



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
15 У. 11183/17
Дана 05.10.2020. године
БЕОГРАД

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: Радојке Маришковић, председнице већа, Весне Лазаревић и Гордане Богдановић, чланова већа, са судским саветником Весном Мутавчић, као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиоца

Административне комисије Владе Републике Србије, ради поништаја решења 14 број: 031-4006/2017 од 19.05.2017. године, уз учешће заинтересованог лица

у предмету интелектуалне својине, након одржане усмене расправе дана 01.10.2020. године, у нејавној седници већа, одржаној дана 05.10.2020. године, допса је

ПРЕСУДУ

I Тужба СЕ ОДБИЈА.

II ОДБИЈА СЕ захтев тужиоца за накнаду трошкова управног спора.

III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац,

државно интересованом лицу,
надокнади трошкове управног спора у износу од 34.500,00 динара, у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.

Образложење

Оспореним решењем одбијена је жалба тужиоца изјављена против решења Завода за интелектуалну својину 990 број: 2016/9024-Ж-2013/691-66719 од 28.04.2016. године, као неоснована. Ожалбеним решењем, одбијен је предлог тужиоца поднет дана 27.05.2014. године за оглашавање ништавим жига Рег. бр. 66719 у речи SCOUTI VENERA, регистрованог на име

, за робе у класи 12, међународне класификације роба и услуга: бицикле, делови за бицикле, опрему за бицикле и одлучено да свака странака спори своје тропкове поступка.

Тужбом, поднетом овом суду дана 19.07.2017. године, тужилац оспорава законитост решења туженог органа указујући да је оспореним решењем правилно утврђено да је заштитом оспореног жига и жига тужиоца ИР 1137194 у речи SCOTT обухваћена идентична и слична роба из класе 12, будући да се оба жига односе на бицикле, делове за бицикле и опрему за бицикле, док међународна регистрација рапијет жига тужиоца обухвата и посебне делове и опрему, односно ручке управљача и бисаге за бицикле. Међутим, у погледу оцене сличности жигова, као и оцене вероватноће настанка забуне у релевантној јавности, тужилац сматра да у побијаном решењу није правилно примењен закон, односно да је решење донето на основу чињеничног стања које није правилно и потпуно утврђено, а да је тужени занемарио наводе о чињеницама изјављене у жалби против првостепене одлуке, наводећи да је исто правилно утврђено. Истиче да је несумњиво да се оспорени жиг састоји из два вербална елемента, речи SCOUT i Venera, које нису подједнаког значаја, будући да је реч SCOUT наведена пропорционално већим словима и заузима централни положај. Сматра да је ова реч очигледно са намером истакнута и доминантна по својој величини у знаку оспореног жига у односу на реч Venera која је исписана мањим фонтом слова и испод те речи у доњем десном углу знака што је чини мање приметном од речи SCOUT. Имајући у виду наведено и жиг SCOTT, сматра да се ради о речима између којих постоји изузетно висок степен визуелне и аудитивне сличности, која је довољна за настанак забуне у промету, с обзиром да значење наведених речи може, а не мора створити асоцијацију на страни потрошача, односно не мора нужно бити познато да реч SCOUT има значење извијач на српском, а да реч SCOTT може означити презиме лица британског порекла, како је то наведено у првостепеном решењу. Оспорава закључак да роба заштићена предметним жиговима не представља робу широке потрошње нити јефтину робу, али да бицикл није ни луксузна роба, будући да се уобичајено продаје у продавницама спортске опреме заједно са свим другим спортским артикулима, али исто тако и на пијацама, хипермаркетима и мањим продавницама које продају различиту робу. Такође, указује да тиме што Сектор релевантне јавности за предметну робу укључује и професионалне и рекреативне спортисте, не искључује остале категорије потрошача, с обзиром на познату чињеницу да бицикл заправо купују потрошачи независно од њихове припадности старосној и полној категорији, као и независно од интересовања и материјалног положаја. Истиче да правила оцене и сличности жига налажу њихово поређење у оном изгледу како су регистровани у односу на робу, односно услуге за које је заштита одобрена, а у случају жига тужиоца, списак робе није ограничаван на неку посебну категорију бицикла и класе 12, због чега заштита жига обухвата његов општи појам, односно све категорије производа које се могу под њега подвести. Сматра да тужени није размотрио наводе жалбе да када се ради о потрошној роби, њихова цена је прилагођена тако да буде приступачна свим категоријама становништва. Потрошачи приликом куповине приступају са уобичајеним степеном пажње, а што се тиче бицикала, истина је да могу бити веома скупи, међутим, могу бити релативно јефтини нарочито када су у питању бицикли за депу, да цена бицикла у зависности од њихове намене и квалитета варира од неколико хиљада до неколико десетина хиљада динара, да само потрошачи који се професионално баве бициклизмом се могу сматрати добро информисаним о распону цена, квалитету и

перформансама бицикала, али да они представљају јако мали проценат релевантне јавности, да бицикл представља, пре свега, универзално средство превоза које се чак у неким деловима Србије, као што је Војводина свакодневно користи од стране већине популације; да је у питању производ за рекреацију и забаву који купују становници свих узраста и социјалних категорија; да се рекреативни спортисти могу одредити за куповину и возњу бицикла као једног од многобројних спортова који могу постати хоби, али се свакако у почетку одређују за спорт, а појединци се евентуално, тек накнадно дубље упознају са карактеристикама потребне опреме; те с обзиром да релевантна јавност представља главни параметар по коме се цени могућност настанка забуне, сматра да грешка Завода за интелектуалну својину код одређивања релевантне јавности представља озбиљан пропуст у утврђивању чињеничног стања. Сматра да постоји велики ризик од настанка забуне у релевантној јавности из разлога високе сличности елемената SCOTT и SCOUT, а поготово начина њихове употребе у промету, при чему је тај елемент видљив на роби обележеној знаком у промету док елемент Venera остаје неприметан, те је и вероватноћа забуне у промету очигледна када се има у виду уобичајени начин коришћења жига за предметну робу бицикл чији је приказ веран начину њиховог стварног коришћења у промету. Са наведених разлога, предложио је да суд уважи тужбу и потпуно оспори решење у целости.

Тужени орган је доставио суду одговор на тужбу којим је оспорио тужбу и тужбени захтев у целости из разлога који су поновљени разлози из образложења оспореног решења. Истиче да је приликом доношења оспореног решења правилно утврђено чињенично стање и правилно примењено материјално право када је утврђено да нису били испуњени услови за оглашавање ништавим оспореног решења Рег. бр. 66719 јер је у време регистрације оспорени знак испуњавао услове за заштиту жигом за све производе за које је задржана заштита, односно у време његове регистрације нису постојали разлози прописани чланом 5. став 1. тачка 10. Закона о жиговима, те да нису начињене битне повреде одредаба управног поступка.

Занигесовано лице је у одговору на тужбу оспорило тужбу и тужбени захтев у целости. Сматра да је сугестија тужиоца да предмет поређења треба да буду речи SCOUT и SCOTT супротна основном правилу у жиговном праву о поређењу и оцени сличности између знакова у целини, да овде постоје јасне визуелне и звучне разлике између супротстављених жигова које се огледају у броју речи и слова из којих се оне састоје, те дужици знакова, као и начину изговарања знакова, будући да се реч SCOUT VENERA изговара као СКАУТ Венера, а реч SCOTT као СКОТ, да двостуко слово Т није уобичајено у српском језику, што свакако визуелно доприноси разликовању предметних жигова, као и да је јасна разлика у значењу речи, будући да реч SCOUT (СКАУТ) постоји у говорном српском језику, синоним је за извијача, као и реч ВЕНЕРА, која се идентично пише и изговара, те има исто значење као и у енглеском језику, а са друге стране реч SCOTT нема никакво значење, већ представља презиме у енглеском језику. Оспорава наводе тужбе у погледу релевантне јавности, налазећи да је исправно оспореним решењем утврђено да бицикли нису јефтина роба, да се не купују често, да купци поступају са повећаном пажњом, да су добро информисани о ценама и квалитету, те да је нетачан закључак тужиоца да предметна роба није луксузна јер она то може бити у зависности од куповне моћи становништва, односно земље у којој се ово питање поставља, а у Србији је та моћ релативно мала. Примера ради, указује да је цена бицикла SCOTT и преко 500.000,00 динара, што за већину становништва представља луксузну робу. Без обзира на питање да ли се ради о универзалном

средству превоза које користи већина популације, како тужилац тврди, мишљења је, да без обзира на разлог куповине, бицикли се не купују свакодневно пити често и приликом куповине обраћа се повећана пажња како је правилно и констатовано у одлукама првостепеног и другостепеног органа. Истиче да производе као што су бицикли, где заправо разлика у цени између бицикала различитих произвођача умањује могућност забуне који је бренд и произвођач у питању, јер је у случају предметних брендова разлика у цени евидентна из доказа изнетих у поступку и доприноси искључењу могућности да купац помеша ова два бренда. Указује да, иако се продају и у хипермаркетима, бицикли се претежно продају у специјализованим радњама и радњама селектоване спортске опреме за бициклизам, скијање и фитнес, да постоји читав низ таквих ланана продаје и радњи у Србији у којима раде довољно едуковани продавци који у односу на специјализовану робу могу да објасне разлике у производима и њиховом пореклу, због чега налази да не стоје наводи тужиоца да потрошачи могу бити доведени у заблуду да је производ обележен знаком SCOUT VENERA заправо производ који ставља у промет SCOTT USA, овде тужилац. Предлаже да суд тужбу и тужбени захтев одбаци у целости и тражи трошкове за састав тужбе према Адвокатској тарифи бр. 14.

Управни суд је одржао усмену расправу дана 01.10.2020. године, у присуству пуномоћника тужиоца и пуномоћника заинтересованог лица, а у одсуству уредно позваног туженог органа, у складу са одредбом члана 38. став 1. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС", бр. 111/09), којом је прописано да постојећи уредно позване странке са јавне расправе не одлаже њено одржавање.

Пуномоћник тужиоца је у речи на усменој расправи остао у свему при тужби и захтеву тужбе. Указује да у поступку који је претходио доношењу оспореног решења чињенично стање у вези сличности предметних жигова није правилно и потпуно утврђено. Ово нарочито у вези са испитивањем могућности заблуде релевантне јавности, стандарда пажње просечног потрошача, питања луксузне робе и посебне пажње приликом куповине такве робе. Посебно указује на чињеницу да се ради о роби квалификованој у истој класи, бициклима за које сматра да није спорно да се купују без обзира на старосну и потпуно структуру потрошача, као и на широком спектру продајних места, хипермаркетима пијацама итд.. Такође, истиче да у оспореном решењу нису правилно оцењени наводи жалбе, чиме су учињене повреде правила поступања. Предлаже да суд уважи тужбу и поништи оспорено решење у целости. Трошкове управног спора тражи и то за састав тужбе у износу од 36.000,00 динара и за приступ на расправу у износу од 37.500,00 динара.

Пуномоћник заинтересованог лица је у речи на усменој расправи остао у свему при разлозима садржаним у одговору на тужбу од 18.06.2020. године. Посебно указује да сматра да су Административна комисија и Завод за интелектуалну својину довели одлуке засноване на правилно утврђеном чињеничном стању и сагласно закопеким прописима којима су регулисана правила жиговог права. Истиче да се жигови морају поредити по њиховом укупном изгледу, а не само у речима SCOTT и SCOUT, да је у питању релевантне јавности чињеница да бицикли не представљају робу широке потрошње, да се ради о роби која се купује једанпут у неколико година и да потрошачи овој куповини приступају са повећаном пажњом. Не спори да се ова роба може наћи у продаји и у различитим продајним објектима као што су хипермаркети, али да се ради о врсти робе која се углавном продаје у специјализованим радњама у којима раде и продавци који су обучени за продају те врсте робе. Предлаже да суд

одбије тужбу и захтев тужбе у целости. Трошшкове управног спора тражи и то за састав одговора на тужбу у износу од 36.000,00 динара и за приступ на расправу у износу од 37.500,00 динара.

Испитујући законитост оспореног решења у границама захтева из тужбе, у складу са чланом 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 оспована.

Према стању у списима и образложењу оспореног решења, тужилац је дана 27.05.2014. године поднео предлог за оглашавање ништавим жига бр. 66719 у речи "SCOUT VENERA", регистрованог 20.11.2013. године на име привредног друштва "Venera Bike" д.о.о. Суботица, позивајући се на његову сличност са националним жигом тужиоца бр. 37793 у речи "SCOTT" и међународним жигом тужиоца бр. IR 1137194 у речи "SCOTT", регистрованог 01.03.1994. године за робе у класи 12. Међународне класификације робе и услуга, из разлога предвиђених одредбом члана 5. став 1. тачка 10. Закона о жиговима. Првостепени орган је одбио предлог тужиоца, са образложењем да је предметни знак у време регистрације испуњавао услове за заштиту жига, односно да у време његове регистрације нису постојали разлози за непризнавање заштите жигом прописани одредбама члана 5. став 1. тачка 10. Закона о жиговима. Тужбени орган је одбио жалбу тужиоца изјављену против првостепеног решења, ценивши детаљно све наводе жалбе и налазећи да је исправно првостепени орган оценио да учесници у промету не могу бити доведени у заблуду да је знак заштићен оспореним жигом заправо знак тужиоца.

Одредбом члана 59. став 1. Закона о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 104/09 и 10/13), прописано је да се жиг може огласити ништавим у целини или само за неке робе, односно услуге, ако се утврди да у време његовог регистрације нису били испуњени услови за признање жига предвиђени овим законом.

Одредбом члана 5. став 1. тачка 10. Закона о жиговима, прописано је 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 везу тог знака са раније заштићеним знаком. Одредбом члана 5. став 5. истог закона прописано је да се под релевантним делом јавности сматрају стварни и потенцијални корисници робе, односно услуга, које се обележавају тим знаком, као и лица укључена у дистрибутерске токове те робе, односно услуга.

Имајући у виду утврђено чињенично стање и цитиране одредбе прописа правилно је, по оцени Управног суда, поступио тужбени орган када је у поступку спроведеном без повреде правила поступка, одбио као неосновану жалбу тужиоца изјављену против решења првостепеног органа дајући за своју одлуку довољне и на закону засноване разлоге, које у свему као правилне прихвата и овај суд. Наиме, оспорени жиг регистарски број 66719 је регистрован за робу у класи 12 Међународне класификације робе и услуга: бицикли, делови за бицикле, опрема за бицикле, а национални жиг тужиоца регистарски број 37793 у речи SCOTT, регистрован је за робу у класи 12: бицикли, управљачи за бицикле и саставни делови бицикала, док је међународни жиг тужиоца регистарски број IR 1137194 у речи SCOTT регистрован за робу у класи 12: бицикли, опрема, делови и компоненте за бицикле. Дакле, жигови тужиоца и оспорени жиг се односе на исте и сличне производе – бицикле, делове за

бицикле и опрему за бицикле. Оцењујући сличност самих знакова заштићених жиговима тужиоца и оспореним жигом утврђено је да се жигови тужиоца састоје из речи SCOTT, док се оспорени, такође вербални жиг, састоји из речи SCOUT VENERA исписане у два реда тако што је реч VENERA исписана мањим фонтом слова испод речи SCOUT. Ради се о различитим знацима аудитивно, визуелно и семантички и оба знака се разликују у укупном утиску који остављају на потрошаче ове врсте производа узимајући у обзир дистинктивност и доминантност њихових елемената у целини. Реч VENERA поседује висок степен дистинктивности у односу на пријављене робе због чега је домаћи учесници у промету онакају и намеће независно од положаја и величине слова којима је исписана, имајући у виду да се приликом поређења знакова не могу поредити речи "Scout" и "Scott", већ се морају поредити у целини жигови "Scout Venera" и "Scott", што све заједно доприноси потпуно различитом укупном утиску који они остављају на потрошаче. За одбијање заштите пријављеног знака, поред сличности знакова и истоветности односно сличности роба на које се знаци односе, потребно је да се испуни и трећи кумулативни услов из члана 5. Закона о жиговима који се односи на постојање вероватноће да због сличности знакова односно роба и услуга настани забунa у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу пријављеног знака са раније заштићеним знаком. У конкретном случају суд налази да је правилна оцена туженог органа да је првостепени орган правилно закључио да се не ради о визуелној или сличности предметних жигова у укупном утиску, те да не постоји могућност настања забуне у промету при куповини робе обележене наведеним жиговима, односно да купци замене или тужиоца са оспореним жигом. Ово стога што се ради о роби која се не купује често због чега купци куповини приступају са повећаним степеном пажње, а такође се не ради о роби широке потрошње, јер у Републици Србији бицикле купују професионални и рекреативни спортисти и друге категорије становништва којима бицикл служи као превозно средство у крајевима где за то има услова. Осим тога, у односу на предметне робе сектор релевантне јавности укључује професионалне као и рекреативне спортисте који су добро информисани о ценама и квалитету производа и у највећем броју случајева купују бицикл одређеног произвођача који испуњава захтеве високог стандарда укључујући и пратећу опрему, а све то подразумева високу цену и одабир произвођача. С друге стране, просечан потрошач са посебном пажњом купује бицикл, јер се ради о производу који не купује често, који треба да траје више година и приликом избора се најчешће опредељује за бицикл домаћег произвођача који му је по цени приступачан, чијим квалитетом је задовољан и за који може да набави делове и опрему.

Налазећи од свега изнетог, правилно је, по оцени Управног суда, тужени орган закључио да је првостепени орган правилно утврдио да нису били испуњени услови за оглашавање ниптавим оспореног жига бр. 66719, јер је у време регистравања предметни жиг испуњавао услове за признање жига за све производе за које је затражена заштита, те да учесници у промету не могу бити доведени у заблуду да је знак заштићен оспореним жигом заправо знак тужиоца.

Доносећи одлуку суд је ценио наводе тужбе, али је нашао да су без утицаја на правилност и законитост оспореног решења, будући да су истоветни наводима жалбе, које је тужени орган, у складу са одредбом члана 235. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/2001 и "Службени гласник РС", бр. 30/2010), нарочито у погледу примене материјалног права, потпуно и правилно оценио и дао детаљне и на закону засноване разлоге, које у свему као правилне и законите прихвата и овај суд.

Са изнетих разлога, налазећи да оспореним решењем није повређен закон

на преглед тужиоца, Управни суд је, у складу са чланом 46. став 2. Закона о управним споровима, применом одредбе члана 40. став 2. истог закона, одлучио као у ставу првом диспозитива пресуде.

Суд је одбио као неоснован захтев тужиоца за накнаду трошкова управног спора, с обзиром на његов успех у овој управној ствари, па је, применом одредаба чланова 66. и 67. Закона о управним споровима, а у вези члана 150. и 153. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11...18/20), чије се одредбе у управном спору сходно примењују на основу одредбе члана 74. Закона о управним споровима, одлучио као у ставу другом диспозитива пресуде.

Разматрајући захтев заинтересованог лица да му тужилац надокнади трошкове овог управног спора, суд је имао у виду да је заинтересовано лице имало трошкове за састав одговора на тужбу од стране пуномоћника у износу од 16.500,00 динара, као и за приступ на расправу у износу од 18.000,00 динара, сагласно тарифном броју 43 Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката ("Службени гласник РС", бр. 121/12 и 99/20), па је одлучио као у ставу трећем диспозитива пресуде, применом одредбе члана 153. став 1. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11...18/20). Трошкови за састав одговора на тужбу до траженог износа од 36.000,00 динара, односно за износ од 19.500,00 динара, као и трошкови за приступ на расправу до траженог износа од 37.500,00 динара, односно за износ од 19.500,00 динара нису признати будући да ови трошкови нису одређени према износу који адвокату припада по наведеној Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 05.10.2020. године, 15 У. 11183/17

Заштеничар
Весна Мутавадић, с.р.

Председник већа – судија
Радојка Маринковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

СС