

BOSNA I HERCEGOVINA
OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA
BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 96 0 Ps 165152 24 Ps
Brčko, 08.05.2025. godine

U IME BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE!

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sudija Admir Salihović, u pravnoj stvari tužitelja „DAMA“ S.P.A. Italy, sa sjedištem na adresi Via Piemonte 174, I-21100 Varese Italy, zastupanog po punomoćniku Emiri Trgo Vrabac, advokatu iz Sarajeva, protiv tuženog „WEAVO“ d.o.o. Brčko, sa sjedištem na adresi Tržnica Arizona, privredna zgrada 38 A, Brčko distrikt BiH, zastupanog po punomoćniku Dejanu Rakić, advokatu iz Sarajeva, radi povrede prava na žig, v.sp. 6.000,00 KM, nakon usmene i javne glavne rasprave, na ročištu održanom dana 08.05.2025. godine, u prisustvu punomoćnika tužitelja i punomoćnika tuženog, donio je sljedeću

P R E S U D U

I Utvrđuje se, da je pokušajem uvoza i stavljanjem u promet proizvoda označenih žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica, privremeno zadržanih po rješenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj 03/4-IPR-18-3-Up/I-88/24 od 28.06.2024. godine, tuženi povrijedio registrovani žig tužitelja.

II Zabranjuje se tuženom dalje vršenje svih radnji kojima se čini povreda žiga tužitelja IR 496286 - PAUL & SHARK YACHTING, a posebno uvoz, izvoz i stavljanje u promet proizvoda označenih žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica, privremeno zadržanih po rješenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj 03/4-IPR-18-3-Up/I-88/24 od 28.06.2024. godine, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

III Određuje se uništenje proizvoda označenih žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica, privremeno zadržanih po rješenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj 03/4-IPR-18-3-Up/I-88/24 od 28.06.2024. godine i to o trošku tuženog u roku od 30 dana.

IV Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu kojim je traženo da se obaveže tuženi da snosi sve troškove zadržavanja i skladištenja robe označene žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica, privremeno zadržanih po rješenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj 03/4-IPR-18-3-Up/I-88/24 od 28.06.2024. godine i to od donošenja rješenja o prekidu carinskog postupka i zadržavanju robe.

V Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu kojim je traženo da se obaveže tuženi da tužitelju dostavi kompletne podatke o pošiljaocu robe označenih žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica, privremeno zadržanih po rješenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj 03/4-IPR-18-3-Up/I-88/24 od 28.06.2024. godine, u roku od 30 dana.

VI Obavezuje se tuženi, da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u dnevnim informativnim novinama, koje se prodaju na području Bosne i Hercegovine, a sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude.

VII Obavezuje se tuženi, da tužitelju, naknadi troškove postupka u iznosu od 971,84 KM, a sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude.

Obrazloženje

Tužitelj je dana 06.08.2024. godine, posredstvom punomoćnika, ovom sudu podnio tužbu protiv tuženog, radi povrede prava na žig.

U tužbi je navedeno da je tužitelj „DAMA“ S.P.A. Italy, nosilac/vlasnik međunarodnog žiga i to IR 496286 - PAUL & SHARK YACHTING yachting sa datumom registracije 02.08.1985. godine, u važnosti do 02.08.2025. godine, da je tuženi „WEAVO“ d.o.o. Brčko, pokušao da uveze u Bosnu i Hercegovinu i stavi u promet krivotvorene proizvode označene žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica, da je navedenu robu Uprava za indirektno oporezivanje BiH, pronašla prilikom pregleda pošiljke, u Carinskoj ispostavi Aerodrom B., dopremljene letom iz R. T., broj leta ..., od pošiljaoca „VENTA TEKSTIL DIS TICARET LIMITED SIRKETI“ iz I., R. T., za uvoznika „WEAVO“ d.o.o. Brčko, prijavljene za tužitelja, po carinskoj deklaraciji vrsta IMH, broj 21BA094080000016H9 od 17.06.2024. godine, da je nakon toga, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, obavijestila ovlaštenog zastupnika za zaštitu intelektualnog vlasništva tužitelja, te donijela rješenje o privremenom zadržavanju robe zbog sumnje da njenim uvozom povređuje žig tužitelja, da je ovlašteni predstavnik tužitelja, izvršio kontrolu uzoraka sadržane robe i utvrdio da je u pitanju krivotvorena roba, a što je veoma jasno i uočljivo. Navedeno je i to da tužitelj svoj žig koristi na tržištu Bosne i Hercegovine, a što je i općepoznata činjenica, te isto nije ni potrebno dokazivati, da je pokušajem uvoza navedene robe, nepobitno da je povrijeđen međunarodni žig tužitelja s važenjem u Bosni i Hercegovini. Odredbom člana 49., te odredbom člana 81. Zakona o žigu Bosne i Hercegovine, propisano je da nosilac žiga ima isključivo pravo na obilježavanje žigom roba, odnosno usluga za koje je priznato, te isključivo pravo upotrebe žiga u privrednom prometu za te robe, odnosno usluge i da drugim licima zabrani da isti ili sličan znak neovlašteno koristi za obilježavanje iste ili slične robe, odnosno usluga, ako taj znak može da izazove zabunu u prometu. Navedeno je i to da tužitelj nikada nije ovlastio tuženog da proizvodi i stavlja u promet takvu robu u Bosni i Hercegovini, te je jasno da takvo postupanje predstavlja neovlaštenu upotrebu žiga tužitelja u smislu člana 49. Zakona o žigu BiH, da se u konkretnom slučaju radi o najtežem obliku povrede žiga, jer su u pitanju krivotvoreni proizvodi, koji su planski napravljeni da budu što sličniji originalnim proizvodima u cilju obmanjivanja potrošača, da su krivotvoreni proizvodi, označeni žigom tužitelja, skoro identični originalnim proizvodima tužitelja. Potrošači na prvi pogled ne mogu da razlikuju da li su u pitanju originalni ili krivotvoreni proizvodi, te vrlo lako mogu da kupe krivotvorene proizvode koji su znatno lošije kvalitete. Tužitelj kao nosilac/vlasnik registrovanog žiga trpi nenaknadivu štetu zbog krivotvorenih proizvoda. Osim navedenog, šteta se nanosi i reputaciji originalnih proizvoda, s obzirom da loša iskustva vezana za krivotvorene proizvode povezuju sa originalnim žigom, iz čega proizilazi da se tuženi koristi ugledom tužitelja kako bi privukao krajnje potrošače i doveo ih u zabunu u vezi porijekla i kvaliteta proizvoda, a što je i čin nelojalne konkurencije. Nadalje je navedeno da se uvozom i

stavljanjem u promet krivotvorenih proizvoda obmanjuju državni organi, prije svega, carinski organi, kojima se prikazuje da su u pitanju originalni proizvodi. Imajući u vidu navedeno tužitelj je predložio da sud na osnovu odredbe člana 49. u vezi sa članom 80. i 81. Zakona o žigu BiH, te odredbe člana 153. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH, usvoji ovako postavljen tužbeni zahtjev. Traženi su troškovi postupka.

U odgovoru na tužbu, tuženi je u cijelosti osporio kako osnov, tako i visinu tužbenog zahtjeva, onim navodima kojim ukazuje da tužitelj uz tužbu nije dostavio bilo kakav dokaz iz kojeg proizilazi da je predmetna roba krivotvorena, niti je dostavio dokaze da je proveo postupak vještačenja na navedenu okolnost, potom navodima da tužba ne sadrži opis na koji način je neovlašteno tuženi koristio znak, koji znak, kada, u kojem momentu, nema opisa originalnog i navodnog „krivotvorenog znaka“, niti opisa na koji način je došlo do povrede prava. U odgovoru na tužbu, navedeno je i to da u konkretnom slučaju, osnova povrede registrovanih žigova, može biti ustanovljena eventualno nakon upoređivanja spornih robnih znakova, da detaljna analiza robnih znakova od strane stručnih lica koji se porede (robni znak tužitelja i robni znak tuženog) predstavlja materijal na osnovu kojeg sud treba da zasnuje svoje uvjerenje o postojanju opasnosti zamjene i zabune, odnosno povredu prava na žig, a na koju okolnost tužitelj nije dostavio valjane dokaze. Po navodima tuženog, odluka se ne može temeljiti isključivo na materijalnim dokazima iz kojih proizilazi da je predmetna roba krivotvorena. Navedeno je i to da fotografije proizvoda kojeg je uvezio tuženi, ne mogu biti jedini dokaz na osnovu kojih se utvrđuje krivotvorenost, da navedene fotografije tuženom nisu ni dostavljene uz odgovor na tužbu, da pravilno utvrđena zloupotreba navedenog robnog znaka od strane tuženog, može eventualno predstavljati osnov za njegovu odštetnu odgovornost. Tuženi je istakao da se u predmetnoj pošiljci ne radi o krivotvorenoj robi kojom se povređuje žig nosioca prava, odnosno da se ne radi o povredi prava iz Zakona o žigu BiH. Tuženi je osporio predložene dokaze i fotografije, uz tvrdnju da mu iste nisu dostavljene, da pretpostavlja da na istima nema naznake datuma, ni mjesta sačinjavanja, niti u spisu postoji dokaz ko je iste i kada sačinio. Fotografije, po tvrdnjama punomoćnika tuženog, nisu i ne mogu biti dokaz da je bilo kakva roba krivotvorena. Tuženi ističe i neurednost tužbenog zahtjeva, obzirom da u prvom stavu dispozitiva kojim se traži utvrđenje, nije jasno naznačeno kada, na koji način je izvršena povreda prava na žig, kojeg žiga, a da bi ista bila utvrđena. Stav 2. dispozitiva tužbe je neodređen, tuženom se može zabraniti vršenje samo određenih radnji, taksativno naznačenih, a ne „svih radnji“. Također, stavom 3. dispozitiva tužbe, tužitelj je označio dobrovoljni rok za izvršenje suprotno odredbama Zakona o parničnom postupku i pravilima postupka. Stav 4. dispozitiva tužbe je neodređen i ne može biti utvrđen unaprijed, obzirom da nije dospio. Tužitelj nije dokazao visinu troškova skladištenja, zadržavanja predmetne robe, niti je na ovu okolnost predložio bilo kakav dokaz. Troškovi skladištenja, zadržavanja po navodima tuženog, ne mogu biti dosuđeni u paušalnom iznosu, već isti moraju biti utvrđeni tokom postupka, pa tuženi predlaže da se ovaj dio tužbenog zahtjeva posebno odbije kao neosnovan. Tuženi se dispozitivom tužbenog zahtjeva ne može obavezati za dostavu podataka o trećim licima (stav 5. dispozitiva tužbe). Naposljetku, imajući u vidu naprijed navedeno, predloženo je da sud odbije ovako postavljeni tužbeni zahtjev. Traženi su troškovi postupka.

U toku postupka, u okviru glavne rasprave, izvedeni su dokazi uvidom i čitanjem podataka i to iz: potvrde o međunarodnoj registraciji žiga sa važenjem u Bosni i Hercegovini IR 496286 - PAUL & SHARK YACHTING yachting, ispis za registrovani međunarodni žig tužitelja IR 496286 - PAUL & SHARK YACHTING, obavijesti Uprave za indirektno oporezivanje BiH, sektor za carine od 24.06.2024. godine za tužitelja, odgovor zastupnika

tužitelja od 27.06.2024. godine, rješenja Uprave za indirektno oporezivanje, broj 03/4-IPR-18-3-Up/I-88/24 od 28.06.2024. godine, izjave ovlaštenog predstavnika tužitelja od 30.01.2025. godine sa prevodom, fotografije zadržane robe koje je sačinio fotograf G. U. od 25.06.2024. godine, izjava fotografa G. U. od 23.01.2025. godine, aktuelnog izvoda sudskog registra, te je proveden dokaz saslušanjem svjedoka G. U., pa je sud nakon savjesne i brižljive ocjene svih izvedenih dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u smislu odredbe člana 8. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odlučio kao u izreci presude, iz slijedećih razloga.

Tužitelj zahtjevom u tužbi traži da se utvrdi da je tuženi pokušajem uvoza i stavljanjem u promet 88 komada majica, označenih žigom tužitelja, povrijedio registrovani žig tužitelja; da se tuženom zabrani daljnje vršenje svih radnji kojima se čine te povrede, a posebno uvoz, izvoz i stavljanje u promet navedenih proizvoda; da sud odredi njihovo uništenje o trošku tuženog; uz obavezu tuženog da snosi troškove skladištenja i zadržavanja navedene robe od dana donošenja rješenja o prekidu carinskog postupka i zadržavanja robe, te da se obaveže tuženi da tužitelju dostavi kompletne podatke o pošiljaocu robe; i da odredi objavu presude o trošku tuženog u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Tuženi je osporavao u cijelosti pravni osnov postavljenog tužbenog zahtjeva, prije svega, navodima da tužitelj uz tužbu, nije dostavio bilo kakav dokaz da je predmetna roba krivotvorena, da u prvom stavu dispozitiva kojim se traži utvrđenje, nije jasno naznačeno kada, na koji način je izvršena povreda prava na žig, kojeg žiga, a da bi ista bila utvrđena, zatim navodima da je dobrovoljni rok za izvršenje označen suprotno odredbama Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH, da tužitelj nije dokazao visinu troškova skladištenja, zadržavanje predmetne robe, niti je na ovu okolnost predložio bilo kakav dokaz, kao i navodima da se tuženi dispozitivom tužbenog zahtjeva, ne može obavezati za dostavu podataka o trećim licima.

Prije svega, Zakonom o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 3/02 i 29/02), uređuje se sticanje, sadržaj i zaštita prava industrijskog vlasništva: patenata, robnih i uslužnih žigova, industrijskog dizajna i geografske oznake (član 1. ovog Zakona). Znak koji je podoban za razlikovanje roba, odnosno usluga štiti se žigom (član 2. istog Zakona). Kršenjem prava industrijskog vlasništva u smislu odredbe člana 137. Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini, smatra se 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 neovlašteno raspolaganje sa patentom, industrijskim dizajnom ili geografskom oznakom. Prema stavu 2. ovog člana povredom industrijskog dizajna, žiga ili geografske oznake, smatra se i njihovo podražavanje. Podražavanje u smislu stava 3. ovog člana, postoji, ako prosječan kupac robe, odnosno prosječan korisnik usluge, 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.

Žig je 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 (član 1. stav 2. Zakona o žigu). Prema stavu 3. istog člana, prijavljeni i registrirani žig predstavlja samostalno imovinsko dobro i svome nosiocu daje isključiva prava predviđena ovim zakonom koji se, saglasno stavu 4. ovog člana, primjenjuje i na žigove koji su

međunarodno registrirani za teritoriju Bosne i Hercegovine. Isključiva prava nosioca žiga predviđena su u članu 49. Zakona o žigu, a pravna zaštita, u slučaju povrede žiga ili prava iz prijave žiga, propisana je odredbom člana 80. istog Zakona. Naime, odredbom člana 49. stav 1. Zakona o žigu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 53/10), propisano je da nositelj žiga ima pravo da zabrani drugim osobama da neovlašteno koriste: znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na robu ili usluge koje su istovjetni robi ili uslugama za koje je žig registriran, znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje su istovjetne ili slične robi ili uslugama za koje je žig registriran ukoliko postoji vjerovatnoća da javnost može biti dovedena u zabludu, što uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezi s tim znakom i žigom, znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje nisu slične onima za koje je žig registriran kada taj žig ima ugled u BiH i kad u upotrebi tog znaka bez opravdanog razloga nelojalno koristi razlikovni karakter ili ugled žiga, ili im nanosi štetu (čuveni žig). Stavom 2. navedenog Zakona, propisano je da nositelj žiga ima pravo da zabrani stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakiranje ili sredstva za obilježavanje robe, ima pravo zabraniti nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe ili pružanje usluga pod zaštićenim znakom, da zabrani uvoz, izvoz ili prevoz robe pod zaštićenim znakom, te da zabrani upotrebu zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili reklami. Nadalje, odredbom člana 80. stav 1. istog Zakona, propisano je da u slučaju povrede žiga ili prava iz prijave žiga, ako žig bude priznat, tužitelj može tužbom zahtijevati: utvrđivanje povrede prava, zabranu daljeg vršenja počinjene povrede i budućih sličnih povreda prestankom ili suzdržavanjem od radnji koje to pravo povređuju, uklanjanje stanja nastalog povredom prava, povlačenje predmeta iz privrednih tokova uz uvažavanje interesa trećih savjesnih lica, potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih tokova, uništenje predmeta kojima je počinjena povreda prava, uništenje sredstava koja su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjena ili se upotrebljavaju za činiđu povreda koja su vlasništvo povreditelja, prepuštanje predmeta povrede nositelju prava uz naknadu troškova proizvodnje, naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka i objavu presude o trošku tuženog.

Iz materijalne dokumentacije koja se nalazi u spisu predmeta, ovaj sud je utvrdio da je tužitelj nosilac prava na registrovani međunarodni žig IR 496286 - PAUL & SHARK YACHTING sa designacijom na Bosnu i Hercegovinu, sa datumom registracije od 02.08.1985. godine, te datumom predviđenim za prestanak registracije/obnavljanje: 02.08.2025. godine, za robu i/ili usluge svrstane prema Međunarodnoj klasifikaciji i to za klasu/klasu: 03 05 09 14 16 18 21 22 23 24 25 28 30 34 35, a koja činjenica je utvrđena iz potvrde o međunarodnoj registraciji žiga sa učinkom na Bosnu i Hercegovinu, izdate od strane Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Iz obavijesti Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Sektor za carine od 24.06.2024. godine, i rješenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj 03/4-IPR-18-3-UP/I-88/24 od 28.06.2024. godine, ovaj sud je utvrdio da je tuženi „WEAVO“ d.o.o. Brčko, pokušao da uveze u Bosnu i Hercegovinu i stavi u slobodan promet krivotvorene proizvode označene žigom tužitelja „PAUL & SHARK YACHTING“ i to 88 komada majica, a koju robu (majice) je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, pronašla prilikom vršenja pregleda pošiljke u carinskoj ispostavi Aerodrom Banja Luka, dopremljene letom iz Republike Turske od pošiljaoca „VENTA TEKSTIL DIS TICARET LIMITED SIRKETI“ iz Istanbula za uvoznika „WEAVO“ d.o.o. Brčko, prijavljene za tuženog, po carinskoj deklaraciji, vrsta IMH, broj 21BA094080000016H9 od 17.06.2024. godine, a nakon čega je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, obavijestila tužitelja kao ovlaštenog zastupnika za zaštitu intelektualnog vlasništva, o navedenom pronalasku 88 komada majica sa nazivom žiga „PAUL & SHARK“, uz zahtjev da se tuženi kao zastupnik nosioca prava

predmetnog žiga, izjasni da li se radi o falsifikovanoj robi. Iz izjave ovlaštenog predstavnika tužitelja A. D. od 30.01.2025. godine, te uvida u fotodokumentaciju koja se nalazi u spisu predmeta, ovaj sud je utvrdio da je ovlašteni predstavnik tužitelja, kao nosioca prava na žigove, na osnovu uvida u fotografije zadržane robe, utvrdio da zadržani proizvodi, nisu proizvedeni od strane tužitelja kao proizvođača, niti njegove podružnice, niti po ovlaštenju nosioca prava. Sud je u postupku koji je prethodio donošenju ove odluke, utvrdio da je tužitelj neposredno po obavještenju o zaustavljanju sporne robe, putem svog zastupnika, angažovao fotografa G. U. iz G., koji je izašao na lice mjesta, u skladište Aerodrom B., gdje mu je od strane carinika, ustupljena sva roba, označena žigom tužitelja, radi fotografisanja i gdje je isti u prisustvu carinika, izvršio fotografisanje, te nakon toga fotografije dostavio zastupniku tužitelja. Da je riječ o vjerodostojnim fotografijama zadržane robe na Aerodromu B., proizilazi i iz iskaza svjedoka G. U., datog na ročištu za glavnu raspravu od 08.05.2025. godine. Iz fotografija koje su izvedene kao dokaz, a koje u stvari predstavljaju fotografije zadržane robe, koju je tuženi pokušao da uveze, jasno se može utvrditi da je na zadržanim proizvodima apliciran znak tužitelja.

Prije svega, suprotno pravnom rezonovanju punomoćnika tuženog, tužitelj ima pravni interes za podnošenje tužbe radi povrede prava na žig već sa osnova same činjenice da je isti registrovao robni znak, tako da je bez pravnog uticaja na postojanje tog interesa, tvrdnja punomoćnika tuženog da tuženi nije stavljaio u promet navedene proizvode pod tim robnim znakom, nego da su isti zadržani u carinskoj ispostavi. Dakle, tužitelj je zaštitu svojih prava tražio primjenom odredbe člana 49. Zakona o žigu. Kako je to ranije navedeno, po ocjeni ovog suda, tužitelj ima pravo u smislu naprijed navedenih zakonskih odredbi, da traži zaštitu svojih prava svim licima koji su bez njegove saglasnosti uvozili robu iste vrste i namjene označenu istim ili sličnim zaštićenim znakom tužitelja, na teritoriji Bosne i Hercegovine, kada tuženi nije dokazao da je imao saglasnost tužitelja kao nositelja zaštićenog žiga (ili lica kojeg je on ovlastio) da uvozi i prodaje robu na teritoriji Bosne i Hercegovine, na koji način je povrijeđen zaštićeni žig. Cijeneći naprijed navedeno, jasno je i da je neosnovan prigovor tuženog u pogledu nedostatka aktivne legitimacije tužitelja, jer svi izvedeni dokazi upućuju da aktivna legitimacija nije upitna, prije svega, jer iz dostavljene potvrde jasno proizilazi da je tužitelj jedini i isključivi nosilac registrovanog žiga, a iz čega jasno slijedi i da je jedini ovlašten, drugim licima ustupiti licencu.

Navodi punomoćnika tuženog da je tuženi predmetnu robu kupio od originalnog proizvođača i da se ne radi o krivotvorenoj robi, su bez uticaja na odlučivanje u ovoj pravnoj stvari, s obzirom da tužitelj nikada nije tuženom dao saglasnost za korištenje njegovog žiga tj. za označavanje sporne robe njegovim znakom, a niti mu je dao licencu u vezi registrovanih žigova.

Nadalje, suprotno navodima punomoćnika tuženog, u kojim tvrdi da se u konkretnom slučaju, vrijednost spora imala odrediti prema vrijednosti predmetnog proizvoda kojim je povrijeđeno pravo tužitelja, po ocjeni ovog suda, za označavanje vrijednosti predmeta spora je bez pravnog značaja vrijednost proizvoda, budući da se ovdje radi o nenovčanom potraživanju, odnosno o zaštiti povrijeđenog prava. Pored navedenog, a suprotno tvrdnjama tuženog, tužba tužitelja sadrži sve elemente propisane odredbama Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH, a u vezi sa članom 80. Zakona o žigu, koji propisuje sadržaj tužbenog zahtjeva u ovoj vrsti spora, zbog čega nije bilo osnova za vraćanje tužbe na ispravku i dopunu, kako se neosnovano tvrdi u odgovoru na tužbu.

Neosnovan je i istaknuti prigovor zastare izjavljen od strane punomoćnika tuženog, budući da je odredbom člana 85. Zakona o žigu, propisano da se tužba zbog povrede žiga, odnosno povrede prava iz prijave, može podnijeti u roku od 3 godine od dana kada je tužitelj saznao za povredu i učinioca, a najkasnije u roku od 5 godina od dana kada je povreda prvi put učinjena. U konkretnom slučaju, tužitelj je za povredu saznao dana 24.06.2024. godine, kada je obaviješten od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, da je prilikom pregleda pošiljke u carinskoj ispostavi Aerodrom B., utvrđeno da je tuženi kao uvoznik pokušao da uveze u Bosnu i Hercegovinu, i stavi u promet krivotvorene proizvode označene žigom tužitelja. Uvidom u spis suda, ovaj sud je utvrdio i da je tužba od strane tužitelja, ovom sudu podnesena dana 07.08.2024. godine, iz čega jasno proizilazi da je tužba podnesena u zakonom propisanom roku.

Kada je u pitanju robni žig tužitelja, punomoćnik tuženog tokom postupka, nije osporavao identičnost, odnosno nedozvoljenu sličnost tog znaka, niti je sporio da je taj tužiteljev robni znak bio opće poznat za obilježavanje njegovih roba.

Međutim, suprotno tvrdnjama punomoćnika tuženog, pri ocjeni da li postoji mogućnost pometnje između spoljašnjih obilježja robe, nisu odlučne pojedine podudarnosti, već opšti utisak koji kod dodira s robom na tržištu, ima prosječni kupac uz uobičajenu pažnju. Po mišljenju ovog suda (što je i stav sudske prakse), znak je sličan drugom žigu ako prosječan kupac robe može primijetiti razliku između njih samo onda ako obrati naročitu pažnju i ako znak ili žig predstavlja prevod ili transkripciju zaštićenog žiga. U konkretnom slučaju, sud nalazi potpuno utvrđenim da sasvim sigurno prosječan kupac bez obraćanja posebne pažnje, ne može primijetiti razliku između oblika, veličine znaka, zatim tikete na kojoj se nalazi deklaracija, te ostalih karakteristika vezanih za konkretan proizvod. Svaka proizvodna organizacija upotrebljava žig upravo da bi se njen proizvod razlikovao od proizvoda drugih organizacija i olakšao kupcu da izabere proizvod prema njegovom kvalitetu, te zaštite kupce od organizacija koje oponašaju proizvode radi lakšeg plasiranja na tržištu. Stoga, suprotno navodima punomoćnika tuženog, mišljenje vještaka na koje se poziva punomoćnik tuženog, pri utvrđivanju da li su dva znaka slična/identična, ne može biti mjerodavno, već upravo mjerodavno mišljenje prosječnog potrošača, gdje se sud, stavlja u ulogu prosječnog potrošača. Dakle, iz vizuelnog stanovišta, vidi se da nema nikakve dvojbe da su robni znaci tužitelja koje plasira na tržište, istovjetni i slični robnom znaku pod kojim je tuženi želio uvesti robu radi stavljanja u promet i u toj situaciji, prosječan potrošač bi opravdano dolazio u zabunu i ne bi ih mogao razlikovati u okviru prosječne pažnje potrošača koji kupuje takvu vrstu proizvoda. To se vidi iz fotografija koje su priložene u spis. Dakle, u konkretnom slučaju, pored činjenice da su ovlašteni predstavnici tužitelja izvršili uvid u fotografije zadržane robe i sam sud je tokom postupka izvršio cjelovito upoređivanje spornih robnih znakova, jer detaljna analiza robnih znakova koji se porede, predstavlja materijal na osnovu kojeg je sud zasnovao svoje uvjerenje o postojanju opasnosti zamjene. Dakle, u konkretnom slučaju, nema nikakve dvojbe o sličnosti spornih robnih znakova, te se utvrđuje gotovo identičnost sa stanovišta upotrijebljene tipografije imena, kombinacije i rasporeda boja znaka, simbola u znaku, oblika znaka i njegove veličine, vrste slova i dr., a što sve dovodi do zaključka o postojanju nedozvoljenog oponašanja.

Imajući u vidu navedeno, prije svega, da je tužitelj nosilac prava na registrovani međunarodni žig IR 496286 - PAUL & SHARK YACHTING sa designacijom na Bosnu i Hercegovinu, sa datumom registracije od 02.08.1985. godine, te datumom predviđenim za prestanak registracije/obnavljanje: 02.08.2025. godine, za robu i/ili usluge svrstane prema

Međunarodnoj klasifikaciji i to za klasu/klasu: 03 05 09 14 16 18 21 22 23 24 25 28 30 34 35, kao i činjenicu da tuženi u ovom postupku, nije izveo niti jedan dokaz koji bi mogao potvrditi da je u konkretnom slučaju riječ o originalnim proizvodima, da je nosilac registrovanih žigova ili pak da je eventualno imao zaključen ugovor o licenci sa tužiteljem, stoga je ovaj sud utvrdio da je tuženi pokušajem uvoza i pokušajem stavljanja u promet proizvoda označenih žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica, zbog čega je i odlučio kao u stavu I izreke ove presude.

Kako je to već ranije navedeno, odredbom člana 49. stav 2. Zakona o žigu Bosne i Hercegovine, propisano je da nositelj žiga ima pravo da zabrani stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakiranje, ili sredstva za obilježavanje robe, ima pravo zabraniti nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe ili pružanje usluga pod zaštićenim znakom, da zabrani uvoz, izvoz ili prevoz robe pod zaštićenim znakom, te da zabrani upotrebu zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili reklamama. Imajući u vidu da je ovaj sud u postupku koji je prethodio donošenju ove odluke utvrdio, da je u konkretnom slučaju, od strane tuženog, pokušajem uvoza i stavljanja u promet proizvoda označenih žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica, došlo do povrede žiga tužitelja koji su registrirani za Bosnu i Hercegovinu, stoga je ovaj sud u skladu sa naprijed navedenom odredbom člana 49. stav 2. Zakona o žigu Bosne i Hercegovine, zabranio tuženom dalje vršenje svih radnji kojima se čini povreda žiga tužitelja IR 496286 - PAUL & SHARK YACHTING sa designacijom na Bosnu i Hercegovinu, a posebno uvoz, izvoz i stavljanje u promet proizvoda označenih žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica privremeno zadržanih po rješenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, odnosno stoga je ovaj sud i odlučio kao u stavu II izreke ove presude.

Nadalje, po ocjeni ovog suda, u konkretnom slučaju, zahtjev za uništenje proizvoda označenih žigom tužitelja i to 88 komada majica je postavljen u svrhu sprječavanja nastavka povrede prava, budući da je tuženi kao lice koje je eventualnim uvozom i stavljanjem u promet navedene robe, mogao stvoriti zabunu o proizvodu i time tužitelju prouzrokovati štetu. Ovaj sud je prilikom donošenja odluke, posebno imao u vidu da je sporni znak kojim je izvršena povreda žiga, fizički neodvojiv od same tkanine, te je sud mišljenja da je tuženi kao privredni subjekt na ovakav način, izvršio povredu tuđeg žiga, jer bi na tržištu konkurisao istom vrstom proizvoda obilježenom znacima koji su bitno slični zaštićenim, zbog čega je dužan da snosi posljedice svog nedozvoljenog postupanja. Dakle, u konkretnom slučaju, radi se o zakonom propisanim posljedicama, a opredjeljenje za njenu primjenu je sadržano u samoj ozbiljnosti povrede tužiteljevog prava, imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o gruboj povredi prava tužitelja na žig, koja može imati negativne efekte na dalje poslovanje tužitelja. Dakle, Zakonom o žigu, uređeno je pitanje obima i načina ostvarenja zaštite ovog prava, a pravo na uništenje predmeta je nesporno jedno od prava koje pripada tužitelju kao licu čije je pravo na žig povrijeđeno. Osim toga, kako je već istaknuto, radi se o gruboj povredi tužiteljevog prava koja opravdava izricanje zahtjevane mjere, s obzirom da bi se kupci spornih predmeta doveli u zabludu koja može umanjiti čuvenost i distinktivnost robe zaštićene žigom. Dakle, po ocjeni ovog suda, imajući u vidu zakonom propisanu srazmjernost, te nalazeći da u konkretnom slučaju nije dokazano postojanje na strani trećih lica interesa za drugačijim postupanjem, te kod činjenice da se radi o takvoj povredi prava za koju je, u cilju sprečavanja dalje povrede prava, potrebno uništenje predmeta kojim je izvršena povreda, stoga je ovaj sud i odlučio kao u stavu III izreke ove presude.

Odredbom člana 82. stav 1. Zakona o žigu, propisano je da za sve povrede prava iz tog zakona važe opća pravila o naknadi štete i odgovornosti za štetu, osim ako tim zakonom nije drugačije određeno. Opća pravila o naknadi štete i odgovornosti za štetu su regulisana odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Lice koje povrijedi žig, dužno je platiti nosiocu prava odštetu u obimu koji se određuje prema općim pravilima o naknadi štete, ili u obimu koji odgovara ugovorenoj ili uobičajenoj naknadi za zakonito korištenje žiga (stav 2.). Prema odredbama člana 83. Zakona o žigu, ako je povreda žiga učinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom, nosilac žiga može od lica koje je žig povrijedilo, tražiti naknadu do trostrukog iznosa ugovorene, a ako nije ugovorena, od odgovarajuće uobičajene licencne naknade koju bi primio za korištenje žiga (stav 1.). Pri odlučivanju o zahtjevu za plaćanje penala, sud će uzimati u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito obim nastale štete, stepen krivice povredioaca, iznos ugovorene ili uobičajene licencne naknade i preventivni cilj penala (stav 2.). U konkretnom slučaju, ovaj sud je utvrdio da je tuženi svojim postupanjem povrijedio registrovani žig tužitelja, i da je na strani tužitelja, usljed postupanja tuženog na navedeni način, došlo do štete koja se ogleda u troškovima zadržavanja i skladištenja robe, označene žigom tužitelja i to 88 komada majica koje su privremeno zadržane po rješenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj 03/4-IPR-18-3-UP/1-88/24 od 28.06.2024. godine. Međutim, tužitelj nije u skladu sa odredbom člana 82. Zakona o žigu, dokazao visinu troškova skladištenja, zadržavanja predmetne robe, niti je na ovu okolnost predložio bilo kakav dokaz, pa cijeneći pri tome da troškovi skladištenja i zadržavanja robe, ne mogu biti dosuđeni u paušalnom iznosu, već isti moraju biti utvrđeni tokom postupka, ovaj sud je stoga i odlučio kao u stavu IV izreke ove presude.

Stavom V izreke ove presude, sud je odbio dio tužbenog zahtjeva tužitelja, kojim je tražio da se tuženi obaveže da tužitelju dostavi kompletne podatke o pošiljaocu robe označenih žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica, koje su privremeno zadržane po rješenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a iz razloga, jer je i sam tužitelj tokom postupka, imao podatke o pošiljaocu iz R. T. tj. preduzeću „VENTA TEKSTIL DIS TICARET LIMITED SIRKETI“ iz I.

Kod utvrđenja da je, u konkretnom slučaju, došlo do povrede žiga tužitelja, broj IR 496286 - PAUL & SHARK YACHTING yachting sa datumom registracije 02.08.1985. godine, u važnosti do 02.08.2025. godine, stoga je ovaj sud, cijeneći sve okolnosti slučaja, naročito srazmjer između težine učinjene povrede iz zahtjeva, kao interes ovlaštenog lica za osiguranje efektivne zaštite prava, cijeneći značaj naprijed navedenog utvrđenja, te potrebu da se javnost upozna sa činjenicom da je na tržište Bosne i Hercegovine, pokušan uvoz i stavljanje u promet proizvoda označenih žigom tužitelja PAUL & SHARK YACHTING i to 88 komada majica i da je na taj način došlo do povrede žiga tužitelja, koji je registrovan za Bosnu i Hercegovinu, stoga je ovaj sud zaključio da postoji potreba za objavljivanje uvoda i izreke presude u jednim dnevnim novinama u izdanju za cijelu Bosnu i Hercegovinu, zbog čega je i odlučio kao u stavu VI izreke ove presude.

Obzirom na naprijed navedeno, primjenom odredbe člana 49. i 80. Zakona o žigu Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u izreci ove presude.

Sud nije posebno obrazlagao navode tuženog kojim je ukazivao da Uprava za indirektno oporezivanje BiH, nije imala pravo pristupa, niti pravo manipulacije nad robom, da se radi o nesporazumu, u kojem je tuženom poslata roba koja u bitnim dijelovima ne odgovara narudžbi, da se radi o robi koja još uvijek nije ušla na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno

da je ista uskladištena u javno carinsko skladište tipa A koje se nalazi na AIRSIDE aerodroma, koje područje se odnosi na oblast izvan sigurnosnih kontrolnih punktova na kojem se odvijaju operacije aviona, a sve iz razloga, jer je tuženi navedene prigovore mogao isključivo iznositi u upravnom sporu koji bi tuženi eventualno pokrenuo protiv akata Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te eventualno u postupku protiv preduzeća koje mu je eventualno poslalo robu koja nije odgovarala narudžbi.

Sud je prihvatio materijalnu dokumentaciju koja je kao dokaz izvedena na glavnoj raspravi, kao autentičnu i vjerodostojnu, obzirom da autentičnost i vjerodostojnost te dokumentacije ničim nije dovedena u pitanje u toku provedenog postupka.

Iskaz svjedoka, sud je prihvatio, jer je objektivno i uvjerljivo svjedočio o činjenicama o kojima je imao neposredna saznanja. Iskaz navedenog lica, nije doveden u sumnju, niti ostalim provedenim dokazima, prije svega, materijalnom dokumentacijom koja se nalazi u spisu predmeta.

Odluka o troškovima postupka, zasniva se na odredbama člana 120. stav 2. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, pa je sud cijeneći kvantitativni i kvalitativni uspjeh parničnih stranaka u ovom postupku, tužitelju shodno odredbama Tarife za rad advokata Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik FBiH“, broj 22/04), dosudio ukupne troškove u iznosu od 1.547,40 KM, a koji troškovi se odnose na trošak za sastav tužbe u iznosu od 237,60 KM, zatim trošak u iznosu od po 118,80 KM za sastav obrazloženih podnesaka od 26.09.2024. godine i 11.03.2025. godine, potom trošak za pristup punomoćnika tužitelja na pripremno ročište od 12.03.2025. godine, te ročište za glavnu raspravu od 08.05.2025. godine u iznosu od po 237,60 KM, te trošak za pristup punomoćnika tužitelja na nastavak pripremnog ročišta od 15.04.2025. godine u iznosu od 118,80 KM. Nadalje, sud je tužitelju dosudio i trošak na ime odsustva iz kancelarije za pristup na tri održana ročišta u ukupnom iznosu od 178,20 KM. Sud je navedene iznose tužitelju dosudio srazmjerno uspjehu tužitelja u ovoj fazi postupka od 66%. Naposljetku, sud je tužitelju dosudio i trošak na ime pripadajućih taksi na tužbu i presudu u ukupnom iznosu od 300,00 KM, a u skladu sa zahtjevom punomoćnika tužitelja iz troškovnika od 08.05.2025. godine.

S druge strane, sud je cijenio i uspjeh tuženog, te je istom obzirom na vrijednost spora, u smislu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 22/04), dosudio troškove u ukupnom iznosu od 575,56 KM, a koji troškovi se odnose na trošak za sastav odgovora na tužbu u iznosu od 138,99 KM, zatim trošak za pristup punomoćnika tuženog na pripremno ročište od 12.03.2025. godine, te ročište za glavnu raspravu od 08.05.2025. godine u iznosu od po 138,99 KM, te trošak za pristup punomoćnika tuženog na nastavak pripremnog ročišta od 15.04.2025. godine u iznosu od 69,49 KM. Naposljetku, sud je tuženom dosudio i trošak na ime odsustva iz kancelarije za pristup na tri održana ročišta u ukupnom iznosu od 89,10 KM. Sud je navedene iznose tuženom dosudio srazmjerno uspjehu tuženog u ovoj fazi postupka od 34% sa uračunatim PDV-om.

Nakon što je izvršio procesnu kompenzaciju utvrđenih iznosa (1.547,40 – 575,56 KM = 971,84 KM), sud je odlučio kao u stavu VII izreke ove presude.

Sud nije dosudio troškove postupka koji se odnose na putne troškove punomoćnika, obzirom da putni i ostali troškovi prevoza punomoćnika-advokata, po ocjeni ovog suda ne spadaju u nužne troškove koji pripadaju advokatu angažovanom van sjedišta suda u situaciji kada je stranka mogla da angažuje advokata iz sjedišta suda.

SUDIJA
Admir Salihović

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana od dana prijema prepisa iste, a putem ovog suda.