



Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Новом Саду
III-2 У. 22787/10
Дана 01.06.2012. године
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: председника већа Сузане Гудураш, др Владана Станојева и Гордане Сукновић Бојација, чланова већа, са саветником суда Весном Слијепчевић, као записничарем, решавајући у управном спору по тужби [REDACTED]

[REDACTED] ради поноштаја решења туженог

Административне комисије Владе Републике Србије, коју заступа Републичко јавно правобранилаштво, Београд, 14 број 1887/2010-001 од 22.04.2010. године, у предмету признавања жига, у нејавној седници већа одржаној дана 01.06.2012. године, донео је

ПРЕСУДУ

Тужба СЕ ОДБИЈА.

Образложење

Оспореним решењем одбијена је као неоснована жалба тужиоца, изјављена против решења Завода за интелектуалну својину Републике Србије, број Ж 2009-1449/4 од 05.02.2010. године, а којим решењем је одбијен захтев за признавање жига по пријави број Ж-2009-1449, коју је дана 23.09.2010. године поднело привредно друштво [REDACTED]

[REDACTED] овде тужилац.

Тужилац је тужбу поднео Управном суду дана 04.06.2010. године. У тужби наводи да

је у оспореном решењу непотпуно и нетачно утврђено чињенично стање, а што је резултирало погрешном применом материјалног права. Истиче да постоје бројни жигови с речи ГОРАК, за означавање горког ликера пелинковац. Разлози да се Горак и Горки разликују су неосновани, јер се ради о истој речи у определјеном и неопределјеном пријевском виду. Позивање да се мисли на писца Горког је само покушај да се необјективно до краја брани одлука, јер у вези са пелинковцем мисли се на ГОРКИ ПЕЛИНКОВАЦ, јер никоме не пада напамет међу просечним потрошачиом трезвени писац ГОРКИ, који писац ГОРКИ, НИЈЕ ГОРКИ ГОРКИ него Максим Горки. Такође истиче да постоји велики број жигова са речи ГОРКИ која је генерична и описана у односу на ликер горки пелинковац. У допуни тужбе тужилац указује да је привредно друштво „Гренки лист“ носилац жигова искључиво у речима „ВОДА ВОДА“ БРОЈ 54357 за обележавање воде и носилаца жига „ГОРКИ ГОРКИ“ број 60119 за означавање горког ликера, што су јединствени случајеви жигова који двоструко описаны уживају заштиту „ГРЕНКИ ЛИСТ“ односно његови правни предходник оличен у истом лицу, остварио је оно што ником пре њега није пошло за руком да двоструко генеричан знак буде заштићен жигом, мада се жигом штити измишљена, фантастична, арбитрарна, једном речи дистинктивна реч. Надаље наводи да тужени очито није поштовао право, правна начела ни одредбе Закона о жиговима, ни традицију права знакова разликовања у Србији почев од 1884. године и да то није једини случај када је тужени направио изузетак у односу на Гренки лист, тј. пренео је незаконито на „Гренки лист“ из Љубљане жиг на коме је истакнут елеменат „Суботичанка“, који је уско везан за одређену припадност како националну, тако и географску. Предлаже да суд тужбу уважи и оспорено решење поништи.

У одговору на тужбу, тужени орган је у свему остао код разлога из образложења оспореног решења и предложио је да суд тужбу одбије, као неосновану.

Управни суд је оценом навода у тужби, одговора на тужбу и списка предмета ове управне ствари, нашао да је:

Тужба неоснована.

У току управног поступка који је претходио доношењу оспореног решења утврђено је да је тужени орган испитујући услове за признање жига по пријави бр. Ж-2009-1449 од

23.09.2009. године, чији је подносилац [REDACTED]

[REDACTED] за знак у речи "GORKI gorki liker

pelinkovac (граф)", који је пријављен за робу у класи 33. Ничанске класификације, утврдио да пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом. Резултатом испитивања од 13.10.2009. године Завод је предметном знаку супротставио битно сличан знак из пријаве жига бр. Ж-1042/09, у речи Gorki Gorki, који се односи на робе у класама 16. и 33. Ничанске класификације, са правом првенства од 06.07.2009. године, а чији је носилац привредно друштво [REDACTED]. Подносилац пријаве је дана 16.10.2009. године доставио Заводу одговор на резултат испитивања, у коме је ставио примедбе на недостатке формалне природе код супротстављене пријаве жига. При томе није дао никакво изјашњење по питању констатоване сличности његовог знака са супротстављеном пријавом жига из резултата испитивања. Закључком од 23.10.2010. године Завод је прекинуо поступак по пријави за признање предметне пријаве жига због решавања претходног питања, приоритетно старије супротстављене пријаве жига Ж-2009-1042, а који поступак је окончан одобравањем заштите супротстављеном знаку за робе у класама 16 и 33. Ничанске класификације и његовом регистрацијом под бројем 60119 у Регистру жигова. Дана 21.12.2009. године Завод је издао други резултат испитивања којим је известио тужиоца о окончању поступка по приоритетно старијој пријави, сада регистрованом жигу ре.бр. 60119-Ж-2009-1042, и још једном га позвао да се изјасни на изнету околност сличности те регистрације са његовим знаком, као сметњом за регистрацију његовог знака. Истовремено је констатовао, да постоје још три жига који због сличности са пријављеним знаком представљају сметњу за његово регистровање. Ради се о приоритетно старијим националним жиговима ре.бр. 49827-Ж-2003-1078 (ГОРКИ ЛИСТ – граф.), 49829-Ж-2003-1079 (ГОРКИ ЛИСТ -граф.) и 48447-Ж-2003-1175 (ГОРКИ ЛИСТ – граф), који су заштићени за робе у класи 33. Ничанске класификације: алкохолна пића – пелинковац, односно горки ликер, на име фирме Grenki List Licenciranje d.o.o. Brodarjev trg 013, 1000 Ljubljana, SI. Тужиоцу је указано да између наведених жигова и пријављеног знака постоји визуелна и концептуална сличност у њиховом графичком решењу. На наведени резултат испитивања тужилац се изјаснио поднеском од 04.01.2010. године. Противећи се ставу Завода, тужилац је изнео мишљење да је регистрацијом знака Gorki Gorki за пелинковац, Завод дао заштиту знаку који је двоструко недистиктиван и који садржи описану генеричну реч искоришћену на бројним заштићеним жиговима у Србији. Указао је поново да не тражи искључиво право на

вербализам GORKI GORKI, него за укупан изглед знака који представља графичко решење. Остао је при свом захтеву за заштиту знака из пријаве Ж-2009-1449. Завод је размотрio ставове подносиоца пријаве али је остао при свом раније изреченом ставу. Предметни знак се односи на следеће производе класе 33. Ничанске класификације горки ликер пелинковац. Супротстављени жиг у речи Gorki Gorki reg. бр. 60119-Ж-2009-1042 регистрован је, између осталог, за алкохолна пића горког укуса у класи 33. Ничанске класификације. Жигови ре.бр. 46447-Ж-2003-1175 (ГОРКИ ЛИСТ – граф.) и 49829-Ж-2003-1079 (ГОРКИ ЛИСТ – граф.) регистровани су за робе у класи 33. алкохолна ића- пелинковац, док је жиг рег.бр. 46447-Ж-2003-1175 (ГОРКИ ЛИСТ – граф.), заштићен за горке ликере у класи 33. Завод је утврдио да се сви наведени знаци односе на исте и битно сличне врсте робе. Ради се о алкохолним пићима горког укуса који представљају робу широке потрошње и продају се на истим продајним местима, соритрани су на истим полицама у рафовима продавница као посебна група алкохолних пића. Како се ради о пићима тамне боје, уобичајено се пакују у амбалажу (боце) са тамно зеленом бојом стакла. Све наведено недвосимислено наводи на закључак да се ради о битно сличним производима. Између пријављеног знака у речи GORKI GORKI gorki liker pelinkovac са графичким решењем и знака заштићеног жигом бр. 60119-Ж-2009-1042 у речи Gorki Gorki постоји аудитивна и визуелна сличност.

Приоритетно старији жиг чини вербализам, речи Gorki Gorki, иста реч поновљена је два пута и исписана оба пута почетним великим словом, док знак пријавиоца чине речи GORKI GORKI gorki liker pelinkovac – исписане у три реда. Пријављени знак непосредно указује на робу на коју се односи, јер садржи и њено назначење: gorki liker pelinkovac. Стога се може закључити да се речи GORKI GORKI (gorki liker pelinkovac) у тужиочевом знаку односе директно на робу на коју указују па немају посебно својство дистинктивности. На другој страни, супротстављени знак у себи не садржи назнаку робе. Ништа не указује да се речи Gorki Gorki употребљене у функцији придева. Шта више, исписане су великим почетним словом што указује да се ради о имену. Да ли је реч о имену исписаном два пута или се ради о комбинацији придева одређеног вида и имена, те ни у ком случају се не може стављати знак једнакости између овако исписаног знака и значења ГОРКО ГОРКО или ГОРАК ГОРАК, на шта указује пријавилац у свом одговору на резултат испитивања. Сва три супротстављена жига, који су у власништву истог носиоца, фирме Grenki list lincenciranje, d.o.o., Brodarjev trg 013, 1000 Ljubljana, (SI), односе се на исту врсту робе у класи 33. као и

пријављени знак: пелинковац, односно горки ликер. Пријављени знак је у свом графичком решењу визуелно и концептуално битно сличан наведеним жиговима. Ликовна стилизација пријављеног знака у свом укупном изгледу следи графички концепт основних пријавиочевим знаком као и супротстављеним знацима доминира комбинација истих боја: тонова тамних нијанси зелене боје и бела боја. Основу пријављеног знака чини квадрат црне боје прошаран шарама тамно зелене боје, док супротстављени жигови за основу имају управно постављену правоугаону ојенову тамно зелене боје, прошарану стилизованим лишћем, нешто светлијих нијанси зелене боје. Словима беле боје исписани су вербални елементи свих наведених знакова. Даље, доминантан вербални елемент у оба случаја представљају две речи ГОРКИ ГОРКИ, исписан латиничним словима беле боје у два реда тако што је у другом реду реч ГОРКИ исписана умањеним фонтом. Супротстављени жигови садрже као доминантан дистинктивни елемент знака вербализам ГОРКИ ЛИСТ, исписан у два реда у средишњем делу знака. У првом реду исписана је латиничним словима беле боје реч ГОРКИ, а испод ње, словима исте величине реч ЛИСТ. Сви знаци садрже исту прву реч, исписану самостално, у једном реду: ГОРКИ. Друга реч тужиочевог вербализма, поновљена реч ГОРКИ, исписана је испод прве речи или умањеним фонтом у односу на исту реч у првом реду. На тај начин остварен је визуелни ефекат подражавања дистинктивног вербализма супротстављених знакова: исписавши умањеним фонтом поновљену реч ГОРКИ (пет слова), пријавилац је визелно заменио реч ЛИСТ (четири слова). Даље, и знак пријавиоца и супротстављени жигови у свом дну садрже линију јарке боје: златне односно црвене боје (супротстављени жигови). У кругу су на пријављеном знаку уписана латинична слова GG (почетна слова знака ГОРКИ ГОРКИ), док су у кругу који садрже приоритетно старији жигови уписана слова GL (почетна слова знака ГОРКИ ЛИСТ). У овом елементу, пријављени знак је потпуно пресликао концепцију супротстављених жигова који садрже исти елемент, на истом месту (у доњем делу знака) са истим идејним решењем у основи: два почетна слова вербалног дела знака, у кругу који се налази на линији јарке боје. Околност да пријављени знак садржи са леве и десне стране круга по две шестокраке звезде златне боје, нема посебну снагу дистинкције по којој би их упамтио просечни потрошач у промету. Дакле, тужиочев знак састоји се од елемената које садрже знаци заштићенои супротстављеним жиговима, укључујући и њихов међусобни распоред: боју (тамно зелена, зелена) комбинацију боја (белу слова на тамној подлози на којој преовладава тамно зелена боја), сличан вербализам: синтагму две речи од којих је прва реч идентична (ГОРКИ ГОРКИ – ГОРКИ ЛИСТ)

исписану исти начин (две речи у два реда, са назнаком робе испод њих), линију у дну знака која је јарке боје и прекинутим кругом који садржи два слова, почетна слова вербалног елемента знака GG односно GL.

Чланом 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима (“Службени лист Србије и Црне Горе” број 61/04). прописано је да се жигом не може заштитити знак који је истоветан раније заштићеном знаку за сличну врсту робе, односно услугу, или сличан раније заштићеном знаку другог лица за истоветну или сличну врсту робе, ако постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу доношења у везу тог знака са раније заштићеним знаком. Чланом 27. став 5. Закона о жиговима прописано је да ће се пријава решењем одбити ако се подносилац пријаве у остављеном року не изјасни о разлогима због којих се жиг не може признати или се изјасни а Завод остане при својим ставовима.

Правилно је по оцени суда, тужени оспореним решењем, без повреда правила поступка од утицаја на решење ове управне ствари одбио жалбу као неосновану, исправно налазећи да је првостепени орган, након правилно проведеног поступка, чињенично стање одлучно за решавање ове управне ствари утврдио у потпуности и несумљиво и на ово правилно применио одредбе материјално-правних прописа на које се позвао, а за своју одлуку тужени је дао разлоге које као правилне у свему прихвата и овај суд.

Тужилац наводи да његовој пријави не може бити супротстављен било који знак заштићен жигом који садржи реч ГОРКИ или речи ГОРКИ ГОРКИ за означавање производа ГОРКИ ЛИКЕР ПЕЛИНКОВАЦ, јер је ова реч генерична и непосредно описана за означавање производа па сама за себе није подобна за заштиту жигом и не може представљати елемент знака на коме постоји искључиво право. Своје наводе, заснива на ставу да је незаконито на било који начин присвојити искључиво право на употребу речи ГОРКИ за горки ликер. Ови наводи тужбе су неосновани, јер је по оцени суда правилно пријава жига бр. Ж-2009-1449 одбијена, због сличности са супротстављеним, приоритетно старијим регистрованим жиговима, између осталог жигом рег.бр. 60119 у речи Gorki Gorki. Такође правилно је утврђено да знак у речи Gorki Gorki, не садржи у себи назнаку робе и да то што су речи исписане великим словом указује да се ради о имену, па се не може

изједначити поменути знак са исказом ГОРКО ГОРКО или ГОРАК ГОРАК, због чега је правилно утврђено да знак у речи Gorki Gorki поседује степен дистинктивности неопходан за разликовање робе у промету, да није уобичајено, нити нужно да се информација о томе да пиће име горак укус саопштава синтагмом Gorki Gorki као и да је оправдано закључити да ће у предметном вербализму просечан потрошач видети знак разликовања, а не опис производа, због чега је правилно становиште, да између пријављеног и жига рег.бр. 60119, постоји аудитивна и визелна сличност.

Утврђујући сличност роба и услуга тужени орган је правилно утврдио да су предмет заштите исте и битно сличне врсте роба у класи 33. Више је знакова било предмет анализе, али, сви нису заштићени за истоветне робе, па је стога исправно утврђено да је само између пријављеног и жига рег.бр. 60119, постоји аудитивна и визелна сличност, без обзира на географско порекло и националну припадност. .

Неприхватљиви су наводи тужбе да је тужени приказао графички само изглед знакова словеначког друштва – као да само оно има на знаку реч ГОРКИ, односно да није узет у обзир изјављен дисклајмер на елемент пријављеног знака ГОРКИ ГОРКИ. Оспореним решењем је јасно и недвосмислено утврђено да постоји битна визелна и концентуална сличност између пријаве жига Ж-2009-1449 и супростављених жигова другог лица (словеначког друштва). Није дакле пријава жига Ж-2009-1449 одбијена из разлога што садржи реч ГОРКИ, већ стога што се, како је правилно утврђено, састоји од елемената које садрже и знаци заштићени супротстављеним жиговима, укључујући и њихов међусобни распоред: боју, комбинацију боја, сличан вербализам исписан на исти начин, графички елемент у дну знака.

Суд је ценио и друге наводе тужбе, али налази да нису од утицаја на другачију оцену законитости оспореног решења.

Суд је решио управни спор без одржавања усмене расправе ценећи да је предмет спора такав да очигледно не изискује непосредно саслушање странака и посебно утврђивање чињеничног стања, с обзиром да је чињенично стање утврђено у управном поступку довољно за доношење одлуке, у смислу одредбе члана 33. став 2. и став 3. Закона о управним

III-2 У. 22787/10

8

споровима.

Због наведених разлога, Управни суд је, налазећи да оспореним решењем није повређен закон на штету тужиоца, на основу одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима („Службени гласник број 111/2009), одлучио као у диспозитиву пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ

Дана 01.06.2012. године, III-2 У. 22787/10

Записничар

Весна Слијепчевић, с.р.

Председник већа-судија

Сузана Гудураш, с.р.

За тачнотек отпрака
Управни суд писарница
Дебора Ђурић

ИГ

