



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
20 У 12776/20
Дана 27.05.2022. године
БЕОГРАД

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија Желька Шкорића, председника већа, мр Весне Чогурић и Маје Панић, чланова већа, са судским саветником Јеленом Драгојловић, као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиоца [REDACTED]

[REDACTED]
поднетој против тужене Владе Републике Србије – Административне комисије Београд, ради поништаваја решења 14 број: 031-4483/2020 од 26.06.2020. године, са заинтересованим лицем [REDACTED]

бр.261/II, у предмету интелектуалне својине - оглашавање ништавим жига, након закључене усмене јавне расправе, дана 25.05.2022. године, у нејавној седници већа, одржаној дана 27.05.2022. године, донео је

ПРЕСУДУ

I Тужба СЕ ОДБИЈА.

II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац [REDACTED]

[REDACTED] да заинтересованом лицу [REDACTED]
[REDACTED] на име трошкова управног спора, исплати износ од 18.000,00 динара у року од 15 дана од дана пријема пресуде.

Образложење

Оспореним решењем, одбијена је жалба страног правног лица [REDACTED] изјављена против решења Завода за интелектуалну својину 990 број 2019/28409-Ж-2016/203-74124 од 23.12.2019. године. Тим решењем одбијен је предлог страног правног лица [REDACTED] за оглашавање [REDACTED]

ништавим жига рег. бр. 74124 (ЖК-2016/203) у речи Dent-a-DENT (граф) у целини, регистрованог за робу у класама 3, 5, 10. и 21. Међународне класификације роба и услуга, на име привредног друштва [REDACTED]

Тужилац је дана 31.07.2020. године, непосредно, преко пуномоћника, Управном суду поднео тужбу, у којој наводи да је решењем Завода за интелектуалну својину 990 број 2019/28409-Ж-2016/203-74124 од 23.12.2019. године, одбијен предлог тужиоца, за оглашавање ништавим жига рег. број 74124 регистрованог за робу у класама 3, 5, 10. и 21. носиоца [REDACTED] из разлога што тужилац није доказао да је његово раније стечено право, односно међународни жиг IR 1 094 521, коришћен у Србији у периоду од пет година пре доношења захтева. Докази које је тужилац доставио као доказ да је његов међународни жиг под називом Dontodent коришћен за обележавање роба на тржишту наше земље, по оцени Завода, сваки појединачно и сви заједно нису могли бити прихваћени као докази о коришћењу жига у складу са Законом о жиговима. На наведено решење тужилац је у законском року уложио жалбу у којој је навео и образложио да су достављени докази о коришћењу жига тужиоца у ланцу [REDACTED] широм Србије довољни да се утврди да је међународни жиг IR 1094521 коришћен последњих пет година за обележавање роба на нашем тржишту. Истиче да је Административна комисија Владе Републике Србије дана 26.06.2020. године донела решење 14 број 031-4483/2020, којим је одбијена жалба тужиоца као неоснована. У образложену је наведено да Административна комисија сматра да је првостепени орган правилно утврдио да тужилац није доказао коришћење раније стеченог права, међународног жига IR 1094521, нити је доставио доказе којим би оправдао његово некоришћење у смислу одредбе члана 60. став 3. Закона о жиговима. Против наведеног решења тужилац предметном тужбом покреће управни спор пошто сматра да је решење туженог органа неосновано у целини, тј. засновано је на погрешно утврђеном чињеничном стању на које је погрешно примењено право и резултат је повреде поступка. Сматра да је погрешно тужени када је утврдио да је првостепени орган правилно утврдио да тужилац није доказао коришћење раније стеченог права, међународног жига IR 1094521, нити је доставио доказе којим би оправдао његово коришћење у смислу одредбе члана 60. став 3. Закона о жигу. Тужилац истиче, као прво, да првостепени орган прихватајо као доказ о коришћењу жига фискални рачун, који се односи на продају више производа, тачније двадесет различитих производа, под називом „Dontodent”.

[REDACTED] Наведени фискални рачун није прихваћен зато што су сви производи купљени у једном дану, у једном малопродајном објекту у количини производа и вредности робе која је за потребе доказивања коришћења жига занемарљив. Овакав став првостепеног органа, а потврђен у решењу туженог, је неприхватљив из више разлога. С обиром да тужилац има ланац продавница у Србији, којих има 91 и налазе се у 25 градова широм Србије, производи који се продају у једној продавници налазе се у продаји и у осталим продавницама, што је иначе принцип пословања великих и реномираних фирм те врсте које послују широм Европе. Сматра да је потпуно незамисливо и да се један производ може купити у само једној продавници и да купац и поред продавница истог ланца на различитим локацијама, мора сваки пут да иде у исту продавницу како би купио жељени производ. Указује да се понекад може догодити да неки производ не буде доступан у једној продавници, али се врло брзо залихе тог производа попуне. Наводе туженог да су количина купљених производа и њихова

вредност занемарљиви, сматра неприхватљивим и противне здравом разуму, па је скоро сувишно то образлагати. Указује да је сасвим сигурно да у продавницама какве су ██████████ не може да се дододи да је у продаји један комад неког производа и да је само тај један комад био тај дан у продаји за целу Србију последњих пет година. Не може бити спорно да производа које је предлагач купио као доказ, има у значајним количинама у разним продајним ██████████ а не очекује се вальда да буду достављени фискални рачуни из свих продавница у Србији или је за очекивање да се достави фискални рачун за куповину више стотина производа? Куповином већег броја различитих производа у најближој продајници пуномоћник тужиоца је оправдано сматрао да је то најједноставнији и најефикаснији начин да се докаже да се различита роба под називом „Dontodent“ може купити у било којој продајници тог трговачког ланца у нашој земљи. Надаље, тужилац је доставио као доказ о коришћењу жига табеларни приказ производа испоручених ██████████ који се односи на период од 2013. до 2015. године, што значи за период који обухвата временски размак од пет година пре подношења предлога за престанак важности жига. Напомиње да се законом који је био тада на снази није захтевало непрекидно коришћење у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање жига ништавим, већ је било доволно доказати да је жиг коришћен било када у оквиру поменутог периода од пет година. Даље наводи да, иако је у образложењу првостепене одлуке наведено да је у питању табеларни приказ производа који садржи податке о врсти и количини робе обележене жигом тужиоца, као и временске интервале на које се односе приказане количине производа, ипак је изведен закључак да на основу овог документа није могуће утврдити фактичко коришћење жига предлагача, у смислу да ли су, када и где и у којој количини приказани производи дошли до крајњих купаца или конкретних малопродајних објеката. Овакав став првостепеног органа је прихватио и тужени у решењу које се оспорава овом тужбом. Ако је већ неспорно утврђена врста и количина робе и временски интервал у коме је испоручена, онда из тога недвосмислено произилази да је означена роба испоручена ██████████

Чак да је наведена роба испоручена и неким другим парфимеријама у Србији, то би и даље значило да је роба достављена малопродајним објектима ради продаје. Пошто првостепени орган, није довео у питање веродостојност ових прегледа испоручене робе за период од 2013. до 2015. године, онда је морао да их прихвати као доказ о коришћењу жига „Dontodent“ за обележавање роба у том периоду у нашој земљи. Указује и да се на основу Закона о жиговима и методологије поступања Завода за интелектуалну својину у поступцима за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима, коришћењем жига сматра коришћење заштићеног знака у реклами. Првостепени орган у образложењу своје одлуке није оспорио да је тужилац доставио реклами материјал, већ је навео да на основу достављеног реклами ног материјала није могуће утврдити параметре обима коришћења жига, односно количину продате робе, место продаје и временски интервал. Тужени је у свом решењу навео да првостепени орган правилно није прихватио као доказ о коришћењу жига ни реклами материјал који се односи на акцијску продају производа, који иако садржи податке о времену трајље акцијске продаје робе обележене жигом подносиоца предлога не садржи податке о обиму коришћења жига, односно о количини продате робе. Наведени закључци првостепеног органа потврђени од стране туженог, су произволни и потпуно неприхватљиви, с обзиром да је наторна чињеница да се из реклама никада не може утврдити колико је продато робе која се рекламира или нуди на акцијској продаји. Ако закон предвиђа да се коришћење знака у реклами сматра као доказ за коришћење жига,

онда Завод за интелектуалну својину не може да не прихвати достављени реклами материјал, поготово не уз образложение које се противи елементарној логици. Ово поготово што током поступка није оспорено да су се рекламиране робе могле наћи у продајним објектима тужиоца и биле доступне купцима. Чињеница да, сходно

тужилац, као немачка фирма, која води своје пословање тако што продаје своје производе потрошачима само кроз ланац својих продавница, нема обавезу да издаје фактуре за такву робу. Сходно томе, тужилац није био у могућности да достави и ову врсту доказа о коришћењу жига „Dontodent”. Ова чињеница, која је битна за начин доказивања коришћења жига, није уопште обухваћена нападнутим решењем, нити је заузет став у вези тога. Из свих побројаних доказа које првостепени орган није прихватио као доказни материјал за коришћење жига под називом „Dontodent”, намеће се закључак да Завод за интелектуалну својину не би прихватио ниједан доказ о коришћењу наведеног жига без обзира које врсте био. Првостепени орган је одбио предлог за оглашавање ништавим жига рег. број 74124 регистрованог за робу у класама 3, 5, 10. и 21. са образложењем да тужилац није доказао коришћење раније стеченог права, односно међународног жига IR 1094521, нити је доставио доказе којим би оправдао његово некоришћење, те да ради тога нису били испуњени услови да Завод даље у поступку настави са утврђивањем чињеница да ли су у време регистрације оспореног жига, били испуњени услови за његово признање имајући у виду ранији међународни жиг IR 1094521. Тужени је нападнутим решењем прихватио наводе и потврдио решење првостепеног органа у целини. Међутим, тужени се у тој мери служио са свим наводима из решења првостепеног органа да се стиче утисак да достављени докази о коришћењу жига нису ни разматрани мериторно, већ да је предмет испитивања било само то да ли првостепени поступак и ожалбено решење испуњавају формалне услове. Тужилац сматра да је доказао коришћење међународног жига IR 1094521 у последњих пет година у Републици Србији и да нема правног основа за одбијање предлога за оглашавање ништавим жига рег. број 74124 за робе из класа 3, 5, 10. и 21. Међународне класификације роба и услуга, носиоца

Предлаже да Управни суд усвоји ову тужбу и преиначи решење туженог органа, тако што ће усвојити жалбу и наложити да се настави поступак у коме ће се утврдити чињеница да у време регистрације оспореног жига нису били испуњени услови за његово признање, имајући у виду ранији међународни жиг IR 1094521, или укине решење 14 број 031-4483/2020 од 26.06.2020. године Административне комисије Владе Републике Србије, и врати предмет туженом на поновно одлучивање.

У одговору на тужбу, тужени орган истиче да оспорава тужбу и тужбени захтев у целости, из разлога што је наведено решење донето применом члана 7. став 1., члана 59-63. Закона о жиговима („Службени гласник РС”, бр.104/09, 10/13 и 44/18-др. Закон), пошто је Завод за интелектуалну својину утврдио да нису испуњени услови да се огласи ништавим у целости жиг рег. број 74124 (Ž-2016/203) у речи Dent-a-DENT (граф) за робу у класама 3, 4, 10. и 21. Међународне класификације роба и услуга. Наводи да је у оспореном решењу правилно утврдио да је ожалбено решење Завода за интелектуалну својину правилно и на закону засновано. Указује да је након увида у списе предмета утврдио да је решење Завода за интелектуалну својину 990 број 2019/28409-Ж-2016/203-74124 од 23.12.2019. године правилно, да је предметни знак у време регистровања испуњавао услове за заштиту жигом, на основу члана 5. став 1. тачка 10) Закона о жиговима. У образложењу наведених разлога, тужилац није навео нове чињенице и

доказе, већ је остао при аргументима и доказима изнетим у току првостепеног поступка, поновљеним у жалби од 21.01.2020. године. Истиче да нису основани наводи тужиоца да је оспорено решење засновано на погрешно утврђеном чињеничном стању на које је погрешно примењено право и да је разултат повреде поступка. Ово из разлога, што су тужени и првостепени орган правилно утврдили да предлог за оглашавање ништавим жига рег. бр. 74124 није основан, јер предлагач, овде тужилац, није доказао коришћење међународног жига бр. 1094521 у речи „Dontodent”, те да га је из тог разлога требало одбити. Приликом испитивања уредности поднетог предлога применом одредби члана 61. и 62. став 1. Закона о жиговима, тужени и првостепени орган су правилно утврдили, да је исти покренут писаним предлогом за оглашавање ништавим жига и да садржи све потребне податке, прописане одредбом члана 61. Закона о жиговима, и то: податке о подносиоцу предлога, овде тужиоцу, и носиоцу жита, регистарски број жига чије се оглашавање ништавим тражи, разлоге због којих се тражи оглашавање ништавим жига, назначење да се тражи оглашавање ништавим жига у целини, односно за сву робу за које је исти регистрован. Даље наводи да су приликом испитивања испуњености услова прописаних одредбом члана 60. став 1. Закона о жиговима, тужени и првостепени орган правилно утврдили да је предлог за оглашавање ништавим предметног жига поднет од стране заинтересованог лица, јер је он носилац раније стеченог права, односно носилац раније регистрованог међународног жига број 1094521 у речи „Dontodent”, који је у важности на територији Републике Србије до 09.06.2021. године за робу у класама 3, 5, 10, 21. и 30 Међународне класификације роба и услуга. Увидом у доказе о коришћењу жига које је предлагач, овде тужилац, доставио тужени и првостепени орган су правилно утврдили да исти није доказао озбиљно коришћење жига у смислу одредбе члана 60. став 3. Закона о жиговима, којом је прописано да се жиг не може огласити ништавим на основу члана 5. став 1. тачка 9. 10. Закона о жиговима ако ранији жиг без оправданог разлога није коришћен у Републици Србији за обележавање робе, односно услуга на које се односи у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање ништавим, изузев ако је подносилац пријаве каснијег жига био несавестан, те да је носилац ранијег жига или његов правни следбеник у поступку по предлогу, дужан да докаже да је жиг коришћен. Истиче да се коришћењем жига сматрају следеће радње носиоца жига: стављање заштићеног знака на робу или њено паковање; нуђење робе, њесно стављање у промет или њено складиштење у те сврхе, или обављање услуга под заштићеним знаком; увоз или извоз робе под заштићеним знаком; коришћење заштићеног знака у реклами; коришћење знака заштићеног жигом у облику који се разликује у неким елементима, али тако да се не мења дистинктивни карактер знака, као и коришћење заштићеног знака на роби или паковању робе која је намењена искључиво извозу. У смислу наведне одредбе, тужени и првостепени орган су правилно утврдили да термин озбиљно коришћење подразумева да је предметни жиг фактички коришћен за обележавање робе, односно услуга за које је регистрован; да носилац жига није дужан да докаже непрекидно коришћење у поменутом периоду од пет година, али је битан параметар за утврђивање обима коришћења (количине продате робе односно пружених услуга), као и временски период током кога је жиг коришћен. Имајући у виду наведено, тужени и првостепени орган су правилно утврдили да предлагач, овде тужилац, није доказао да је његово раније стечено право, односно међународни жиг број 1094521 коришћен у Републици Србији у периоду од пет година пре подношења предлога, нити је учинио вероватним разлоге због којих жиг није коришћен. Приликом оцене доказа које је предлагач, овде тужилац, доставио као доказе о коришћењу жига број 1094521: фотокопије фискалног рачуна од

27.06.2018. године; понуде за продају на акцији производа „Dontodent”, Преглед испоручене робе за Републику Србију у периоду од јуна 2013. до јула 2015. године, тужени и првостепени орган су правилно утврдили да исти не могу бити прихваћени као докази о коришћењу жига у смислу напред цитирање одредбе. Конкретно, тужени и првостепени орган су правилно утврдили да фискални рачун представља доказ о продатим производима (Dontodent teč./isp, Dontodent čist/jez, Dontodent brush, Dontodent in. četk., Dontodent kon./zube, Dontodent in štop, Dontodent pas/zube, DONTODENT PL. Test, Dontodent spr./dah, Dontodent prof, žvake, Dontodent čet, prote., Dontodent čet. zube), обележених речју „Донтодент”, из ког вербализма се састоји међународни жиг број 1094521, дана 27.06.2018. године, у вредности од 2.694,99 динара, у продајном објекту

да међутим, наведени фискални рачун, иако представља доказ о продаји робе обележене жигом предлагача, овде тужиоца, не може бити прихваћен као доказ о коришћењу жига предлагача, овде тужиоца, с обзиром да се односи на продају напред наведене робе у једном дану, односно дана 27.06.2018. године, у једном малопродајном објекту предлагача, овде тужиоца, у Београду, за део робе за које је заштићен међународни жиг „Dontodent”, у количини производа и вредности продате робе која је занемарљива за потребе доказивања коришћења жига. Тужени и првостепени орган су правилно утврдили да Преглед испоручене робе за Републику Србију у периоду од јуна 2013. до јула 2015. године представља табеларни приказ производа обележених жигом предлагача, овде тужиоца, који садржи податке о врсти и количини робе обележене жигом предлагача, овде тужиоца, као и временске интервале на које се односе приказане количине производа, али да на основу овог документа није могуће утврдити фактичко коришћење жига предлагача, овде тужиоца, у смислу да ли су, када, и где и у којој количини приказани производи, дошли до крајњих купаца или конкретних малопродајних објеката предлагача, овде тужиоца. Стога је, по мишљењу туженог, правилно што тужени и првостепени орган наведени документ нису прихватили као доказ о коришћењу жига предлагача, овде тужиоца, у смислу напред цитирање законске одредбе. Првостепени орган је правилно утврдио да на основу рекламиног материјала који садржи приказ дела робе за које је заштићен жиг предлагача, овде тужиоца, није могуће утврдити параметре обима коришћења жига, односно количину продате робе, место продаје и временски интервал. Правилно је што тужени и првостепени орган нису прихватили као доказе о коришћењу жига рекламини материјал са ручно уписаним датумима, јер је субјективног карактера на тај начин презентован податак о периоду коришћења жига, као ни рекламини материјал који се односи на акцијску продају производа који, иако садржи податке о времену трајања акцијске продаје робе обележене жигом предлагача, овде тужиоца, не садржи податке о обиму коришћења жига, односно количини продате робе и месту продаје. Имајући у виду наведено, тужени и првостепени орган су правилно утврдили да тужилац није доказао коришћење раније стеченог права, односно међународног жига 1094521, нити је доставио доказе којима би оправдао његово некоришћење у смислу одредбе члана 60. став 3. Закона о жиговима, те да стога нису били испуњени услови да тужени и првостепени орган даље у поступку наставе са утврђивањем чињенице да ли су у време регистрације оспореног жига били испуњени услови за његово признање, имајући у виду ранији међународни жиг број 1094521. Ценећи наводе из тужбе, тужени сматра да представљају поновљене наводе из жалбе, те да нису основани. Тужени орган је доносећи оспорено решење правилно утврдио чињенично стање и правилно применио

материјално право, када је утврдио да предлог за оглашавање ништавим жига рег. бр. 74124 треба одбити, те да није начинио битне повреде одредба управног поступка. Због свега изнетог, тужени предлаже да Управни суд одбије тужбу као неосновану.

У одговору на тужбу заинтересовано лице, преко пуномоћника, истиче да оспорава тужбу и тужбени захтев у целости, те предлаже да суд исту одбаци, односно одбије. Из разлога наведених у тужби, сматра да је тужба неуредна. Наме, сходно одредби члана 41. Закона о управним споровима, законитост оспореног управног акта суд испитује у границама захтева из тужбе али при том није везан разлозима тужбе. Даље, Закон о управним споровима у члану 42. прописује какве одлуке суд доноси у спору ограничено јурисдикције, а члан 43. какве у спору пуне јурисдикције. Истиче да је оспорено решење у свему донето у складу са законом, јер је тужени као другостепени орган правилно спровео поступак сходно одредбама ЗУП-а, те нашао да је првостепени орган тачно и потпуно утврдио чињенично стање и да је на тако утврђено чињенично стање правилно примењен материјално правни пропис, што је имало за последицу да се жалба овде тужиоца одбије. Сматра да нису учињене повреде Закона о општем управном поступку, јер је другостепени орган приликом доношења свог решења ценио у целости и потпуно све наводе из жалбе, овде тужиоца, и нашао да су исти неосновани, односно да је првостепени орган правилно утврдио да жалилац, овде тужилац, није доказао коришћење међународног жига број IR 1094521 у речи „Dontodent” у Републици Србији у периоду од пет година пре подношења предлога, нити је учинио вероватним разлоге због којих жиг није коришћен. Наводи да је тужилац био дужан да достави одговарајуће доказе у прилог својих тврдњи да предметни жиг користи на територији РС, што није учинио, и да су сви достављени докази од стране тужиоца цењени у првостепеном поступку. Сматра да је правилно првостепени орган утврдио, а другостепени орган потврдио да је предметни знак (Ж-2016/203) заинтересованог лица [] у речи Den-a-DENT (граф) у време регистрације испуњавао услове за заштиту жигом, односно да у време његове регистрације нису постојали разлози за непризнавање заштите жигом прописани одредбама члана 5. став 1. тачка 10) Закона о жиговима. Ово из разлога, што докази – исправе које је тужилац доставио нису релевантне исправе – докази на бази којих би се утврдило озбиљно коришћење жига у смислу одредби Закона о жиговима, односно нису поузданни и уредни докази који потврђују коришћење жига у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање жига ништавим. Истиче да достављена фотокопија фискалног рачуна од 27.06.2018. године, иако представља доказ о продаји робе обележене жигом предлагача, овде тужиоца, не може бити прихваћен као доказ о коришћењу жига, јер се односи на продају одређених производа, а не свих производа за које је заптићен жиг тужиоца, затим јер је наведена роба продата у једном дану у једном малопродајном објекту и то само пар дана пре подношења предлога за оглашавање жига ништавим. Поред тога, рачун се односи на куповину производа у количини и у вредности продате робе (2.694,00 РСД) која је за потребе доказивања коришћења међународног жига IR 194521 у претходних пет година на територији РС занемарљива. Такође, по питању другог достављеног доказа („Понуда за продају на акцији производа „Dontodent“) другостепени орган је нашао да је првостепени орган правилно утврдио да је на наведеним рекламним материјалима ручно уписан датум, те је на тај начин презентован податак о периоду коришћења жига предлагача потпуно субјективног карактера. Такође, остали део рекламног материјала који је доставио предлагач, а који материјал се односи на акцијску продају само неких од производа предлагача означених овим жигом, не садржи податке о обиму коришћења

жига, односно о количини продате робе, као ни податке о месту продаје. Стога је правилно закључио и првостепени и другостепени орган да се на основу достављеног рекламиног материјала, који садржи приказ само дела робе за који је заштићен жиг предlagача овде тужиоца IR 1094521, није могуће утврдити параметре обима коришћења жига, односно количину продате робе, место продаје и временски интервал. Везано за напред наведено, тужилац истиче у тужби да је ноторна чињеница да се из реклама не може утврдити колико је робе продато и да се коришћење знака у реклами сматра довољним доказом коришћења жига. Сходно наведеном, тужилац је био дужан да достави одговарајуће доказе озбиљног коришћења његовог жига на територији Републике Србије на основу којих се може утврдити место, време, обим, и начин коришћења жига. Тужилац током поступка није пружио ове доказе како би доказао озбиљну употребу његовог жига, у релевантном временском периоду. Сматра и да рекламинни материјал који је доставио не пружа доказе о дистрибуцији односно продаји ових производа који се помињу у материјалу, као ни информације о броју продајних места и количини продатих производа, те према томе не могу да представљају валидан и довољан доказ озбиљног коришћења тужиочеог жига на територији Републике Србије. Такође, по мишљењу туженог, неосновани и нетачни су наводи из тужбе да током поступка није оспорено да су се рекламиране робе могле наћи у продајним објектима тужиоца и биле доступне купцима. Превасходно, тужилац на овом месту врши замену тезе, јер је на тужиоцу да сходно одредби члана 60. став 4. Закона о жиговима пружи одговарајуће доказе у прилог његовој тврђњи озбиљног коришћења предметног жига, а не да учини вероватним своје тврђње. Даље истиче да се тужилац позива на пресуду ECJ Judgement T-86/07 Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH&Co. KG/OHiM, коју при томе не доставља као доказ у прилогу својих тврђњи, те наводи да је предlagач, овде тужилац, као немачко предузеће које води своје пословање тако што продаје своје производе потрошачима кроз ланац својих продавница, нема обавезу да издаје фактуре за такву робу, те да сходно томе, није био у могућности да достави и ову врсту доказа о коришћењу жига „Dontodent“. Тужилац сматра да другостепени орган по питању ове чињенице није заузeo никакав став. Трећи доказ који је тужилац доставио уз предлог (Преглед испоручене робе за Србију у периоду од јуна 2013. - јула 2015. године), представља документ који се оверен печатом предlagача са нечитким потписом, дат у фотокопији. Завод је извршио увид у исту и закључио да овај документ представља табеларни приказ производа обележених жигом предlagача са подацима о врсти и количини робе обележене жигом предlagача, као и временске интервале на које се односе приказане количине производа, али је нашао да на основу овог документа није могуће утврдити фактичко коришћење жига предlagача у смислу да ли су уопште, када, где и у којој количини производи приказани у наведеној табели дошли до крајњих купца или конкретних малопродајних објеката. Из овог разлога Завод наведени документ није прихватио као доказ. У решењу 14 број 031-4483/2020 од 26.06.2020. године које се тужбом побија, другостепени орган је стао на становише да је Завод наведене чињенице правилно утврдио и да је исправан његов став да наведени документ не може бити доказ о коришћењу жига предlagача, у смислу цитиране одредбе члана 60. став 3. Закона о жиговима. Даље, наводи да супротно наводима тужиоца, првостепени орган из достављене документација није утврдио да је роба испоручена, јер се овим актом испорука робе ни не може доказати, те како наводи које износи тужилац у тужби не кореспондирају утврђеном чињеничном стању првостепеног органа, а које је потврђено од стране другостепеног органа, јер по њиховом становишту нема поузданних

доказа да је роба испоручена крајњим купцима ни малопродајним објектима. Потпуно апсурдним сматра став тужиоца у тужби да се тиме што Завод није прихватио приложене доказне предлоге намеће закључак да Завод не би прихватио ниједан доказ о коришћењу наведеног жига без обзира било које врсте. Овде је на тужиоцу да достави релевантне, конкретне и поуздане доказе на основу којих се на несумњив начин може утврдити стварна и обзидна употреба предметног жига на територији РС у периоду од пет година пре дана подношења предлога ради оглашавања жига ништавим. Дакле, оспорено решење је у свему донето у складу са законом, јер је тужени, као другостепени орган, правилно спровео поступак скодно одредбама ЗУП-а, те нашао да је првостепени орган тачно и потпуно утврдио чињенично стање и да је на тако утврђено чињенично стање правилно примењен материјално правни пропис, што је имало за последицу да се жалба овде тужиоца одбије. Сходно свему напред наведеном, заинтересовано лице предлаже да Управни суд тужбу тужиоца одбаци као неуредну, односно да одбије тужбени захтев тужиоца и обавеже га на плаћање трошкова овог поступка, на име таксе на одговор на тужбу, по одмерењу суда.

Управни суд је применом одредбе члана 34. став 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС”, број 111/09), одржао усмену јавну расправу дана 25.05.2022. године, у присуству пуномоћника тужиоца и пуномоћника заинтересованог лица, а у одсуству уредно позваног туженог органа, у смислу одредбе члана 38. став 1. Закона о управним споровима.

Пуномоћник тужиоца је у речи на усменој јавној расправи изјавио да остаје код навода из тужбе и у тужби истакнутом захтеву. Оспорио је све наводе из одговора на тужбу туженог органа и заинтересованог лица и предложио да суд у доказном поступку изведе доказе на околност испуњености законом прописаних услова за оглашавање ништавим предметног жига. Предложио је да суд тужбу уважи и поништи оспорено решење.

Пуномоћник заинтересованог лица је у речи на усменој јавној расправи изјавио да остаје у свему при наводима из одговора на тужбу, да нема предлога за допуну доказног поступка, као и да се противи предлогу пуномоћника тужиоца за извођење доказа који су понуђени на расправи, из разлога што је тужилац био у обавези да те доказе приложи у поступку пред првостепеним органом или, евентуално, у поступку по жалби. Предложила је да суд тужбу одбаци, као неуредну, односно одбије, као неосновану. Трошкове је тражила и определила по врсти и висини, и то за заступање на расправи у износу од 36.000,00 динара.

Испитујући законитост оспореног решења у границама захтева из тужбе у складу са одредбом члана 41. став 1. Закона о управним споровима, Управни суд је, након оцене навода истакнутих у тужби, одговора на тужбу, речи пуномоћника тужиоца и пуномоћника заинтересованог лица са усмене јавне расправе и списка предмета ове управне ствари нашао да тужба није основана.

Из исправа које се налазе у списима предмета ове управне ствари и образложења тужбом оспореног решења, произлази да је [REDACTED], дана 03.07.2018. године, поднело предлог за оглашавање ништавим жига рег. бр. 74124 (Ж-2016/203) у речи Dent-a-DENT (граф), у целини, регистрованог за робу у класама 3, 5, 10. и 21. Међународне класификације робе и услуга, на име [REDACTED], из разлога прописаних одредбом члана 5. став 1. тачка 10) Закона о жиговима („Службени гласник РС” бр. 104/09...44/18-др закон), у коме је

истакао да је он власник међународног жига број 1094521 у речи „Dontodent” који користи за обележавање своје робе за коју је регистрован, која се продаје у великом броју специјализованих продавница широм Србије и која може да се купи у [REDACTED] и свим већим градовима Србије. У прилогу је, као доказе да се међународни жиг у речи „Dontodent” озбиљно користи на домаћем тржишту за обележавање робе за коју је заштићен, доставио: фотокопију фискалног рачуна од 27.06.2018. године, понуде за продају на акцији производа „Dontodent” и прегледе испоручене робе за Србију у периоду од јуна 2003. - јула 2015. године. Као разлог оглашавања ништавим оспореног жига, позвао се на одредбу члана 5. став 1. тачка 10) Закона о жиговима, наводећи да је оспорени жиг сличан раније регистрованом међународном жигу у мери да може изазвати забуну релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноје довођења у везу ова два жига; да се сличност супротстављених жигова види у томе што оба имају битно сличан први део назива који се састоји од пет слова, а разликују се само два самогласника између „d” и „n” и „t” и „d”, при чему се наведени сугласници понављају код оба жига и веома су изражени приликом изговора. Поред тога, указао је и на то да је други део супротстављених жигова идентичан и да се састоји од речи „dent”; да су робе на које се односе супротстављени жигови битно сличне, тако да постоји могућност стварања забуне код потрошача када је у питању порекло, односно произвођач робе коју купци желе да купе; да су супротстављени жигови толико слични приликом изговора да просечан купац, који не обрати посебну пажњу приликом куповине врло лако може да дође у ситуацију да од продавца затражи производ под називом „dontodent”, јер је реч о роби широке потрошње која се купује без обраћања посебне пажње и размишљања да ли је роба која се купује баш та коју је потрошач намеравао да купи или нека друга са сличним називом али различитог квалитета; да је сличност супротстављених жигова по једном од критеријума поређења довољна да се жигови сматрају сличним, а како изговор жигова изричito сличан да се они морају сматрати битно сличним.

Поступајући по поднетом предлогу, првостепени орган је решењем 990 број 2019/28409-ж-2016/203-74124 од 23.12.2019. године, одбио предлог тужиоца за оглашавање ништавим жига рег.бр. 74124 (Ж-2016/203) у речи Dent-a-dent у целини, утврдивши да је предметни знак у време регистраовања испуњавао услове за заштиту жигом, односно да у време његове регистрације нису постојали разлози за непризнавање запшите жигом прописани одредбом члана 5. став 1. тачка 10) Закона о жиговима.

Решавајући у поступку по жалби тужени је нашао да је првостепени орган правилно утврдио да предлог за оглашавањем ништавим жига рег.бр. 74124 није основан, јер тужилац није доказао коришћење међународног жига бр.1094521 у речи „Dontodent”. У обrazloženju тужбом оспореног решења, тужени је навео да је првостепени орган приликом испитивања уредности поднетог предлога, применом одредаба чл. 61. и 62. став 1. Закона о жиговима, правилно утврдио да је поступак покренут писменим предлогом за оглашавање ништавим жига и да садржи све потребне податке прописане одредбом члана 61. Закона о жиговима и то: податке о подносиоцу предлога, овде тужиоцу, и носиоцу жига, регистарски број жига чије се тражи оглашавање ништавим, разлоге због којих се тражи оглашавање ништавим жига, назначење да се тражи оглашавање ништавим жига у целини, односно за сву робу за коју је исти регистрован. Приликом испитивања испуњености услова прописаних одредбом члана 60. став 1. Закона о жиговима, првостепени орган је правилно утврдио да је предлог за оглашавање ништавим предметног жига поднет од стране заинтересованог

лица, јер је он носилац раније стеченог права, односно носилац раније регистрованог међународног жига бр. 1094521 у речи „Dontodent”, који важи на територији Републике Србије од 09.06.2021. године за робу у класама 3, 5, 10, 21. и 30. Међународне класификације роба и услуга. Према разлозима датим у образложењу тужбом оспореног решења, првостепени орган је приликом увида у доказе о коришћењу жига, које је тужилац доставио, правилно утврдио да тужилац није доказао озбиљно коришћење жига у смислу одредбе члана 60. став 3. Закона о жиговима, којом је прописано да се жиг не може огласити иштавим на основу члана 5. став 1. тач. 9) и 10) Закона о жиговима ако раније жиг без оправданог разлога није коришћен у Републици Србији за обележавање робе, односно услуга на које се односи у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање иштавим, изузев, ако је подносилац пријаве каснијег жига био, несавесан, те да је носилац ранијег жига или његов правни следбеник у поступку по предлогу дужан да докаже да је жиг коришћен. Према образложењу оспореног решења, коришћењем жига, сматрају се следеће радње носиоца жига: стављање заштићеног знака на робу или њено паковање; нуђење робе, њено стављање у промет или њено складиштење у те сврхе, или обављање услуга под заштићеним знаком; увоз или извоз робе под заштићеним знаком; коришћење заштићеног знака у реклами; коришћење знака заштићеног жигом у облику који се разликује у неким елементима, али тако да се не мења дистиктивни карактер знака, као и коришћење заштићеног знака на роби или паковању робе која је намењена искључиво извозу. У смислу наведене одредбе, према разлозима датим у образложењу оспореног решења, првостепени орган је правилно утврдио да термин озбиљно коришћење жига подразумева да је предметни жиг фактички коришћен за обележавање робе, односно услуга, за које је регистрован; да носилац жига није дужан да докаже непрекидно коришћење у поменутом периоду од пет година, али је битан параметар за утврђивање обима коришћења (количине пролате робе одије пружених услуга), као и временски период током кога је жиг коришћен. Због наведеног, тужени је нашао да је првостепени орган правилно утврдио да тужилац није доказао да је његово раније стечено право, односно међународни жиг број 1094521 коришћен у Републици Србији у периоду од пет година пре подношења предлога, нити је учинио вероватним разлоге због којих жиг није коришћен. Приликом оцене доказа које је тужилац доставио као доказе о коришћењу жига број 1094521: фотокопије фискалног рачуна од 27.06.2018. године, понуде за продају на акцији производа „Dontodent” и Преглед испоручене робе за Републику Србију у периоду од јуна 2013. до јула 2015. године, по оцени туженог, првостепени орган је правилно утврдио да исти не могу бити прихваћени као докази о коришћењу жига у смислу напред цитиране одредбе. Тужени је навео да је првостепени орган правилно утврдио да фискални рачун, представља доказ о продатим производима (Dontodent teč./isp, Dontodent čist/jez, Dontodent ťrush, Dontodent in. četk., Dontodent kon./zube, Dontodent in štop, Dontodent pas/zube, DONTODENT PL. Test, Dontodent spr./dah, Dontodent prof, ţvake, Dontodent čet, prote, Dontodent čet, zube), обележених речју „Dontodent”, из ког вербализма се састоји међународни жиг број 1094521, дана 27.06.2018. године, у вредности од 2.694,00 динара, у продајном објекту [A]

[A] да међутим наведени фискални рачун иако представља доказ о продаји робе обележене жигом тужиоца не може бити прихваћен као доказ о коришћену жига, с обзиром да се односи на продају напред наведене робе у једном дану, односно дана 27.06.2018. године, у једном малопродајном објекту тужиоца у Београду за део робе за који је заштићен међународни жиг „Dontodent” у количини

производа и вредности продате робе која је занемарљива за потребе доказивања коришћења жига. Према наводима из образложења тужбом оспореног решења правилно је првостепени орган утврдио да Преглед испоручене робе за Републику Србију у периоду од јуна 2013-јула 2015. године представља табеларни приказ производа обележених жигом тужиоца који садржи податке о врсти и количини робе обележених жигом тужиоца, као и временске интервале на које се односе приказане количине производа, али да на основу овог документа није могуће утврдити фактичко коришћење жига предлагача тужиоца у смислу да ли су када и где и у којој количини приказани производи дошли до крајњих купаца или конкретних малопродајних објеката тужиоца, па, правилно првостепени орган тај документ није прихватио као доказ о коришћењу жига тужиоца. Такође, тужени је навео да је првостепени орган правилно утврдио да на основу рекламијног материјала који садржи приказ дела робе за који је заштићен жиг тужиоца није могуће утврдити параметар обима коришћења жига, односно количину продате робе, место продаје и временски интервал, као и да је правилно поступио кад није прихватио, као доказе о коришћењу жига, рекламијни материјал са ручно уписаним датумима, јер је субјективног карактера, на тај начин презентован податак о периоду коришћења жига, као ни рекламијни материјал који се односи на акцијску продају производа који, иако садрже податке о времену трајања акцијске продаје робе обележене жигом тужиоца, не садржи податке о обиму коришћења жига, односно количини продате робе и месту продаје. Дајући разлоге за донету одлуку навео је да је првостепени орган правилно утврдио да тужилац није доказао коришћење раније стеченог права, односно међународног жига 1094521, нити је доставио доказе којима би оправдао његово коришћење у смислу одредбе члана 60. став 3. Закона о жиговима, па стога нису били испуњени услови да првостепени орган даље у поступку настави са утврђивањем чинијенице да ли су у време регистрације оспореног жига били испуњени услови за његово признање, имајући у виду ранији међународни жиг број 1094521. Како је првостепени орган правилно утврдио чинијично стање и правилно применио материјално право, те како није начинио битне повреде одредба управног поступка, донео је одлуку као у диспозитиву оспореног решења на основу члана 170. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење).

Одредбом члана 5. став 1. тачка 10) Закона о жиговима („Службени гласник РС“, бр. 104/09 ...44/18), 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 60. истог закона, прописано је да се жиг не може огласити ништавим на основу члана 5. став 1. тач. 9) и 10) овог закона ако ранији жиг без оправданог разлога није коришћен у Републици Србији за обележавање робе, односно услуга на које се односи у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање ништавим, изузев ако је подносилац пријаве каснијег жига био несавестан. У поступку по предлогу за оглашавање жига ништавим, носилац ранијег жига или његов правни следбеник дужан је да докаже да је жиг коришћен (став 3). Уз предлог за оглашавање ништавим жига подносе се одговарајући докази (став 4).

Према оцени Управног суда, код овако утврђеног чињеничног и правног стања ствари, правилно је поступио тужени орган када је оспореним решењем одбио, као неосновану, жалбу тужиоца изјављену против првостепеног решења, с обзиром да је у поступку код првостепеног органа, без повреда правила поступка, правилно и потпуно утврђено чињенично стање, па је правилно примењено и материјално право, када је одлучено као у диспозитиву првостепеног решења. Ово са разлога што тужилац, и по оцени суда, није доказао да је његово раније стечено право, односно међународни жиг бр. 1094521 у речи „Dontodent“ коришћен у Републици Србији у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање ништавим жига рег. бр. 74124 (Ж-2016/203) у речи Dent-a-DENT за робу у класама 3, 4, 10. и 21. Међународне класификације роба и услуга. Наиме, тужилац је у смислу одредбе члана 60. став 4. Закона о жиговима, био дужан да пружи одговарајуће доказе у прилог озбиљног коришћења жига, а из доказа, које је овде тужилац приложио уз предлог, се не може несумњиво утврдити озбиљно коришћење жига у смислу Закона о жиговима. Уз то, уз предлог није доставио доказе којима би оправдао некоришћење жига у смислу става 3. наведеног члана истог закона, све имајући у виду и да је жиг за који је тужилац поднео предлог за оглашавање ништавим у време регистраовања, испуњавао услове за заштиту жигом на основу члана 5. став 1. тачка 10) Закона о жиговима. По оцени суда, тужени правилно налази да фискални рачун, иако представља доказ о продаји робе обележене жигом тужиоца, не може бити прихваћен као доказ о коришћењу жига, с обзиром да се односи на продају робе у једном дану (27.06.2018. године), у једном малопродајном објекту тужиоца у Београду и то за део робе за који је заштићен међународни жиг „Dontodem“ у количини производа и вредности продате робе која је занемарљива за потребе доказивања озбиљног коришћења жига. Такође, правилан је закључак туженог да Преглед испоручене робе за Републику Србију у периоду од јуна 2013. до јула 2015. године, представља табеларни приказ производа обележених жигом тужиоца, који садржи податке о врсти и количини робе обележених жигом тужиоца, као и временске интервале на које се односе приказане количине производа, али да на основу тог документа, није могуће утврдити фактичко коришћење жига тужиоца у смислу да ли су, када и где, и у којој количини, приказани производи, дошли до крајњих купаца или конкретних малопродајних објеката тужиоца. Правилан је и закључак туженог да из рекламиног материјала, који садржи приказ дела робе за који је заштићен жиг тужиоца, није могуће утврдити параметар обима коришћења жига, односно количину продате робе, место продаје и временски интервал, те да је правилно поступио првостепени орган када такав рекламини материјал није прихватио, као доказ о коришћењу жига.

Суд је ценио наводе истакнуте у тужби, па је нашао да су исти неосновани и, као такви, без утицаја на другачију оцену законитости оспореног решења. Ово са разлога што је тужбом оспорено решење, према стању у списима предмета, засновано на потпуно и тачно утврђеном чињеничном стању на које су правилно примењене напред цитиране одредбе наведеног закона, а у образложењу побијаног решења, јасно су наведене све чињенице које су у току поступка утврђене, као и релевантни прописи и разлози којима се руководио тужени орган приликом доношења решења, јер тужилац није доказао коришћење раније стеченог права, односно међународног жига 1094521, нити је доставио доказе којима би оправдао његово некоришћење у смислу одредбе члана 60. став 3. Закона о жиговима.

Суд је посебно ценио наводе тужбе у погледу достављених доказа о коришћењу жига – фискални рачун од 27.06.2018. године, Преглед испоручене робе за Републику Србију у периоду од јуна 2013. до јула 2015. године и реклами материјал, па је нашао да су неосновани. Ово, стога што жигом заштићена роба и услужна ознака, мора бити реално коришћена у промету на јединственом тржишту од стране титулара или уз његову сагласност у изгледу у којем је регистрована да би жиг био одржан, односно да би се доказало његово озбиљно коришћење у смислу одредбе члана 60. став 3. Закона о жиговима, што тужилац није доказао, имајући у виду да термин озбиљно коришћење подразумева да је предметни жиг фактички коришћен за обележавање робе, односно услуга за које је регистрован, при чemu носилац жига, није дужан да докаже непрекидно коришћење у периоду од пет година, али су битан параметар за утврђивање обима коришћења количине продате робе односно пружених услуга, као и временски период током кога је жиг коришћен, а уз то тужилац није учинио вероватним разлоге због којих жиг није коришћен. Суд прихвата као правилан и на закону заснован закључак туженог органа да фискални рачун не може бити прихваћен као доказ о коришћењу жига тужиоца, с обзиром да се односи на продају робе у једном дану, у једном малопродајном објекту тужиоца у Београду за део робе за коју је заштићен међународни жиг „Dontodent”, у количини производа и вредности продате робе која је занемарљива за потребе доказивања коришћења жига. Такође, и по оцени суда, на основу Прегледа испоручене робе за Републику Србију у периоду од јуна 2013. до јула 2015. године, се не може утврдити фактичко коришћење, у смислу да ли су, када, и где и у којој количини приказани производи дошли до крајњих купаца или конкретних малопродајних објеката тужиоца, док из реклами материјала, који садржи приказ дела робе за које је заштићен жиг тужиоца, није могуће утврдити параметре обима коришћења жига, односно количину продате робе, место продаје и временски интарвал, док је реклами материјал са ручно уписаним датумима субјективног карактера, а реклами материјал који се односи на акцијску продају производа који, иако садржи податке о времену трајања акцијске продаје робе обележене жигом тужиоца, не садржи податке о обиму коришћења жига, односно количини продате робе и месту продаје. Дакле, не само да би се доказало коришћење, већ и да би право било одржано, жигом заштићени робни и услужни знак, мора бити коришћен, тј. у конкретном случају се морало доказати његово озбиљно коришћење, осим ако не постоје оправдане разлоги за некоришћење ознаке. Мора се доказати озбиљна употреба жига, односно таква да је усмерена на очување препознатљивости и дистиктивности робног и услужног знака, односно остваривање његове основне привредне функције, а то је указивање на извор одатке потиче обележена роба или услуга, како би потрошач или други купац, могао без забуне разликовати робу и услуге различитог комерцијалног порекла, ради стицања или очувања комерцијалне позиције, односно удела на релевантном тржишту производа обележених регистрованим ознаком. Како предлагач, овде тужилац, у предметном поступку, није доказао да је његов жиг озбиљно коришћен, нити је учинио вероватним разлоге због којих жиг није коришћен, то је одлука туженог органа правилна и на закону заснована.

Са изнетих разлога, налазећи да оспореним решењем није повређен закон на штету тужиоца, Управни суд је, применом 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 применом одредаба чл. 66. и 67. Закона о управним споровима, као и применом одредбе члана 153. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11...18/20), које се у управном спору сходно примењују на основу одредбе члана 74. Закона о управним споровима и досудио заинтересованом лицу накнаду трошкова на име заступања од стране пуномоћника, из реда адвоката, на одржаној усменој јавној расправи, дана 25.05.2022. године, у износу од 16.500,00 динара, а добијени износ је увећан и за износ на име накнаде за један започети сат у износу од 1.500,00 динара, што све укупно износи 18.000,00 динара, у складу са тарифним бројем 44. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Службени гласник РС”, бр. 121/12...37/21). Суд заинтересованом лицу није досудио трошкове у траженом износу, будући да су исти, супротно наведеној Тарифи, превисоко постављени.

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 27.05.2022. године, 20 У 12776/20

Записничар
Јелена Драгојловић, с.р.

Председник већа-судија
Жељко Шкорић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писорнице



Съ