

BOSNA I HERCEGOVINA
APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA
BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 96 o Ps 004417 12 PŽ
Brčko, 12.04.2013. godine

U IME BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE!

Apelacioni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vijeću sastavljenom od sudija Lucić Josipe kao predsjednika vijeća, Gligorević Ruže i Tešić Dragane kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužioca „Eko-san“ d.o.o. Banja Luka, zastupanog po punomoćniku Džandžanović Hamidu, advokatu iz Sarajeva, protiv tuženog „MODE & TESAMI“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, zastupanog po punomoćniku Stojanović Miodragu, advokatu iz Bijeljine, radi povrede prava na žig i neloyalne konkurencije, v. sp. 8.408,12 KM, odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 o Ps 004417 09 Ps od 09.11.2011. godine, na sjednici vijeća održanoj dana 12.04.2013. godine, donio je sljedeću

P R E S U D U

Žalba tuženog „MODE & TESAMI“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine se uvažava i presuda Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 o Ps 004417 09 Ps od 09.11.2011. godine PREINAČAVA tako što se ODBIJA kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca, koji glasi:

„Utvrdjuje se da je tuženi „MODE & TESAMI“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine povrijedio prava tužitelja „Eko-san“ d.o.o. Banja Luka iz osnova povrede na žig i djela neloyalne konkurencije, na taj način što je stavio u promet, uvezio odjeću – gaćama sa zaštićenim žigom tužitelja: PLOP, PENIKA, BOLSDEAR, NEW VICTO, RESPLENDENT, KA FU NI, FIN NIAO, NATURE, MINI BLUE JEANS, G CAUSE, SUNBIRD, HAWK HORSE i PICKEN, koji su bili upotrebljeni na samoj odjeći kao i na ambalaži.

Tuženom „MODE & TESAMI“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine se zabranjuje svaka dalja upotreba žigova navedenih u stavu I dispozitiva (uvoz, stavljanje u promet ili bilo koja vrsta prodaje ili distribucije), a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Tuženi je dužan trpjeti da se o njegovom trošku ova presuda objavi u dnevnim listovima „Nezavisne novine“ i „Dnevni avaz“.

Tuženi se obavezuje da tužitelju nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.715,20 KM, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.“

Obavezuje se tužilac „Eko-san“ d.o.o. Banja Luka, da tuženom „MODE & TESAMI“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 390,80 KM, u roku od 30 dana od dana prijema ove presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Objašnjenje

Presudom Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 o Ps 004417 09 Ps od 09.11.2011. godine odlučeno je na slijedeći način:

„Usvaja se tužbeni zahtjev tužioca koji glasi:

Utvrdjuje se da je tuženi „MODE & TESAMI“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine povrijedio prava tužitelja „Eko-san“ d.o.o. Banja Luka iz osnova povrede na žig i djela nelojalne konkurencije, na taj način što je stavio u promet, uvezio odjeću – gaćama sa zaštićenim žigom tužitelja: PLOP, PENIKA, BOLSDPEAR, NEW VICTO, RESPLENDENT, KA FU NI, FIN NIAO, NATURE, MINI BLUE JEANS, G CAUSE, SUNBIRD, HAWK HORSE i PICKEN, koji su bili upotrebljeni na samoj odjeći kao i na ambalaži.

Tuženom „MODE & TESAMI“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine se zabranjuje svaka dalja upotreba žigova navedenih u stavu I dispozitiva (uvoz, stavljanje u promet ili bilo koja vrsta prodaje ili distribucije) a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Tuženi je dužan trpjeti da se o njegovom trošku ova presuda objavi u dnevnim listovima „Nezavisne novine“ i „Dnevni avaz“.

Tuženi se obavezuje da tužitelju nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.715,20 KM, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.“

Protiv te presude žalbu je blagovremeno izjavio tuženi zbog povreda odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da ovaj sud žalbu uvaži i presudu prvostepenog suda preinači tako da odbije tužbeni zahtjev u cijelosti.

U odgovoru na žalbu tuženog, tužilac pobija istaknute žalbene navode i predlaže da ovaj sud žalbu odbaci kao neblagovremenu ili da žalbu odbije kao neosnovanu, a tuženog obaveže da mu na ime sastava odgovora na žalbu isplati iznos od 300,00 KM.

Nakon što je prvostepenu presudu ispitao u smislu odredbe člana 330. u Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, br. 8/09 i 52/10 - u daljem tekstu ZPP BD BiH), ovaj sud je odlučio kao u izreci iz slijedećih razloga:

Na osnovu izvedenih dokaza u toku postupka prvostepeni sud je utvrdio da je tužilac kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine registrovan kao nosilac prava na žigove: PLOP, PENIKA, BOLSDEAR, NEW VICTO BOLSDEAR, REPSLENDENT BOLSDEAR, KA FU NI, FIN NIAO, NATURE, MINI BLUE JEANS, GCAUSE, SUN BIRD, HAWK HORSE I PICKEN (na osnovu rješenja br. IP-08928/08-07DI od 26.12.2008. godine, IP-08953/08-07ČA od 29.12.2008. godine, IP-08954/08-07ČA od 29.12.2008. godine, IP-08918-08-07DI od 26.12.2008. godine, IP-08941/08-07DI od 29.12.2008. godine, IP-01407/09-07DI od 26.02.2009. godine, IP-01409/09-07DI od 26.02.2009. godine, IP-00914/09-07-ČA od 01.02.2009. godine, IP-08879/09-07DI od 17.10.2008. godine, IP-08881/08-07DI od 26.12.2008. godine, IP-08945/08-07ČA od 19.12.2008. godine, IP-08844/08-07DI od 24.12.2008. godine i IP-00911/08-07ČA od 01.02.2008. godine), da se ne bavi proizvodnjom robe sa navedenim žigovima, već je kupuje u Mađarskoj i prodaje na tržištu Bosne i Hercegovine. Djelatnost tuženog je takođe uvoz i izvoz robe i on takođe od istih firmi kupuje robu koja ima oznake koje je tuženi zaštitio na teritoriji BiH i dana 17.11.2009. godine, preko graničnog prelaza Rača – Carinska ispostava Bijeljina (u sastavu UINO Carinska ispostava Tuzla), uvezao je 144 para muških cipela sa zaštićenim žigom PLOP-BAZO813417, 756 pari ženskih čizama sa zaštićenim žigom PLOP-BAZO81347, 192 para ženskih čizama sa zaštićenim žigom PENIKA-BAZO813416, 12 pari ženskih čizama sa zaštićenim žigom BOLSDEAR-BAZO813439, 40 komada muških jakni sa zaštićenim žigom NEW VICTO-BAZO813390, 300 komada muških jakni sa zaštićenim žigom RESPLENDENT – BAZO813453, 48 komada ženskih rolki sa zaštićenim žigom KA FU NI - BAZO813609, 32 komada ženskih džempera sa zaštićenim žigom KA FU NI – BAZO813609, 80 komada poluroлки sa zaštićenim žigom FIN NIAO – BAZO813608, 60 komada muških jakni sa zaštićenim žigom NATURE – BAZO711926, 312 komada ženskih pantalona sa zaštićenim žigom MINI BLUE – BAZO813385, 192 komada ženskih pantalona sa zaštićenim žigom D.CAUSE-BAZO813380, 228 komada ženskih teksas pantalona sa zaštićenim žigom SUNBIRD-BAZO813455, 20 komada jakni sa zaštićenim žigom HAWK HORSE-BAZO813398 i 150 komada jakni sa zaštićenim žigom PICKEN-BAZO711924.

Kod tako utvrđenog činjeničnog stanja, prvostepeni sud je polazeći od toga da je tužilac aktom priznanja prava na teritoriji Bosne i Hercegovine stekao isključivo pravo da „naprijed pobrojane znakove zaštićene žigom koristi za obilježavanje roba na koje se taj znak odnosi i da drugim osobama zabrani da isti ili sličan znak neovlašteno koriste za obilježavanje iste ili slične robe na teritoriji BiH“ zaključio da je „tuženi radnjom kupovine i uvoza predmetne robe sa zaštićenim žigom tužioca, bez odobrenja tužioca kao isključivog nosioca prava na upotrebu žiga na teritoriji Bosne i Hercegovine počinio kršenje prava industrijskog

vlasništva, kao i djelo nelojalne konkurencije, jer je ta roba bila namijenjena za promet na tržištu, a na koji način bi se tužiocu nanijela šteta“ i primjenom odredaba člana 86. i člana 136. Zakona o industrijskom vlasništvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 3/02 – u daljem tekstu Zakon o industrijskom vlasništvu), člana 60. stav 1. tačka 8. Zakona o trgovini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, br. 40/04 – u daljem tekstu Zakon o trgovini) i člana 49. Zakona o žigu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 53/10), odlučio je kao u stavovima prvom, drugom i trećem izreke pobijane presude, a na osnovu odredaba člana 119. i člana 129. ZPP BD BiH, stavom četiri izreke prvostepene presude obavezao je tuženog da tužiocu nadoknadi prouzrokovane troškove parničnog postupka.

Po ocjeni ovog suda, tuženi blagovremeno izjavljenom žalbom osnovano ukazuje da presuda prvostepenog suda nije pravilna.

Prije svega, Zakon o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ne propisuje poseban postupak u privrednim sporovima odnosno ne određuje kraći rok za izjavljivanje žalbe protiv presude donesene u prvom stepenu (a poseban rok za žalbu ne propisuje ni Zakon o industrijskom vlasništvu), a to znači da je zakonski rok za izjavljivanje žalbe na presudu prvostepenog suda – opšti rok propisan odredbom člana 312. stav 1. ZPP BD BiH u trajanju od 30 dana. Stoga je žalba tuženog blagovremena, jer je izjavljena u zakonom propisanom roku (30 - ti dan nakon prijema presude), a pogrešna uputa prvostepenog suda vezano za žalbeni rok (ostavljen rok od 15 dana), ne uskraćuje stranci zakonom dato pravo.

Osnovano žalba tuženog ukazuje da je prvostepeni sud kod utvrđenog činjeničnog stanja u postupku pogrešno zaključio da je tuženi povrijedio tužiočevo pravo na žigove bliže određene u izreci pobijane presude.

Odredbom člana 69. Zakona o industrijskom vlasništvu, koji je u momentu uvoza sporne robe iz Mađarske bio na snazi propisano je da se žigom štiti znak koji se može grafički prikazati i koji je podoban za razlikovanje roba, odnosno usluga jednog učesnika u privrednom prometu od istih ili sličnih roba, odnosno usluga drugog učesnika u privrednom prometu (stav 1.) i da se žigom mogu štititi znakovi, posebno: riječi, slova, brojevi, slogani, skraćenice, grafički prikazi, kombinacije boja i njihovih nijansi, trodimenzionalni oblici, ambalaža za proizvode, pod uslovom da su dinstiktivni, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova (stav 2.).

Odredbom člana 86. Zakona o industrijskom vlasništvu propisano je da nosilac žiga ima isključivo pravo na obilježavanje žigom roba odnosno usluga za koje je priznat i isključivo pravo upotrebe žiga u privrednom prometu za te robe odnosno usluge (stav 1.), da pravo iz stava 1. obuhvata i upotrebu žiga na sredstvima za pakovanje, katalogima, prospektima, oglasima i drugim oblicima

ponude, na uputstvima, fakturama, u korespondenciji i drugim oblicima poslovne dokumentacije (stav 2.), da pravo iz stava 1. ima i podnosilac prijave od datuma podnošenja prijave (stav 3.), da nosilac žiga može zabraniti trećim licima da bez njegovog odobrenja upotrebljavaju znak koji je isti sa znakom ili sličan znaku za robe odnosno usluge iste ili slične vrste kao što su one za koje je žig priznat ili ga upotrebljavati za obilježavanje tih roba odnosno usluga, posebno stavljati ga na robe ili njihovu ambalažu, nuditi usluge ili stavljati na tržište robe sa tim znakom ili skladištiti proizvode sa namjerom stavljanja na tržište, uvoziti ili izvoziti robe s tim znakom ili upotrebljavati taj znak u trgovačkom imenu, korespondenciji ili oglašavanju (stav 4.) i da nosilac žiga ima pravo zahtijevati od svakog lica koje stavlja ili namjerava staviti na tržište robe odnosno nuditi usluge koje su označene znakom koji je isti sa njegovim žigom ili sličan njegovom žigu, informaciju o porijeklu roba i prometnim putevima roba ili dokumentaciju za te robe odnosno usluge (stav 5.).

Odredbom člana 136. stav 1. Zakona o industrijskom vlasništvu propisano je da imalac isključivog prava industrijskog vlasništva može zahtijevati da se licu koje neopravdano koristi njegovo pravo zabrani povreda prava i dalje povrede prava, da lice koje je povrijedilo pravo ukloni stanje koje je nastalo povredom, naročito da odstrani sredstva i predmete povrede, da se sredstva i predmeti povrede unište i da se presuda objavi o trošku tuženog, u javnom glasilu, u obimu i na način kako odluči sud.

Odredbom člana 137. Zakona o industrijskom vlasništvu propisano je da se kršenjem prava industrijskog vlasništva smatra svako neovlašteno korištenje zaštićenog pronalaska, oblika proizvoda ili njegovog dijela u proizvodnji ili privrednom prometu, odnosno zaštićenog znaka ili geografske oznake u privrednom prometu ili neopravdano raspolaganje sa patentom, industrijskim dizajnom, žigom ili geografskom oznakom (stav 1.), da se povredom industrijskog dizajna, žiga ili geografske oznake smatra takođe i njegovo podražavanje (stav 3.) i da podražavanje postoji ako prosječan kupac robe odnosno prosječan korisnik usluga bez obzira na vrstu robe odnosno usluge, može uočiti razliku samo ako obrati naročitu pažnju, odnosno ako žig ili znak predstavlja prevod ili transkripciju znaka.

Odredbom člana 60. stav 1. tačka 8. Zakona o trgovini propisano je da se pod nelojalnom konkurencijom podrazumijeva i neovlaštena upotreba tuđeg imena, firme, žiga, oznake ili drugog spoljnog obilježja, ako se time stvara ili može stvoriti zabuna na tržištu.

U ovoj parnici među strankama nije sporno da je tužilac registrovani nosilac prava na žig na teritoriji Bosne i Hercegovine za robu koju (odjevne predmete kineskog porijekla) uvozi iz Mađarske i prodaje na tržištu Bosne i Hercegovine i da je tuženi tu istu robu od istih poslovnih subjekta kupio u Mađarskoj i preko graničnog prelaza „Rača“ – Carinska ispostava Bijeljina uvezao na teritoriju Bosne i

Hercegovine radi stavljanja u promet, međutim, sporno je da li takvim postupanjem tuženi povrijedio pravo na žig tužioca.

Za postojanje povrede prava bitno je postojanje zabune u prometu kod prosječnog potrošača, a zabunu u prometu može izazvati korištenje istog ili bitno sličnog znaka zaštićenom znaku, što za cilj ima stvaranje zabune da se radi o proizvodima istog porijekla, odnosno o proizvodima od istog proizvođača. To znači da se u konkretnom slučaju, budući da tuženi nije zloupotrijebio zaštićeni žig tužioca na način da je isti (ili bitno sličan) stavljaio na robu koju je sam proizveo ili koju je lice različito od proizvođača originalne robe proizvelo, ne radi o povredi prava na žig i stvaranju nelojalne konkurencije, jer je tuženi od istog izvora (firme iz Mađarske od kojih robu nabavlja i tužilac) kupio originalnu robu u cilju stavljanja u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Zaštita tužiočevog registrovanog prava na žig u datoj situaciji, dakle, kada on nije proizvođač, već robu uvozi iz inostranstva, po ocjeni ovog suda ograničava se na neovlaštenu upotrebu zaštićenog žiga na teritoriji Bosne i Hercegovine koja se ogleda u stavljanju istog ili bitno sličnog žiga na robu koja ne potiče od istog izvora (odnosno prodavca iz Mađarske) i stavljanje takve robe na tržište Bosne i Hercegovine, odnosno zabranu obavljanja svih radnji sa takvom robom propisanih odredbom člana 86. stav 4. Zakona o industrijskom vlasništvu.

Konačno, važno je naglasiti da tužilac u toku postupka pred prvostepenim sudom nije tvrdio da je nosilac robnog franšizinga, odnosno da mu je proizvođač konkretnih proizvoda (firma iz Mađarske ili firma iz Kine) ustupila pravo isključive prodaje krajnjim kupcima određenog proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, kada bi eventualno imao pravo tražiti zaštitu od povrede uživanja takvog prava.

Slijedom iznesenog, kako je prvostepeni sud na utvrđeno činjenično stanje pogrešno primijenio odredbu člana 86. stav 4. Zakona o industrijskom vlasništvu i tužiocu pružio zaštitu propisanu odredbom člana 136. istog Zakona, obzirom da u datoj situaciji po ocjeni ovog suda tuženi nije povrijedio tužiočevo registrovano pravo na žig, valjalo je žalbu tuženog koja na navedeni propust prvostepenog suda ukazuje uvažiti, presudu prvostepenog suda preinačiti i tužbeni zahtjev tužioca u cijelosti odbiti kao neosnovan, na osnovu odredbe člana 338. stav 1. tačka 4. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kako je odlučeno u izreci ove presude.

Tuženi je pred prvostepenim sudom blagovremeno opredijelio zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka na ime sastava odgovora na tužbu u iznosu od 190,80 KM, zajedno sa PDV – om u iznosu od 223,20 KM i za zastupanje po punomoćniku – advokatu na ročištu za glavnu raspravu održanom pred prvostepenim sudom dana 09.11.2011. godine u iznosu od 320,00 KM, zajedno sa PDV – om u iznosu od 374,40 KM.

Kako je tuženi u konačnom u cijelosti uspio u ovoj parnici, primjenom odredaba člana 130. stav 2. u vezi sa članom 119. stav 1. ZPP BD BiH, imajući u vidu utvrđenu vrijednost predmeta spora od 8.408,12 KM, prema Tarifnom broju 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 45/00), koja je saglasno Nalogu Supervizora za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine od 15.07.2003. godine u primjeni kod sudova u Distriktu (pravilnost takvog postupanja potvrđena odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP-1365/05 od 29.09.2006. godine), tužilac je tuženom na ime zastupanja po punomoćnicima - advokatima dužan nadoknaditi slijedeće troškove: za sastav odgovora na tužbu – traženi iznos od 190,80 KM i za zastupanje po punomoćniku – advokatu na ročištu za glavnu raspravu održanom pred prvostepenim sudom dana 09.11.2011. godine iznos od 200,00 KM, što čini ukupan iznos od 390,80 KM, dok je sa zahtjevom za naknadu PDV na dosuđene stavke tuženi odbijen, obzirom da nije dostavio dokaz (uvjerenje o registraciji) da su punomoćnici – advokati koji su ga zastupali u postupku pred prvostepenim sudom obveznici tog poreza.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Josipa Lucić