



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Одељење у Новом Саду
III-8 У. 10318/16
28.03.2019. године
БЕОГРАД

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Вукашиновић, председника већа, Зоране Брајовић и Мире Стевић Капус, чланова већа, са судским саветником Иваном Ивановић, као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиоца [REDACTED]

[REDACTED] поднетој против туженог органа Административне комисије Владе Републике Србије, ради поништаја решења туженог 14 број: 031-7208/2011-004 од 03.06.2016. године, у предмету признавања жига, у нејавној седници већа, одржаној дана 28.03.2019. године, донео је

ПРЕСУДУ

Тужба **СЕ ОДБИЈА.**

Образложење

Оспореним решењем, донетим у извршењу пресуде Управног суда III-27 У. 12509/11 од 25.06.2014. године, одбија се жалба тужиоца изјављена против решења Завода за интелектуалну својину бр. Ж-2011-552/2 од 26.07.2011. године као неоснована. Иначе тим првостепеним, ожалбеним решењем у ставу I диспозитива одбија се захтев по пријави за признање жига број Ж-2011-552 од 08.04.2011. године за знак у речи "Моје sunce" (граф)", чији је подносилац тужилац [REDACTED]

[REDACTED] за робе у класи 16: пластични материјал за паковање; етикете и налепнице за производе и амбалажа за паковање; билборди, штампани каталози и маркентишки материјал, и за све пријављене робе у класама 29. и 30. Међународне класификације роба и услуга. Ставом II диспозитива наставља се поступак за признање жига по пријави жига број Ж-2011-552 у односу на пријављене робе у класи 16. Међународне класификације роба и услуга: хартије, картон и производи од њих, који нису укључени у друге класе; штампане ствари.

У тужби, поднетој овом суду дана 14.07.2016. године, тужилац, преко

пуномоћника, оспорава законитост решења туженог органа из свих законских разлога. Истиче да је у поступку доношења оспореног решења тужени орган погрешно утврдио да је реч “Сунце” доминантан и дистинктиван део тужиоачевог знака, као и да је погрешно утврђено да је знак тужиоца сличан раније регистрованим жиговима број 48851, 49633, 49634 и 49635, који садржи реч “СУНЦЕ”. Додаје да су управни органи приликом доношења одлука били у обавези да размотре и посматрају знак у целини и у укупном изгледу, а не засебно његове делове што сматра прекорачењем дискреционог овлашћења. Сматра да је погрешно и неправилно утврђена чињеница да је реч “СУНЦЕ” дистинктиван елемент тужиоачевог знака. Истиче да Закон о жиговима у својим одредбама, а нарочито у одредби члана 5. користи термин знака а не део знака. Сходно наведеном правна регулатива из области жиговог права, по мишљењу тужиоца, прописује код поступка признавање и регистрације жига услов дистинктивности знака, односно да би се неки знак могао заштити жигом он мора у свом укупном изгледу бити дистинктиван у односу на раније регистроване жигове који се такође посматрају у свом укупном изгледу. Сматра да реч “СУНЦЕ” је општи појам тј. генеричан на којем ниједно лице не може имати ексклузивитет при употреби и не може бити дистинктивног карактера. Ово из разлога што може бити коришћена у многобројним варијантама у једном језику, односно реч “СУНЦЕ” је саставни део многобројних фраза у српском језику и има различито значење зависно од контекста у којем се користи (сунце као небеско тело, фраза сунце означава сунчано време, сунце моје је уобичајена фраза код умиљавана). Указује на погрешну оцену туженог да између тужиоачевог знака и раније регистрованих жигова број 48851, 49633, 49634 и 49635, постоји сличност подобна да створи забуну у промету производима који су означени наведеним знацима. Истиче да између тужиоачевог знака и наведених жигова постоји сличност која се састоји у томе да сваки од наведених жигова у себи имплицира реч “СУНЦЕ”, међутим сматра да уколико се знаци посматрају у свом укупном изгледу, знак тужиоца “МОЈЕ СУНЦЕ” није битно сличан раније регистрованим жиговима на начин да због те сличности може настати забуна код релевантног дела потрошача у смислу одредбе члана 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима. Даље наводи да знак “МОЈЕ СУНЦЕ” представља знак који је сличан његовом пословном имену “СУНЦЕ” а.д. које је стекао на савестан начин оснивањем 1998. године. Позивајући се на одредбу члана 41. став 1. Закона о жиговима тужилац сматра да има право да у промету користи исти или слични знак свом пословном имену, односно да истим обележава робу коју пласира на тржиште. Истиче да је пословно име стекао 02.07.1998. године односно знатно пре датума пријаве жигова који су му супростављени у поступку за признање жига. Имајући у виду све наведено, тужилац сматра да носиоци супростављених жигова не могу да му забране коришћење знака чија се заштита одбија оспореним решењем и да тужени грубо прекорачује своје дискрециона овлашћења тиме што штити права носилаца који по закону не могу забранити коришћење жига тужиоцу односно не могу се томе противити. Предлаже да суд тужбу уважи и оспорено решење туженог органа поништи.

Тужени орган је, у одговору на тужбу, остао у свему при разлозима датим у образложењу оспореног решења, па је предложио да суд тужбу одбије, као неосновану.

Решавајући овај спор без одржавања усмене расправе, сагласно одредби члана 33. став 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС” број 111/09), налазећи да је предмет спора такав да очигледно не изискује непосредно саслушање

странака и посебно утврђивање чињеничног стања, те испитујући законитост оспореног решења у границама захтева из тужбе, у складу са одредбом члана 41. став 1. Закона о управним споровима, Управни суд је, оценом навода тужбе, одговора на тужбу и списка предмета ове управне ствари, нашао да тужба није основана.

Према стању у списима и разлозима образложења ожалбеног решења произлази да је тужилац дана 08.04.2011. године поднео пријаву број Ж-2011/552 за признање жига у речи "МОЈЕ СУНЦЕ (граф)" за робу у класама 16., 29. и 30. Међународне класификације роба и услуга. Поступајући по поднетој пријави првостепени орган је доставио резултат испитивања Ж-2011/552 од 04.05.2011. године којим је тужиоца обавестио да пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом у смислу одредбе члана 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима ("Службени гласник РС" бр. 104/09), због утврђене сличности са приоритетно старијим жиговима других лица регистрованим за исте и сличне робе у класама 29. и 30. Међународне класификације роба и услуга и то: жигом рег.бр. 48851 за знак у речи "Сунце (граф)" са правом првенства од 28.09.2004. године, у власништву Привредног друштва "DELTA M" д.о.о. Миленција Поповића 76, Београд, РС и жиговима рег.бр. 49633, 49634 и 49635, сви у речи "Сунце" са графичким решењем, са правом првенства од 28.09.2004. године односно 12.07.2005. године у власништву Фирме UNILEVER N.V. Weena 455, 3013, AL Rotterdam, NL. Поднеском од 02.06.2011. године подносилац пријаве, овде тужилац, се изјаснио на резултате испитивања и оспорио став и мишљење првостепеног органа. У поднеску је истакао да супростављени знаци у свом укупном изгледу нису међусобно слични и да на реч "сунце" као елемент знака нико не може да има искључиво право јер је реч у општој употреби а да његов знак гласи "МОЈЕ СУНЦЕ" са врло специфичним графичким решењем и двојаким значењем. Позвао се на дугогодишње присуство своје фирме под именом "Сунце" на домаћем тржишту. Даље је истакао да реч "сунце" сматра недистинктивним и разводњеним знаком, због чега не може бити једини предмет посматрања код разматрања сличности знакова. Навео је да је дистинктивност пријављеног знака у његовом фразему-једноставној синтагми цртежу као целине. У даљем поступку, првостепени орган је донео ожалбено решење дана 26.07.2011. године којим је у ставу I диспозитива одбио захтев за признање жига за робе у класи 16: пластични материјал за паковање; етикете и налепнице за производе и амбалаже за паковање; билборди, пгтампани каталози и маркентилшки материјал и за све пријављене робе у класама 29. и 30. Међународне класификације роба и услуга, док се према ставу II диспозитива, наставља поступак у односу на део роба у класи 16: хартије, картон и производи од њих, који нису укључени у друге класе; пгтампане ствари. Након што је првостепени орган утврдио истоветност и сличност роба у класама 29. и 30. односно у делу класе 16. првостепени орган је ценио сличност пријављеног знака и супростављених жигова, тако што их је најпре детаљно описао а потом, ценећи њихов укупан изглед, утврдио да код свих доминира вербални, уједно и дистинктиван елемент речи "Моје Sunce" односно "Sunce". Истакао је да су знаци у укупном изгледу визуелно и аудитивно битно слични, односно да су, имајући у виду значење речи "Сунце" и семантички слични, јер се ради о имену небеског тела, док употреба присвојне заменице "Моје" не мења значење знака као целини и не чини га у довољној мери различитим у односу на супротстављене жигове. Стога првостепени орган није прихватио тумачење тужиоца да његов знак има друго значење и да указује на драгу особу, утолико пре што знак и не гласи "Sunce моје" него "Моје Sunce", па даље закључује да се под дистинктивношћу знака подразумева његово својство да служи

разликовању робе / услуга у промету односно да га учесници у промету доживљавају као знак по коме препознају, разликују и памте њиме обележене робе, а реч сунце означава небеско тело и у том свом основном значењу, није у вези са пријављеним робама и услугама, због чега је учесници у промету доживљавају као знак разликовања. Првостепени орган сматра да је неприхватљив став тужиоца да је правна заштита носиоца супростављених знакова сужена на обим њихових графичких решења. Првостепени орган је изразио став да ће просечан потрошач истоветне и сличне робе обележене знацима **Sunce** и **Moje Sunce** без сумње довести у везу. Првостепени орган је оценио позивање тужиоца на његово пословно име “Сунце” а.д. под којим послује више од 20 година на домаћем тржишту, па је нашао да тај навод није од утицаја на репавање предметне управне ствари, јер се одредбом члана 41. став 1. Закона о жиговима ограничава право носиоца регистрованог жига да приликом коришћења, иначе монополског права на жиг, забрани другом лицу да у промету користи своје име, савесно стечено пре права првенства регистрованих жигова других лица. Чињеница да подносилац предметне пријаве може несметано да користи своје савесно стечено пословно име у промету, не даје му право да то име истовремено региструје као жиг, противно примени законских одредаба које се примењују у поступку испитивања услова за признање заштите из разлога што би такво поступање водило правној несигурности. Првостепени орган даље закључује да чињеница да је тужилац располагао стеченим правом на супростављеним жиговима које је у међувремену отуђио, не даје му право да региструје битан сличан знак за истоветне и сличне робе, и то како због повреде сада жига са правом првенства, сада у власништву другог лица, тако и због изазивања забуне и довођења у заблуду учесника у промету. Даље је навео да постоји битна сличност роба у класама 29. и 30. односно уз њих нужно пратећих пријављених производа у класи 16. као и сличност пријављеног знака са супростављеним жиговима, након чега је првостепени орган заузео став да постоји вероватноћа настанка забуне у промету да супростављени знаци потичу од истог произвођача, или од лица између којих постоји неки облик економске повезаности, односно да пријављени знак представља редизајнирану варијанту супростављених жигова, па је с позивом на одредбу члана 27. став 5. Закона о жиговима а у вези са одредбом члана 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима донео одлуку као у ставу I диспозитива ожалбеног решења. С друге стране, пријављени знак може бити заштићен за пријављене робе у класи 16: хартија, картон и производи од њих, који нису укључени у друге класе; штампане ствари па је донео одлука као у ставу II диспозитива ожалбеног решења и наставио поступак за признање жига по предметној пријави жига тужиоца број 2011-552 од 08.04.2011. године. У поступку по жалби, тужени орган је нашао да је првостепено решење правилно и на закону засновано, па је жалбу тужиоца одбио као неосновау, с позивом на одредбу члана 230. став 1. Закона о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и “Сл. гласник РС” бр. 30/10).

Чланом 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима (“Службени гласник РС”, бр. 104/09) је прописано да се жигом не може заштитити знак који је истоветан раније заштићеном знаку другог лица за сличну врсту робе, односно услуга, или сличан раније заштићеном знаку другог лица за истоветну или сличну врсту робе, односно услуга, ако постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у вези тог знака са раније заштићеним знаком. Одредбом члана 27. став 1. истог закона је прописано да ако се утврди да пријава не испуњава услове за признање жига, надлежни орган ће

писменим путем обавестити подносиоца пријаве о разлозима због којих се жиг не може признати и позваће га да се у року од 30 дана изјасни о тим разлозима. Одредбом члана 41. став 1. истог закона је прописано да носилац жига не може да забрани другом лицу да под истим или сличним знаком ставља у промет своју робу, односно услуге, ако тај знак представља његово пословно име или назив који је на савестан начин стечен пре признаог датума првенства жига.

Код оваквог стања ствари, правилно је поступио тужени орган када је донео одлуку као у диспозитиву оспореног решења, јер је и по мишљењу овог суда, у проведеном поступку чињенично стање правилно и потпуно утврђено а материјално право садржано у цитираним законским одредбама правилно примењено.

Суд је ценио наводе тужбе, па налази да они нису основани, са разлога што представљају поновљене наводе жалбе који су оцењени у складу са одредбом члана 235. став 2. ЗУП-а.

Тужилац није навео ниједну нову околност, нити пружио нови доказ, који није цешен у до сада спроведеном управном поступку, а који би могао бити од утицаја на оцену законитости оспореног решења. Осим тога, тужилац је у складу са одредбама члана 5. став 4. Закон о жиговима имао могућност да знак из пријаве заштити уз изричиту писмену сагласност носилаца ранијих жигова, међутим он то није учинио.

Тужени орган је сагласно одредби члана 69. став 2. Закона о управним споровима поступио по пресуди овог суда III-27 У. 12509/11 од 25.06.2014. године и доставио забелешку на спису уместо записника о већању и гласању, с обзиром да је је једногласно одлучио о жалби тужиоца у складу са одредбом члана 69. став 1. ЗУП-а.

Са изнетих разлога, налазећи да оспореним решењем није повређен закон па штету тужиоца, Управни суд је на основу одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима одлучио као у диспозитиву пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 28.03.2019. године, III-8 У 10318/16

Записничар
Ивана Ивановић, с.р.

Председник већа - судија
Јасмика Вукашиновић, с.р.



ЉЛ