат из Београда, Пожешка улица број 56, против туженог ББ из ..., ... улица број ..., чији је пуномоћник Славиша Николић, адвокат из Београда, Улица Драгице Кончар број 10, ради утврђења, одлучујући о жалбама тужиоца и туженог против пресуде Вишег суда у Београду П4 162/15 од 21.09.2021. године, у седници одржаној дана 20.04.2022. године, донео је

ПРЕСУДУ

ОДБИЈА СЕ, као неоснована, жалба туженог и **ПОТВРЂУЈЕ** пресуда Вишег суда у Београду П4 162/15 од 21.09.2021. године у ставу првом и другом изреке.

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ решење о трошковима поступка садржано у ставу трећем изреке пресуде Вишег суда у Београду П4 162/15 од 21.09.2021. године тако што се **ОБАВЕЗУЈЕ** тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка у износу од 746.500,00 динара, са законском затезном каматом од извршности пресуде до коначне исплате, све у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом извршења, док се у преосталом делу захтев за исплату законске затезне камате на досуђени износ трошкова парничног поступка од правоснажности пресуде до извршности пресуде **ОДБИЈА**, као неоснован.

ОДБИЈА СЕ захтев туженог за накнаду трошкова другостепеног поступка.

Образложење

Побијаном пресудом, ставом првим изреке усвојен је тужбени захтев тужиоца, па се утврђује да је тужилац проналазач патента под називом "...", пријављеног ... године, као ..., ставом другим наложен је упис тужиоца, као проналазача ... у пријави тог патента и у одговарајуће регистре и исправе, уместо Душана Ускоковића из Београда, а ставом трећим обавезан тужени да тужиоцу на име накнаде трошкова поступка исплати износ од 206.500,00 динара.

Против наведене пресуде благовремено су жалбе изјавиле обе странке, тужени,

побијајући је у погледу одлуке о трошковима садржане у ставу трећем изреке, а тужени у целисти, из свих законом предвиђених разлога из одредбе чл.373 став 1 ЗПП-а. Трошкове другостепеног поступка је тражио и определио.

Тужилац је одговорио на жалбу туженог. Трошкове другостепеног поступка није тражио.

Испитујући побјану 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 у погледу одлуке о главној ствари неоснована, а жалба тужиоца у погледу одлуке о трошковима поступка основана.

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 побјана одлука морала укинути, а жалбом се не указује на друге повреде поступка које би биле од утицаја.

Према утврђеном чињеничном стању и стању у списима предмета, тужени је као власник и законски заступник правног лица “...” доо уписан као проналазач на проналаску који је код Завода за интелектуалну својину Републике Србије заштићен као мали патент под регистарским бројем ... и називом “...”, који је у пракси познат као олакшани “...”. Претходно је под регистарским бројем ... пред Заводом за интелектуалну својину под називом “...” заштићен мали патент пред Заводом за интелектуалну својину, а на којем је носилац права на проналаску такође тужени. У пријави поднетој дана године бр. МП-... за регистрацију малог патента под називом “...” за проналазача је наведен ББ, а као носилац права “...” доо. Тужилац је ..., који је радио на овом проналаску. Године 2006. основано је привредно друштво у којем је тужилац био сувласник са 10% удела у власништву, а у преосталом уделу, сувласник је била супруга туженог. У новооснованом привредном друштву “...” доо Београд, које је требало да буде носилац инжењерских послова пројектовањем, тужилац је учествовао у свим сегментима рада овог привредног субјекта од заступања до цртања, организовања пословања. Како је тржиште показало потребу за израдом “Х” профила које је требало да пласира фирма “...” доо чији је власник био овде тужени, који ће квалитетом ценом и могућностима коришћења бити адекватнији, интересантији и бољи од постојећег, на основу постигнутог договора међу парничним странкама, тужилац је уобличио, дефинисао, урадио идејни, развојни и финални цртеж, све цртеже склопова којим се дефинише коришћење датог профила, усагласио технологичност израде са Предузећем “...” из Панчева, које је требало да га произведе, а код које фирма “...” доо и “...” доо и иначе наручује алате на којима “...” ради производњу профила. Тужилац је сачинио идејне скице, детаље које треба интегрисати, димензионо дефинисао целокупну геометрију, дефинисао могућност склопног састављања датог елемента са осталим елементима, дошао до финалног облика, усагласио га да може да се производи код фирме “...” и отпратио процес иницијалне производње, потврду димензија, валоризацију алата и дао одборење да је дати финални производ у сагласности са геометријом цртежа. Цео производ изведен је од стране тужиоца на начин на који га је он замислио и на основу чега је створен финални производ. Између тужиоца и туженог не постоји уговор о раду нити о ангажовању на изради овог пројекта. У време израде овог пројекта тужилац је био директор фирме “...” доо и сувласник са 20% удела, а

остваривао је зараду у привредном субјекту "... " doo. Рад на пројекту трајао је годину и по дана у периоду од 2013. до краја 2014. године. Евентуална добит од овог производа требало је да се определи у годинама које следе, кроз рад и сарадњу и та добит требало је да буде остварена од стране фирме "... " doo чији је он тада био директор и суоснивач. Финансирање пројекта и материјалну подршку пружио је "... " doo. Радило се о заједничкој комерцијалној идеји тужиоца и туженог, а мимо комерцијалне идеје, тужилац је радио самостално у техничком и идејном смислу. Циљ који је остварен овим проналаском јесте да је створен једноставнији профил и лакши од тада постојећег ... инжењер ВВ, носилац лиценце, запослен почев од септембра 2011. године у фирми "... " doo је проверовао статистику производа, што значи да је проверовао способност производа да носи одређену тежину, с тим што је и тужилац радио статичке прорачуне и исцртавао профил. Све цртеже и информације о профилима и алатима, тужилац је слао туженом ББ, кореспонденцију са "... " doo обављао је тужилац АА, а о истој је касније обавештавао туженог. Комуникацију, у вези са описом проналаска, обављао је тужилац са патентним инжењером ГГ у циљу пријаве малог патента. Тужилац је, у време рада на проналаску био сувласник са 20% улога привредног друштва "... " doo Београд и директор тог друштва све до 15.05.2015. године, кад је над тим друштвом отворен поступак ликвидације. Већински власник "... " doo била је ДД супруга туженог са преосталим уделом "... " doo је са привредним друштвом "Polimers" doo чији је већински власник и директор тужени, имао закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи од 26.06.2012. године, који за предмет има размену услуга и добара по којем "... " doo ради заступање, дистрибуцију и продају производа, а "... " doo инжењеринг, производњу и услуге уз заједничко коришћење простора магацина, радионице и заједничког коришћења алата, опреме и возила.

Полазећи од наведеног, првостепени суд је оценио да постављени тужбени захтев ужива пружање тражене судске заштите, применом одредбе чл.3 став 1 и 2, чл.57 став 1 тачка 1 и 2 и став 2 и чл.142 став 1 и 2 Закона о патентима ("Службени гласник РС" бр.99/11,113/2017 (други пропис), 95/2018, 66/2019, 123/2021), да је тужилац самостални проналазач производа заштићеног патентом под називом "Ивични профилисани елемент за повезивање панела, плоча, табли, а нарочито вештачких материјала" пријављеног дана 09.02.2015. године као МП 2015/007, а не тужени, коме је у исправу о малом патенту број 1063 издатог од стране Завода за интелектуалну својину признат и мали патент под називом "склоп профилисаних елемената за повезивање панела, плоча, табли и слично нарочито од вештачких материјала лексана" по пријави МП 2008/0034 поднето 11.04.2008. године а уписан у регистар малих патената 06.05.2009. године и објављен у Гласнику интелектуалне својине 05.07.2009. године са важењем до 11.04.2018. године.

По налажењу Апелационог суда, правилно је првостепени суд закључио да је тужилац проналазач производа заштићеног патентом под називом "... " пријављеног дана ... године као МП ... Ово стога што је тужилац, по постигнутом договору са туженим осмислио нови производ, тако што га је креирао, пројектовао и израдио, те се на тај начин, самосталним интелектуалним доприносом, садржаним у решењу постављеног техничког проблема, како то првостепени суд исправно закључује у својој пресуди, има сматрати проналазачем. Ово, имајући у виду да је тужилац производ уобличио, дефинисао, урадио идејни, развојни и финални цртеж, све цртеже склопова којима се дефинише коришћење датог профила, те усагласио техничност израде са

Предузећем “...” из Панчева, које је требало да га произведе. Исправан је и закључак првостепеног суда у погледу доприноса туженог на изради проналаска, који се никако не може сматрати основом за стицање својства супроналазача, јер исти ни на који начин није учествовао у изради упутства о техничком решавању одређеног техничког проблема. Наиме, учешће у заједничком постављању техничког проблема и самостално обезбеђивање новца те других материјалних услова за проналазачки рад у процесу настанка проналаска, не даје туженом статус проналазача, него статус лица које је пружио техничку помоћ приликом стварања проналаска. Осим тога, сазнање и идеја туженог о потреби обезбеђења нечег новог у производном програму за тржиште, као и заједничка комерцијална идеја странака на основу разматрања тржишта, а код несумњиво утврђене чињенице да је тужилац радио самостално на решењу техничког проблема, тако што је прихватио да осмисли, пројектује и произведе нови производ, води једином логичком закључку да тужени није имао учешће у постизању техничког решења, па тиме и нема својство проналазача (супроналазача) наведеног производа.

Жалбеним наводима туженог оспорава се оцена изведених доказа, а самим тим и правилност утврђеног чињеничног стања и правилност закључка првостепеног суда у погледу утврђене чињенице својства проналазача на страни тужиоца, који наводи су, по оцени другостепеног суда, неосновани. Наиме, првостепени суд је, након што је изложио појединачно доказе, исте ценио засебно, али у међусобној вези и на основу анализе изведених доказа правилно утврдио чињенично стање од значаја за доношење одлуке, па се неосновано жалбом фактички 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.

Неосновано се жалбом туженог указује на погрешну примену материјалног права у контексту погрешно изведеног закључка из утврђеног чињеничног стања, истицањем да је првостепени суд занемарио искуство туженог, као дипломираног инжењера машинства, који се у пракси преко 25 година бави облашћу у којој се примењује спорни мали патент, као и да је исти проналазач патента “хермитаж”, који је такорећи “старији брат спорног патента”, а да је на тржишту створио идеју, а затим сопственим средствима ангажовао потребну техничку помоћ за “старијег брата” спорног проналаска, као и наводима да суд није правилно сагледао чињеницу да је тужени ангажовао овде тужиоца, као техничку помоћ, из истих разлога, а пре свега за потребе фирме “...” д.о.о, која једина спроводи комерцијалну употребу профила у оквиру уговорених грађевинских радова са клијентима, те да из тога произлази да оваква идеја ни на који начин није могла бити самостално створена од стране тужиоца, а да је тужилац техничка решења проналазио на основу задатка и информација које му је тужени преносио, односно давао у задатак, те да су у изради проналаска била ангажована и друга лица грађевински инжењери, те фирма “...” која је израђивала алате за профиле, а у коначном и пантентни инжењер ВВ, ради писања патенте пријаве, као и да су сва поменута лица искључиво радила по задатку и уз надзор и консултације са туженим.

Ово стога што се заједничка идеја јавила са аспекта комерцијално-пословне идеје, тачније пословне жеље и потребе да се тржишту понуди бољи, тј.јефтинији профил за повезивање плоча од поликарбоната, где се и завршава домет “заједничке идеје”, а где је и наступио самостални дизајнерско-пројектански рад тужиоца и

потпуно самостално дефинисање новог облика датог профила са свим својим специфичним геометријским карактеристикама, које су предмет патентне заштите.

Супротно жалбеним наводима конструкцију профила са свим својим геометријских специфичностима које су предмет патентне заштите је самостално осмислио и дизајнирао тужилац, а коришћење датог решења дизајна профила је узела фирма "...” д.о.о како би га комерцијализовала кроз израду алата. Чињеница да је "...” д.о.о финансирао алат за екструзију датог профила, не утиче на правилност закључка првостепеног суда да је стварање, идеју и дефинисање облика профила дао тужилац, што му даје својство проналазача, а чији алат је само последица и облик материјализације за пословну употребу.

Супротно наводима из жалбе туженог, правилан је и закључак првостепеног суда да се не ради о проналаску из радног односа, који спречава право на заштиту проналаска на страни тужиоца, те да је првостепени суд погрешно применио одредбу чл.57 Закона о патентима.

Наиме, појам проналаска из радног односа дефинисан је одредбом чл. 57 Закона о патенту, важећег у време настанка спорног односа - у време пријаве проналаска дана 09.02.2015. године, тако што се проналаском из радног односа сматра: (тачка 1) проналазак који запослени створи извршавајући своје редовне радне обавезе или посебно наложене послове у вези са научно-техничким истраживањем и развојем, као и проналазак који настане у извршавању уговора о истраживачком раду закљученог са послодавцем; (тачка 2) проналазак који није обухваћен тачком 1) овог члана, а који запослени створи у вези са активностима послодавца или коришћењем материјално-техничких средстава, информација и других услова које је обезбедио послодавац; (тачка 3) проналазак који запослени створи у року од годину дана од дана престанка радног односа, а који би, да је створен у току радног односа, био проналазак из тачке 1) или тачке 2) овог члана.

Код несумњиве чињенице да тужилац нема закључен уговор о раду са Привредним друштвом "...” д.о.о, као и да је суоснивач и директор Привредног друштва "...” доо, који је сарађивао са Привредним друштвом "...” доо по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи, искључена је могућност тумачења пословног односа тужиоца са Привредним друштвом "...” доо, као односа који би се могао подвести под одредбу члана 57, а што би водило закључку да се ради о проналаску из уговора о раду, чиме тужилац не би имао могућност да се сматра самосталним проналазачем спорног производа.

Без утицаја на другачији закључак у погледу правилности закључка првостепеног суда о томе да овај проналазак није створен из радног односа тужиоца, су наводи из жалбе да је исти "доведен" као техничка помоћ туженом и да је из "економских разлога", али искључиво за потребе фирме "...” доо основана и фирма "...” доо и да су јој поверавани технички задаци, које је финансирао тужени, јер исте, без обзира на идеју коју тужени на описани начин покушава да прикаже као релевантну, у погледу постојања пословног односа тужиоца са фирмом "...” доо, не указују нити могу да оспоре одсуство својства тужиоца, као запосленог у Привредном друштву "...” доо, без обзира на мотиве туженог који су довели до оснивања Привредног друштва "...” доо, чији је суоснивач био овде тужилац, као и његов директор управо и у време

сачињавања техничког решења које је довело до стварања проналаска који је предмет тужбеног захтева.

Без утицаја на правилност закључка првостепеног суда у погледу наведеног је и чињеница да се судски вештак Јелена Поповић из области интелектуалне својине изјаснила да је проналазак заштићен малим патентом број 1427 проналазак из радног односа. Ово стога што се у том делу судски вештак изјаснио о правном питању који није био предмет вештачења нити је у домену струке вештака за област интелектуалне својине, већ се ради о примени права, те је без утемељења навод жалбе да је нејасно како је првостепени суд прихватио закључак и мишљење овог судског вештака у погледу својства самосталног проналазача проналаска заштићеног малим патентом број 1427 на страни тужиоца, а да је у делу у коме се изјаснио у погледу природе односа из којег је овај проналазак створен, није прихватио мишљење вештака.

Осим тога, ни евентуално испуњење услова из чл. 57 тачка 2 Закона о патентима не ускраћује тужиоцу заштиту права проналазача, како је то изричито било предвиђено одредбом чл. 59 Закона о патентима, пре измене из септембра месеца 2019. године (измена објављена у "Сл. гласнику РС", бр.66/2019 од 18. септембра 2019.године), већ предвиђа право на заштиту проналаска из члана 57. тачка 2) овог закона у корист запосленог, с тим што послодавац има право економског искоришћавања проналаска, уз обавезу да запосленом исплати накнаду у складу са уговором који закључе поводом конкретног проналаска, имајући при томе у виду да је тужилац био и директор "Еркон" доо, али истовремено и сувласник истог привредног друштва.

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 и 7/05 – испр.и „Сл. гласник РС – Међународни уговори 12/10) - пресуда ЕСЈП 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.

Међутим, жалбом тужиоца се основано указује на то да је првостепени суд погрешно применио Тарифу о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, чиме је погрешно применио материјално право, а о примени материјалног права другостепени суд води рачуна по службеној дужности, сагласно одредби чл.386 став 3 ЗПП-а.

Наиме, за одмеравање висине трошкова за предузете радње у конкретном случају, сагласно Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката битна је врста спора. У овом поступку одлучивано је о тужби тужиоца ради заштите права интелектуалне својине, те с обзиром да није реч о процењивим имовинским захтевима из области интелектуалне својине у коме, с обзиром да није реч о процењивим имовинским захтевима, сагласно тарифном броју 14 тужилац има право на накнаду

трошкова у висини накнаде за трошкове пуномоћника из реда адвоката и то: по износ од по 45.000,00 динара за састав тужбе и три образложена поднесака, те за приступ на једанаест одржаних рочишта износ од по 46.500,00 динара, за трошкове вештачења износ од 50.000,00 динара, за таксу на тужбу и првостепену пресуду у износу од по 2.500,00 динара, што чини укупан износ од 746.500,00 динара. Како трошкови тужиоца који су опредељени у парничном поступку представљају новчано потраживање које доспева даном наступања извршности одлуке то тужиоцу на износ досуђених трошкова припада и законска затезна камата почев од дана извршности па до исплате, сагласно одредбама чл. 277 и 324 Закона о облигационим односима па је усвојен захтев за накнаду законске затезне камате почев од дана извршности, а одбијен захтев у делу којим је тужилац тражио да суд обавезе туженог на плаћање исте камате на трошкове парничног поступка почев од правоснажности па до извршности, као неоснован.

Имајући у виду све наведено, одлука о трошковима поступка преиначена је, као у изреци ове пресуде, на основу одредбе чл.401 тачка 3 ЗПП-а применом одредбама чланова 153 и 154 ЗПП-а, Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката и Закона о судским таксама.

Како тужени није успео са жалбом то је одлука о трошковима другостепеног поступка донета као у ставу другом изреке ове пресуде, применом одредбе чл.165 став 1 ЗПП-а.

**Председник већа-судија
Јелена Стевановић, с.р.**

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић