Република Србија
ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
9 Пж 2338/23
10.05.2023. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД, у већу састављеном од судије Татјане Влаисављевић, председника већа, судије Снежане Илић и судије Весне Вулевић, чланова већа, у правној ствари тужиоца HASBRO INTERNATIONAL INC. (DELAWARE CORPORATION), 1027 NEWPORT AVENUE PAWTUCKET, RHODE ISLAND 02862, Сједињене Америчке Државе, кога заступа Михајло Затезало, адвокат из …., поштански фах ….., против туженог BOJ-COMERC доо Београд, ул. Сервантесова бр. 5а, кога заступа Александар Ивковић, адвокат из …., ул. ……, ради повреде жига, вредност предмета спора 20.000,00 динара, одлучујући о жалби туженог, изјављеној против пресуде Привредног суда у Београду П 3964/22 од 26.01.2023. године, у седници већа одржаној 10.05.2023. године, донео је:

П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ жалба туженог као неоснована и **ПОТВРЂУЈЕ СЕ** пресуда Привредног суда у Београду П 3964/22 од 26.01.2023. године у ставовима II, III, IV и VI изреке пресуде.

О б р а з л о ж е њ е

Првостепеном пресудом у ставу I изреке одбијен је предлог тужиоца за одређивање привремене мере одузимања и искључивања из промета 480 комада дечијих играчака ауто робот са светлима и музиком, жуте боје, шифра 1810L044 и 240 комада дечијих играчака робот-пиштољ-ауто, црвене боје, шифра 181L050, које неовлашћено носе знаке који су битно слични регистрованом жигу тужиоца бр. 35558 и њихово чување о трошку туженог до правноснажног окончања спора, као и предлог тужиоца за одређивање привремене мере забране туженом даљег располагања робом. Ставом II изреке утврђено је да је тужени увозом 480 комада дечијих играчака ауто робот са светлима и музиком, жуте боје шифра 1810L044 и 240 комада дечијих играчака робот-пиштољ-ауто, црвене боје, шифра 1810L050 повредио регистровани жиг бр. 35558 тужиоца, а који важи на територији Србије, тако што је неовлашћено и без сагласности тужиоца користио на роби знаке који су битно слични регистрованом жигу тужиоца. Ставом III изреке забрањен је туженом сваки даљи увоз, извоз, претовар, складиштење, транзит, продаја или дистрибуција производа којима би се надаље вршила повреда регистрованог жига тужиоца бр. 35558. Ставом IV изреке одређено је да ће се уништити о трошку туженог роба из става I изреке ове пресуде, која неовлашћено носи знаке који су битно слични регистрованом жигу тужиоца бр.

35558. Ставом V изреке одбијен је тужбени захтев у делу којим је тужилац тражио да се обавеже тужени да тужиоцу у целости плати трошкове складиштења робе из става I изреке ове пресуде која неовлашћено носи знаке који су битно слични регистрованом жигу тужиоца бр. 35558, онолико колико они буду износили. Ставом VI изреке тужени је обавезан да тужиоцу исплати износ од 241.050,00 динара на име трошкова парничног поступка.

Благовременом жалбом тужени побија наведену пресуду из свих законом прописаних разлога у ставовима II, III, IV и VI изреке пресуде. Посебно указује на битну повреду одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 12. Закона о парничном поступку, наводећи да је изрека пресуде нејасна, неразумљива и да противречи разлозима пресуде. Истиче да је у овом поступку већ једном донета пресуда којом је усвојен тужбени захтев, а која је укинута решењем другостепеног суда, те да је првостепени суд делимично поступио по смерницама из другостепене одлуке. Затим је првостепени суд одбацио тужбу, а која одлука је такође укинута, али тужени сматра да су сви разлози због којих је тужба одбачена ваљани, законити и добро образложени. Додаје да побијана пресуда не садржи разлоге о кључној чињеници на основу чега, по основу којих критеријума и доказа је суд утврдио да је тужени повредио жиг, јер је на роби користио знаке који су битно слични регистрованом жигу тужиоца. Тужени сматра да знаци на роби коју тужени није успео да увезе, већ је само покушао, нису ни приближно слични знаку тужиоца. Позивајући се на методологију поступања Завода за интелектуалну својину, тужени истиче да се ознаке на роби коју је он покушао да увезе Mecha Transformers и Mecha Transformers Fire truck потпуно разликују од једне речи „Transformers“ која је заштићена жигом тужиоца. Истиче да постоји разлика по звучности, изгледу и по значењу, те стога не постоји намера туженог да повреди жиг тужиоца, већ управо супротно, намера да се знак туженог учини дистинктивнијим од жига тужиоца. Стога сматра да не постоји ни вероватноћа настанка забуне на тржишту о којим производима се ради, јер су разлике јасне, велике и евидентне обичним визуелним опажањем од стране просечног купца. Додаје да је током целог поступка предлагао да се обави вештачење на околност да ли предметни знаци имају сличности у складу са методологијом поступања Завода за интелектуалну својину, а да је суд одбио овај доказни предлог којим би се избегла произвољност и слободна оцена суда. Указује и на чињеницу да тужени не производи спорне производе, већ је само покушао увоз истих, те да будући да увоз није извршио не може бити одговоран, чак и да се ради о повреди жига. Предлаже да Привредни апелациони суд преиначи првостепену пресуду и тужиоца обавеже на накнаду трошкова поступка.

Одговором на жалбу тужилац оспорава све жалбене наводе туженог и предлаже да Привредни апелациони суд одбије жалбу туженог и потврди првостепену пресуду.

Испитујући побијану пресуду на основу члана 386. Закона о парничном поступку, Привредни апелациони суд налази да жалба туженог није основана.

У поступку доношења првостепене пресуде није било битних повреда одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. Закона о парничном поступку, на које другостепени суд пази по службеној дужности. Нема ни повреде из члана 374. став 2. тачка 12. Закона о парничном поступку, на коју се без основа указује жалбом туженог. Побијана пресуда је јасна и садржи разлоге о битним чињеницама који су у складу са стањем у спису предмета.

Предмет тужбеног захтева је утврђење да је тужени увозом дечијих играчака побројаних у изреци пресуде, повредио регистровани жиг тужиоца бр. 3558, тако што је неовлашћено и без сагласности тужиоца користио на роби знаке који су битно слични регистрованом жигу тужиоца, забрана туженом да даље врши повреду, као и

уништење робе туженог о трошку туженог уз обавезу туженог да плати трошкове складиштења робе.

Према чињеничном стању утврђеном у првостепеном поступку, тужилац је носилац регистрованог жига бр. Ж-1990/482 (35558) „TRANSFORMERS“ који је регистрован 20.12.1990. године за производе и услуге из класе 28: играчке, игре, предмети за игру, са правом првенства од 06.04.1990. године у важности до 06.04.2030. године. Тужилац је од стране Министарства финансија, Управа Царина, Одељење за заштиту интелектуалне својине, Регионални координатор Нови Сад, Зрењанин, Вршац обавештен да је овај орган дана 27.10.2020. године привремено задржао робу, трговачки назив робе: Дечије играчке, ознаке/марке/робног знака Лик TPANSFORMERS, количине 6300 комада, те да је увозник наведене робе тужени. Из Записника о прегледу робе Министарства финансија, Управа царина, Царинарница Нови Сад, ЦИ Железничка станица Шид од 20.11.2020. године произлази да је извршен преглед задржане робе за коју се сумња да се повређује право интелектуалне својине, те да је утврђено да роба подлеже заштити права интелектуалне својине и да се ради о 480 комада ауто робот са светлима и музиком, жуте боје шифра 1810L044 и 240 комада робот-пиштољ-ауто, црвене боје, шифра 18101L050. Из приложених фотографија првостепени суд утврђује да је роба, коју је покушао да увезе тужени означена знаком TRANSFORMERS у латиничном писму, великим словима, благо укошеним са истакнутим словом Т, уз додавање од стране туженог вербалних елемената MECHA и FIRE TRUCK. Првостепени суд утврђује да тужилац има заштићен вербални жиг који чини реч „TRANSFORMERS“ исписано латиничним писмом великим словима, а да је тужени своје производе обележавао речју TRANSFORMERS у латиничном писму, такође великим словима, благо укошеним са истакнутим словом Т, уз додавање вербалних елемената MECHA и FIRE TRUCK.

Оценом изведених доказа, првостепени суд закључује да постоји битна сличност између заштићеног знака тужиоца и знака којим је обележена роба туженог, а која код просечног учесника на тржишту може изазвати забуну у погледу идентитета произвођача од кога роба потиче. Даље првостепени суд закључује да је битно сличним знаком тужени обележио исту врсту робе за коју је регистрован жиг тужиоца, односно играчке разврстане у класу 28 Ничанске класификације, а да додавање вербалних елемената MECHA и FIRE TRUCK знаку тужиоца, не може да отклони заблуду потрошача да се ради о производу тужиоца, будући да се ради о елементима без дистинктивних особина. Ово су разлози због којих тужбени захтев делимично усваја и утврђује повреду тужиочевог жига, док исти одбија у делу којим је тражено обавезивање туженог да сноси трошкове складиштења, уз образложење да тужбени захтев у овом делу није довољно одређен, односно да није подобан за извршење. Суд је одбио предлог за одређивање привремене мере, али се ова одлука о предлогу за обезбеђење не побија од стране тужиоца.

На утврђено чињенично стање првостепени суд је правилно применио материјално право када је усвојио тужбени захтев и утврдио да је тужени извршио повреду жига тужиоца, те када је туженом забранио даље предузимање радњи које представљају повреду, као и када је одредио уништење робе која неовлашћено носи знак битно сличан регистрованом жигу тужиоца о трошку туженог.

Према члану 49. Закона о жиговима („Службени гласник РС“ број 6/2020), носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом користи за обележавање робе, односно услуга на које се тај знак односи. 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, 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. Према ставу 3. овог члана, носилац жига има право да забрани и стављање заштићеног знака на робу, њено паковање или средства за обележавање робе, нуђење робе, њено стављање у промет или њено складиштење у те сврхе или нуђење или обављање услуга под заштићеним знаком, увоз, извоз, претовар, складиштење или транзит робе под заштићеним знаком, без обзира на то да ли је роба намењена домаћем тржишту, коришћење заштићеног знака у пословној документацији или у реклами, као и употребу заштићеног знака у компаративном оглашавању на начин противан прописима. Из садржине наведене одредбе произлази да повреду права увек представља коришћење истоветног знака са раније заштићеним знаком носиоца жига у односу на робе, односно услуге које су истоветне роби односно услугама за које је жиг регистрован, те да повреду представља и коришћење истоветног знака раније заштићеном знаку носиоца жига за сличну врсту роба и услуга, као и коришћење сличног знака раније заштићеном знаку носиоца жига за истоветну или сличну врсту робе, али под условом да постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности, настане забуна у релевантном делу јавности која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са раније заштићеним знаком носиоца жига. Дакле, у зависности од тога да ли се користи исти или сличан знак за исту или сличну робу и услуге, оцењује се и постојање повреде права, јер су законом прописани услови различити.

У конкретном случају, тужилац је носилац заштићеног знака „TRANSFORMERS“ за обележавање робе из класе 28 Ничанске класификације. Његов знак „TRANSFORMERS“ заштићен је жигом бр. 35558 за класу 28: играчке, игре, предмети за игру са правом првенства од 06.04.1990. године и важношћу до 06.04.2030. године. Тужилац је искључиви носилац предметног жига, који по својој природи представља вербализам. Тужени је покушао да изврши увоз играчака обележених знаковима „MECHA TRANSFORMERS“ и „MECHA TRANSFORMERS FIRE TRUCK“, која роба је по обавештењу Министарства финансија, Управе царина, Одељења за заштиту интелектуалне својине привремено задржана дана 27.10.2020. године под царинским надзором смештена у царинско складиште. Тужбени захтев усмерен је на 480 комада дечијих играчака под шифром 1810L044 и 240 комада дечијих играчака под шифром 1810L050, а које према записнику о прегледу робе подлежу заштити права интелектуалне својине.

Првостепени суд је вршио поређење сличности знакова и то знака заштићеног жигом тужиоца и знака који је коришћен за обележавање робе коју је увозио тужени, па правилно полази од правила да се знаци пореде у зависности од њихове врсте, с тим да се пореде дистинктивни елементи, што значи да се приликом поређења претходно морају издвојити елементи који нису дистинктивни. Заштићени знак тужиоца представља вербализам - реч „TRANSFORMERS“, која може бити исписана на било који начин, јер тачно одређени визуелни изглед није саставни део заштите ког знакова који су заштићени као вербализми. У складу са начелом специајлноти, овај знак односи се на тачно одређене производе из класе 28 Ничанске класификације: играчке, игре, предмете за игру. Дакле, тужиочевим жигом заштићена је реч „TRANSFORMERS“ без посебних елемената у погледу његовог визуелног изгледа, па нема места поређењу структуре, положаја и укупног изгледа паковања на коме је употребљен знак тужиоца и знак за робу коју је увозио тужени. Дистинктивност знака може бити изражена на различите начине, па се тако дистинктивним сматрају како знаци који су измишљени

тј. фантастични појмови који немају било какво значење и знаци који се састоје из речи и графизама који на посредан начин указују на врсту, квалитет или друге карактеристике производа на који се односе, али при томе не описују директно ни врсту, ни квалитет, нити друге карактеристике тих производа. За оцену сличности знакова тужиоца и знака који је наведен на роби коју је увозио тужени, због врсте признатог жига тужиоца, мора се посматрати само вербални елемент ових знакова. Другостепени суд утврђује да је роба коју је увозио тужени обележена знаком „TRANSFORMERS“ и да се ради о истој роби за коју је заштићен и знак тужиоца. Зато у смислу члана 49. Закона о жиговима изводи правилан закључак, да је увозом предметне робе тужени повредио право тужиоца, јер на предметној роби која је истоветна роби за чије обележавање тужилац користи заштићени знак, стоји управо знак „TRANSFORMERS“ која је заштићен жигом тужиоца.

Тачни су жалбени наводи туженог да се приликом оцене сличности вербалних знакова, знакови пореде по изгледу, звучности и значењу. Приликом поређења знакова по њиховом изгледу анализира се дужина речи, број слогова, положај самогласника, распоред слова, број истих слова са истим распоредом, јер све ове околности представљају битну карактеристику одређеног знака, како у визуелном тако и у фонетском смислу. Када се визуелно упореде заштићени знак тужиоца са знаком којим је била обележена роба туженог у чијем знаку је дистинктивни елемент управо реч „TRANSFORMERS“, док речи MECHA и FIRE TRUCK имају описни карактер са циљем да информишу потрошача о карактеристикама производа, па стога не представљају дистинктивни елемент, уочава се да је тужени употребио истоветну реч „TRANSFORMERS“ која чини садржину заштићеног знака тужиоца. Када се по звучности упореде заштићени знак тужиоца и дистинктивни део знака који је употребио тужени, поредећи њихове фонетске карактеристике, уочава се да се ради о истоветним знацима. Коначно, поређење ових речи по значењу, односно семантички, указује да се ради о употреби истоветног знака који означава играчке - возила које мењају облик у џиновске роботе, а управо је то значење за које је тужени овај знак употребио, означавајући истим управо играчке које такође мењају облик. Стога сама употреба речи „TRANSFORMERS“ за означавање исте врсте робе, за коју је заштићени знак тужиоца представља повреду тужиочевог жига.

Првостепени суд је утврдио да се ради о битно сличном знаку имајући у виду да ознаке на производима туженог садрже и додатне вербалне елементе MECHA и FIRE TRUCK, па је ценио и вероватноћу да због истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака туженог са раније заштићеним знаком тужиоца. Првостепени суд је правилно утврдио да постоји вероватноћа довођења у везу знака, односно робе туженог са тужиочевим заштићеним знаком. Када је у питању повреда жига, релевантан део јавности сачињавају просечни учесници у промету који купују робе, односно користе услуге, које се обележавају заштићеним знацима. Пажња просечног потрошача је правни стандард, који подразумева идеалну личност која учествује у промету и која не учествује у куповини са неком посебном пажњом, нити су јој познати заштићени дистинктивни елементи жига, те знакове оцењује на основу укупног утиска. Они су, заправо већ проверени и испробани, тако да је просечна пажња у овом случају ниског интензитета и своди се на брзу верификацију већ одавно изабраног артикла одређене боје и облика. Пажња просечног учесника у промету је променљива категорија у зависности о којој врсти робе се ради, па је пажња просечног потрошача тачно одређене робе од значаја за утврђивање вероватноће настанка забуне. Просечан купац је само човек просечне пажње, који на први поглед на основу укупног утиска оцењује да ли су два знака слична мада их нема оба пред очима. Стога се о томе да ли постоји

сличност неког производа са другим производом у његовом називу или карактеристикама, просуђује по томе да ли су просечни потрошачи могли бити доведени у заблуду изазивањем визуелног ефекта, који би произлазио из сличности назива производа и који би код потрошача могао утицати на изазивање асоцијације другог произвођача. У конкретном случају, по оцени другостепеног суда, првостепени суд је правилно закључио да постоји вероватноћа довођења у заблуду релевантног дела јавности, односно просечног потрошача дечијих играчака, које имају управо те карактеристике да играчка у облику возила мења облик у робота.

Нису основани жалбени наводи туженог да је суд био дужан да поређење знакова повери стручном лицу, односно да изведе доказ вештачењем ради утврђивања да ли постоји сличност заштићеног и супротстављеног знака. Управо је суд овлашћен да цени ту сличност и врши поређење знакова, имајући у виду да Закон о жиговима као услов постојања повреде права када се користи истоветан знак за сличну робу или сличан знак за исту или сличну робу, предвиђа постојање вероватноће да ће због истоветности, односно сличности настати забуна у релевантном делу јавности. Дакле, у овим ситуацијама, законски услов је забуна у релевантном делу јавности, коју чине потрошачи предметне робе, који не поседују стручно знање по питању препознавања знакова којима су различите врсте робе обележене. Због тога за поређење заштићеног и супротстављеног знака није потребно стручно знање које суд не поседује, како би се ове чињенице утврђивале путем вештачења, већ је суд овлашћен да у односу на стандард просечног потрошача конкретне врсте робе, оцени да ли постоји вероватноћа настанка забуне у релевантном делу јавности.

Без утицаја на правилност побијане одлуке су наводи туженог да није произвођач предметне робе, већ да је покушао увоз исте, будући да у смислу члана 49. Закона о жиговима носилац жига има право да забрани, како стављање заштићеног знака на робу, њено паковање или средства за обележавање робе, нуђење робе, стављање у промет, складиштење у те сврхе, тако и увоз, извоз, претовар, складиштење или транзит робе под заштићеним знаком, без обзира на то да ли је роба намењена домаћем тржишту. Стога и покушај увоза предметне робе у Републику Србију представља радњу повреде у складу са чланом 49. Закона о жиговима.

Како је првостепени суд правилно утврдио да је тужени повредио жиг тужиоца, то је правилно одлучио и када је усвојио део тужбеног захтева којим се тражи забрана туженом да убудуће врши радње повреде, као и део захтева којим је одређено уништење робе којим је повреда извршена о трошку туженог, будући да су наведени захтеви у складу са чланом 92. Закона о жиговима.

Правилна је одлука о трошковима поступка, донета на основу чланова 154. и 163. Закона о парничном поступку, па је првостепени суд правилном применом наведених одредаба и одредаба Адвокатске и Таксене тарифе, туженог обавезао да тужиоцу накнади трошкове поступка у износу од 241.050,00 динара.

Следом наведеног на основу члана 390. Закона о парничном поступку одлучено је као у изреци пресуде.

ТВ/МС

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА
Татјана Влаисављевић, с. р.

За тачност отправка