Република Србија
ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
9 Пж 705/20
07.10.2021. године
Б е о г р а д

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД, у већу састављеном од судије Татјане Влаисављевић, председника већа, судије Верице Смиљанић и судије Снежане Илић, чланова већа, у правној ствари тужиоца „Соко Штарк“ доо Београд, Булевар Пека Дапчевића бр. 29, чији је пуномоћник Невена Дробњаковић. адвокат из Београда. ул. Влајковићева бр. 28 против туженог Друштво за производњу, прераду и промет “Nelly” доо Лозница. ул. Георгија Јакшића бр. 14, чији су пуномоћници Мина Јовановић и Огњен Пантелић, адвокати из Београда, Студентски трг бр. 4/1, ради заштите жига и накнаде штете, вредност спора 183.751.170,00 динара, одлучујући о жалбама тужиоца и туженог изјављеним против пресуде Привредног суда у Београду П 4010/2017 од 26.11.2019. године, на седници већа одржаној дана 07.10.2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ пресуда Привредног суда у Београду П 4010/2017 од 26.11.2019. године и предмет **ВРАЋА** првостепеном суду ради одржавања нове главне расправе.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Привредног суда у Београду П 4010/2017 од 26.11.2019. године ставом I усвојен је тужбени захтев па се утврђује да тужени чини повреду тужиочевог жига регистрованог код Завода за интелектуалну својину под бројем 58121, као и тужиочевог жига регистрованог код Завода за интелектуалну својину под бројем 65254, тако што производи и пушта у промет свој производ – “choco bananica“ те му се налаже да престане са описаном повредом. Ставом II забрањено је туженом да убудуће на идентичан или сличан начин повређује тужиочев жиг регистрованог код Завода за интелектуалну својину под бројем 58121 и под бројем 65254. Ставом III наложено је туженом да уништи амбалажу за производ “choco bananica“ без одлагања. Ставом IV наложено је туженом да повуче из продаје производ “choco bananica“ без одлагања, ставом V одбије је захтев тужиоца да му тужени исплати износ од 183.751.170,00 динара са законском затезном каматом на име накнаде штете једнаке трострукој вредности лиценцне накнаде за жиг регистрован под бројем 58121 и под бројем 65254. Ставом VI наложено је туженом да објави пресуду, о свом трошку, у дневним листовима Политика, Данас и Вечерње новости, а ставом VIII (грешка треба став VII) обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 1.294.500,00 динара.

Благовременом жалбом тужилац, преко пуномоћника, побија наведену пресуду у ставу V изреке због битне повреде одредаба парничног поступка, погрешне примене материјалног права, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, па у складу са жалбеним наводима предлаже другостепеном суду да је у ожалбеном делу

преиначи, на тај начин што ће тужбени захтев тужиоца у делу накнаде штете једнаке трострукој вредности лиценцне накнаде усвојити у целини и обавезати туженог да тужиоцу надокнади трошкове поступка по жалби, на име судске таксе на жалбу и одлуку по жалби, као и адвокатске трошкове на име састава жалбе у износу од 108.400,00 динара, односно побијану пресуду укине у оспореном делу и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење. Жалбеним наводима указује се да је првостепена одлука у ожалбеном делу захваћена битном повредом из члана 374 став 2 тачка 12 Закона о парничном поступку.

Благовременом жалбом тужени, преко пуномоћника, побија наведену пресуду у ставу I, II, III, IV, VI и VII изреке због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права, па у складу са жалбеним наводима предлаже другостепеном суду да усвоји жалбу и преиначи пресуду тако што ће одбити све тужбене захтеве, а тужиоца обавезати да туженом надокнади трошкове.

Одговором туженог на жалбу тужиоца оспорени су жалбени наводи и предложено другостепеном суду да одбије жалбу као неосновану, те досуди туженом адвокатске трошкове за састав одговора на жалбу увећане за износ судске таксе.

Испитујући побијану пресуду на основу члана 386 Закона о парничном поступку Привредни апелациони суд одлучио је као у изреци другостепене одлуке. Првостепена одлука донета је без битних повреда одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 тачка 1-3, 5, 7 и 9 Закона о парничном поступку, на које другостепени суд пази по службеној дужности.

Према стању у списима предмета произлази: предмет тужбеног захтева је утврђење да тужени чини повреду тужиочевог жига регистрованог код Завода за интелектуалну својину под бројем 58121 и под бројем 65254, на тај начин што производи и пушта у промет свој производ – choco bananica. Такође, тражио је да суд наложи туженом да престане са описаном повредом, те да му се забрани да убудуће на идентичан или сличан начин врши повреду жига, да уништи амбалажу за предметни производ, као и да производ повуче из продаје. Тужбом је предложио да суд обавеже туженог на исплату износа од 180.000.000.00 динара на име троструке лиценцне накнаде. а овај захтев је на рочишту 26.11.2019. године. преиначио на износ од 183.751.170.00 динара, те је предложио да се пресуда објави о трошку туженог у дневним новинама Политика. Вечерње новости и Блиц.

На основу Исправе о жигу Завода за интелектуалну својину утврђено је да жиг „бананица штарк“ под регистарским бројем 65254 уписан у регистар жигова 14.12.2012. године и налази се у важности до 12.10.2022. године, за робу из класе 30. На сајту Завода за интелектуалну својину, суд је утврдио да је жиг „бананица“ под регистарским бројем 58121 уписан у регистар жигова 28.04.2009. године и налази се у важности до 04.09.2027. године, за робу из класе 30.

На основу фискалног рачуна „Рода мегамаркет" Ауто пут бр. 18. од дана 21.04.2017. године утврђено је да се чоко банана Nelly налази у продаји.

На основу исправе о жигу Завода за интелектуалну својину, утврђено да је жиг под регистарским бројем 65052 уписан у регистар жигова 20.11.2012. године и налази се у важности до 14.05.2022. године, за робу из класе 29, 30. (нели).

На основу e-mail преписке између пуномоћника тужиоца и туженог, утврђено је да су вођени преговори у циљу промене металик розе амбалаже спорне бананице туженог, те да је у e-mail поруци од дана 11.01.2018. године, заступник туженог обавестио тужиоца да је њихова дизајнерска кућа 25.12.2017. године доставила нов предлог за амбалажу спорног производа, у комбинацији бордо и жуте боје које преовладавају.

На основу налаза и мишљења вештака економско финансијске струке од 01.10.2018. године утврђено је да тужилац није доставио уговор о лиценци за коришћење жига на тржишту Републике Србије, те да вештак није могао утврдити висину годишње лиценцне накнаде. Вештак је на основу ванбилансне документације дао мишљење, како даље утврђује првостепени суд, да се једногодишња накнада може одредити у висини једногодишње добити, те да она за 2016. годину износи 120.863.967.00 динара. Дана 04.04.2019. вештак је прецизирао налаз те утврдио да добит тужиоца на домаћем тржишту за редовне и акцијске артикле, односно за крем бананицу која је предмет овог спора износи 61.250.390,00 динара.

Првостепени суд по спроведеном доказном поступку утврђује да производ тужиоца и производ туженог припадају истој врсти робе, што је од значаја приликом примене одредбе члана 38 Закона о жиговима, јер овлашћење на забрану коришћења истог или сличног знака произлази само ако је у питању иста или слична врста робе. Упоређивањем знака тужиоца са знаком туженог, првостепени суд је утврдио да жиг тужиоца по својој природи представља графичку ознаку која се састоји од слика и боја (слика две укрштене банане, од којих је доња цела преливена чоколадним преливом, а горња до пола, а десно изнад њих се налази дрво банане; боје које су употребљене јесу: црвена која површином преовладава, затим жута, зелена, боја чоколаде и бела) и вербална ознака, тј. реч „бананица“. Жиг 65254 садржи и назив произвођача „Штарк“, који је такође самостално заштићен као жиг, док жиг 52672 не садржи назив произвођача. већ само текст речи Бананица. Ове ознаке као целина, испуњавају услов дистинктивности, с обзиром да се он цени у погледу целокупне ознаке, како даље утврђује првостепени суд. Првостепени суд даље утврђује да тужени предметни знак није заштитио, нити је уопште покренуо поступак за његову регистрацију. Насупрот томе, заштитио је други знак који је регистрован под бројем 75135, али који није предмет овог спора. Анализирајући жиг туженог из перспективе просечног потрошача, како даље утврђује првостепени суд, јер је у питању производ широке производње, чија цена износи око 20-25 динара, те га може скоро свако приуштити, стиче се утисак да жиг туженог изазива забуну. Наиме, жиг туженог је такође графичка ознака која се састоји из комбинације слика, боја и вербалног елемента - речи. Основна боја је металик роза, а остале боје се поклапају са бојама на жигу тужиоца, и то су: жута, бела, зелена, боја чоколаде. Жиг туженог садржи још једну додатну боју, а то је браон, којом је представљено мајмунче које једе банану. Осим те сличице, све остале сличице се поклапају са сличицама представљеним на жигу тужиоца и то: две укрштене банане, дрво банане (с тим што се на жигу туженог налазе два оваква дрвета, а на жигу тужиоца једно). Да би оценио да ли изазива забуну, првостепени суд је утврдио да се мора ставити у реалну животну ситуацију просечног потрошача, те имати у виду следеће околности: да производ због своје скромне цене привлачи разноврсне купце, да се при куповини овог десерта не употребљава висок степен пажње. те да се исти обично купује на каси уз остале прехрамбене производе. Иако је производ туженог обележен знаком „Nelly“ то није оно на шта ће купци прво обратити пажњу, већ су речи „бананица" (које су исписане идентично стилизованим фонтом) и сличице две банане са дрветом банане оне које доводе до забуне и могу навести купца на закључак да је у питању производ тужиоца. То што знак туженог садржи и реч choco не мења битно ситуацију. Даље, првостепени суд утврђује да будући да је производ преливен чоколадним преливом, то ова реч не ствара асоцијацију на неки производ који је различит од производа тужиоца, директно асоцира на производ тужиоца, те додатно изазива забуну. Сличност између основних боја црвене и металик розе је значајна, јер припадају истој групи топлих боја. У конкретном случају реч је о комбинацији боја и слика што свакако ужива заштиту сходно члану 4 Закона о жиговима. Тужени

подржава комбинацију елемената, те на тај начин чини подражавање знака тужиоца, што је забрањено сходно одредби 72 Закона о жиговима. Даље, првостепени суд утврђује (на основу e-mail преписке) да је тужени био свестан чињенице да чини повреду тужиочевог жига, те да за свој производ 20.06.2018. године истиче и да ће мењати амбалажу, те је и регистровао другачији жиг, под бројем 75135. На основу изнетог првостепени суд с позивом на одредбе члана 1, 4, 38, 72, 73, 73а у вези са чланом 64 и 60 став 3 Закона о жиговима одлучује као у ставу I, II, III, IV и VI изреке првостепене одлуке.

Првостепени суд је одбио захтев тужиоца да туженог обавеже на исплату износа 183.751.180,00 динара са законском затезном каматом, а на име троструке вредности лиценцне накнаде. Тужилац није доказао колико износи уобичајна лиценцна накнада за коришћење предметног жига, јер пре свега није доставио уговор о лиценци, на основу кога би се иста утврдила. Првостепени суд не прихвата мишљење вештака у делу коме изједначава износ годишњег профита и износ лиценцне накнаде с обзиром да законска норма не оставља могућност таквог утврђивања лиценцне накнаде, а такође висина годишњег профита коју је вештак утврдио у износу од 61.250.390.00 динара представља бруто износ добити, те тужилац ни у том смислу није доказао висину штете, јер није доставио податке о расходима. Како тужилац није доставио адекватне доказе у делу захтева за исплату предметне накнаде првостепени суд с позивом на одредбе члана 228 и 231 Закона о парничном поступку одлучује као у ставу V изреке првостепене одлуке.

Основано се жалбеним наводима тужиоца указује да је првостепена одлука у делу којим је првостепени суд одбио захтев тужиоца за исплату предметне накнаде у опредељеном износу захваћена битном повредом из члана 374 став 2 тачка 12 Закона о парничном поступку с обзиром да одлука у том делу има недостатака због којих се не може испитати, односно иста не садржи разлоге о одлучним чињеницама, а разлози који су дати су нејасни.

Одредбом члана 73а Закона о жиговима прописано је да у случају повреде права тужилац може тужбом да захтева: 1) утврђење повреде права: 2) престанак повреде права; 3) одузимање, искључење из промета, уништење или преиначење, без накнаде. предмета којима је извршена повреда права: 4) одузимање, искључење из промета, уништење или преиначење, без накнаде, алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда права, ако је то неопходно за заштиту права; 5) накнаду штете настале повредом права и оправданих трошкова поступка; 6) објављивање пресуде о трошку туженог; 7) давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права. Лице које повреди право одговара за штету по општим прописима о накнади штете. Ако је повреда учињена намерно или крајњом непажњом, тужилац може од туженог, уместо накнаде штете из става 1 тачка 5) овог члана захтевати накнаду до троструког износа уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење права. Тужилац је у конкретном случају тражио, наводећи да је тужени намерно извршио повреду жига, а сходно одредби члана 73а став 3 Закона о жиговима, накнаду троструког износа уобичајене лиценце коју би примио за коришћење жига опредељено у утуженом износ од 183.751.170,00 динара, Тачно је, по оцени другостепеног суда, да законодавац одредом члана 73а став 3 Закона о жиговима не дефинише начин утврђивања лиценцне накнаде, али још мање указује да се оваква накнада утврђује једино из уговора о лиценци. Значи да се обрачун предметне накнаде може заснивати на принципу да онај који изврши повреду права уступи добит остварену вршењем повреде. Чињеница да је тужени одређени временски период користио предметни жиг тужиоца, да је имао користи служећи се истим у промету основ је постојања материјалне штете тужиоца. Тужилац може

претрпети штету недозвољеним коришћењем његовом жига којом радњом би тужилац потенцијално могао бити спречен у остваривању добити. Из реченог следи да остварена добит на годишњем нивоу за предметни производ могућ је дозвољен и законит основ за утврђивање лиценцне накнаде имајући у виду да је лиценцна накнада цена коришћења предметне лиценце. Према становишту овог суда лиценцна накнада би требало да буде сразмерна приходу који се очекује од искоришћавања предметне лиценце, што значи да би иста могла да се утврди на основу остварене добити туженог у периоду у којој је учињена повреда, а што би представљала минималну лиценцну накнаду коју би тужилац остварио преносом права. Значи да би тужилац могао потраживати предметну накнаду која се може изразити кроз известан добитак управо у висини добити коју је овде тужени остваривао прометом производа обележених знаком, односно жигом тужиоца у периоду за који се вршила продаја предметних производа. Следи, да је првостепени суд пропустио да разјасни одлучне чињеница за одлуку по захтеву тужиоца за досуђење предметне накнаде у траженом износу, с обзиром да је кроз поступак економско финансијског вештачења могао да утврди добит туженог који је тужени остварио прометом предметних производа обележених заштићеним знаком тужиоца. При том треба имати у виду да је тужени поднеском од 09.05.2019. године, с обзиром да је имао примедбе на налаз вештака АА, предложио да се одреди и треће вештачење у складу са одредбом члана 271 Закона о парничном поступку, а да првостепени суд о том предлогу није одлучио. Следи, да се за сада не може прихватити закључак првостепеног суда су се стекли услови за одбијање у овом делу тужбеног захтева, односно за досуђивање износа предметне накнаде у смислу члана 73а став 3 Закона о жиговима уз позив на правила о терету доказивања у смислу члана 228 и 231 Закона о парничном поступку.

Такође, по оцени другостепеног суда од стране првостепеног суда изостали су довољни и јасни разлози да ли је тужени повреду предметних жигова тужиоца на начин како је то изнето у тужби учинио намерно или крајњом непажњом, што је један од услова за досуђење предметне накнаде у смислу одредбе члана 73а став 3 Закона о жиговима.

На основу реченог следи да првостепени суд није дао разлоге о одлучним чињеницама коју се релевантни за пресуђење у конкретној правној ствари у погледу овог дела тужбеног захтева, те стога изнети разлози нису довољни да би се на њима засновала правилна и законита одлука па су се стекли услови да се првостепена одлука укине у ставу V којим је одбијен тужбени захтев тужиоца за исплату предметне накнаде у траженом износу од 183.751.170,00 динара.

У поновном поступку у погледу овог дела тужбеног захтева за исплату предметне накнаде у опредељеном износу првостепени суд ће поступити у складу са изнетим примедбама другостепеног суда, па ће преко вештака економско финансијске струке утврдити висину добити – прихода коју је остварио тужени продајом производа који су обележени заштићеним знаком - жигом тужиоца за годину у којој је учињена повреда, а што би представљало минималну лиценцну накнаду коју би тужилац остварио преносом права. Када поступи на наведени начин првостепени суд ће моћи да донесе правилну и закониту одлуку у овом делу тужбеног захтева, уз правилну примену процесног и материјалног права за коју ће дати довољне и јасне разлоге.

Основано се жалбеним наводима туженог указује да је првостепена одлука захваћена битном повредом одредаба поступка из члана 374 став 2 тачка 12 Закона о парничном поступку, као и да је првостепени суд погрешно утврдио битну чињеницу од које зависи основаност тужбеног захтева у ожалбеном делу. У образложењу првостепене пресуде првостепени суд констатује да тужилац сматра да је тужени признао тужбени захтев јер се у периоду од октобра 2016. до фебруара 2017. године, у

виду e-mail преписке вођени преговори у циљу промене амбалаже производа туженог, до чега је и дошло, али тек 6 месеци након подношења тужбе, односно датум подношења пријаве за регистрацију је 12.02.2018. године, а жиг је регистрован 20.06.2018. године. Из садржина e-mail који је пуномоћник тужиоца доставио на рочишту 07.02.2018. године произлази да је у септембру 2017. године приликом ненајављене инспекцијске контроле од стране Републичко тржишне инспекције и чланова министарства извршене у фабрици Nelly д.о.о. Лозница утврђено да се овај производ у спорној амбалажи више не производи, и да нема нити амбалаже, нити производа, што су представници министарства и констатовали званичним службеним записником. Такође, садржина e-mail потврђује да је тужени у августу 2017. године обуставио производњу предметног производа и послати су захтеве дизајнерској кући да направи нови дизајн који је достављен 25.12.2017. године. На основу изнетог, а имајући у виду да је тужилац тужбом тражио да се утврди да тужени чини повреду жигова (садашње време), да се наложи туженом да престане са описаном повредом, да се наложи туженом да повуче из продаје производ, да се наложи туженом да уништи амбалажу за производ, од стране првостепеног суда остало је неразјашњено да ли је тужени током поступка променио амбалажу, те да у зависности од реченог цени основаност прецизираног тужбеног захтева на напред наведен начин, у садашњем времену, а који се односи на поступање са производима туженог на тржишту с обзиром да је тужени током поступка, а што је сада и део жалбених навода, тврдио да на тржишту нема производа туженог са заштићеним знаком – жигом тужиоца. Ове наводе туженог првостепени суд није ценио, а ни приложени доказ, нити је образложио да ли сматра да су исти неосновани или небитни. Према становишту овог суда ови наводи и докази се односе на чињенице које су битне за одлучивање о тужбеном захтеву из става I, III и IV изреке првостепене одлуке који је исказан у садашњем времену. Такође, из постављених тужбених захтева из става I, III и IV изреке првостепене одлуке остало је неразјашњено када је повреда извршена. Првостепени суд не тражи разјашњење ових навода од стране тужиоца, већ у тако нејасној ситуацији доноси одлуку као у ставу I, III и IV изреке првостепене одлуке. Овим приликом другостепени суд указује да тужбени захтев за утврђење повреде жига поред наведених радњи којима је повреда учињена треба да садржи означење времена када је повреда учињена.

Такође, другостепени суд указује првостепеном суду да је уредност тужбе потребно разматрати у односу на сваки од појединих тужбених захтева и да у односу на сваки од тужбених захтева првостепени суд мора да образложи своју одлуку и да да довољне и јасне разлоге што је у конкретном случају изостало од стране првостепеног суда, што саму одлуку чини захваћеном битним повредом из члана 374 став 2 тачка 12 Закона о парничном поступку. У складу са изнетим изостала је одлука првостепеног суда у односу на став VI којим је наложио туженом да објаву пресуду о свом трошку у дневним листу Политика, Данас и Вечерње новости јер разлоге за овакву одлуку првостепени суд није дао, као што није дао ни разлоге за одлуку из става II, III и IV изреке првостепене одлуке.

Осим што првостепени суд није дао разлоге за своју одлуку донету у ставу II изреке којом је забранио туженом да убудуће на идентичан или сличан начин повређује тужиочев жиг регистрован код Завода за интелектуалну својину под бројем 5812 и под бројем 65254, првостепени суд је усвојио тужбени захтев у овом делу, а да претходно није имао у виду да је услов за усвајања овако постављеног тужбеног захтева јасност и одређеност истог, то је претпоставка да се испита испуњеност услова за усвајања овог дела тужбеног захтева. Међутим, по оцени другостепеног суда, првостепени суд није ценио, а с тим у вези није разјаснио да ли је овако прецизирани тужбени захтев јасан и одређен у погледу будућег начина повређивања предметног

тужиочевог жига. Све то имајући у виду да јасност и одређеност садржине тужбеног захтева, јасност и одређеност забране изречене захтевом и означење на кога се односи јесте услов њеног правног дејства и предуслов испитивања услова да се захтев усвоји и забрана одреди. У супротном је резултат неразумљива одлука која се не може спровести. У том смислу првостепени суд није разјаснио да ли је овако опредељен захтев извршив.

На основу реченог следи да првостепени суд није дао разлоге о одлучним чињеницама које су релевантне за пресуђење у конкретној правној ствари, стога изнети разлози нису довољни да би се на њима засновала правилна и законита одлука, иако је првостепени суд, на шта овом приликом указује другостепени суд, правилно закључио да је тужени на описан начин повредио предметне жигове тужиоца јер је дошло до њиховог неовлашћеног коришћења од стране туженог, те да је првостепени суд правилно извео закључак о постојању повреде жига претходно извршивши поређење супротстављених знакова (заштићеног и коришћеног), кроз поређење супротстављених роба (за које је знак регистрован и за које је коришћен) и на основу тога извео правилан закључак да је тужени на описан начин повредио предметне жигове тужиоца дајући за своју одлуку у том делу довољне и јасне разлоге.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама Привредног апелационог суда, отклонити наведене битне повреде одредаба парничног поступка па ће правилном применом процесног и материјалног права на правилно и потпуно утврђено чињенично стање донети нову на закону засновану одлуку о тужбеном захтеву за коју ће дати довољне и јасне разлоге.

Како је одлука о трошковима поступка условљена одлуком о главној ствари, то је првостепена пресуда морала бити укинута у том делу у коме је одлучено о трошковима парничног поступка.

На основу изнетог у смислу члана 391 Закона о парничном поступку одлучено је као у изреци другостепене одлуке.

СИ/МР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА
Татјана Влаисављевић, с. р.

За тачност отправка оверава