Република Србија
ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
9 Пж 4341/24
31.10.2024. године
Б е о г р а д

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД, у већу састављеном од судије Татјане Влаисављевић, председника већа, судије Снежане Илић и судије Весне Вулевић, чланова већа, у правној ствари тужилаца 1. „……..” д.о.о. ….., ….., село ….. и 2. АА из …., ул. …. бр. ….., чији је заједнички пуномоћник Андреј Прекајски, адвокат из ….., ул. ….. бр. ….., против туженог „……” д.о.о. …., ул. …. бр. ….., чији је пуномоћник Урош Марковић, адвокат из …., ул. …. бр. ……, због повреде жига, вредност предмета спора 100.000,00 динара, решавајући о жалби тужилаца изјављеној против пресуде Привредног суда у Београду П 4773/22 од 05.07.2024. године, у седници већа одржаној дана 31.10.2024. године, донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ пресуда Привредног суда у Београду П 4773/22 од 05.07.2024. године и спис предмета враћа првостепеном суду на поновни поступак.

О б р а з л о ж е њ е

Првостепеном пресудом у ставу I изреке одбијен је тужбени захтев да се утврди да је тужени извршио повреду регистрованог жига …., рег. бр. …., чији је носилац друготужилац и корисник лиценце првотужилац и то коришћењем знака ….. у свом пословању, на свом вебсајту www.....rs којима нуди, обележава и ставља у промет воду за пиће, а који је знак битно сличан жигу ….., који тужиоци користе за обележавање свог истоврсног производа, тј. воде за пиће, те да због сличности постоји вероватноћа настанка забуне у релевантном делу јавности. Ставом II изреке одбијен је тужбени захтев да суд забрани туженом коришћење знака …. за оглашавање, рекламирање и обележавање воде за пиће и вршење свих других радњи којима се повређује регистровани жиг ….. Ставом III изреке одбијен је тужбени захтев којим су тужиоци тражили да се одреди уништење 1020 комада флашица са водом 0,33 l са ознаком …., 5 комада балона са водом од 6 l са ознаком …., 299 комада амбалажа картонска празна са знаком ….., 362 комада чепова за флаше 0,33 l са ознаком …., 3570 комада етикета округла пречника 2 см за флашу 0,33 l са ознаком …., 240 комада етикета за флаше 0,33 l ….. - комплет (предња и задња страна), наведених у обавештењу о предузетим мерама по општем захтеву за заштиту права интелектуалне својине број …. од ….. године Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектора тржишне инспекције, којима се врши повреда тужиочевог жига ….. рег. бр. ….., а све о трошку туженог. Ставом IV изреке тужиоци су обавезани да на име трошкова парничног поступка солидарно исплате туженом износ од 628.400,00 динара са законском затезном каматом од дана извршности до исплате.

Благовременом жалбом тужиоци побијају наведену пресуду и свих законом прописаних разлога. Посебно указују на битну повреду одредаба парничног поступка

из члана 374. став 2. тачка 12. Закона о парничном поступку, наводећи да је првостепена пресуда неразумљива и да садржи недостатке због којих се не може испитати, те да је противречна сама себе и разлозима пресуде. Истичу да је суд погрешно оценио изведене доказе, а посебно исказе саслушаних сведока, те да је без основа прихватио нелогичне наводе туженог да роба туженог није у промету, иако тужени оглашава преко веб сајта www……...rs и друштвених мрежа своје производе, позивајући заинтересоване на презентацију. Суд није разјаснио шта је циљ наводних презентација и оглашавања путем веб сајта и друштвених мрежа уколико то није промет производа туженог. Даље наводе да се тужени не бави никаквим истраживањима, да нема запослене научне раднике, нити поседује било какво право интелектуалне својине, за разлику од тужилаца, чији је жиг регистрован у 60 земаља, уз регистровани патент за технологију производња воде. Тужени је привредно друштво за производњу и промет са регистрованом делатношћу производње воде, код кога је тржишна инспекција пронашла значајне количине производа и амбалаже са знаком ….., те није јасно како је суд закључио да не постоји повреда жига тужилаца. Ови производи имају декларацију и бар код, што доказује да је производ туженог намењен промету на територији Републике Србије. Додају да је првостепени суд погрешно протумачио и променио чл. 49. Закона о жиговима, јер наведена законска одредба даје носиоцу права најширу могућу заштиту, чак и онда када роба није намењена домаћем тржишту, а са друге стране за заштиту жига није нужно утврдити да је до забуне у релевантном делу јавности заиста и дошло, већ да постоји вероватноћа да до те забуне дође. Истичу да није јасно како је суд закључио да пословни партнери туженог којима се наводно врши презентација нису релевантна јавност. Указујући и да је тужени на свом веб сајту од речи до речи преписао делове текста са веб сајта првотужиоца, приписавши идентична својства свом производу, предлажу да Привредни апелациони суд преиначи првостепену пресуду и усвоји тужбени захтев.

Одговором на жалбу тужени оспорава се жалбене наводе тужилаца и предлаже да Привредни апелациони суд одбије жалбу тужилаца и потврду првостепену пресуду.

Испитујући побијану пресуду на основу чл. 386. Закона о парничном поступку, Привредни апелациони суд налази да је жалба тужилаца основана.

У поступку доношења првостепене пресуде није било битних повреда одредаба парничног поступка из чл. 374. став 2. Закона о парничном поступку, на које другостепени суд пази по службеној дужности.

Предмет тужбеног захтева је утврђење да је тужени коришћењем знака ….. у свом пословању, на свом вебсајту www……...rs, којима нуди, обележава и ставља у промет воду за пиће, извршио повреду регистрованог жига друготужиоца и првотужиоца као носиоца лиценце …. рег. бр. …., забрана туженом да користи знак ….. за оглашавање, рекламирање и обележавање воде за пиће и вршење свих других радњи којима се повређује регистровани жиг тужилаца, те уништење производа, амбалаже и етикета који су код туженог затечени по обавештењу о предузетим мерама по општем захтеву за заштиту права интелектуалне својине број …. од ….. године.

Према стању у спису предмета, друготужилац је носилац права индивидуалног жига ….. који је у регистру жигова регистрован под бројем …. за класу роба и услуга: минералне, содне и стоне воде за пиће (32), услуге обезбеђивања хране и пића, привремени смештај (43) са важењем до 11.07.2027. године. Уговором о лиценци од 11.07.2017. године, друготужилац је дао првотужиоцу неискључиву лиценцу за коришћење жига …. (у речи), рег. бр. …., Ж-….., а који уговор је регистрован код Завода за интелектуалну својину. Поступак којим се добија вода која се обележава жигом друготужиоца …., заштићен је и патентом регистрованим пред Заводом за интелектуалну својину под регистарским бројем …. и називом: уређај и поступак третирања пијаће воде електромагнетним пољем, проналазач и носилац права ББ. У

просторијама туженог од стране надлежног инспекцијског органа извршена је контрола и привремено је одузета роба по обавештењу о предузетим мерама по општем захтеву за заштиту права интелектуалне својине бр. ….. од ….. године, због основане сумње да је на 5496 различитих предмета извршена повреда жига …... Првостепени суд из фотографија интернет презентације сајта туженог www…….rs утврђује да тужени свој производ презентује на веб сајту, те да је предметни производ туженог означен као ……, при чему је реч „……” означена тамније плавом бојом, а реч „……“ се наставља у истом низу у светлије плавој боји. Из интернет презентације првотужиоца првостепени суд утврђује да првотужилац свој производ означава знаком ……, исписан латиницом. Првостепени суд даље утврђује да је првотужиочев производ био рекламиран и да је вршен промет робе у периоду од 2018. године до 2019. године, као и да је промовисан током 2019. и 2020. године на инстантграм профилу првотужиоца „……..”. Из исказа саслушаних сведока и друготужиоца првостепени суд утврђује да је производња воде првотужиоца почела 2018. године, да је иста пласирана у Кину, Европску унију и на домаће тржиште, а да је оснивач туженог 2018. године био у просторијама првотужиоца, уз навод да је заинтересован да препродаје производ првотужиоца. Даље је утврдио да је ББ носилац патента за производњу …., те да је он аутор паковања и носилац индустријског дизајна за предметни производ, а да је у договору са њим друготужилац регистровао жиг …... Из исказа сведока ВВ првостепени суд утврђује да вода туженог никада није продавана, већ је искључиво коришћена за промоцију рада и имена ГГ у компанији туженог, а да је на интернет страници објављена технологија производње, али да никада није вршена промоција продаје.

Оценом изведених доказа, те применом чл. 49. и 90. Закона о жиговима, првостепени суд закључује да постоји сличност знака који користи тужени са заштићеним знаком тужилаца, те да су парничне странке овај знак користиле за истоветну врсту робе. Оцењујући постојање вероватноће настанка забуне у релевантном делу јавности, првостепени суд закључује да је промет робе тужилаца вршен у периоду од 2018. године до 2019. године, а са друге стране да производ туженог није у промету, да се не може купити ни на који начин, те закључује да тужени свој знак не користи за робу на тржишту. Првостепени суд образлаже да тужиоци нису доставили доказ да се роба туженог налази у промету (фактура о куповини робе туженог, слике из маркета, трафика и сличних места предвиђених за продају пића), да на сајту www……...rs не постоји могућност куповине или поручивања производа туженог, већ искључиво заказивање презентације, а да су се одузети производи налазили у средишту туженог, а не у малопродајним објектима. Стога првостепени суд, како тужени не наступа на тржишту, односно не продаје своје производе, закључује да не може доћи до забуне код релевантне јавности на тржишту, јер не тржишту егзистира само производ првотужиоца. Ово су разлози због којих тужбени захтев одбија.

Првостепена одлука за сада се не може испитати, јер не садржи разлоге о свим битним чињеницама, а неки од датих разлога су нејасни и противречни, чиме је учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 12. Закона о парничном поступку.

Правилно првостепени суд полази од чл. 49. Закона о жиговима, којим је прописана садржина и обим права носиоца жига, као титулара искључивог права да знак заштићен жигом користи за обележавање робе, односно услуга на које се тај знак односи, те да другим лицима забрани да неовлашћено користе истоветан знак за истоветну робу, односно услуге, као и знак који је истоветан његовом ранијем заштићеном знаку за сличну врсту робе, односно услуга или знак сличан његовом раније заштићеном знаку за истоветну или сличну врсту робе, односно услуга, ако

постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуне у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са његовим раније заштићеним знаком. Жиг представља и имовинско право које његовом титулару омогућава да се његова роба, односно услуге, разликује од исте или сличне робе или услуга других учесника на тржишту.

Друготужилац има регистрован вербални жиг …….. регистарски број …… за класе 32 и 43 Ничанске класификације роба и услуга и то минералне, содне и стоне воде за пиће и услуге обезбеђивања хране и пића, привремени смештај, док је првотужилац носилац неискључиве лиценце за коришћење знака ……, заштићеног жигом по Уговору о лиценци од …… године, који је регистрован код Завод за интелектуалну својину. У складу са чл. 91. Закона о жиговима тужиоци су процесно активно легитимисани и то првотужилац као стицалац лиценце и друготужилац као носилац жига да тужбом захтевају заштиту свога права. Са друге стране, код туженог је током инспекцијског надзора надлежног инспекцијског органа, затечено 5496 различитих предмета са ознаком „…..“, између осталог и 1020 комада флашица са водом 0,33 l са ознаком ….., 5 комада балона са водом од 6 l са ознаком ….., док остали предметни представљају амбалажу, чепове за флашице и етикете. Првостепени суд је извршио поређење заштићеног знака тужилаца и знака који је тужени користио на својим производима и другом пратећем материјалу, те је закључио да постоји сличност супротстављених знакова. Првостепени суд је утврдио да је знак тужилаца исписан латиницом белом бојом на плавичастој флаши, великим словима, те да након слова „…..“ у речи „…..” не постоји цртица већ размак између ове две речи, а да је знак туженог исписан латиницом, реч „….” тамније плаве боје, а реч „…..“ светлије плаве боје, малим словима на провидној флаши, те да не постоји размак између речи …. и ….. Првостепени суд је поредио вербалне и визуелне елементе супротстављених знакова, иако је знак тужиоца регистрован као вербални жиг, те боја којом су исписана слова и њихова величина заправо нису предмет поређења. Супротстављени знакови пореде у зависности од врсте жига, жигови у речи (вербални) се пореде по значењу и фонетским карактеристикама, док се графички жигови пореде по њиховом изгледу, распореду облика, боја и њиховом међусобном односу. Знакови се по дистинктивним елементима, док се недистинктивни елементи не пореде. Знак тужилаца је знак у речи и садржи реч „…..“ који представља дистинктивни елемент и реч „….” која представља генерични појам. Стога није било места поређењу визуелног изгледа супротстављених знакова, али је без обзира на начин поређења, првостепени суд правилно закључио да је знак туженог битно сличан у односу на тужиочев заштићени знак.

Међутим, за закључак да не постоји вероватноћа настанка забуне у релевантном делу јавности, првостепени суд није дао јасне и потпуне разлоге. Упркос утврђеним чињеницама да је код туженог затечено 5.496 различитих предмета који носе ознаку ….., а међу којима су и готови производи воде за пиће, али и амбалажа, чепови и етикете, те да тужени на својој интернет презентацији www……..rs презентује свој производ под називом …., првостепени суд, не дајући јасне и потпуне разлоге, закључује да производ туженог није у промету, те да се не може купити. Као одлучну чињеницу узима и то што су се одузети производи налазили у седишту туженог, а не у малопродајним објектима. Овакав закључак првостепеног суда не може се прихватити, а првостепени суд је пропустио да оцени постојање повреде права у смислу чл. 49. ст. 3. Закона о жиговима. Наведеном одредбом прописано је да носилац жига има право да забрани и стављање заштићеног жига на робу, њено паковање или средства за обележавање робе (етикете, налепнице, затварачи за флаше и сл.), нуђење робе, њено стављање у промет или њено складиштење у те сврхе или нуђење или обављање услуга под заштићеним знаком, увоз, извоз, претовар, складиштење и 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 и употребу заштићеног знака у компаративном оглашавању на начин противан прописима. Првостепени суд је утврдио да је код туженог у пословним просторијама затечена већа количина предмета обележених знаком који је сличан заштићеном знаку тужилаца, а ради се о истој врсти робе, али наведено није сматрао повредом у смислу чл. 49. ст. 3. Закона о жиговима. Са друге стране, према чл. 10. Закона о трговини, трговина је привредна делатност која представља скуп пословних активности у вези са набавком и продајом робе, као и пружање услуга са циљем остваривања добити, па се и све активности прописане чл. 49. ст. 3. Закона о жиговима сматрају трговином. Такође, првостепени суд је утврдио да тужени на својој интернет презентацији рекламира свој производ истоветан производу тужилаца са знаком који је сличан заштићеном знаку тужилаца, те да тај знак користи у пословној документацији, али су изостали разлози за закључак првостепеног суда да се овакве радње не сматрају повредом права тужилаца.

Основано се жалбом тужилаца указује да првостепени суд није утврдио какву врсту презентације тужени обавља, те да производња воде за пиће, штампање етикета, декларисање производа и оглашавањем путем интернета заправо представљају припремне радње за прометовања производа. Члан 50. Закона о жиговима регулише да носилац жига има право да забрани и припремне радње повезане са употребом паковања или других средстава, ако постоји ризик да би се паковање, налепнице, етикете, сигурносна обележја или ознаке или обележја и ознаке аутентичности или било која друга средства на којима је жиг истакнут, могли употребити у вези са робом и да би таквом употребом могло бити повређено право носиоца жига у складу са чл. 49. Закона о жиговима. Првостепена одлука не садржи разлоге о томе да ли су радње туженог заправо припремне радње и у том смислу да ли исте представљају повреду жига односно повреду права тужилаца.

Ово су разлози због којих је првостепена одлука укинута.

У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити недостатке на које је указано овим решењем, па ће оценом изведених доказа, те применом одредаба чланова 49. и 50. Закона о жиговима утврдити да ли радње туженог представљају повреду жига чији је титулар друготужилац, а носилац лиценце првотужилац. Након тога, донеће нову, на закону засновану одлуку, за коју ће дати јасне и потпуне разлоге.

Како одлука о трошковима поступка зависи од успеха страна у спору, то је иста укинута.

Следом наведеног, на основу чл. 391. Закона о парничном поступку одлучено као у изреци решења.

ТВ/СМ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА
Татјана Влаисављевић с. р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Срђан Никић