

BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLIKA SRPSKA  
VRHOVNI SUD  
REPUBLIKE SRPSKE  
Broj: 57 0 Ps 101681 16 Rev  
Banjaluka: 16.3.2017. godine

Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću sastavljenom od sudija Biljane Tomić, kao predsjednika vijeća, te Senada Tice i Tanje Bundalo, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužioca V. d.o.o. G.R. , B., zastupanog po punomoćnicima G.M. i I.S., advokatima iz B., Ulica ..., O.M., advokatu iz BD, Ulica ..., A.K., advokatu iz S., Ulica ... i H.Š., advokatu iz S., Ulica ..., protiv tuženih MK, M. i TC d.o.o. B., oba zastupana po punomoćnicima A.S. i A.M., advokatima iz S., Ulica ..., radi povrede prava na žig i naknade štete, vrijednost predmeta spora 500.000,00 KM, odlučujući o revizijama tužioca izjavljenim protiv presude Višeg privrednog suda u Banjaluci broj: 57 0 Ps 101681 15 Pž 2 od 29.9.2015. godine, na sjednici održanoj 16.3.2017. godine, donio je

## PRESUDU

Revizije se odbijaju.

Odbija se zahtjev tuženih za naknadu troškova postupka, na ime sastava odgovora na reviziju, u iznosima od po 1.755,00 KM za svaki od odgovora.

## Obrazloženje

Prvostepenom presudom Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj: 57 0 Ps 101681 13 Ps od 29.1.2015. godine, odbijen je tužbeni zahtjev tužioca kojim traži da sud utvrdi da su tuženi MK M. (u daljem tekstu: prvotuženi) i TC d.o.o. B. (u daljem tekstu: drugotuženi), povrijedili pravo na žig tužioca pod nazivom K., registarski broj: ... i izvršili djelo nelojalne konkurencije, na način što je prvotuženi proizvodio i izvezio na tržište BiH, a drugotuženi uvezio i stavljao u promet proizvode na tržište BiH, pod nazivom K. u pakovanju od 50, 100, 200 i 320 grama; da zabrani tuženima korišćenje tog robnog žiga na bilo koji način, kao i da koriste bilo kakav robni žig koji bi mogao biti sličan robnom žigu tužioca; da obaveže tužene da povuku sa tržišta BiH sve zalihe proizvoda K.; da obaveže tužene da solidarno isplate štetu tužiocu, i to na ime materijalne štete iznos od 347.040,65 KM i na ime nematerijalne štete iznos od 20.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od presuđenja do isplate i da obaveže tužene da solidarno o svom trošku objave presudu u dnevnim novinama D.a. i N.n.

Obavezan je tužilac da tuženima, na ime naknade troškova postupka, isplati iznos od 24.310,00 KM u roku od 30 dana od dana prijema presude.

Drugostepenom presudom Višeg privrednog suda u Banjaluci broj: 57 0 Ps 101681 15 Pž 2 od 29.9.2015. godine, žalbe tužioca su odbijene i prvostepena presuda potvrđena.

Odbijeni su zahtjevi stranaka za naknadu troškova žalbenog postupka.

Tužilac izjavljenim revizijama pobija drugostepenu odluku zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se revizije usvoje, pobijana odluka preinači i tužbeni zahtjev usvoji ili da se ukine i predmet vrati istom sudu na ponovno suđenje.

Tuženi u odgovorima predlažu da se revizije odbiju i tužilac obaveže na naknadu troškova postupka, i to na ime sastava svakog od odgovora u iznosima od po 1.755,00 KM.

Revizije nisu osnovane.

Predmet spora je zahtjev tužioca za utvrđenje povrede prava na žig, izvršenje djela neloyalne konkurencije, zabranu dalje povrede i distribucije proizvoda naziva K. od strane tuženih na teritoriji BiH, povlačenje proizvoda prvotuženog sa tržišta BiH, te isplata naknade materijalne štete u iznosu od 347.040,65 KM i nematerijalne štete u iznosu od 20.000,00 KM, uz objavu presude u dnevnim novinama D. a. i N.n.

Po ocjeni prvostepenog suda, u konkretnom slučaju, navedena pakovanja tužioca i prvotuženog proizvoda kikirikija od 50, 100, 200 i 320 grama se u bitnome razlikuju po nazivu proizvođača (M.), odnosno nazivu kikirikija (T.), te po elementima koji su oslikani na pakovanju, tako da se i „na prvi pogled može uočiti razlika, odnosno nije potrebna posebna pažnja potrošača kako bi uvidio istu“. Prvostepeni sud na temelju tako utvrđenih činjenica izvodi zaključak da „kada prosječan kupac ne mora obratiti posebnu pažnju da bi uočio razliku između naziva dva proizvoda, tada nije riječ o oponašanju robnog znaka“.

Prvostepeni sud je stava da se radi o široko rasprostranjenim proizvodima (grickalicama), koje „potrošači biraju prema nazivu omiljenog proizvođača“ (koga vezuju za kvalitet ili poseban ukus), a „ne prema slici proizvoda ili nazivu samog proizvoda“, kao i boji pakovanja, jer je „opšte poznato da su kod ovih proizvoda zastupljena najviše crvena, žuta i bijela boja“.

Pozivom na odredbe člana 1. stav 2., 49. i 81. Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“ broj: 53/10 – u daljem tekstu: ZOŽ), prvostepeni sud odbija tužbeni zahtjev.

Drugostepeni sud u cijelosti prihvaća činjenična utvrđenja i pravne zaključke prvostepenog suda, iz kog razloga odbija žalbe tužioca i potvrđuje prvostepenu presudu.

Drugostepena odluka je pravilna.

Odredbom člana 1. stav 2. ZOŽ, propisano je da je žig pravo kojim se štiti znak koji u privrednom prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Prilikom ocjene da li je neki znak prikladan za razlikovanje robe ili usluga u privrednom prometu, uzeće se u obzir sve okolnosti, a posebno vrijeme i obim njegove dotadašnje upotrebe u BiH (član 4. stav 3. ZOŽ).

Odredbom član 49. ZOŽ, propisano je da nosilac žiga ima pravo drugim licima zabraniti da neovlašteno koriste: a) znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na robu ili usluge koje su istovjetne robi ili uslugama za koje je žig registriran, b) znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robu ili usluge koje su iste ili slične robi ili uslugama za koje je žig registriran, ako postoji vjerovatnoća da javnost može biti dovedena u zabludu, što uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezu s tim znakom i žigom, c) znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robu ili usluge koje nisu slične onima za koje je žig registriran, kada taj žig ima ugled u BiH i kada korištenje tog znaka bez opravdanog razloga neloyalno koristi distinktivni karakter ili ugled žiga ili im nanosi štetu (čuveni žig).

U smislu stava (1) ovog člana, nosilac žiga ima pravo zabraniti sljedeće: a) stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakiranje ili sredstva za obilježavanje robe, b) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe, ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom, c) uvoz, izvoz ili tranzit robe pod zaštićenim znakom, d) korištenje zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili u reklamama.

Saglasno odredbi člana 80. stav 1. ZOŽ, u slučaju povrede žiga ili prava iz prijave žiga ako žig bude priznat, tužilac može podnijeti tužbu sudu i ostvarivati neka od prava propisana od tačke a) do tačke j) navedenog člana.

Odredbom člana 81. ZOŽ, propisano je da se povredom žiga ili prava iz prijave, ako žig bude naknadno priznat, smatra svako neovlašteno korištenje zaštićenog znaka u smislu člana 49. tog zakona, kao i podržavanje, transkripcija i transliteracija zaštićenog znaka i dodavanje znaku riječi "tip", "način", "po postupku" i slično.

Za sve povrede prava iz ZOŽ važe opšta pravila o naknadi štete i odgovornosti za štetu, osim ako samim zakonom nije drugačije određeno (član 82. stav 1.), a lice koje povrijedi žig dužno je platiti nosiocu prava odštetu u obimu koji se određuje prema opštim pravilima o naknadi štete, ili u obimu koji odgovara ugovorenoj ili uobičajenoj naknadi za zakonito korišćenje žiga (stav 2.).

Tužba zbog povrede žiga, odnosno povrede prava iz prijave, može se podnijeti u roku od 3 godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, a najkasnije u roku od 5 godina od dana kada je povreda prvi put učinjena (član 85. ZOŽ).

Prije svega potrebno je reći, jer se nižestepeni sudovi o tome nisu izjasnili, da je tužba za zaštitu žiga podnesena u roku iz člana 85. ZOŽ, kada se ima u vidu da je žig tužioca zaštićen rješenjem Instituta za intelektualno vlasništvo BiH (u daljem tekstu: Institut) od 5.4.2010. godine, a da je tužba podnesena 3.10.2011. godine.

Svoju aktivnu legitimaciju u ovom postupku tužilac je dokazao time što je upisan u registar žigova kod Instituta, pod brojem BAZ 0610447 dana 5.4.2010. godine, sa rokom važenja do 6.10.2016. godine.

Pasivna legitimacija tuženih slijedi iz nespornih činjenica da prvotučeni od 2004. godine, preko drugotučenog, na teritoriji Bosne i Hercegovine distribuirao svoj proizvodni asortiman (kikiriki). Dakle, prvotučeni je distribuciju svojih proizvoda kikirikija na tržištu BiH, u neizmjenjenoj gramazi i pakovanju koje je u tužbi označeno kao sporno, započeo i vršio nekoliko godina prije nego je tužilac izvršio zaštitu svog žiga.

Nije sporno da je prvotučeni pokrenuo postupak pred Institutom za proglašenje ništavim žiga kikiriki registrarske oznake BAZ061447, čiji nositelj prava je tužilac, te da je njegov prijedlog rješenjem Instituta broj: IP-03-47-4-05735/12PJ od 6.6.2012 godine odbijen. Prijedlog je odbijen iz razloga što, kako smatra Institut, „predlagač nije dokazao da je njegov žig opštepoznat“, pri čemu se Institut „nije upuštao u ocjenu sličnosti znaka prvotučenog sa osporavanim žigom“.

Uvidom u ispravu o žigu broj: ... Instituta, prvostepeni sud je utvrdio da je tužilac počev od 5.4.2010. godine nosilac prava na žig ... na kojem je crvenim latiničnim pisanim slovima napisana riječ T., sa čije desne strane se nalazi slika slona na kugli u svjetloplavoj boji, sa lijeve strane uspravno je napisana riječ „kikiriki“ velikim štampanim slovima crvene boje sa srebrnim rubom, a ispod te riječi, isto uspravno je napisano malim crnim pisanim slovima „slani . prženi“, a na dnu vodoravno bijelim pisanim slovima sa crvenim rubom „peanuts . erdnüsse . arašidi“. Na desnoj strani pakovanja se nalazi slika rasutog kikirikija.

Kada je u pitanju sporno pakovanje, prvostepeni sud je utvrdio da se na pakovanju prvotuženog, čija je podloga bijele boje, u vrhu, u ovalnom prostoru, pisanim crvenim slovima pišu slova „mgyi“, a umjesto slova „o“ nalazi se slika lješnika sa zelenom ovojnicom, ispod kojeg naziva sa desne strane crvenim štampanim latiničnim slovima piše „prženi slani kikiriki“, sa lijeve strane uspravno uz razmak između slova (koja su duža i uža od slova na ambalaži tužioca) piše štampanim slovima crvene boje sa srebrnim rubom riječ „Kikiriki“, u lijevom donjem uglu crvenim slovima oznaka „e50g“, a po sredini kesice uslikan je rasut kikiriki.

Sporno je da li su, prvotuženi kao proizvođač i drugotuženi kao uvoznik i distributer, izvršili povredu žiga tužioca u smislu odredbe člana člana 81. ZOŽ.

Da bi postojala povreda zaštićenog žiga, mora da postoji takva sličnost oznaka da u prosječnim uslovima koji u prometu postoje, učesnici u prometu zamjenjuju takve oznake, tj. smatraju da su one iste. Sličnost se utvrđuje poređenjem oznaka sa aspekta značenja, kao i sa zvučnog i vizuelnog aspekta. Što je sličnost oznaka veća, to je veća i vjerovatnoća izazivanja zabune.

Pored navedenog, potrebno je da se radi o sličnoj robi ili usluzi, upravo zbog mogućnosti stvaranja zabune u prometu korištenjem oznake koja je ista ili slična sa tuđom zaštićenom oznakom. U protivnom, ako se radi o različitim vrstama roba ili usluga, ne dolazi do povrede žiga.

Prilikom utvrđivanja sličnosti upotrebljava se termin „pažnja prosječnog učesnika u prometu“ - koji podrazumijeva idealnu ličnost koja učestvuje u privrednom životu i koja personifikuje ona psihička svojstva (obrazovanje, znanje, iskustvo, pažnju) koja su relevantna za ocjenjivanje u svakom konkretnom slučaju.

Smatra se kako oponašanje žiga postoji ako prosječan kupac robe ili prosječan korisnik usluge, bez obzira na vrstu proizvoda ili usluge, može uočiti razliku samo ako obrati posebnu pažnju. Prosječni potrošač ili korisnik je lice koje je zainteresovano za kvalitet proizvoda ili usluge označene žigom, ali ipak nije u potpunosti upoznato s položajem proizvoda ili usluge na tržištu, tj. ne poznaje sve žigove pod kojima se prodaju proizvodi ili nude usluge koje on traži.

Prema tome, da bi se utvrdilo da li postoji povreda žiga potrebno je utvrditi ukupan utisak koji znakovi ostavljaju u svijesti prosječnog potrošača, te da li će zajednička obilježja znakova prouzrokovati zabunu kod potrošača.

Po ocjeni ovog suda, nižestepeni sudovi su prilikom upoređivanja sličnosti zaštićenog žiga tužioca u odnosu na znak prvotuženog pod kojim stavlja u promet sporna pakovanja kikirikija, uzeli u obzir sve kriterijume (verbalne i grafičke elemente, izgled, značenje) tj. sve distinktivne elemente imajući u vidu znakove u cjelini, i pravilno zaključili da se ne radi o bitno sličnim znacima koji mogu stvoriti zabunu u prometu kod prosječnog potrošača.

U svakodnevnom prometu roba i usluga, od prosječnog potrošača se ne može zahtijevati da obraća naročitu pažnju da bi bez poteškoća uočio da se radi o proizvodu različitih proizvođača. Međutim, on u odabiru proizvoda treba da ima određeni minimalni stepen pažnje koja mu omogućava da uoči elemente na pakovanju i temeljem njih vidi distinkciju i razazna da li se radi o proizvodu jednog ili drugog proizvođača.

Na distinktivne elemente koji prosječnom potrošaču omogućavaju da bez naročite pažnje vidi različitosti konkretnih spornih pakovanja proizvoda kikirikija, prvostepeni sud je detaljno ukazao kada je opisao pakovanja koja koriste tužilac i prvotuženi (strana 4. pasus 4.), za svoje proizvode kikirikija.

Naime, neovisno od činjenice da je na spornim pakovanjima proizvoda kikirikija tužioca i prvotuženog dominantna bijela boja podloge i slika rasutog kikirikija (što jeste sličnost), ostali postojeći

elementi (nazivi T. i M., kao i naziv „kikiriki“, ispisani različitim fontom, oblikom slova i dizajnom, kao i mjesto, oblik i kurziv slova „*slani . prženi*“ i „*peanuts . erdnüsse . arašidi*“), dovoljni su da prosječni potrošač jasno i bez posebne pažnje uoči da se radi o proizvodima različitih proizvođača.

Stoga je pravilan zaključak nižestepenih sudova da tužilac nije dokazao da je prosječan potrošač doveden u zabludu izazivanjem vizualnog efekta koji bi proizilazio iz sličnosti pakovanja proizvoda kikirikija, i koji bi kod potrošača mogao utjecati na izazivanje asocijacije na proizvod drugog proizvođača.

Tačno je ukazivanje u revizijama tužioca na pogrešan zaključak prvostepenog suda, da bi tužbeni zahtjev bio odbijen i samo zbog toga što se na pouzdan način ocjenjivanjem od strane sudije, bez vještačenja koje tužilac nije predložio, ne može utvrditi da li je došlo do povrede žiga. Upravo suprotno od toga, kada se utvrđenje sličnosti odnosno razlike povjeri vještaku, nužno je imati u vidu da se radi o mišljenju stručnog lica uže specijalnosti (slikar, dizajner i sl.) koji uočava okolnosti koje običan kupac ne zapaža kada ne obraća naročitu pažnju, a za utvrđenje da li postoji povreda žiga upravo je bitno zapažanje prosječnog kupca.

Sličnosti odnosno razlikovanje dva znaka sud može cijeliti i po slobodnoj ocjeni i zaključiti da li prosječan kupac može primjetiti razliku između znakova, pa time osporeni stav (na kome i nije zasnovana odluka), nema uticaja na pravilnost i zakonitost pobijane odluke.

Zahtjev tuženih za naknadu troškova na ime sastava odgovora na reviziju, u iznosima od po 1.755,00 KM za svaki odgovor, nije osnovan jer nisu bili potrebni za vođenje parnice (član 387. stav 1. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13-u daljem tekstu: ZPP), a po sadržini odgovaraju činjenicama i pravnim shvatanjima koje su tuženi isticali tokom postupka.

Kod takvog stanja stvari, ovaj sud nalazi da ne postoje razlozi zbog kojih su revizije izjavljene, niti ima nedostataka u donošenju pobijane odluke na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti. Zato je revizije tužioca valjalo odbiti temeljem odredbe člana 248. u vezi sa odredbom člana 456. a) ZPP.

Predsjednik vijeća:  
Biljana Tomić