



Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Прев 478/2019
18.03.2021. године
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца „АА“ доо ..., чији је пуномоћник Миона Г. Михајловић, адвокат из ..., против туженог „ББ“ доо ..., чији је пуномоћник Милош Богдановић, адвокат из ..., ради оспоравања жига, вредност предмета спора 10.000,00 динара, одлучујући о ревизији туженог изјављеној против пресуде Привредног Апелационог суда Пж бр. 2893/19 од 24.05.2019. године, у седници већа одржаној дана 18.03.2021. године, донео је

ПРЕСУДУ

ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Привредног Апелационог суда Пж бр. 2893/19 од 24.05.2019. године и пресуда Привредног суда у Београду П бр. 1881/16 од 16.04.2018. године и **ПРЕСУЂУЈЕ**:

ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца да се утврди да је тужени „ББ“ доо ... регистровао жиг „Sunday“ код Завода за интелектуалну својину под бројем Ж .../... број регистрације ... противно начелу савесности и поштења.

ОДБИЈА СЕ захтев тужиоца „АА“ доо ... да се огласи за носиоца жига „Sunday“ код Завода за интелектуалну својину под бројем Ж-.../... број регистрације

ОДБИЈА СЕ захтев тужиоца да се наложи туженом да све производе обележене на начин описан у ставу један изреке ове пресуде повуче из промета, тако што ће их повући из свих малопродајних и veleпродајних објеката и складишта, магацина и других просторија.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да туженом накнади трошкове спора у износу од 96.450,00 динара са законском затезном каматом од дана извршности пресуде у року од 8 дана од дана пријема преписа пресуде.

Образложење

Пресудом Привредног суда у Београду П број 1881/2016 од 16.04.2018. године, у ставу један изреке утврђено је да је тужени регистровао жиг „Sunday“ код Завода за интелектуалну својину под бројем Ж .../... број регистрације ... противно начелу

савесности и поштења. У ставу два оглашен је тужилац са регистрованим седиштем у улици ... број ..., ..., за носиоца жига „Sunday“ код Завода за интелектуалну својину под бројем Ж-.../... број регистрације У ставу три наложено је туженом да све производе обележене на начин описан у ставу један изреке ове пресуде повуче из промета, тако што ће их повући из свих малопродајних и veleprodajних објеката и складишта, магацина и других просторија. У ставу четири обавезан је тужени да накнади тужиоцу трошкове парничног поступка у износу од 185.900,00 динара.

Пресудом Привредног Апелационог суда Пж бр. 2893/19 од 24.05.2019. године одбијена је жалба туженог и потврђена пресуда Привредног суда у Београду П бр. 1881/16 од 16.04.2018. године.

Против правноснажне другостепене пресуде тужени је изјавио благовремену и дозвољену ревизију због погрешне примене материјалног права и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања.

Врховни касациони суд је испитао ревизијом побијану другостепену пресуду на начин прописан чланом 408. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 77/11...55/14) и установио да је ревизија туженог основана.

Из утврђеног чињеничног стања произлази да је поступак у овој правној ствари покренут тужбом од 06.04.2016. године којом тужилац тражи да се утврди да је тужени регистровао жиг за знак „Sunday“ код Завода за интелектуалну својину под бројем Ж-.../..., број регистрације ... противно начелу савесности и поштења, да се огласи тужилац за носиоца жига „Sunday“ код Завода за интелектуалну својину под бројем Ж-.../..., број регистрације ... и да се наложи туженом да све производе обележене знаком „Sunday“ повуче из промета, тако што ће их повући из свих малопродајних и veleprodajних објеката и складишта, магацина и других просторија. Тужени је по пријави од 10.04.2012. године, дана 31.10.2012. године под регистарским бројем ... регистровао жиг „Sunday everyday is celebration“ којим обележава производе, желе, кремове, компоте, млечне производе, колаче, послатице и сладоледе из класе 29. и 30. Ничанске класификације, а са правом првенства од 10.04.2012. године и важношћу до 10.04.2022. године. Тужилац је у дужем временском периоду на територији Републике Србије користио знак „Sunday“ за обележавање производа из свог асортимана бисквита и колача и слично из класе 30. и 35. Ничанске класификације. Тужилац је до идејног и графичког решења логотипа „Sunday“ дошао на основу уговора о наруџбини ауторског дела који је закључио 15.07.2009. године са фирмом из Грчке. У циљу рекламирања, дизајнирања и маркетинга ових производа тужилац је закључио више различитих уговора и то: Уговор о оглашавању дана 29.09.2010. године, са „Pink internacional company“ д.о.о. из Београда, на основу кога је у емисији „Фарма“ у економско-пропагандном програму под називом Пинк оглашавао производе из свог продајног асортимана обележене ознаком „Sunday“; Уговор са „CAS Media“ д.о.о. из Београда за оглашавање на каналу ТВ Ултра у току 2010. године, производа обележених са наведеним знаком; Уговор о реализацији рекламне – пропагандних услуга са „Masel group“ д.о.о. из Београда путем коришћења унутрашњих површина возила градског превоза („брендирање возила“) у Београду, Нишу и Новом Саду, рекламне кампање „Sunday“ колачи у периоду од 01.11.2010. године до 01.02.2011. године; Уговор са фирмом „Mosaic B.C.A“ Београд на име ауторског права музичке композиције за потребе комуникационе кампање „Sunday колачићи“. Првостепени суд је утврдио да је

за настанак и развој знака „Sunday“ тужилац уложио значајна финансијска средства. Из налаза и мишљења вештака за област интелектуалне својине првостепени суд је утврдио да су тужиочев знак „Sunday“ и ознака коју користи тужени „Sunday everyday is celebration“ визуелно слични, а разликују се аудитивно и семантички у додатном елементу „everyday is celebration“, али је акценат на идентичној доминантној речи „Sunday“ па се наведени знаци сматрају сличним.

Полазећи од утврђеног чињеничног стања првостепени суд закључује да је тужилац у дужем временском периоду од 2009. године – 2010. године до 2015. године користио знак „Sunday“ за обележавање својих производа бисквита и колача на територији Републике Србије; да је знак постао општепознат на тржишту за обележавање његове робе у смислу одредбе члана 6. бис Париске конвенције о заштити индустријске својине. На то упућује и чињеница да је знак коришћен на једном ширем подручју, не само у Србији, већ и у суседним земљама Бугарској, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Македонији, на територији Косова, на коме је стекао препознатљивост, присутност и бележио одговарајући промет, пре него што је тужени поднео захтев за регистрацију и регистровао жиг ради означавања производа из исте класе и ставио их у промет. Првостепени суд је свој став поткрепио и чињеницом да је тужилац међународно заштитио знак „Sunday“ за територију Републике Македоније, Европске уније, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, а на основу захтева поднетог у Републици Македонији дана 09.05.2012. године. Првостепени суд налази да су основани наводи тужиоца да је због промета производа обележених знаком „Sunday“ и његовим коришћењем од стране туженог трпео штету због смањеног промета; да се ствара код потрошача заблуда на тржишту у вези са пореклом и квалитетом производа; да то може да се одрази на изграђен углед и репутацију тужиоца и знака „Sunday“ и да настане ненадокнадива штета. Сходно томе првостепени суд закључује да су испуњени услови из члана 80. – 83. Закона о жиговима, као и услов из члана 6. бис Париске конвенције о заштити индустријске својине, па је усвојио тужбени захтев у целости.

Другостепени суд у целости прихвата закључак првостепеног суда и сматра да је на правилно и потпуно утврђено чињенично стање правилно примењено материјално право.

Основани су наводи туженог као ревидента да се наведени закључак нижестепених судова не може прихватити.

Према Закону о жиговима („Службени гласник Републике Србије“ број 104/09 и 10/13) жиг је право којим се штити знак који у промету служи за разликовање робе односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица. Жигом у смислу овог закона сматра се и жиг који је међународно регистрован за територију Републике Србије на основу Мадридског аранжмана о међународном регистровању живогa, односно протокола из Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова.

Жиг се стиче у посебно прописаном управном поступку који се покреће пријавом за признања жига и то доношењем решења о признању жига и уписом у одговарајући регистар жигова од стране надлежног органа. Подносилац пријаве има право првенства од датума подношења пријаве у односу на сва друга лица која су за исти или сличан знак којим се обележава иста или слична роба, односно услуга,

доцније поднели пријаву. Жиг овлашћује корисника да користи заштићени знак ради разликовања сопствене робе или услуге од исте или сличне робе или услуге другог субјекта, односно да забрани другима да то чине. Закон пружа прописану заштиту подносиоцу пријаве, односно носиоцу права. Међутим закон пружа заштиту и ознакама које субјекти користе иако их нису заштитили на територији Републике Србије, подношењем тужбе за повреду жига, а по испуњености прописаних услова.

Одредбом члана 81. Закона о жиговима, предвиђено је да физичко или правно лице које у промету користи знак за обележавање робе, односно услуга за које је друго лице поднело пријаву или га регистровало на своје име за обележавање исте или сличне робе односно услуга, може тужбом тражити да га суд огласи за подносиоца пријаве, односно носиоца жига, ако докаже да је тај знак био општепознат у смислу члана 6.бис Париске конвенције о заштити индустријске својине за обележавање његове робе, односно услуга пре него што је тужени поднео пријаву или регистровао жиг. Ако тужени докаже да је исти или сличан знак користио у промету за обележавање исте или сличне робе, односно услуга, исто колико и тужилац или дуже од њега, суд ће одбити тужбени захтев.

Одредбом члана 6. бис Париске конвенције о заштити индустријске својине од 20. марта 1883. године ратификована уредбом („Службени лист СФРЈ“ – Међународни уговори и други споразуми број 5/74, „Службени лист СФРЈ“ – Међународни уговор број 7/86-др.) прописано је да се земље Уније обавезују да било по званичној дужности, ако законодавство земље то допушта, било на тражење заинтересованог, одбију или пониште регистровање, забране употребу фабричког или трговачког жига који представља репродукцију, потраживање или превод, тако извршена да може да створи пометњу са неким жигом који би надлежна власт земље регистровања или употребе сматрала да је у тој земљи несумњиво познат као жиг лица које ужива право да се користи овом конвенцијом и употребљава се за истоветне или сличне производе. На исти начин поступаће се и ако битни део жига представља репродукцију једног таквог жига који је несумњиво познат или подржавање које може створити пометњу са овим жигом.

Применом наведених одредби произлази да се заштита мора пружити ознаци која је коришћењем постала општепозната ознака за одређени производ одређеног субјекта и ако није заштићена жигом у односу на лице које је поднело пријаву или регистровало слични или исти знак.

Дана 10.04.2012. године, тужени је поднео пријаву за регистровање жига за знак „Sunday everyday is celebration“, од ког датума је применом законске одредбе, стекао право првенства у односу на сва друга лица која би доцније поднела пријаву за исти или сличан знак за обележавање исте или сличне робе, односно услуга. Дана 30.10.2012. године под регистарским бројем ... регистрован је жиг за наведени знак којим је тужени обележавао производе желеа, кремове, компоте, млечне производе, колаче, послатице и сладоледе из класе 29. и 30. Ничанске класификације са важношћу до 10.04.2022. године. Тужени је вршио увоз и дистрибуцију тужиоцевих производа, претежно бисквита и колача, обележених знаком „Sunday“, који је тужилац међународно заштитио за територију Републике Македоније, Европске уније, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе на основу захтева поднетог у Републици Македонији дана 09.05.2012. године. Наведени знак тужилац није заштитио за

територију Републике Србије, нити је исти могао да користи пре јула 2009.године, с обзиром на датум закључења уговора о наручивању ознаке са ауторским правом, са заступником грчке фирме. Несумњиво је да се ради о коришћењу сличних знакова у привредном промету од стране парничних странака.

Нижестепени судови су извели закључак да је тужилац користио општепознату ознаку за означавање својих производа „Sunday“, јер је на основу неколико уговора о рекламирању својих производа доказао да је предметни знак постао општепознат у смислу члана 81. став 1. Закона о жиговима. Основано тужени као ревидент истиче да наведени уговори сами за себе не омогућавају извођење закључка да је тужилац користио општепознат знак, односно да је исти био општепознат на територији Републике Србије у време подношења пријаве од стране туженог и регистравања жига, при чему исти потичу из веома ограниченог временског периода друге половине 2010. године и почетка 2011. године и у истим се и не помиње предметни знак, сем у једном уговору. Из утврђеног чињеничног стања не произлази да су исти и реализовани.

Приликом утврђења да ли је један знак стекао својство општепознатог знака на територији Републике Србије, меродаван је степен познатости или препознатљивости знака у релевантном сектору јавности, укључујући ту и упознавање јавности путем промоције знака. Опште прихваћен је став да је општепознат знак, ако је са њим упознато преко 70% релевантне јавности, потенцијалних корисника производа, што из утврђеног чињеничног стања не произлази, нити се такав закључак може извести на основу достављених доказа. Паушално навођење да је тужилац бележио одређену продају својих производа на територији Републике Србије, не омогућава пружање заштите без доказивања оствареног обима промета који основано указује на закључак да је у питању општепознати знак. Чињеница да је тужилац међународно заштити знак „Sunday“ за територију Републике Македоније, Европске уније, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, а на основу захтева поднетог у Републици Македонији дана 09.05.2012. године, не указује да се закључак о општепознатом карактеру знака тужиоца може засновати на његовој дуготрајној заштити жигом у већем броју земаља, без аргументоване документације, будући да је тужени први поднео пријаву жига у Републици Србији, како основано наводи ревидент. Закон предвиђа стандард општепознатог жига за успех по тужби за оспоравање жига. Прописани стандард захтева аргументовано образложење на основу доказа из којих несумњиво произлази да се ради о општепознатом жигу. У конкретном случају такав закључак не може да се изведе на основу наведених уговора о рекламирању и чињенице да је тужени касније поднео захтев за међународно признање жига у наведеним државама међу којима није Република Србија. Следи да из утврђеног чињеничног стања не може да се закључи да је тужилац користио општепознати знак за обележавање својих производа за који је тужени поднео пријаву, односно регистровао жиг, а самим тим да су се стекли услови да се тужилац огласи за носиоца жига „Sunday“ код Завода за интелектуалну својину под бројем Ж-.../... број регистрације Сходно томе Врховни касациони суд је преиначио нижестепене пресуде у овом делу применом члана 416. ЗПП и одбио тужбени захтев да се тужилац огласи носиоцем жига који је тужени регистровао.

Одредбом члана 80. Закона о жиговима, прописан је посебан основ за подношење тужбе за оспоравање жига којом тужилац може да тражи да га суд огласи за подносиоца пријаве, односно носиоца права, ако је тужени пријаву жига поднео противно начелу савесности и поштења, или је знак регистрован на основу такве

пријаве, односно на основу пријаве којом је повређена законска или уговорна обавеза. Према утврђеном чињеничном стању тужилац је користио знак „Sunday” за обележавање робе у временском периоду који је претходио периоду у коме ће тужени заштитити тај знак, а која чињеница је била позната туженом, па је по ставу нижестепених судова тужени противно начелу савесности и поштења регистровао код Завода за интелектуалну својину жиг за знак који је по карактеристикама сличан знаку који је тужилац користио. Међутим основани су наводи ревидента да се закључак о несавесности туженог не може извести само на основу тога да је знак коришћен од стране тужиоца пре подношења пријаве и да је тужени знао за употребу знака код чињенице да је тужилац за предметни знак поднео захтев за међународно регистровање жига након што је тужени поднео пријаву жига у Републици Србији, који захтев се не односи на Републику Србију, већ искључиво на друге земље. Следи да је тужилац знао да је тужени регистровао жиг у Србији и да се са тим сагласио. На наведени закључак указује и чињеница коју је тужени истицао и током поступка да је тужени био у власништву власника и директора тужиоца, а коју тужилац није оспорио. Сходно наведеном Врховни касациони суд је преиначио нижестепене одлуке и овом делу на основу члана 416. ЗПП због погрешне примене одредбе члана 80. Закона о жиговима и члана 12. Закона о облигационим односима и одлучио као у изреци пресуде у ставу један.

Како је неосновано поднета тужба за повреду жига, а из утврђеног чињеничног стања не произлази да је утврђена повреда права из члана 73.а Закона о жиговима, стекли су се услови и за преиначење нижестепених пресуда од стране Врховног касационог суда и у делу у коме се налаже да тужени повуче из промета све производе обележене регистрованим жигом.

Одлука о трошковима спора донета је применом члана 153., 154., 163. и 165. ЗПП тако да су туженом досуђени потребни трошкови у погледу којих је постојао опредељени захтев у износу од 96.450,00 динара и то за приступ на осам одржаних рочишта по 7.500,00 динара, за приступ на једно неодржано рочиште у износу од 4.500,00 динара и за састав три поднеска од стране адвоката у износу од по 12.000,00 динара у складу са АТ.

**Председник већа-судија,
Бранко Станић, с.р.**

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Марина Антонић