

BOSNA I HERCEGOVINA
APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA
BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 96 o Ps 024704 12 PŽ
Brčko, 27.05.2013. godine

U IME BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE!

Apelacioni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vijeću sastavljenom od sudija Kovačević Maide, kao predsjednika vijeća, Lucić Josipe i Gligorević Ruže, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja „EKO SAN“ d.o.o. Banja Luka, zastupanog po punomoćniku Džandžanović Hamidu, advokatu iz Sarajeva, protiv tuženog „MODE & TESAMI“ d.o.o. Porebrice, tržnica Arizona Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, zastupanog po punomoćniku Islamović Mirsadu, advokatu iz Brčkog, radi povrede prava na žig i nelojalne konkurencije, v. sp. 378,97 KM, odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 o Ps 024704 10 Ps od 02.04.2012. godine, na sjednici vijeća održanoj dana 27.05.2013. godine, donio je slijedeću

P R E S U D U

Žalba tuženog „MODE & TESAMI“ d.o.o. Porebrice se ODBIJA kao neosnovana i presuda Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 o Ps 024704 10 Ps od 02.04.2012. godine POTVRĐUJE.

Obrazloženje

Presudom Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 o Ps 024704 10 Ps od 02.04.2012. godine (u daljem tekstu: prvostepena presuda) odlučeno je kako slijedi:

„ I

Utvrđuje se da je tuženi „MODE & TESAMI“ d.o.o. Brčko distrikt povrijedio prava tužitelja „EKO SAN“ d.o.o. Banja Luka iz osnova povrede prava na žig i djela nelojalne konkurencije na taj način što je stavljao u promet – uvezio obuću – ženske i dječije čizme sa zaštićenim žigom tužitelja: LEMAX, BAOBAO i BOSIDO koji su bili upotrijebljeni na samoj odjeći kao i na ambalaži.

II

Tuženom se zabranjuje svaka dalja upotreba žigova tužitelja navedenih u stavu I dispozitiva (uvoz, stavljanje u promet ili bilo koja vrsta prodaje ili distribucije) na području BiH, a sve u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude.

III

Nalaže se Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla Carinska ispostava Orašje da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti ove presude uništi privremeno zadržanu robu i to:

- dječije čizme 12 pari, sazaštićenim žigom LEMAX-BAZ 0813457
- ženska čizma 24 pari sa zaštićenim žigom BAOBAO- BAZ 0711967
- ženska čizma 24 para sa zaštićenim žigom BOSIDO- BAZ 0813446

koje je neovlašćeno uvezio tuženi Mode & Tesami, Brčko DC BiH, a koja je pod nadzorom UINO BiH, RC Tuzla CI Orašje.

IV

Obavezuje se tuženi da plati sve troškove skladištenja, troškove uništenja predmetne robe, u iznosu koliko isti budu iznosili, a po ocjeni Uprave za indirektno oporezivanje BiH RC Tuzla ispostava Orašje.

V

Tuženi je dužan trpjeti da se o njegovom trošku ova presuda objavi u dnevnim listovima „Nezavisne novine“ i „Dnevni Avaz“.

VI

Tuženi se obavezuje da tužitelju nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 858,25KM, u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude.“

Protiv prvostepene presude, blagovremeno se žali tuženi „MODE & TESAMI“ d.o.o. Porebrice (u daljem tekstu: tuženi) zbog povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno „ili“ nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja (ne može biti pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, može biti jedno ili drugo, ili eventualno oboje) i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom ovom sudu da žalbu usvoji i prvostepenu presudu preinači tako da tužbeni zahtjev tužitelja odbije u cijelosti kao neosnovan ili da prvostepenu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno raspravljanje.

Tužitelj „EKO SAN“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: tužitelj) nije odgovorio na žalbu.

Nakon što je ispitao prvostepenu presudu u smislu odredbe člana 330. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni

glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine” broj 8/09 i 52/10 - u daljem tekstu Zakon o parničnom postupku), ovaj sud je ocijenio da žalba nije osnovana i odlučio je kao u izreci ove presude iz razloga koji slijede:

Predmet parnice tužitelj je zahtjev da mu sud na način određen u izreci prvostepene presude, kao nosiocu prava na žigove „LEMAX-BAZ 0813457“, „BAOBAO- BAZ 0711967“ i „BOSIDO- BAZ 0813446“ pruži zaštitu u smislu odredbe člana 80. Zakona o žigu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 53/167 – u daljem tekstu Zakon o žigu).

Ovako postavljenom tužbenom zahtjevu, tuženi se suprotstavio tvrdnjama da to što je tužitelj kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine zaštitio preko 180 žigova, među kojima i žigove „BOSIDO- BAZ 0813446“, „BAOBAO- BAZ 0711967“ i „LEMAX-BAZ 0813457“, ne daje osnov za zaštitu žiga, obzirom da je roba sa zaštićenim žigom kineskog porijekla, dakle, da je tužitelj ne proizvodi, već uvozi od istih firmi (sa sjedištem u Mađarskoj) od kojih je i on uvezao konkretnu robu. Predložio je da sud primjenom odredbe člana 52. Zakona o žigu tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti odbije kao neosnovan i tužitelja obveže da mu nadoknadi prouzrokovane troškove parničnog postupka.

Odlučujući o tužbenom zahtjevu tužitelja, polazeći od činjeničnih tvrdnji na kojima temelji svoj zahtjev i činjeničnih tvrdnji i argumenata kojima je tuženi osporavao zahtjev tužitelja, a pozivajući se na rezultate rasprave:

da je tužitelj na osnovu rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine broj: IP-08944/08-07ČA od 29.12.2008. godine, u registru žigova, pod brojem BAZ0813457, upisan kao nosilac prava na žig „LEMAX“, sa pravom prvenstva od 23.10.2008. godine (datum podnošenja prijave) i rokom važenja do 23.10.2018. godine, za robe svrstane prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga – NCL (9) i to za klasu: 25. odjeća, obuća, pokrivala za glavu,

da je tužitelj na osnovu rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine broj: IP-00940/08-07DI od 04.02.2008. godine, u registru žigova, pod brojem BAZ0711967, upisan kao nosilac prava na žig „BAOBAO“, sa pravom prvenstva od 23.11.2007. godine (datum podnošenja prijave) i rokom važenja do 23.11.2017. godine, za robe svrstane prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga – NCL (9) i to za klasu: 18. Koža, imitacija kože, proizvodi od tih materijala koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; životinjske kože; kovčezi i torbe; kišobrani; suncobrani i štapovi za hodanje; bičevi i sedlarsko remenarski proizvodi i to za klasu 25. odjeća, obuća, pokrivala za glavu,

da je tužitelj na osnovu rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine broj: IP-08942/08-07DI od 29.12.2008. godine, u registru žigova, pod brojem BAZ0813446, upisan kao nosilac prava na žig „BOSIDO“, sa pravom prvenstva od 23.10.2008. godine (datum podnošenja prijave) i rokom važenje do 23.10.2018. godine, za robe svrstane prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga – NCL (9) i to za klasu 25. odjeća, obuća, pokrivala za glavu,

da je tužitelj Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - Regionalni centar Tuzla, kao nosilac prava na, između ostalog gore navedene žigove, pod brojem : 251/10 od 17.09.2010.godine, podnio zahtjev za kontrolu robe koju uvozi tuženi,

da je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine -Regionalni centar Tuzla, postupajući po zahtjevu za kontrolu dopisom broj: 03/4-5/II-18-3-1904/10 od 20.09.2010.godine obavijestila tužitelja da je dana 17.09.2010. godine tuženi za carinjenje prijavio robu za koju postoje „osnovi sumnje“ da predstavljaju zaštićene robne marke i to 12 pari čizama marke „LEMAX“, 24 para ženskih čizama marke „BAOBAO“ i 24 para ženskih čizama marke „BOSIDO“, koja roba je privremeno smještena (zadržana), a prema potvrdi Uprave za indirektno oporezivanje i procijenjena u vrijednosti od 378,97 KM,

da tužitelj ne proizvodi robu sa žigovima koje je zaštitio kod Instituta za intelektualno vlasništvo, već robu uvozi iz Mađarske,

da se pisane izjave koje je tuženi predložio i pročitao kao dokaze na glavnoj raspravi: izjavu od 07.09.2010.godine data od firme „BOLSDEAR“ Kft., izjavu od 07.09.2010.godine data od firme „PLOP“ Kft, izjavu od 07.09.2010.godine data od firme „KA FU NI“ Kft, izjavu od 07.09.2010.godine data od firme „MINI BLUE“ Kft, izjavu od 07.09.2010.godine data od firme „SUNBRID“ Kft, izjavu od 07.09.2010.godine data od firme „MAMTEX“ Kft, ne odnose na robu sa žigovima „BOSIDO“, „BAOBAO“ i „LEMAX“, koja je predmet ovog spora,

prvostepeni sud je, kod ocjene da prema Zakonu o žigu i načelima intelektualnog vlasništva nosilac žiga ne mora biti ujedno i proizvođač robe koju je zaštitio žigom, niti je navedenim zakonom ograničen broj znakova odnosno žigova koji jedna osoba može zaštititi na teritoriji države u kojoj isti znakovi nisu zaštićeni, da sud u parničnom postupku nema ovlasti ispitivati zakonitost upravnih akata temeljem kojih je tužitelj postao nosilac prava na žigove „LEMAX“, „BAOBAO“ i „BOSIDO“ i da tuženi nije dokazao u postupku da je robu sa navedenim žigovima uvezio prije nego li je tužitelj kod Instituta za intelektualno vlasništvo registrirao svoje pravo, radi čega nema mjesta primjeni odredbe člana 52. Zakona o žigu, zaključio da je tuženi uvozom robe sa zaštićenim žigovima tužitelja povrijedio tužiteljevo intelektualno vlasništvo i

počinio djelo nelojalne konkurencije i primjenom odredbe člana 49. stav 1. odnosno odredaba člana 86. i člana 136. Zakona o industrijskom vlasništvu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 22/02 – u daljem tekstu Zakon o industrijskom vlasništvu) u vezi sa odredbom člana 60. stav 8. Zakona o trgovini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 40/04 – u daljem tekstu Zakon o trgovini) tužitelju je pružio zahtijevanu pravnu zaštitu odnosno sudio je kao u stavovima jedan – pet izreke svoje presude prihvaćanjem tužbenog zahtjeva, a o troškovima spora odlučio je stavom šest izreke, primjenom odredaba člana 119. i člana 120. Zakona o parničnom postupku.

Ovo su u bitnom razlozi prvostepenog suda zbog kojih je odlučio kao u izreci svoje presude.

Odluka prvostepenog suda je pravilna.

Tuženi u žalbi tvrdi da prvostepeni sud za utvrđenje činjenice da je on uvezio robu sa zaštićenim žigovima tužitelja „LEMAX“, „BAOBAO“ i „BOSIDO“ nije dao valjane razloge „ili ih nije nikako dao“, da temelj takvog utvrđenja ne može biti dopis Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - Regionalni centar Tuzla, broj: 03/4-5/II-18-3-1904/10 od 20.09.2010.godine i da je radi utvrđenja relevantne činjenice da postoji istovjetnost znakova na uvezenoj robi sa znakovima koje je tužitelj zaštitio moralo biti „izvršeno adekvatno vještačenje“.

Takve, međutim tvrdnje ovaj sud nalazi neosnovanim imajući u vidu da tuženi tokom prvostepenog postupka nije sporio da se radi o robi sa žigovima koje je tužitelj zaštitio, već se tužbenom zahtjevu suprostavio tvrdnjama da je robu nabavio od iste pravne osobe (firma iz Mađarske) od koje i tužitelj nabavlja robu, budući da je ne proizvodi, da je zaštitom žigova tužitelj stvorio monopolni položaj na tržištu Bosne i Hercegovine, te da je on od ovlaštenih distributera iz Mađarske robu sa identičnim žigovima nabavljao i uvezio počev od 2006. godine, dakle, prije nego je tužitelj Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine podnio prijavu za registraciju.

Kada je to tako, onda ovaj sud ukazivanje na propust da je u cilju utvrđenja da li se radi o robi koja na sebi ima utisnute žigove koje je na teritoriji Bosne i Hercegovine zaštitio tužitelj moralo biti provedeno vještačenje cijenio kao osporavanje utvrđenog činjeničnog stanja od strane prvostepenog suda odnosno iznošenje novih činjenica i predlaganje novog dokaza radi drugačijeg utvrđenja relevantne činjenice koja tokom postupka pred prvostepenim sudom i za tuženog nije bila sporna.

Međutim, da bi ovaj sud kao osnovano prihvatio ukazivanje u žalbi da su relevantne činjenice u toku prvostepenog postupka nepotpuno utvrđene i da se propust ogleda u izostanku provođenja „adekvatnog vještačenja“, tuženi je u žalbi morao prezentirati dokaze da bez svoje krivice u toku postupka pred prvostepenim sudom nije mogao predložiti provođenje vještačenja, jer tako nalaže odredba člana 316. Zakona o parničnom postupka, a kako je to propustio učiniti, otuda ovaj sud nije ulazio u pravilnost i potpunost činjeničnih utvrđenja koja su rezultat pravilne i potpune ocjene dokaza izvedenih u toku prvostepenog postupka.

Na podlozi utvrđenog činjeničnog stanja, prvostepeni sud je pravilnom primjenom materijalnog prava sudio tako što je tužitelju pružio zaštitu registriranog intelektualnog vlasništva, a propis po kojem tužitelj ima pravo zahtijevati zaštitu jeste Zakon o industrijskom vlasništvu, budući da je prema dopisu Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - Regionalni centar Tuzla, ispostava Orašje, tuženi dana 17.09.2010. godine za carinjenje prijavio robu sa žigovima koje je tužitelj registrirao, dakle, povreda koja je predmet ovog postupka dogodila se u momentu važenja tog zakona, a ne Zakona o žigu (koji se sukladno odredbi člana 105. počeo primjenjivati tek od 01.01.2011. godine).

Naime, nije osnovano ukazivanje u žalbi da je tužbeni zahtjev prvostepeni sud trebao odbiti primjenom odredbe člana 52. stav 4. Zakona o žigu koja propisuje da nosilac žiga ne može zabraniti drugoj osobi da isti ili sličan znak koristi za obilježavanje robe ili usluga druge vrste, osim ako je u pitanju čuveni žig.

Ovo stoga jer, suprotno navodima žalbe, takvo pravilo nije novina u reguliranju zaštite intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, pošto je sadržano i u odredbama stavova 4. i 6. člana 86. Zakona o industrijskom vlasništvu, a za primjenu navedene odredbe, osim činjenice da žigovi „LEMAX“, „BAOBAO“ i „BOSIDO“ nisu čuveni odnosno opće poznati, nedostaje utvrđenje da se radi o robi druge vrste, što opet predstavlja propust tužene strane u postupku da svojom aktivnošću u skladu sa pravilima postupka iznese i dokaže činjenice koje joj idu u prilog u smislu podvođenja pod materijalnopravni propis kojim se spor ima riješiti.

Nije razlog koji presudu prvostepenog suda čini nepravilnom i nezakonitom ni to što je obveza sadržana u stavu četiri izreke pobijane presude po mišljenju tuženog neodređena, a „u izreci presude suda mora biti tačno određena obaveza“, obzirom da je snošenje troškova skladištenja i uništenja posljedica utvrđene povrede prava na žig i da se obračun tih troškova može sačinuti tek nakon izvršenja obveze naložene stavom trećim izreke prvostepene

presude, odnosno nakon što Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - Regionalni centar Tuzla, ispostava Orašje uništi privremeno oduzetu robu sa žigovima koje je tužitelj zaštitio.

Na koncu, valja još jednom naglasiti da suglasno pozitivnom procesnom zakonu koji uređuje parnični postupak i po čijim pravilima sud vodi raspravu i odlučuje (uz primarno poštovanje posebnog Zakona ako se, kao u ovom slučaju, dotiče postupka pred sudom, tj. ako pored materijalnopравnih sadrži procesnopravne norme kao što su odredbe Zakona o industrijskom vlasništvu koje regulišu sudsku zaštitu), stranke u postupku su dužne da iznose činjenice i predlažu i izvode dokaze radi utvrđenja iznesenih činjenica (uz izuzetak kada se radi o nedozvoljenim raspolaganjima), a propust u vidu neisticanja i nedokazivanja bitnih činjenica ide na štetu onoj stranci u postupku koja je prema pravilima o teretu dokazivanja morala po tom pitanju biti aktivna.

To znači da tuženi u ovoj parnici snosi propust što se izjave firmi iz Mađarske koje je predložio i pročitao kao dokaz na glavnoj raspravi ne odnose na robu sa žigovima „LEMAX“, „BAOBAO“ i „BOSIDO“, jer tim izjavama nije dokazao izvor odakle je robu nabavio odnosno dokazao činjenicu da je robu sa žigovima koje je tužitelj zaštitio na teritoriji Bosne i Hercegovine, radi stavljanja u promet kupio od iste osobe od koje i tužitelj to čini, kada bi odluka o predmetu spora, uvažavajući ostale utvrđene činjenice, u ovoj parnici bila drugačija.

Prema tome, kako nisu ostvareni žalbeni razlozi i navodi zbog kojih se prvostepena presuda pobija, budući da je prvostepeni sud temeljem pruženih dokaza pravilno utvrdio činjenično stanje, koje se iznošenjem novih činjenica i predlaganjem novih dokaza u žalbi može izmijeniti (upotpuniti) samo pod zakonom propisanim uslovima koji u konkretnom slučaju nisu ispunjeni, a teret nedokazivanja činjenica u postupku pada na onoga koji nešto tvrdi (tuženi je iznosio određene tvrdnje tokom prvostepenog postupka, ali ih nije potkrijepio odgovarajućim dokazima) i kod tako utvrđenog činjeničnog stanja pravilno je odlučio kao u izreci svoje presude, a pri tome nije počinio ni procesne povrede na koje sud pazi po službenoj dužnosti i kako tuženi u žalbi konkretnim prigovorima ne osporava odluku o troškovima postupka sadržanu u stavu šest izreke presude prvostepenog suda, radi čega je valjalo žalbu tuženog kao neosnovanu odbiti i prvostepenu presudu potvrditi na osnovu člana 335. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Maida Kovačević