

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
БАЊА ЛУКА  
Број: 57 0 Пс 095064 15 Рев  
Бања Лука, 20.04.2017. године

Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Биљане Томић, као предсједника вијећа, Тање Бундало и Сенада Тица, као чланова вијећа, у правној ствари тужитеља К.-Н. д.о.о. С., ..., кога заступа пуномоћник Д.М., адвокат из С., Улица ..., против туженог М.И. д.о.о. Б.Л., ..., ради повреде права на жиг и нелојалне конкуренције и накнаде штете, одлучујући о ревизији тужитеља против пресуде Вишег привредног суда у Бањој Луци број 57 0 Пс 095064 14 Пж од 13.02.2015. године, на сједници одржаној дана 20.04.2017. године, донио је

## ПРЕСУДУ

Ревизија се одбија.

Образложење

Првостепеном пресудом Окружног привредног суда у Бањој Луци број 57 0 Пс 095064 11 Пс од 10.09.2014. године одбијен је као неоснован тужбени захтјев тужитеља да се утврди да је тужени повриједио његова права из основа нелојалне конкуренције и повреде права на жиг на тај начин што увози и ставља у промет производе са истим жигом карбон, поликолор, сипрокол, полифих и паркетифих, а који жигови су заштићени на име тужитеља, те рекламира и нуди производе полифих машински, полифих вф, полифих прах, полифих т течни глет, сипрокол, сипрокол рабиз, сипрокол универзал, сипрокол економик, сипрокол специјал, сипрокол роцк са ознаком Р у кругу, те да се туженом забрани увоз и стављање у промет производа са жигом карбон, поликолор, сипрокол, полифих и паркетифих, на било којем производу и на било који начин написано, рекламирање и нуђење производа полифих машински, полифих вф, полифих прах, полифих т течни глет, сипрокол, сипрокол рабиз, сипрокол универзал, сипрокол економик, сипрокол специјал, сипрокол роцк са ознаком Р у кругу и наложи потпуно повлачење наведене робе као и рекламног материјала из свих малопродајних објеката и њено уништење и да се о трошку туженог пресуда објави у дневним новинама Н.н. Одбијен је и захтјев тужитеља да се тужени обавезе да му надокнади штету у износу од 43.196,13КМ и пенале у троструком износу од 129.588,39 КМ, са законским затезним каматама од 24.03.2012. године па до исплате, уз накнаду трошкова поступка.

Другостепеном пресудом Вишег привредног суда у Бањој Луци број 57 0 Пс 095064 14 Пж од 13.02.2015. године жалба тужитеља је дјелимично уважена и првостепена пресуда преиначена тако што је утврђено да је тужени повриједио права тужитеља из основа нелојалне конкуренције и повреде права на жиг на тај начин што увози и ставља у промет производе са истим жигом карбон, поликолор, сипрокол, полифих и паркетифих, а који жигови су заштићени на име тужитеља, те рекламира и нуди производе

полифих машински, полифих вф, полифих прах, полифих т течни глет, сипрокол, сипрокол рабиз, сипрокол универзал, сипрокол економик, сипрокол специјал и сипрокол роцк, са ознаком Р у кругу, те је туженом забрањен увоз и стављање у промет производа са жигом карбон, поликолор, сипрокол, полифих и паркетифих, на било којем производу и на било који начин написано, те рекламирање и нуђење производа полифих машински, полифих вф, полифих прах, полифих т течни глет, сипрокол, сипрокол рабиз, сипрокол универзал, сипрокол економик, сипрокол специјал и сипрокол роцк, са ознаком Р у кругу и наложено му потпуно повлачење из свих малопродажних објеката и уништење робе која садржи ознаку жигова тужитеља карбон, поликолор, сипрокол, полифих и паркетифих, на било којем производу и на било који начин написано, те рекламног материјала који неовлаштено користе слово Р у кругу код производа полифих машински, полифих вф, полифих прах, полифих т течни глет, сипрокол, сипрокол рабиз, сипрокол универзал, сипрокол економик, сипрокол специјал и сипрокол роцк, уз обавезу туженог да трпи да се о његовом трошку изрека ове пресуде објави у дневним новинама Н.н. У осталом дијелу, који се односи на накнаду штете у износу од 43.196,13КМ и пенала у троструком износу од 129.588,39 КМ, са законским затезним каматама од 24.03.2012. године до исплате, жалба тужитељ је одбијена као неоснована и у том дијелу првостепена пресуда је потврђена. Тужени је обавезан да тужитељу надокнади трошкове поступка у износу од 1.396,50 КМ, док је захтјев тужитеља за накнаду трошкова поступка преко досуђеног износа одбијен.

Благовремено изјављеном ревизијом другостепену пресуду побија тужитељ, због погрешне примјене материјалног права, са приједлогом да се побијана пресуда преиначи и тужбени захтјев у цјелости усвоји.

У одговору на ревизију тужени предлаже да се изјављена ревизија одбије као неоснована.

Ревизија није основана.

Предмет спора у овој парници је захтјев тужитеља: да се утврди да је тужени повриједио његова права из основа нелојалне конкуренције и повреде права на жиг тако што увози и ставља у промет производе са истим жигом, ближе означене у изреци првостепене пресуде, који жигови су заштићени на име тужитеља, те рекламира и нуди производе наведене у изреци првостепене пресуде са ознаком Р у кругу; да се туженом забрани увоз и стављање у промет, као и рекламирање и нуђење тих производа; да се туженом наложи да потпуно повуче и уништи наведену робу и рекламни материјал из свих малопродажних објеката; да се о трошку туженог објави пресуда у дневним новинама Н.н.; да се тужени обавезе да му надокнади материјалну штету у износу од 43.196,13 КМ и исплати пенале у троструком износу од 129.588,39 КМ, са законским затезним каматама од 24.03.2012. године до исплате, уз накнаду трошкова поступка.

Одлучујући о захтјеву тужитеља, на темељу резултата доказног поступка, првостепени суд је утврдио: да тужитељ има заштићен жиг који је уписан у регистар жигова код Института за ... БиХ, који представља латичино слово К у кругу са ресама и латинични назив карбон, односно поликолор, сипрокол, полифих и паркетифих поликолор, што је неспорно међу странкама и произлази из приложених рјешења о признању тих жигова од 16.07.2008, 14.01.2009, 22.09.2008, 19.01.2009. и 18.08.2009. године; да је тужени, на основу уговора о купопродаји, на територији БиХ стављао у промет робу К. д.о.о. Т. из С. и то полифих машински, полифих вф, полифих прах, полифих т течни глет, сипрокол, сипрокол рабиз, сипрокол универзал, сипрокол економик, сипрокол специјал и сипрокол роцк; да

поред тога тужитељ користи и ознаку слово Р у кругу (што значи да је производ регистрован код Института за ... БиХ и да му је признат жиг); да привредно друштво К. д.о.о. Т. из С. има регистрован жиг „К“ у троуглу на основу рјешења БАЗ0913981 од 26.05.2009. године; да су рјешењима Института за ... БиХ од 13.02.2013, 25.02.2013, 27.02.2013. и 26.02.2013. године одбијени захтјеви К. д.о.о. Т. за признање права на жиг поликолор, полифихпрах, сипрокол економик, сипрокол универзал, сипрокол, сипрокол специјал, а из разлога што пријава жига не удовољава законским условима заштите, јер је жиг сличан ранијем жигу носиоца права К.-Н. д.о.о. С.; да према налазу и мишљењу вјештака економске струке С.С. висина материјалне штете за тужитеља, према подацима Управе за ... БиХ за производе које је увезао тужени, износи 43.196,13КМ.

На темељу тих чињеница, првостепени суд је закључио: да је неоснован приговор недостатка пасивне легитимације туженог, сагласно одредби члана 49. Закона о жигу ("Службени гласник БиХ", бр. 53/10), с обзиром да исти на територији БиХ ставља у промет робу купљену од К. д.о.о. Т.; да за повреду заштићеног жига мора да постоји таква сличност ознака да у просјечним условима који у промету постоје, учесници у промету замјењују такве ознаке, а сличност се утврђује поређењем ознака са аспекта значења, као и са звучног и визуелног аспекта, те је потребно да се ради о сличној роби или услузи; да се приликом утврђивања сличности користи термин „пажња просјечног учесника у промету“, а да се опонашање жига може учинити сличним изгледом, знаком, изговором, бојом, мотивом или у комбинацији, те другим прикладним начином којим се изазива пометња и замјењивање на тржишту, као и да опонашање жига постоји ако просјечан купац робе или просјечан корисник услуге, може уочити разлику само ако обрати посебну пажњу; да повреду жига није могуће на поуздан начин утврдити само на основу оцјене судије, који не располаже са довољно стручног знања у смислу одредбе члана 147. ЗПП, већ да је неопходно провести вјештачење. Сагласно наведеним разлозима, првостепени суд је становишта да није основан захтјев тужитеља за утврђење повреде права на жиг, а слиједом тога ни захтјев за накнаду штете и исплату пенала, па је првостепени суд из ових разлога захтјев тужитеља у цјелости одбио.

Одлучујући о жалби тужитеља, другостепени суд је прихватио чињенична утврђења првостепеног суда. Међутим, за разлику од првостепеног суда, имајући у виду рјешења о одбијању захтјева предузећа К. д.о.о. Т. за признавање права на жиг, те налазећи да није прихватљив закључак првостепеног суда о потреби провођења вјештачења, оцјеном визуелних, аудитивних и концептуалних аспеката спорних жигова, другостепени суд је закључио да је описаним поступањем туженог повријеђено право тужитеља на жиг из којих разлога је жалбу тужитеља у овом дијелу усвојио и првостепену пресуду преиначио тако што је утврдио повреду права, наложио забрану увоза и стављања у промет спорних производа, те потпуно повлачење наведене робе и рекламног материјала, уз објаву пресуде у дневним новинама. У односу на захтјев за накнаду штете, имајући у виду одредбу члана 82. Закона о жигу, те код тога да је тужени у 2009. години поднио захтјев за признање жига о којем је одлучено тек 2013. године, усљед чега је тужени био у неизвјесности у погледу исхода поступка по поднесеним захтјевима, те налазећи да изведеним доказима тужитељ није доказао да су његови губици у пословању директна посљедица повреде права на жиг, тим више што је тужитељ у 2008. и 2009. години исказао значајне губитке (којих година тужени није вршио увоз спорних производа), те код тога да резултати пословања зависе од различитих интерних и екстерних фактора, другостепени суд је закључио да није доказано постојање узрочно посљедичне везе између повреде жига и исказаних губитака тужитеља у 2011. и 2012. године односно испуњење законских услова за накнаду штете, као ни испуњење услова прописаних одредбом члана 83. Закона о жигу за исплату захтјеваних

пенала, па је из ових разлога жалбу тужитеља у овом дијелу одбио и првостепену пресуду, у одбијајућем дијелу одлуке по захтјеву за накнаду штете и исплату пенала, потврдио.

Одлука другостепеног суда, у дијелу који је предмет испитивања по изјављеној ревизији (одбијајући дио одлуке по захтјеву за накнаду штете и за исплату пенала) је правилна и законита.

Према одредби члана 82. Закона о жигу (који законски пропис је у примјени од 01.01.2011. године) за све повреде права из овог закона важе општа правила о накнади штете и одговорности за штету, осим ако овим законом није другачије одређено (став 1.). Лице које повриједи жиг дужно је да плати носиоцу права одштету у обиму који се одређује према општим правилима о накнади штете или у обиму који одговара уговореној или уобичајеној накнади за законито кориштење жига (став 2.).

Произлази, да су, у погледу одговорности за накнаду штете, релевантна правила прописана Законом о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85 и 57/89 те "Службени гласник Републике Српске" бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04- даље: ЗОО). У погледу утврђења обима причињене штете оштећеном припада право на накнаду штете у обиму који се утврђује сагласно одредбама ЗОО или у обиму који одговара уговореној или уобичајеној накнади за законито кориштење жига (по уговору о лиценци), што значи да у овом дијелу Закон о жигу, у односу на ЗОО, другачије регулише утврђење обима причињене штете.

Свака радња коју би у погледу кориштења заштићених знакова неовлаштено предузео штетник, представља повреду права и ствара основ за накнаду штете. Међутим, да би дошло до одговорности за штету, потребно је да се испуне опште претпоставке: постојање субјекта који је одговоран за штету (штетника) и субјекта који захтијева одштету (оштећеник); штетна радња штетника; да је на страни оштећеника настала штета; узрочна веза односно да је извршена штетна радња произвела одређену штету као посљедицу; протуправност штетне радње, која има своје објективне елементе (штетна је радња противна неком правном правилу) и своје субјективне елементе (штетна је радња причињена кривњом штетника).

У конкретном случају, тужитељ није одредио период у односу на који је усмјерен његов захтјев за накнаду штете, нити је прецизирао о којем облику изгубљене добити је ријеч (разлици у имовини оштећеника упоређивањем стања у којем би се његова имовина налазила да није дошло до повреде заштићених знакова разликовања; висини добити коју је штетник остварио повриједивши туђи заштићени знак разликовања или у висини накнаде за уступање права). С обзиром на захтјевани износ, те податке из налаза вјештака, произашло би да тужитељ захтијева накнаду материјалне штете (изгубљене добити) за период 2011. до 2012. година, у висини уобичајене накнаде коју би штетник платио тужитељу да је на темељу уговора о лиценци искориштавао заштићени жиг (која према налазу вјештака одговара проценту од 7% у односу на вриједност робе коју је увезао тужени у износу од 617.087,62 КМ односно износи 43.196,13 КМ).

Како је К. д.о.о. Т. у 2009. години поднио захтијеве за признавање спорних знакова разликовања, о којима је рјешењем надлежног органа одлучено тек у 2013. години, правилан је закључак другостепеног суда да поступање туженог у спорном периоду није противправно и да тиме недостаје једна од законских претпоставки за накнаду штете. Наиме, супротно ревизионим наводима, поднесени захтјеви говоре у прилог закључку да је тужени очекивао признање спорних знакова разликовања, док би потпуно другачија ситуација била да се ради о увозу робе након одбијања захтјева за признање жига.

Поред тога, кад се има у виду да је тужитељ, према подацима из налаза вјештака финансијске струке, у 2008. и 2009. години исказао значајне губитке у пословању, а у том периоду тужени није увозио робу спорног назива, те утицај екстерних и интерних фактора на пословање (јер разлози увећања и умањења имовине могу бити повезани са сплетом различитих околности од којих повреда права на жиг није једина, а не мора бити ни најбитнија), правилан је и даљи закључак другостепеног суда да није доказана ни узрочна веза између увоза робе од стране туженог са спорним знаковима разликовања и губитка у пословању тужитеља у 2011. и 2012. години. При томе, се не могу прихватити ревизиони наводи тужитеља, да ову узрочну везу није потребно доказивати уколико се накнада штете захтјева у висини лицендне накнаде, јер се, како је већ речено, ради само о облику захтјеване штете, те је и у том случају неопходно испуњење свих процесних претпоставки да би дошло до накнаде штете.

Сагласно наведеном, не могу се прихватити ни ревизиони наводи да је тужени у конкретном случају поступао са намјером и крајњом непажњом, те да је неправилно одбијен захтјев тужитеља за исплату пенала у троструком износу уобичајене лицендне накнаде (129.588,39 КМ), у смислу одредбе члана 83. Закона о жигу. При томе, тужитељу, сагласно ставу 3. ове законске одредбе, никако не би могла припадати накнада по оба основа (накнада штете због повреде жига и исплата пенала).

У конкретном случају, супротно ревизионим наводима, нису испуњени услови прописани одредбом члана 210. ЗОО, за исплату захтјеваних износа по правилима о стицању без основа, при чему одредбама Закона о жигу (за разлику од законских рјешења из окружења) није предвиђена могућност исплате по основу стицања без основа као посебном законском основу.

Произлази, да ревизионим наводима није доведена у сумњу правилност другостепене одлуке, у оспореном дијелу којим је жалба тужитеља одбијена и првостепена пресуда потврђена у одбијајућем дијелу одлуке по захтјеву за накнаду штете и исплату пенала, па је изјављена ревизија одбијена, примјеном одредбе члана 248. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13).

Предсједник вијећа  
Биљана Томић

За тачност отправка овјерава  
Руководилац судске писарнице  
Амила Подрашчић