



Република Србија
УПРАВНИ СУД
Б.У. 13566/11
27.06.2013. године,
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: Живане Ђукановић, председника већа, Љиљане Јевтић и Љиљане Максимовић, чланова већа, са судским саветником Весном Оташевић, као записничарем, одлучујући у управном спору по гужби тужиоца

против тужене Административне комисије Владе Републике Србије, коју заступа Републички јавни правобранилац, ради поништаја решења 14 број 031-8106/2011 од 27.10.2011. године, са заинтересованим лицем

у предмету заштите жига, по одржаној усменој јавној расправи, у нејавној седници већа, одржаној дана 27.06.2013. године, донео је

ПРЕСУДУ

Тужба СЕ ОДБИЈА.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да заинтересованом лицу надокнади трошкове спора у износу од 76.530,00. у року од 15 дана од дана пријема пресуде.

Образложење

Оспореним решењем одбијена је, као неоснована, жалба тужиоца, изјављена против решења Завода за интелектуалну својину број Ж-2007-2972/2 од 15.09.2011. године, којим је одбијен предлог тужиоца за делимично оглашавање ништавим жига 55380 у речи Metrostar (граф), за услуге у класи 35. Међународне класификације роба и услуга, на име

25

Ус-325/12

У тужби којом је покренуо управни спор и на усменој јавној расправи тужилац побија оспорено решење са свих законских разлога, наводећи да је решавањем о праву тужиоца повређено његово право погрешном применом одредбе члана 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима. Истиче да је несумњиво да је реч METRO најдистинктивнији елемент присутан код више назначених жигова тужиоца. Управо је сама реч METRO добро позната широком кругу учесника у промету, као асоцијација на пословање тужиоца, огромног светски познатог трговачког ланца, значајно присутног са својим објектима и широм територије Републике Србије, пружајући управо услуге из класе 35. Реч METRO као изразито дистинктиван елемент уграђен је у оспорени знак 55380 тј. у почетни део његовог вербалног елемента-кованице, при чему управо тај елемент – реч METRO својим положајем даје снагу разликовања знаку 55380 и по чему знак најпре бива препознатљив код учесника у промету, као што се може видети у приказу самог знака. Реч STAR, унутар кованнице METROSTAR, је слаба у смислу снаге дистинктивности и као таква не може пружити посебан допринос различитости знака потребној да код потрошача отклони вероватноћу настанка забуне. Напротив, она може пружити нешто друго, односно потрошач би лако могао да помисли да се ради о знаку који је у вези са жиговима METRO и да су у питању услуге малопродаје-велепродаје неке робе вишег квалитета, а у вези са пословањем тужиоца, односно да се ради о некој такозваној ексклузивној линији, сегменту продаје или услугама малопродаје-велепродаје које се по нечему другом истичу. Фигуративни елемент знака Рег.бр. 55380 представљен је тако да за просечног потрошача дефинитивно нема лако препознатљиво значење и тужилац сматра да се не може рећи да је он јасно изражен како се имплицира у образложењу решења. Због тако отежане препознатљивости његовог значења, присутност фигуративног елемента не може отклонити могућност забуне, односно довођења у заблуду просечног потрошача и не може пружити уверење да ће он поверовати и схватити да се ради о различитим субјектима који пружају предметне услуге у класи 35. Тужени се, међутим, приликом анализе чињеничног стања и самог одлучивања о предлогу, упорно инсистирајући на разликама у појединим елементима супротстављених знакова, не бави темељнијом анализом, нити пружа одговор да ли упоређивање сличности, а не различитости знакова, даје основа да је врло вероватно да учесник у промету, с обзиром на врсту услуга на које се предмет односи, дође у заблуду и поверује да су услуге под знаком

55380, са снажним вербалним елементом METRO који му најпре допире у свест уколико показује уобичајену пажњу, а не реч STAR, односно присутни фигуративни елемент, заправо услуге добро познатог трговачког ланца METRO, односно да је у питању само нека варијација METRO знака који припада том трговачком ланцу и у вези је са његовим добро познатим жиговима. По налажењу тужиоца, очигледно је да су били испуњени услови предвиђени цитираном законском одредбом да се одбије регистравање жига бр. 55380 за робу у класи 35, сагласно предлогу овде тужиоца. Са наведених разлога, предлаже да суд уважи захтев тужиоца и преиначи наведено решење и делимично огласи ништавим жиг 55380 у Србији, за услуге у класи 35, односно да врати предмет управном органу на поновно одлучивање.

У одговору на поднету тужбу и на усменој јавној расправи, тужени орган је остао при разлозима из оспореног решења и предложио је да се тужба одбије као неоснована. Истакао је да је решење Завода за интелектуалну својину од 15.09.2011. године правилно и на закону засновано, да између оспореног жига и жигова подносиоца жалбе не постоји битна сличност ни по једном од наведених критеријума, семантичком, визуелном и аудитивном. Наиме, жигови подносиоца предлога се састоје из речи METRO, док се оспорени жиг састоји из речи METROSTAR са графизмом једрилице. У том смислу ова два знака се битно разликују визуелно у свом укупном изгледу. Такође, по налажењу туженог, првостепени орган је правилно оценио да без обзира на утврђену истоветност и сличност услуга супротстављених жигова, релевантна јавност неће бити доведена у заблуду да услуге које се пружају под знаком METRO, односно METRORSTAR, потичу од истог лица, јер се оспорени жиг битно разликује од жигова предлагача по укупном утиску који оставља на учеснике у промету. Ценећи наводе из жалбе тужиоца, тужени сматра да нису основани и да је Завод у образложењу решења од 15.09.2011. године јасно навео да се оспорени жиг битно разликује од жигова тужиоца по укупном утиску који је остављен на учеснике у промету, из ког разлога релевантна јавност неће бити доведена у заблуду да услуге које се пружају под ознаком METRO, односно METROSTAR потичу од истог лица.

У одговору на поднету тужбу заинтересовано лице је истакло да је оспорено решење у свему засновано на правилно утврђеном чињеничном стању, као и на правилној примени материјалног права, а све у складу са одредбом члана 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима РС. Сматра да реч METRO, ни у ком случају, својим

положајем не може дати снагу разликовања жигу 55380, јер се из самог визуелног изгледа жига, недвосмислено прво и јасно види велика једрилица праћена вербализмом ниског степена уочљивости; сложеницом из две речи, које не стоје ни у каквој вези са IR жиговима тужиоца. Осим тога, графички елемент жига, основни и доминантни, у односу на вербални елемент чини 90% од његовог укупног изгледа. Реч STAR, унутар кованице METROSTAR је слаба у смислу дистинктивности и као таква не отклања вероватноћу довођења потрошача у заблуду. Сматра да је фигуративни елемент жига врло препознатљив, јасно уочљив и недвосмислен јер сам његов визуелни изглед иницијално упућује и на семантичко значење жига – једрење кроз звезде. Стога, не постоји вероватноћа да просечни потрошач поверује да жиг 55380 има било какве везе са IR жиговима тужиоца јер у жиговом праву постоји основно правило од кога се полази приликом испитивања сличности и оно гласи да, чак и под претпоставком да су жигови слични, уколико имају различито значење, као у конкретном случају, они ће се сматрати различитим. Пуномоћник заинтересованог лица додаје да претрагом базе података туженог, одабиром предметног жига METRO са звездicom не показује овде супротстављени жиг заинтересованог лица METROSTAR. Трошкове тражи за састав одговора на тужбу 36.000,00 динара, за приступ јавној расправи 37.500,00 динара и трошак аутобуске повратне карте на релацији Ниш-Београд у износу од 2.050,00 динара, о чему прилаже доказ. Са наведених разлога, предлаже да суд тужбу одбије.

Управни суд је одржао усмену јавну расправу дана 25.06.2013. године, применом одредбе члана 34. став 2. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС", бр. 111/09), којим је прописано да је расправа обавезна ако је у управном поступку учествовало две или више странака са супротним интересима. Усмена расправа одржана је у присуству странака, у складу са чланом 38. Закона о управним споровима.

Након разматрања навода тужбе, одговора на тужбу, свих списа овог предмета, као и доказа изведених на одржаној усменој јавној расправи. Управни суд је нашао да тужба није основана.

Из оспореног решења произлази да је увидом у списе предмета утврђено да је тужилац поднеском од 31.08.2009.године поднео предлог за делимично оглашавање ништавим жига 55380 (Ж-2972/2007) у речи METROSTAR са графичким решењем једрилице, позивајући се на његову битну сличност са жиговима предлагача број 55978, IR 627390 Е, IR 804277, IR 825372, IR 852751 и IR 950870, сви у речи

METRO, са или без графичког решења за услуге у класи 35 и то: оглашавање, вођење послова, пословно управљање, канцеларијско пословање, из разлога предвиђених одредбом члана 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима.

Ценећи жалбене наводе, тужени је утврдио да је првостепени орган исправно ценио да је у складу са чланом 60. Закона о жиговима, подносилац предлога имао интерес за покретање овог управног поступка, будући да је он носилац ранијег права, односно старијег жига, за који сматра да је повређен регистрацијом сличног знака број 55380. Утврђено је да поднети предлог за делимично оглашавање ништавим жига број 55380 у речи METROSTAR (Graf), уредан, јер је поднет у писаној форми и садржи све делове предвиђене чланом 61. Закона о жиговима. Сходно члану 60. став 3. Закона о жиговима, предлагач је поднео доказе о коришћењу свог жита, уз које је јасно навео да се односе на коришћење на територији Републике Србије у 2005. и 2009. години, каталоге који садрже назнаку о томе да је фирма са знаком METRO присутна и користи се у Републици Србији 5 година, као и информације са званичног сајта своје фирме о инвестицијама и отвореним објектима у Републици Србији. По налажењу туженог, у првостепеном поступку исправно је утврђено да између оспореног жига и жигова подносиоца жалбе не постоји битна сличност ни по једном од наведених критеријума, семантичком, визуелном, и аудитивном. Жигови подносиоца предлога се састоје из речи METRO, док се оспорени жиг састоји из речи METROSTAR са графизмом једрилице. Најпре, два знака се битно разликују визуелно у свом укупном изгледу и то: METRO и METROSTAR са графисизмом једрилице, јер графизам побијаног жига представља битан, јасно изражен и оригиналан графизам једрилице, којим се прави несумњива дистинкција и разлика између жигова подносиоца жалбе и оспореног жига. Поред наведеног графизма, предметни знаци се разликују и када је у питању вербални елемент знака, као и њихово значење. Имајући у виду наведено, тужени је утврдио да је првостепени орган исправно оценио да без обзира на утврђену истоветност и сличност услуга супротстављених жигова, релевантна јавност неће бити доведена у заблуду да услуге које се пружају под знаком METRO, односно METROSTAR потичу од истог лица. Ово стога, што се оспорени жиг битно разликује од жигова предлагача по укупном утиску који оставља на учеснике у промету. Сходно наведеном, жалба је једногласно одбијена на основу члана 230. став 1. Закона о општем управном поступку.

Чланом 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима ("Службени гласник РС", број 104/09 и 10/13), прописано је да се жигом не може заштитити знак који је истоветан раније заштићеном знаку за исту врсту робе, односно услуга.

На основу изведених доказа на усменој јавној расправи и утврђеног чињеничног стања, а имајући у виду цитирану одредбу Закона о жиговима, и по схватању Управног суда, правилно је тужени орган донео одлуку као у диспозитиву оспореног решења, пошто је нашао да је правилно утврђено да је у складу са чланом 60. Закона о жиговима, подносилац предлога имао интерес за покретање овог управног поступка, јер је носилац ранијег права, односно старијег жига за који сматра да је повређен регистрацијом сличног знака, број 55380 и да је поднети предлог за делимично оглашавање ништавим жига 55380 у речи "Metro star" (Граф) уредан, јер је поднет у писаној форми и садржи све делове предвиђене чланом 61. Закона о жиговима. Такође, суд је нашао да је правилно утврђено да је предлагач поднео све доказе, прецизно наведене у образложењу оспореног решења, за коришћење свог жига, па је исправно закључено да између оспореног жига и жигова подносиоца жалбе, не постоји битна сличност ни по једном од наведених критеријума и да се битно разликују два знака визуелно у свом укупном изгледу, прецизно описани у образложењу оспореног решења, због чега, без обзира на утврђену истоветност и сличност услуга супростављених жигова, релевантна јавност неће бити доведена у заблуду да услуге које пружају "Metro", односно "Metro star", потичу од истог лица, јер се оспорени жиг битно разликује од жигова предлагача по укупном утиску који оставља на учеснике у промету. Имајући у виду наведено, и по оцени суда, правилно је тужени орган оспореним решењем одбио, као неосновану, жалбу тужиоца, изјављену против решења првостепеног органа од 15.09.2011. године, јер се у конкретном случају, а у смислу члана 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима, не ради о знаку који је истоветан раније заштићеном знаку за исту врсту робе, односно услуга.

Суд је ценио тужбене наводе, али је нашао да се истим не доводи у сумњу правилност и законитост оспореног решења, јер се њима не доводи у сумњу чињенично стање утврђено у управном поступку, нити се прилажу докази који би, да су били цењени, довели до другачије одлуке у овој управној ствари.

Са напред изнетих разлога, након закључења усмене расправе, у смислу члана 46. став 2. Закона о управним споровима, налазећи да оспореним решењем није

повређен закон на штету тужиоца. Управни суд је применом у одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима, одлучио као у ставу I диспозитива ове пресуде.

Одлуку као у ставу II диспозитива пресуде, суд је донео на основу члана 66, 67. и 74. Закона о управним споровима, сходном применом члана 150, 153. и 154. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 7/11), тако што су заинтересованом лицу признати трошкови које је тужилац дужан да му надокнади за састав одговора на тужбу у износу од 36.000,00 динара, за приступ усменој јавној расправи у износу од 37.500,00 динара, трошкове аутобуске повратне карте на релацији Ниш – Београд у износу од 2.050,00 динара, о чему је приложен доказ, као и трошкове судске таксе за одлуку у износу од 980,00 динара, што укупно износи 76.530,00 динара.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 27.06.2013. године, 6 У. 13566/11

Записничар
Весна Оташевић, с.р.

Председник већа-судија
Живана Ђукановић, с.р.



Заменик отправка
Заменик писарнице
Др. Јелена Бурић

ОИ