

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
BROJ: 61 0 Ps 015386 24 Rev
Banjaluka, 29.04.2025. godine

Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću sastavljenom od sudija, Jadranke Stanišić, kao predsjednika vijeća, Davorke Delić i Rose Obradović, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužioca Chips Way d.o.o. Čačak, Ul. Milutina Mandića bb, Čačak, RS, koga zastupa punomoćnik Trgo - Vrabac Emira, advokat iz Sarajeva, protiv tuženog Prizren Commerce Group Sh.p.k, Prizren, Ul. Lubizhde p.n. 20000, Prizren, Kosovo, RS, koga zastupa punomoćnik Krdžalić Adi, advokat iz Sarajeva, radi osporavanja prijave žiga, vrijednost spora 50.100,00 KM, odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Višeg privrednog suda broj 61 0 Ps 015386 24 Pž od 29.05.2024. godine, na sjednici održanoj dana 29.04.2025. godine, donio je

PRESUDU

Revizija se odbija.

Zahtjev tužioca za naknadu troškova sastava odgovora na reviziju se odbija.

Obrazloženje

Prvostepenom presudom Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj 61 0 Ps 015386 23 Ps od 12.10.2023. godine, utvrđuje se i proglašava da je tužilac podnosilac prijave broj 2020/2023080 za žig Super Čips, koja prijava je podnesena dana 23.12.2020. godine Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, što je tuženi dužan priznati i trpjeti da se kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH tužilac evidentira kao podnosilac prijave za žig Super Čips (stav 1. izreke).

Naloženo je Institutu za intelektualno vlasništvo BiH da tužioca evidentira i upiše kao podnosioca prijave broj 2020/2023080 za žig Super Čips u odgovarajućem registru podnosilaca prijave i to u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude (stav 2. izreke).

Obavezan je tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 7.048,00 KM (stav 3. izreke).

Odbijen je tužilac sa preostalim dijelom zahtjeva za troškove parničnog postupka u iznosu od 1.262,00 KM (stav 4. izreke).

Drugostepenom presudom Višeg privrednog suda broj 61 0 Ps 015386 24 Pž od 29.05.2024. godine, žalba tuženog je odbijena i prvostepena presuda Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj 61 0 Ps 015386 23 Ps od 12.10.2023. godine, potvrđena.

Odbijen je zahtjev tuženog za naknadu troškova sastava žalbe u iznosu od 1.482,39 KM.

Odbijen je zahtjev tužioca za naknadu troškova sastava odgovora na žalbu u iznosu od 1.267,91 KM.

Blagovremeno izjavljenom revizijom drugostepenu presudu pobija tuženi, zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se revizija usvoji i pobijana presuda preinači.

U odgovoru na reviziju tužilac u predlaže da se revizija odbije.

Revizija nije osnovana.

Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tužioca da se utvrdi i proglasi da je tužilac podnosilac prijave broj 2020/2023080 za žig Super Čips, koja prijava je podnesena dana 23.12.2020. godine Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, zahtjev da tuženi prizna i trpi da se kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH tužilac evidentira kao podnosilac prijave za žig Super Čips, te da se naloži Institutu za intelektualno vlasništvo BiH da tužioca evidentira i upiše kao podnosioca navedene prijave za žig Super Čips u odgovarajućem registru, kao i zahtjev za naknadu troškova postupka.

Prema utvrđenju prvostepenog suda i stanju spisa tužilac je renomirani proizvođač čipsa, flipsa, kokica i drugih slanah grickalica i nosilac prijave žiga 2021/2123188 Chips Way, upisan u registar društava rješenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije od 02.10.2012. godine. Ranije se tom proizvodnjom bavio „PIK Čačak“ a.d Čačak, koji je rješenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije od 05.08.2005. godine promijenio naziv u Slap Group-Fabrika u Čačku, nad kojim je rješenjem privrednog suda u Beogradu od 27.10.2010. godine otvoren stečajni postupak. Između Slap Group Fabrika u Čačku a.d u stečaju (prodavac) i konzorcijima pravnih lica koji čine Bonus Co. d.o.o. Beograd, Union foods d.o.o. Čitluk i Termograting d.o.o. Gacko (kupci), zaključen je Ugovor o prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika - prodavca, a ti kupci su osnivači tuženog. Tužilac je sa tuženim kao distributerom za tržište Kosova zaključio ugovore o distribuciji 17.10.2013. godine i 03.02.2014. godine, te sa drugim pravnim licima ugovore o distribuciji za područje Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Tužilac i tuženi takođe su zaključili i ugovor o distribuciji od 01.09.2017. godine, kojim su regulisali ekskluzivno pravo plasmana i prodaje robe iz proizvoljnog asortimana tužioca, a prema članu 4. stav 2. tog ugovora proizvođač je saglasan da u toku trajanja ugovora distributeru isporučuje Čips Classik 40 g ekskluzivno u ambalaži sa oznakom Super Čips R (žuto-crvena), te su se ugovarači saglasili da je dizajn Super Čipsa R, isključivo vlasništvo distributera, kao i da će distributer robu sa oznakom Super Čipsa R prodavati isključivo na povjerenoj teritoriji, a da prodaju na drugim tržištima može vršiti samo uz pisanu saglasnost proizvođača.

Dopisom od 30.11.2020. godine tužilac je obavijestio tuženog da raskida ugovor od 01.09.2017. godine. Tužilac je dana 25.11.2020. godine (prije prijave tuženog u BiH 23.12.2020. godine) podnio prijavu žiga za Super Čips 2020/2082 u Srbiji, gdje je odbijen prigovor tuženog.

Iz ispisa registra Instituta za intelektualno vlasništvo BiH o statusu prijave žiga tuženog 2020/2023080 proizlazi da je tuženi kao aplikant podnio prijavu žiga pod logom „Super Čips“. Nakon što je tužilac podnio prigovor na prijavu žiga tuženog, Institut za intelektualno vlasništvo BiH donio je 27.01.2023. godine zaključak o prekidu postupka po prigovoru na prijavu žiga Super Čips BAZ 2023080A i uputio tužioca da pred nadležnim sudom pokrene postupak radi rješavanja prethodnog pitanja - da li je tuženi podnio prijavu žiga protivno načelno dobre vjere, savjesnosti i poštenja, te je tužilac 28.02.2023. godine podnio predmetnu tužbu.

Odlukom ureda Evropske Unije za intelektualno vlasništvo od 31.05.2023. godine, po prijedlogu tužioca prihvaćen je prijedlog za poništenje žiga, te je žig Evropske Unije pod brojem 18 365 971 u cijelosti proglašen ništavim.

Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud, polazeći od toga da su tužilac kao proizvođač i tuženi kao distributer zaključili Ugovor o distribuciji za tržište Kosova 17.10.2013. godine i da je tužilac u toku trajanja ugovora isporučivao tuženom čips u ambalaži sa oznakom „Super Čips“, za koji je Papir print d.o.o. Gornji Milanovac vršio uslugu štampanja ambalaže, da je tužilac koristio znak Super Čips najranije od 17.10.2013. godine radi distribucije na teritoriji Kosova, da su stranke zaključile i ugovor o distribuciji 01.09.2017. godine, prema kome dizajn pakovanja Super Čips R pripada u vlasništvo tuženom isključivo na povjerenoj teritoriji Kosova, dok tuženom za prodaju proizvoda sa ovom ambalažom na svim drugim tržištima, uključujući i tržište BiH, treba pisana suglasnost tužioca, da je tuženi u svojoj poslovnoj brošuri navodio da je pored ostalih njegov poslovni partner i tužilac, da je tužilac 25.11.2020. godine, prije prijave tuženog u BiH od 23.12.2010. godine, podnio zahtjev za zaštitu znaka žigom u Republici Srbiji, da elementi na znaku tužioca i na znaku tuženog izgledaju identično, uz jedinu razliku da kod tužioca na dnu stoji „Fabrika za preradu krompira Čačak“, nalazi da se radi o bitno sličnim znacima koji mogu stvoriti zabunu u prometu kod prosječnog potrošača, koji bi mogao biti doveden u zabludu izazivanjem vizuelnog efekta koji bi proizlazio iz izuzetne sličnosti pakovanja i kod potrošača bi mogao uticati na izazivanja asocijacije na proizvod drugog proizvođača, da je podnosilac prijave – tuženi imao prethodno saznanje da koristi znak dovoljno sličan znaku podnosioca prigovara - tužioca, jer su stranke imale poslovnu saradnju u skladu sa zaključenim ugovorima o distribuciji, te zaključuje da je tuženi podnio prijedlog za zaštitu znaka žigom suprotno principu dobre vjere, savjesnosti i poštenja, zbog čega je usvojio tužbeni zahtjev pozivom na odredbu člana 91. Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj 53/10).

Drugostepeni sud je žalbu tuženog odbio i prvostepenu presudu potvrdio, temeljem odredbe člana 226. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13 i 27/24, u daljem tekstu: ZPP).

Pobijana presuda je pravilna.

Prema odredbi člana 1. stav 2. Zakona o žigu, žig je pravo kojim se štiti znak u privrednom prometu i služi za razlikovanje robe odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Prijavljeni i registrovani žig predstavlja samostalno imovinsko dobro i svom nosiocu daje isključiva prava predviđena tim zakonom (stav 3).

Poslove koji se odnose na postupak zaštite žiga obavlja Institut za intelektualno vlasništvo BiH u upravnom postupku propisanom tim zakonom (član 10. stav 1. Zakona o žigu). Postupak za priznanje žiga pokreće se prijavom koja se podnosi Institutu za intelektualno vlasništvo BiH (član 15.). Nakon objavljivanja prijave, u roku od 3 mjeseca od objavljivanja, zainteresovano lice može Institutu podnijeti pismeni prigovor kojim se obrazlaže zašto znak iz objavljene prijave ne ispunjava uslove iz člana 7. ovog zakona (član 35. stav 1.).

Članom 7. Zakona o žigu propisano je da se na osnovu podnesenog prigovora neće zaštititi znak, pored ostalog, koji je podnesen suprotno principu dobre vjere, savjesnosti i poštenja (tačka g). Institut može uputiti stranke da postojanje razloga iz člana 7. stav 1. g) zakona riješe kao prethodno pitanje kod nadležnog suda (član 37. stav 7. Zakona).

Prema odredbi člana 12. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, broj 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, te „Službeni glasnik RS“, broj 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04), stranke su u zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa dužne da se pridržavaju načela savjesnosti i poštenja. Obligacioni ugovori ne obavezuju strane samo na ono što je u njihovom sadržaju izričito navedeno, već i na sve posljedice koje se prema pravičnosti, običajima u prometu ili zakonu, pridaju obligacionom odnosu prema njegovoj prirodi, koja je odlučujuća i za sve sporedne obaveze i koja proizlazi iz cilja ugovora. Pretpostavljena volja stranaka pri tome predstavlja ono što proizlazi iz ugovora na osnovu savjesnosti i poštenja, cilja ugovora i svih okolnosti pod kojima je zaključen. Ovo načelo podrazumijeva uzajamne obzire stranaka u međusobnom odnosu na način da vode računa o opravdanom očekivanju suprotne stranke. Načelo savjesnosti i poštenja traži postupanje s povjerenjem i obzirom prema interesima druge strane, uz uvažavanje interesa obiju strana. Onaj koji postupa u skladu sa načelom savjesnosti i poštenja postupa u dobroj vjeri, a onaj koji postupa suprotno načelu savjesnosti i poštenja postupa u lošoj vjeri, što kao rezultat ima pravno štetne posljedice po osobu koja na takav način postupa.

Ako je prijava priznanja žiga podnesena suprotno principu savjesnosti i poštenja, ili je znak registrovan na osnovu takve prijave, odnosno na osnovu prijave kojom je povrijeđena zakonska ili ugovorna obaveza, lice čiji je pravni interes time povrijeđen može tražiti da ga sud proglasi za nosioca prijave ili nosioca prava (član 91. Zakona o žigu).

Tuženi je dana 23.12.2020. godine izvršio prijavu žiga Super čips BAZ2023080 Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, na koju prijavu je tužilac podnio prigovor, te je Institut na osnovu člana 37. stav 7. Zakona o žigu uputio tužioca da postojanje razloga iz člana 7. stav 1. tačka g) Zakona o žigu riješi kao prethodno pitanje pred nadležnim sudom - da li je podnosilac prijave podnio prijavu žiga protivno načelu dobre vjere, savjesnosti i poštenja.

Tužilac je ranije, 25.11.2020. godine podnio zahtjev za zaštitu žiga u Republici Srbiji, prije nego što je to tuženi učinio u Bosni i Hercegovini (dana 23.12.2020. godine). Iz Prijave žiga tužioca proizlazi je da je gornji element žiga sastavljen od geometrijskih oblika koji podsjećaju na red crijepa, u gornjem elementu između redova se nalazi natpis „super čips“, u središnjem dijelu se nalazi oznaka „super čips“ u geometrijskom obliku, sa prikazom izgleda čipsa, u donjem lijevom uglu je prikazan humanoidan prikaz krompira sa licem, rukama, šeširom, štapom u desnoj ruci i oguljenim donjim dijelom krompira, dok skroz na dnu stoji „Fabrika za preradu krompira Čačak“.

Revizijom se ne dovodi u pitanje pravilnost zaključka nižestepениh sudova da opisani elementi znaka tužioca i znaka tuženog izgledaju identično, uz jedinu razliku da kod tužioca na dnu stoji “Fabrika za preradu krompira Čačak”. Radi se o bitno sličnim znacima koji mogu stvoriti zabunu u prometu kod prosječnog potrošača, jer se oba znaka odnose na istu vrstu robe - čips, te bi prosječan potrošač mogao biti doveden u zabludu izazivanjem vizualnog efekta, kao i identičnog naziva “Super Čips”, koji bi proizilazio iz izuzetne sličnosti pakovanja, koji bi kod potrošača mogao uticati na izazivanje asocijacije na proizvod drugog proizvođača.

Nije sporno da su tužilac kao proizvođač - prodavac i tuženi kao distributer bili su u poslovnom odnosu po osnovu Ugovora o distribuciji od 17.10.2013. i 03.02.2014. godine, te Ugovora od 01.09.2017. godine. Prema Ugovoru o distribuciji od 01.09.2017. godine tužilac je kao proizvođač, tuženom kao distributeru isporučivao čips Classik 40 g u ambalaži sa oznakom Super čips R, a tuženi se obavezao da će robu sa oznakom Super čips R prodavati isključivo na povjerenoj teritoriji Kosova, dok prodaju na drugim tržištima može raditi samo uz pisanu saglasnost proizvođača - tužioca. Tuženi je u Poslovnoj brošuri tužioca navodio kao svog poslovnog partnera, uz prikaz znaka „Super čipsa“ sa ambalažom.

Prema tome, tuženi je imao saznanje da koristi znak dovoljno sličan znaku tužioca koji može dovesti potrošače u zabunu, pa su pravilno nižestepeni sudovi zaključili da je ponašanje tuženog suprotno načelu savjesnosti i poštenja i da je tuženi podnio prijedlog za zaštitu znaka žiga suprotno principu dobre vjere. Tuženi je znao koji znak koristi tužilac za svoje proizvode, pa su bez značaja prigovori revidenta da stranke nisu imale ugovor o distribuciji za područje BiH.

U prilog navedenom je i činjenica da je odlukom Ureda Evropske unije za intelektualno vlasništvo od 31.05.2023. godine, po prijedlogu tužioca protiv tuženog, prihvaćen prijedlog za proglašenje ništavosti i žig Evropske unije pod brojem 18365971, koji se odnosi na Super Čips u cijelosti je proglašen ništavim.

Slijedom navedenog, revizija nije osnovana, pa je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe člana 248. ZPP.

Zahtjev tužioca za naknadu troškova sastava odgovora na reviziju u iznosu od 1.364,00 KM je odbijen na osnovu odredbe člana 397. stav 1. ZPP, u vezi sa članom 387. stav 1. istog zakona, obzirom da ovi troškovi nisu bili nužni za vođenje parnice, niti od značaja za zaštitu prava tužioca u postupku po ovom pravnom lijeku.

Predsjednik vijeća
Jadranka Stanišić

Za tačnost otpavka ovjerava
Rukovodilac sudske pisarnice
Biljana Ačić