

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 420851 22 Ps
Tuzla, 13.09.2024.

Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut, u pravnoj stvari tužioca SPAIDER HOLDINGS LIMITED 13. Karaiskakis Sreet P.C., CY-3032 Limasol CY, zastupan po punomoćniku Draganu Mićunoviću advokatu iz Sarajeva, protiv tuženog forEKS d.o.o. Tuzla, ul. Fikre Salihovića F.37, Tuzla, zastupan po punomoćnicima Omerčehajić Amiru i Lekić Mirku, advokatima iz ZAK „Omerčehajić&Lekić“ Tuzla, radi utvrđenja povrede prava na žig, utvrđivanja djela nepoštene trgovine zabrane i naknade štete, vsp. 51.000,00 KM, zaključio je glavnu raspravu dana 18.07.2024. godine u prisustvu punomoćnika parničnih stranka, a dana 13.09.2024. godine, donio je slijedeću

P R E S U D U

Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev tužitelja SPAIDER HOLDINGS LIMITED 13. Karaiskakis Sreet P.C., CY-3032 Limasol CY, te se:

- Utvrđuje se da je tuženi forEKS BH d.o.o. Tuzla, povrijedio prava na žig tužitelja SPADIER HOLDINGS LIMITED IR 1,„...“; na taj način što je neovlašteno koristio/podražavao žig tužitelja jer je uvezio i stavljao u promet u Bosni i Hercegovini vino „...“ te se utvrđuje da je tuženi počinio djelo nedopuštene trgovine na taj način što je stavljao u promet u BiH proizvod ... čija etiketa je veoma slična etiketi proizvoda tužitelja ... čime se stvara ili može stvoriti zabuna na tržištu.

- Tuženom se zabranjuje svaka dalja upotreba žiga tužitelja ili sličnog znaka (uvoz, stavljanje u promet ili bilo koja vrsta prodaje ili distribucije) a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom izvršenja.

- Nalaže se tuženom forEKS BH d.o.o. Tuzla da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti ove presude povuče iz prometa sve proizvode koje sadrže žig tužitelja ili sličan žig i o svom trošku uništi: povučene proizvode sa tržišta, proizvode koji se nalaze u skladištu tuženog,

-Tuženi je dužan trpjeti da se o njegovom trošku ova presuda OBJAVI u Dnevnom listu »DNEVNI AVAZ« .

Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženi naknadi materijalnu štetu u visini od 3.591,02 KM sa zakonskim zateznim kamatama počev od 02.02.2022. godine pa do isplate se tuženi, te da tuženi isplati tužitelju na ime penala iznos od 967,02, KM sa zakonskim zateznim kamatama počev od 13.09.2024. godine kao dana donošenja prvostepene presude pa do isplate.

Tuženi je dužan tužitelju nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 2.089,22 KM, a u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

O zahtjevu za povrat troškova obezbjeđenja vođenja parničnog postupka (aktorske kaucije) u iznosu od 6.363,00 KM, sud će odlučiti posebnim rješenjem nakon pravomoćnog završetka ovog postupka.

Obrazloženje

Tužitelj je dana 10.03.2022.godine, putem punomoćnika, podnio ovom sudu tužbu protiv tuženog forEks d.o.o. Tuzla, radi utvrđenja povrede žiga, zabrane i naknade štete, v.sp. 51.000,00 KM.

Tužitelj u tužbi navodi da je vlasnik/nosilac prava na žig IR „...“ sa važenjem za teritoriju BiH, zatim da je u okviru svojih vlasničkih prava tužitelj sa vinarijom Čoka plus d.o.o. Subotica, zaključio Ugovor o isključivoj licenci dana 03.01.2018. godine, te da je aneksima ugovora tužitelj produžio ugovor o licenci. Iz tužbe proizilaze navodi da se vino „...“ plasira na tržištu od 1969. godine sa prepoznatljivom etiketom i nazivom vina, a da je tuženi u 2021. godini počeo da uvozi vino pod nazivom „...“ i na taj način stavlja ga u promet na teritoriju BiH, a čime prema navodima tužitelja čini povredu zaštićenog žiga tužitelja IR „...“ na način što vino pod nazivom „...“ uvozi i stavlja u promet i neovlašteno koristi –podražava žig tužitelja, čime dovodi u zabludu prosječnog potrošača proizvoda zaštićenog od strane tužitelja. Pravni osnov tužbenog zahtjeva tužitelj zasniva na odredbama članova 49. i 81. Zakona o žigu BiH (Sl. glasnik BiH broj 53/10), te da je pravno pitanje da li tuženi vrši povredu prava na žig tužitelja, na način da njegov znak sličan i podražava zaštićeni znak tužitelja, tj. da li je sličnost takva da postoji vjerovatnoća da javnost može biti dovedena u zabludu. Opisujući zaštićeni znak registovanim žigom na teritoriju BiH, tužitelj navodi da je kao figurativni žig zaštitio etiketu proizvoda VINO sa nazivom..., specifičnog fonta sa natpisom i to manjim slovima „...“, sa dominantnom bijelom podlogom sa nacrtanim.... Iznad naziva ... je logo firme, a na donjem dijelu etikete je crvena podloga. Prema opažanju tužitelja, od stranog tuženog je uvezen i distribuiran proizvod naziva „...“, koji je napisan veoma sličnim fontom i ispod tog naziva piše manjim slovima „...“, a da je naziv proizvoda ...napisan sličnom crvenom bojom kao kod tužitelja, da je kod tuženog nacrtan ...samo je okrenut na drugu stranu, da je kod tuženog isto kao i kod tužitelja dominantna boja etikete bijele boje. Dalje slijedi iz navoda tužitelja da je u donjem dijelu etiketa kod oba proizvoda stavljena crvena boja, a da je logo tuženog pozicioniran na identičnom mjestu kao kod tužitelja i da su čepovi oba proizvoda identične crvene boje. Na taj način, opisom proizvoda tužitelja koji je zaštićen žigom na teritoriju BiH u odnosu na proizvod tuženog, prema navodima iz tužbe postoji povreda prava na žig i to podržavanjem žiga tužitelja, dakle čime postoji vjerovatnoća da će prosječni potrošač u BiH biti doveden u zabludu da kupujući proizvod tuženog opravdano smatra da kupuje proizvod tužitelja. S tim u vezi tužitelj postavlja tužbeni zahtjev radi utvrđenja povrede prava na žig tužitelja, zabrane i prestanka dalje upotrebe i povrede prava na žig od strane tuženog, te naknade materijalne štete za tužitelja.

Na pripremnom ročištu i na glavnoj raspravi tužitelj je u cijelosti ostao kod tužbe, te je nakon provedenog vještačenja po vještaku ekonomske struke opredijelio tužbeni zahtjev kao u izreci presude.

U odgovoru na tužbu tuženi je u cijelosti osporio tužbeni zahtjev tužitelja, te je prije raspravljanja o tužbi tužitelja, podnio sudu prijedlog za određivanje aktorske kaucije u smislu odredbi člana 458. stav 1. ZPP-a u vezi sa članom 82. Zakona o rješavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima, a uzimajući u obzir da je sjedište privrednog subjekta tužitelja u Kipru. Tuženi ne spori da je tužitelj nosilac prava na žig IR ... sa važenjem na teritoriju BiH, te da je nesporno da je tuženi počev od 2021. godine uvezio proizvod vino – pod nazivom Za tuženog je sporan zaključak iz tužbe tužitelja da uvozom navedenog proizvoda tuženi krši pravo na žig tužitelja podražavanjem i dovođenjem u zabludu potrošača u BiH zbog velike sličnosti proizvoda.

S tim u vezi tuženi iznosi svoje viđenje zaštićenog proizvoda žigom kod tužitelja u odnosu na proizvod koji je distribuirao tuženi, te smatra da ne postoji bilo kakva vjerovatnoća da javnost bude dovedena u zabunu u pogledu kupovine proizvoda. Tako tuženi navodi da se prije svega radi o različitim vrstama crvenog vina, da vino koje je proizvod tuženog spada u kategoriju „crnog suhog vina“, a proizvod tužitelja „poluslatkog crvenog vina“, da je procent alkohola u proizvodu tuženog 11,5% dok je procenat kod tužitelja od 12%. Tuženi iznosi viđenje da je etiketa oba proizvoda drugačijih dimenzija obzirom da su pakovanja proizvoda različito dimenzionirana, tj. da tužitelj pakuje svoj proizvod u pakovanjima od 0,187, 0,75 i od 1 litra, dok je pakovanja tuženog isključivo u formatu od 2 litra. Također tuženi ističe da je ambalaža tuženog napravljena od plastike na čijem vrhu se nalazi drška radi lakšeg nošenja, dok su ambalaže tužitelja sa druge strane napravljene od stakla, da je lik ...različit u opisana dva proizvoda, da je na proizvodu tužitelja ...naslikan crnom bojom bez bilo kakvih detalja, okrenut ka lijevoj strani, dok je na ambalaži tuženog ... okrenut ka desnoj strani, a da je isti crno sive boje sa daleko više detalja nego kod tužitelja. Dalje slijedi iz navoda tuženog da je uočljiva crna podloga ispod pozicioniranog ...na etiketi proizvoda tuženog, a da ista ne postoji na etiketi kod tužitelja. Tuženi uočava razliku u različitosti fonta slova kod proizvoda ... u odnosu na proizvod tužitelja..., kao i to da je ispod natpisa proizvoda tuženog natpis..., a ispod proizvoda zaštićenog žigom kod tuženog stoji natpis.... Tuženi također ističe da u današnjim tržišnim prilikama su pozicionirani brendovi vina različitih proizvođača na kojima se nalazi ...odnosno lik..., tako da prosječni potrošač upravo radi toga obraća veću pažnju na druga distiktivna obilježja u odnosu na obilježja znaka. S tim u vezi tuženi smatra da stavljanjem proizvoda u promet pod nazivom „...“ od strane tuženog nije učinjeno oponašanje zaštićenog znaka tužitelja „...“, odnosno da se ne radi o povredi prava na žig i da je zbog toga neosnovana tužba po svim tačkama opredijeljenog tužbenog zahtjeva tužitelja.

U dokaznom postupku na prijedlog punomoćnika tužitelja i punomoćnika tuženog provedeni su dokazi vršenjem uvida i čitanjem sljedećih isprava: potvrde o važnosti žiga br. ... od 16.02.2022 godine izdata od Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, Ugovor isključivoj licenci tužitelja sa Vinarijom Čoka plus d.o.o. Subotica od 03.01.2018, te uvid u Anex I i Anex 2 i Anex 3, uvid u fotografiju etikete godine, uvid u fotografiju etikete proizvoda ... gdje je na etiketi naveden uvoznik, pojedinačne i uporedne fotografije ... I..., izvod sa stranice wikipedija od 31.08.2022. godine, izvod iz međunarodne baze podataka da baza vinarija Čoka ima zaštićen žig ...(bez prevoda), fotografije označene pod rednim brojem 1.,2.,3.,4. i 5, te na prijedlog punomoćnika tužitelja proveden dokaz vještačenjem po vještaku ekonomske struke Almiru Bajriću dipl. ecc.

Cijeneći provedene dokaze u smislu odredbi člana 8. Zakona o parničnom postupku¹ sud je donio odluku kao u izreci presude iz sljedećih razloga:

Na osnovu iznesenih navoda iz tužbe i odgovora na tužbu, među parničnim strankama nesporna je činjenica da je tužitelj vlasnik/nosilac prava na žig IR ... „...“ sa važenjem na teritoriji BiH, te nije sporna činjenica da je tuženi tokom 2021. godine u dva navrata uvezao i distribuirao na teritoriji BiH proizvod – vino pod nazivom“...“.

Među parničnim strankama sporna je činjenica da li je tuženi distribucijom proizvoda – vina „...“ učinio povredu prava na zaštićeni žig tužitelja, na način da je distribucijom svoga proizvoda na tržištu podražavao (oponašao) zaštićeni proizvod tužitelja dovodenjem u zabludu prosječnih potrošača u BiH zbog sličnosti navedenih proizvoda.

Uvidom u Potvrdu o međunarodnoj registraciji žiga za učinkom na Bosnu i Hercegovinu broj ... od 16.02.2022. godine, Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, utvrđeno je da je tužilac nosilac

¹ Službene novine FBiH, broj 53/03,73/05, 19/06 i 98/15

prava na žig IR..., odnosno da je kao figurativnim žigom zaštitio etiketu proizvoda VINO sa dominantnim verbalnim elementom žiga tužitelja specifičnog fonta (ukoso) riječi proizvoda..., koji je napisan slovima crvene boje, na dominantnoj bijeloj podlozi, da je iznad riječi proizvoda označen logo proizvođača, a ispod riječi proizvoda opis vrste proizvoda vina u ukošenim slovima crne boje „...“, da se ispod opisa vrste proizvoda nalazi amblem ... crne boje, okrenutog ka desnoj strani, a ispod toga nalazi se ispune etikete nepravilnog oblika crvene, a ispod crne boje.

Na osnovu uvida u Ugovor o isključivoj licenci zaključenog između tužitelja sa Vinarijom Čoka Plus d.o.o. Subotica od 03.01.2018. godine, te Aneks broj 1, Aneks broj 2 i Aneks broj 3. na osnovni Ugovor o isključivoj licenci, proizilazi da je tužitelj prenio prava iskorištavanja zaštićenog žiga „...“ na ugovaratelja kao sticaoca licence, odnosno da shodno Aneksu broj 3, zaključeni Ugovor o licenci važi do 31.12.2023. godine.

Na osnovu uvida u priložene fotografije etiketa proizvoda ... i proizvoda „...“ priloženih od strane tužitelja i priloženih od strane tuženog, sud uviđa da su oba proizvoda napisana sličnim fontom slova, te da su ispune slova za oba proizvoda napisana sličnom crvenom bojom. Dominantna sličnost kod oba proizvoda je bijela boja etiketa proizvoda, kao i pozicioniranost i sličnost lika ... na etiketama proizvoda,

s tim da je na proizvodu tužitelja ispod natpisa „...“, pozicionirano ...okrenuto ka desno, a na proizvodu tuženog iznad natpisa „...“, pozicionirano je ... okrenuto ka lijevo. Također sličnost proizvoda se ogleda i u dominantnoj nijansi boja u donjem dijelu etikete, sa dominantnom crvenom bojom na oba proizvoda, te u gornjem dijelu etikete sa obrnutim ispisima linija na etiketama, tako da na proizvodu etikete kod tužitelja odozdo prema gore je pozicionirana crvena pa žuta linija, a na proizvodu etikete kod tuženog odozdo prema gore je pozicionirana žuta pa crvena linija.

Odredbom člana 1. Zakona o žigu² propisano je da je žig pravo kojim se štiti znak koji u gospodarskom prometu služi za razlikovanje roba odnosno usluga jedne fizičke ili pravne osobe od iste ili slične robe odnosno usluge druge fizičke ili pravne osobe. Prema odredbi člana 2. stav 1. istog Zakona individualni žig je žig jedne fizičke ili pravne osobe koji služi za razlikovanje jedne ili više vrsta robe ili usluga te osobe od istih ili sličnih vrsta robe ili usluga drugih sudionika u gospodarskom prometu.

Članom 4. st. 1. je propisano da se žigom može zaštititi znak koji je prikladan za razlikovanje iste ili slične robe ili usluga u privrednom prometu i koji se može grafički prikazati, a stavom 2. istog člana je propisano da se znak može sastojati naročito od riječi uključujući lična imena, crteža, slova, brojeva, slika oblika proizvoda ili njihovog pakiranja, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika ili kombinacije tih elemenata. Članom 5. stav 1. Zakona o žigu je propisano, da nosilac registriranog žiga ili podnosilac prijave za priznanje žiga može biti domaće ili strano fizičko ili pravno lice, pod uslovima propisanim Zakonom.

Odredbom čl. 49. Zakona o žigu propisano je da nosilac žiga ima prvo drugim licima zabraniti da neovlašteno koriste znak koji je istovjetan njegovom žigu odnosno robu ili usluge za koje je žig registriran, zatim znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje su iste ili slične robi, ili uslugama za koje je žig registriran ukoliko postoji vjerovatnoća da javnost može biti dovedena u zabludu, što upućuje vjerovatnoću dovođenja u vezu s tim znakom i žigom. Stavom 2. istog člana je propisano da nosilac žiga ima pravo zabraniti nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom kao i uvoz, izvoz, ili tranzit robe pod zaštićenim znakom.

² Službeni glasnik BiH, broj 53/2010

Nadalje, da bi postojala povreda zaštićenog žiga mora da postoji takva sličnost oznaka da u prosječnim uslovima koji u prometu postoje, učesnici u prometu zamjenjuju takve oznake, tj. smatraju da su one iste. Sličnost se utvrđuje poređenjem oznaka sa aspekta značenja kao i sa zvučnog i vizuelnog aspekta. Što je sličnost o znaka veća to je veća i vjerovatnoća izazivanja zabune. Pored navedenog, potrebno je da se radi o sličnoj robi ili usluzi, upravo zbog mogućnosti stvaranja zabune u prometu korištenjem oznake koja je ista ili slična sa tuđom zaštićenom oznakom. U protivnom, ako se radi o različitim vrstama roba ili usluga, ne dolazi do povrede žiga.

Prilikom utvrđivanja sličnosti, pojedinih roba upotrebljava se termin pažnja prosječnog učesnika u prometu. Oponašanje žiga može se učiniti sličnim izgledom, znakom, izgovorom, bojom, motivom ili u kombinaciji, kao i drugim prikladnim načinom kojim se izaziva pometnja i zamjenjivanje na tržištu. Neovlašteni korisnik upotrebom sličnog znaka, odnosno njegovim izgledom ili sadržajem, stvara zabunu u prometu. Smatra se kako oponašanje žiga postoji ako prosječan kupac robe ili prosječan korisnik usluge, bez obzira na vrstu proizvoda ili usluge, može uočiti razliku samo ako obrati posebnu pažnju.

Dakle, da bi se utvrdilo da li postoji povreda žiga potrebno je utvrditi ukupan utisak koji znakovi ostavljaju u svijesti prosječnog potrošača, te da li će zajednička obilježja znakova prouzrokovati zabunu kod potrošača.

Cijeneći naprijed navedeno, u konkretnom slučaju upoređujući sporni izgled zaštićenog znaka tužitelja, koji se suštinski ogleda u vizuelnom izgledu etikete proizvoda vina „...“ i znaka proizvoda, tj. vizuelnog izgleda etikete proizvoda vina „...“, sud je utvrdio da izgled korištenog znaka proizvoda tuženog se u bitnom ne razlikuje od žigom zaštićenog znaka tužitelja. Prilikom ispitivanja sličnosti zaštićenog žiga tužitelja u odnosu na korišteni znak proizvoda tuženog, sud je imao u vidu da se radi o istim proizvodima prodaje alkoholnih pića crvenog tj. crnog vina, te se u tom kontekstu nije mogla zanemariti i konkurentnost plasmana proizvoda, jer su vina distribuirana od strane tužitelja i tuženog namijenjena potrošačima koji mogu da vrše izbor između jednog ili drugog proizvoda od proizvođača, a samim time da stvore zabunu u pogledu konzumiranja željenih proizvoda od strane potrošača. Navedeni zaključak sud donosi obzirom na činjenicu da je velika sličnost u proizvodima tužitelja i tuženog, a koja se ogleda prije svega u skoro pa identičnom fontu i boji slova figurativnog proizvoda tužitelja pod nazivom „...“ u odnosu na proizvod tuženog pod nazivom „...“, a koji se u prvoj riječi proizvoda skoro pa na identičan način izgovaraju, te time značajno utiču na mogućnost zabune kod korisnika proizvoda – prosječnog potrošača. Konceptualnu sličnost između zaštićenog znaka – žiga tužitelja i znaka koji je kod svog proizvoda koristio tuženi ogleda se i u kompoziciji boja na etiketama proizvoda, na način da je obje etikete proizvoda dominantna bijela boja, a ispod koje je na obje etikete proizvoda pozicionirana crvena boja, te u gornjem dijelu etiketa proizvoda kompozicije crvene i žute boje, samo različitim redoslijedom pozicioniranim na proizvodima. Ostali elementi koji dominiraju na etiketama proizvoda tužitelja i tuženog, a koji se ogledaju u obrnutoj pozicioniranosti ... na spornim etiketama proizvoda, zatim oznaka vrste proizvoda kod tužitelja „...“, u odnosu na proizvod tuženog „...“, zatim označenja procenta alkohola vina proizvoda tužitelja od 12%, a kod tuženog od 11,5%, te promjera i dimenzija etiketa proizvoda, po ocjeni ovog suda ne pravi potrebnu distinkciju po osnovu koje bi prosječni potrošač zasigurno stekao uvjerenje da se radi o dva različita proizvoda plasirana od strane proizvođača ili distributera vina.

Prilikom utvrđivanja povrede prava na žig, sud je imao u vidu da se žigovi moraju međusobno više razlikovati ukoliko se radi o sličnim robama odnosno uslugama, u konkretnom slučaju radi se o istim robama proizvođača, tj. prodaji crnog/crveno vino na tržištu u BiH. U pogledu mogućnosti

zabune prosječnog učesnika u prometu, kada je u pitanju roba, ili usluge, koje nose određeni znak, nije potrebno, za postojanje sličnosti da je zabuna nastala, već je dovoljno da postoji vjerovatnoća zabune u prometu (propis savjeta Evropske unije broj 40/94 iz 1993. godine o žigu EU), a u konkretnom slučaju imajući u vidu na znak i vrstu prodaje proizvoda koja je istovjetna, navedena mogućnost zabune prema mišljenju ovog suda postoji. Dakle, znak se mora uzeti kao cjelina, jer prosječni učesnik u prometu na taj način uobičajeno doživljava znakove, te se ne upušta u analizu njihovih različitih detalja.

Na osnovu ocjene izvedenih dokaza i utvrđenih činjenica tokom postupka, sud je utvrdio povredu prava na žig, koji se ogleda u podržavanju (oponašanju) zaštićenog znaka tužitelja kod Instituta za intelektualno vlasništvo u BiH, te je na odnosu odredbe člana 49, člana 80. stav 1. tačke a, b, c, d, e, i, j, i člana 81. Zakona o žigu i člana 51. stav 1. tačka c) Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH³ djelimično usvojio tužbeni zahtjev tužitelja, kao u izreci presude.

Među parničnim strankama sporan je osnov i visina zahtjeva za naknadu materijalne štete i isplate penala od strane tuženog, zbog nastale povrede prava zaštićenog žiga tužitelja.

Tužitelj tužbeni zahtjev za naknadu štete zasniva na odredbi člana 82. i člana 83. Zakona o žigu, te podnesenim tužbenim zahtjevom traži i da se tuženi obaveže da tužitelju naknadi materijalnu štetu od 3.591,02 KM, kao i da isplati naknadu u vidu penala u iznosu 967,02 KM.

Na osnovu nalaza vještaka ekonomske struke Almira Bajrića dipl. ecc. iz Tuzle, proizilazi da parnične stranke nisu ugovarale naknadu za zakonito korištenje žiga, pa je shodno zadatku vještačenja od strane vještaka bilo potrebno utvrditi uobičajnu naknadu za korištenje žiga. Iz nalaza vještaka proizilazi da teritoriju BiH nije razvijena praksa koja bi se mogla odrediti uobičajna naknada za korištenje žiga, a da se u evropskoj praksi uobičajno utvrđuje visina naknade na način da se ista obračunava prema ostvarenom prometu i na taj način obračunala šteta. Tako vještak u pisanom nalazu navodi da prema zapadno evropskoj poslovnoj praksi, licencna naknada za iskorištavanje autorskog djela, industrijskog dizajna ili patentiranog izuma se kreće u procentu od 1% do 5% vrijednosti otvorenog prometa robe, dok kod poznatih žigova redovito bude i više od 10% od ostvarenog prometa. Na bazi evropskih kretanja te dosadašnjeg iskustva vještak navodi da u svom najboljem znanju procjenjuje da je procenat od 8% svrsishodan za primjenu uobičajne naknade za zakonito korištenje žiga. S tim u vezi budući da je na osnovu pribavljenih podataka vještak utvrdio da je tuženi vršio dva uvoza proizvoda „...“ u količini od 2688 komada, jedinične cijene po komadu od 4,5 KM bez PDV-a, to vještak utvrđuje da je tuženi ostvario ukupan promet od 12.096,00 KM. Dovodeći utvrđeni promet u procent od 8% na ime uobičajne licencne naknade, to vještak u svom pisanom nalazu iznosi mišljenje da bi primjereni iznos uobičajne licencne naknade u konkretnom slučaju iznosio 967,68 KM. Nadalje u pogledu obračuna visine štete, *vještak definiše u pisanom nalazu da je utvrđivao izmaklu dobit za tužitelja, a da je istu zasnivao na principu da počinilac povrede prava na žig, nosiocu prava ustupi dobit ostvarenu u vršenju povrede.* Na osnovu knjigovodstvene dokumentacije pribavljene za potrebe ovog postupka, proizilazi da je tuženi izvršio dva uvoza proizvoda „...“ i to po RN22-SHE/001 u količini od 1320 komada dana 10.01.2022. godine i po RN22-SHE/011 u količini od 1368 komada dana 01.02.2022. godine. Na osnovu uvida u realizaciju prometa po veleprodajnim partnerima, vještak utvrđuje da je prodata količina od 2037 komada, da je ostvareni RUC (razlika nabavne i prodajne cijene) u veleprodaji 3.857,68 KM, na koju cijenu su dati prosječni rabati od 5,79 % u iznosu od 720,50 KM. Dakle bruto ostvarena marža u veleprodaji iznosi 3.137,18 KM. Na osnovu uvida u realizaciju prometa po maloprodajnim partnerima, vještak utvrđuje da je prodata količina od 651 komada, da je ostvareni RUC (razlika nabavne i prodajne cijene) u maloprodaji 3.224,76 KM sa PDV-om, da

³ Službene novine FBiH, broj 40/10 i 79/17

je bruto ostvarena marža u maloprodaji 1.231,93 KM, sa umanjnjem za date rabate u procentu od 5,87 %, a u iznosu od 183,29 KM. Dakle, bruto ostvarena marža u maloprodaji iznosi 1.058,64 KM. Dalje slijedi iz nalaza da ukupna bruto marža VP i MP nakon umanjenja datih rabata iznosi 4.195,82 KM od čega su troškovi distribucije proizvoda do krajnjih kupaca u iznosu od 604,80 KM. U konačnom vještak iznosi zaključak da ukupno utvrđena neto profitna razlika u cijeni nakon prodatih proizvoda “...” kroz maloprodaju i veleprodaju iznosi 3.591,02 KM.

Tokom usmenog pojašnjenja nalaza i mišljenja, vještak je iznio dodatno pojašnjenje metodologodije za utvrđenje licencne naknade, navodeći da je na bazi dosadašnjih iskustava u procenite i granice vrijednosti licencnih naknada od vrijednosti ostvarenog prometa, predmetni žig tužitelja svrstao u srednje poznate žigove i na osnovu toga dao pretpostavku od 8% od vrijednosti ostvarenog prometa kod tužitelja, za utvrđenje uobičajne naknade za korištenje žiga u ovom predmetu spora.

Članom 82. Zakona o žigu propisano je da za sve povrede prava iz ovog Zakona vrijede opća pravila o naknadi štete i odgovornosti za štetu, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. Osoba koja povrijedi žig dužna je platiti nositelju prava odštetu u opsegu koji se određuje prema općim pravilima o naknadi štete ili u opsegu koji odgovara ugovorenoj ili uobičajenoj naknadi za zakonitu upotrebu žiga.

Član 83. Zakona ako je povreda žiga učinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom, nositelj žiga može od osobe koja je povrijedila žig tražiti naknadu do trostrukog iznosa ugovorene, a ako nije ugovorena, odgovarajuće uobičajene licencne naknade koju bi primio za upotrebu žiga. Pri odlučivanju o zahtjevu za plaćanje penala sud će uzimati u obzir sve okolnosti slučaja, a osobito opseg nastale štete, stepen krivnje povreditelja, iznos ugovorene ili uobičajene licencne naknade i preventivni cilj penala. Ako je naknada veća od penala iz stava (1) ovoga člana, nositelj prava ovlašten je tražiti razliku do iznosa naknade potpune štete.

Iz citiranih odredbi zakona proizilazi da su u pogledu odgovornosti za naknadu štete, relevantna pravila propisana Zakonom o obligacionim odnosima, a da u pogledu utvrđivanja obima pričinjene štete oštećenom pripada pravo na naknadu štete u obimu koji se utvrđuje saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima ili u obimu koji odgovara ugovorenoj ili uobičajenoj naknadi za zakonito korištenje žiga po ugovoru o licenci.

Prema odredbi člana 155. i 189. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima, šteta u smislu izmakle koristi predstavlja neostvarenu imovinsku vrijednost koja bi prema redovnom toku stvari ili okolnostima konkretnog slučaja bila ostvarena (tj. ušla bi u oštećenikovu imovinu) da nije bilo postupanja ili propuštanja štetnika koji ga čini građansko-pravno odgovornim. Dakle, sa gledišta odgovornosti naknade štete u vidu izmakle koristi potrebne je da se ispunjeni zakonom predviđeni uslovi: da korist nije ostvarena, da postoji određeni stepen izvjesnosti da bi bila ostvarena (redovan tok stvari), kao i dopuštenost osnova po kome bi bila ostvarena.

Cijeneći zakonom propisane osnove za utvrđivanje naknade štete po osnovu izmakle dobiti, tužitelj je shodno diktatu tereta dokazivanja bio u obavezi da tokom postupka izvede dokaze na okolnosti neostvarene imovinske koristi koju bi po redovnom toku stvari isti ostvario da nije bilo štetne radnje tuženog, a koja se ogleda u činjenici plasmana istih/sličnih proizvoda kao kod tužitelja i na taj način učinjene povrede prava na zaštićeni žig.

Na osnovu ocjene nalaza i mišljenja vještaka, proizilazi da je tužitelj svoj tužbeni zahtjev opredijelio na osnovu utvrđene neto dobiti tuženog koju je ostvario plasmanom 2688 komada proizvoda “...” u vrijednosti od 3.591,02 KM, a koji iznos ne može predstavljati osnov potraživanja

izmakle dobiti za tužitelja, jer se očito radi o utvrđivanju činjenice ostvarene neto dobiti od strane tuženog, a ne očekivanu (neostvarenu) korist za tužitelja.

Na osnovu ocjene nalaza i mišljenja vještaka, proizilazi da na teritoriju BiH nije razvijena praksa kojom bi se mogla odrediti uobičajna naknada za korištenje žiga, te da se stoga vještak kretao u okvirima uobičajne evropske prakse, sa detaljno datim usmenim pojašnjenjem nalaza i mišljenja da je pretpostavku za uobičajnu licencnu naknadu za predmetni žig od 8% od vrijednosti ostvarenog prometa robom, dao na osnovu dosadašnjih iskustava vještaka.

Stoga, po ocjeni ovog suda budući da je uobičajna licencna naknada od strane vještaka utvrđivana na osnovu njegovih dosadašnjih iskustava i pretpostavki, sud takav zaključak nije mogao prihvatiti, jer uobičajna licencna naknada nije precizno i egzaktno utvrđena od strane vještaka prema pravilima nauke i struke, na osnovu koje bi sud mogao utvrđivati visinu iznosa penala za tuženog.

Kako tužitelj u smislu odredbi članova 7., 123. i 126. Zakona o parničnom postupku nije dokazao visinu potraživanja naknade štete i uobičajne licencne naknade kao osnova za određivanje penala, to je sud odbio zahtjev tužitelja kao u izreci presude.

Sud je cijenio i ostale provedene dokaze, prigovore i navode stranaka, ali kako nisu mogli bitnije uticati na drugačiju odluku suda to nisu posebno ni obrazlagani.

O troškovima postupka sud je odlučio na osnovu odredbe člana 386. stav 2. i člana 396. Zakona o parničnom postupku.

Pri donošenju odluke o visini naknade troškova postupka, sud je imao u vidu kako kvantitativni tako i kvalitativni uspjeh stranaka u sporu. Tužilac tužbom i preciziranim tužbenim zahtjevom zahtijeva od suda donošenje presude sa šest postavljenih tužbenih zahtjeva, a sud u ovoj presudi je usvojio tužbene zahtjeve u vezi utvrđenja povrede prava na žig, sa zahtjevima iz člana 80. Zakona o žigu (usvojio četiri tužbena zahtjeva), dok je odbio tužbene zahtjeve za isplatu naknade štete i potraživanja penala.

Troškovi tužitelja sastoje se od troškova nagrade za sastav tužbe od 10.03.2022.godine u iznosu od 1.096,00 KM (prosječna plaća u FBiH za III/2022), zatim troškova nagrade za zastupanje na pripremnom ročištu dana 21.03.2024.godine u iznosu od 1.265,00 KM (prosječna plaća u FBiH za III/2024), troškova nagrade za zastupanje na glavnoj raspravi dana 18.07.2024.godine u iznosu od 1.367,00 KM (prosječna plaća u FBiH za VI/2024 - posljednji zvaničan podatak), a sve na osnovu člana 12. člana 13. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata⁴ i člana 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi u FBiH⁵, uzimajući u obzir označenu vrijednost spora i visinu prosječnog ličnog dohotka prema objavljenom podatku Zavoda za statistiku FBiH Sarajevo u mjesecu kada su preduzete radnje od strane punomoćnika tužitelja, zatim troškova vještačenja u iznosu od 400,00 KM, troškova sudske takse na tužbu u iznosu od 500,00 KM i troškova sudske takse na presudu u iznosu od 500,00 KM, to ukupni troškovi tužitelja iznose 5.128,00 KM.

Sa ostatkom potraživanja na ime troškova zastupanja i to: za sastav tužbe, troškova zastupanja advokata na pripremnom ročištu i na ročištu za glavnu raspravu preko dosuđenog iznosa, zahtjev tužitelja se odbija kao previsoko opredijeljen (potražuju se iznosi veći od iznosa prosječne plaće u FBiH u vrijeme poduzimanja parnične radnje).

⁴ Službene novine FBiH, broj 22/04

⁵ Službene novine FBiH, broj 18/05

Sud je ocijenio neosnovanim zahtjev tužitelja za isplatu putnih troškova punomoćnika tužitelja radi upotrebe vlastitog automobila na relaciji Sarajevo-Tuzla i obratno, te troškova dnevnica uzimajući u obzir usvojeno pravno shvatanje na Panelu za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti od 30.01.2014. godine prema kojem putni troškovi advokata čije je sjedište izvan područja suda pred kojim se vodila parnica priznaju se samo do visine troškova koje bi stranka imala da ju je zastupao advokat čije je sjedište u mjestu suda, te uzimajući u obzir odluku Ustavnog suda BiH broj AP-2757/06 od 14.10.2008. godine prema kojoj je izbor advokata u postupcima odlučivanja o građanskim pravima i obavezama pred sudom lični izbor stranke, pa stranka u slučaju kada za zastupanje ovlasti advokata čija je kancelarija van sjedišta suda, u pravilu, ima obavezu sama snositi troškove koje su njenom punomoćniku zbog toga prouzrokovani, to je sud odlučio kao u izreci presude.

Troškovi tuženog sastoje se od troškova nagrade za sastav odgovora na tužbu od 12.04.2022.godine u iznosu od 1.110,00 KM (prosječna plaća u FBiH za IV/2022), zatim troškova nagrade za zastupanje na pripremnom ročištu dana 21.03.2024.godine u iznosu od 1.265,00 KM (prosječna plaća u FBiH za III/2024), troškova nagrade za zastupanje na glavnoj raspravi dana 18.07.2024.godine u iznosu od 1.367,00 KM (prosječna plaća u FBiH za VI/2024 - posljednji zvaničan podatak), a sve na osnovu člana 12. člana 13. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata i člana 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi u FBiH, uzimajući u obzir označenu vrijednost spora i visinu prosječnog ličnog dohotka prema objavljenom podatku Zavoda za statistiku FBiH Sarajevo u mjesecu kada su preduzete radnje od strane punomoćnika tuženog, te takse na odgovor na tužbu u iznosu od 250,00 KM, to ukupni troškovi tuženog iznose 3.992,00 KM.

Sa ostatkom potraživanja na ime troškova zastupanja i to: za sastav odgovora na tužbu, troškova zastupanja advokata na pripremnom ročištu i na ročištu za glavnu raspravu preko dosuđenog iznosa, zahtjev tužitelja se odbija kao previsoko opredijeljen (potražuju se iznosi veći od iznosa prosječne plaće u FBiH u vrijeme poduzimanja parnične radnje).

Tužitelj potražuje tužbom da sud usvoji šest tužbenih zahtjeva, a sud je odlukom usvojio četiri tužbena zahtjeva tužitelja, iz čega proizilazi da je tužitelj uspio u sporu sa 66,68%.

Shodno utvrđenom procentu uspjeha u sporu tužitelju pripadaju troškovi u iznosu od 3.419,35 KM.

Neuspjeh tužitelja predstavlja uspjeh tuženog, te kako je tuženi uspio sa dva tužbena zahtjeva, to je uspjeh tuženog u sporu 33,32%.

Shodno utvrđenom procentu uspjeha u sporu, tuženom pripadaju troškovi u iznosu od 1.330,13 KM.

Kada se izvrši procesno prebijanje troškova tužitelja sa troškovima tuženog (3.419,35 KM – 1.330,13 KM), tužitelju se dosuđuju troškovi u iznosu od 2.089,22 KM, na način kako je to odlučeno u izreci presude.

Obzirom da tužitelj podneskom potražuje da sud ovom odlukom odluči o zahtjevu za povrat obezbjeđenja parničnih troškova – aktorske kaucije u iznosu od 6.363,00 KM, te kako postupak odlukom ovog suda nije pravomoćno okončan, to će sud o zahtjevu tužitelja odlučivati naknadno posebnim rješenjem, u smislu odredbe člana 82. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima⁶.

⁶ Službeni list SFRJ, broj 43/82 i 72/82- Međunarodni ugovori 2/92,

Sudija,
Faruk Arnaut

POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 30 dana od dana prijema prepisa presude. Žalba se podnosi pismeno putem ovog suda, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu.