

ИСЦРПЉЕНОСТ ПРАВА НА ЗАШТИТУ ЖИГА

Забрана стављања у промет производа са заштићеним знаком на подручју Републике Србије се исцрпљује само у случају када је такав производ стављен у промет од стране власника жига или његовог овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије.

Из образложења:

"Према утврђеном чињеничном стању у првостепеном поступку тужени је неовлашћено увезао робу заштићену „АА“, „ББ“ и знаком приказаним у виду графичког решења коња са крилима - "ВВ" без вербалних елемената. Тим знацима су заштићени тужиочеви производи по основу жига регистрованог ...2016. године код Завода за индустријску својину Републике Србије. Тужени те производе није купио од овлашћеног дистрибутера истих за Републику Србију „ГГ“ ДОО ..., већ је исте увезао купивши их од словеначког предузећа „ДД“ ДОО Идентитет знакова на увезеним производима од стране туженог са заштићеним жиговима тужиоца је потврђен дописом – обавештењем Управе царина од ...2015. године о прекиду царинског поступка. Царински поступак је прекинут ...2015. године од стране Царинарнице ..., Царинске испоставе ... због сумње да је увозом 640 литара минералног уља „БЂ“ ... и 792 литра полусинтетичког уља ЕЕ купљеног од Предузећа „ДД“ ДОО ... повређено право интелектуалне својине, јер се ради о уљу „ЖЖ“. Да су увежени предмети обележени заштићеним жигом тужиоца потврђено је фотографијама производа које дистрибуира тужилац. Да се ради о моторном уљу са ознаком „ЗЗ“ и да те производе рекламира и продаје тужени потврђује се и садржином реклама објављених на његовом сајту. Због тога се тужилац у више наврата обраћао туженом са упозорењем да неовлашћено врши продају његових производа, јер исте купује од добављача из Словеније који је овлашћен продавац само за територију Европске Уније, а не и за подручје Републике Србије.

На темељу таквог чињеничног стања првостепени суд је применом одредбе члана 72. став 1. у вези члана 38. и 43. Закона о жиговима утврдио да су од стране туженог повређена тужиочева искључива права коришћења знакова заштићених жигом. Зато је на темељу одредбе члана 73. став 1. Закона о жиговима усвојио тужбом постављене захтеве.

Другостепени суд није прихватио изнету правну оцену првостепеног суда. Он је заузео супротно становиште, јер налази да из утврђеног чињеничног стања не произлази основаност тужбеног захтева. Тај суд сматра да је првостепена одлука заснована на погрешној оцени садржине царинског обавештења. Тим обавештењем није потврђено да је тужени повредио субјективно право тужиоца тиме што је своје производе обележио заштићеним знацима „ЖЖ“, „ББ“ и графичким знаком коња са раширеним крилима „ВВ“. Обавештењем Министарства финансија Републике Србије Управе царина од ...2015. године се потврђује да је тужени био увозник робе обележене искључиво „ЖЖ“. Зато другостепени суд сматра неоснованим закључак првостепеног суда да је тужени неовлашћено увезао и производе са заштићеним знаком „ББ“ и графичким знаком коња са раширеним крилима „ВВ“. Осим тога, првостепени суд сматра и да је тужени прибијањем налепнице „ИИ“ на српском језику преко оригиналне декларације тужиоца исказао намеру да легално стави у промет оригиналне производе тужиоца. Тужени је те производе легално набавио од извозника „ДД“ из Словеније. То предузеће је предметну робу купило од овлашћеног дистрибутера из Републике Хрватске, Предузећа „ГГ“ ДОО Стицањем државине туженог на

предметним производима по основу легалне куповине од Предузећа „ДД“ ... престала су и овлашћења тужиоца као субјекта жига. Зато се по становишту другостепеног суда и стављањем у промет тих производа од стране туженог не би задирало у садржину жига као субјективног права тужиоца. Тужичеви производи су стављени у промет радњом овлашћеног дистрибутера „ГГ“ ДОО ..., због чега су сагласно одредби члана 40. став 1. Закона о жиговима престала искључива овлашћења тужиоца да као субјект жига забрани њихово стављање у промет од стране туженог. Из тих разлога преиначена је првостепена пресуда и одбијен тужбени захтев као неоснован.

Врховни касациони суд не прихвата изнето правно становиште другостепеног суда, јер је исто утемељено на погрешној оцени садржине царинског обавештења и погрешној примени одредбе члана 40. став 1. Закона о жиговима.

Погрешно је становиште другостепеног суда да се царинским обавештењем потврђује да је тужени био само увозник робе обележене искључиво знаком „АА“. Царинским обавештењем се само указује да је одређена роба задржана због сумње да постоји повреда права интелектуалне својине. Зато се на темељу одредбе члана 284. Царинског закона („Службени гласник РС“, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015) установља обавеза царинског органа да у случају када задржи робу која је предмет царинења и прекине царински поступак због сумње да је повређено право интелектуалне својине о томе обавести носиоца права, као и надлежни орган за заштиту тог права и увозника. То обавештење се чини у циљу делотворне заштите носиоца права интелектуалне својине. Зато се у њему сагласно одредби члана 63. Царинског закона информативно наводе подаци о задржаној роби. Из тог разлога не постоји обавеза царинског органа да у обавештењу таксативно наведе све врсте задржане робе и знакове којима је иста обележена. Отуда другостепени суд није могао правно релевантно закључити да се предметним царинским обавештењем потврђује да је тужени увезао само производе обележене знаком „АА“, а не и производе обележене знацима „ББ“ и „ВВ“. Насупрот другостепеном суду, првостепени суд је сагласно садржини предметног цитираног обавештења, те приложеним фотографијама, окаченим рекламним порукама на сајту туженог и неспорној чињеници да је тужилац продавац уља и мазива чији је произвођач тужилац правилно закључио да су предмет увоза били производи обележени заштићеним знацима тужиоца.

Са друге стране, није спорно да је тужени предметну робу увезао купивши је од Предузећа „ДД“ из Словеније, које је исту набавило од овлашћеног дистрибутера из Републике Хрватске „ГГ“ ДОО Међутим, у првостепеном поступку је утврђено да је овлашћени дистрибутер производа тужиоца за територију Републике Србије искључиво Предузеће „ГГ“ ДОО То произлази из уговора о дистрибуцији од ...2014. године који је закључен између ЈЈ из Белгије и Предузећа „ГГ“ ДОО Тим уговором је опредељена територија његове примене. То су територије Републике Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Албаније и Косова и Метохије. Зато и признато овлашћење дистрибутера по том уговору важи само за њиме опредељену територијалну примену. Стога се и уговорни појам „дистрибутер“ односи само на повезана лица српског Предузећа „ГГ“ ДОО Зато је погрешан закључак другостепеног суда да се због чињенице да је КК оснивач привредног друштва „ГГ“ ДОО ... и „ГГ1“ ДОО ... ради о повезаним лицима која се сагласно члану 1. цитираног уговора о дистрибуцији сматрају овлашћени дистрибутерима за Републику Србију. Напротив, својство овлашћеног дистрибутера за Републику Србију има само Предузеће ГГ1“ ДОО Зато је погрешан закључак да су спорни производи тужиоца стављени у промет радњом овлашћеног дистрибутера „ГГ“ ДОО ... продајом истих Предузећу „ДД“ из ..., због чега је исцрпљено право тужиоца да туженом забрани стављање истих у даљи промет. Тако становиште је супротно одредби члана 40. Закона о жиговима.

Предузеће „ГГ“ ДОО ... је овлашћени дистрибутер производа тужиоца за подручје Европске Уније, а не и за подручје Републике Србије. То предузеће се не може сматрати и овлашћеним дистрибутером за Републику Србију у својству подружнице тужиоца. Зато је погрешно становиште другостепеног суда да из тог разлога, а сходно правилу из члана 40. став 2. Закона о жиговима, тужилац не може забранити туженом да ставља у промет производе његовим заштићеним знацима. Напротив, у конкретном случају нису испуњени услови прописани одредбом члана 40. став 1. Закона о жиговима. Сагласно тој одредби исцрпљеност права тужиоца би наступила само у случају да је он или његов овлашћени дистрибутер за територију Републике Србије ставио у промет робу са његовим заштићеним знаком. Ти законски услови нису испуњени. Тужени је спорне производе купио од Привредног друштва „ДД“ из ... која их је набавила од овлашћеног дистрибутера за територију Европске Уније Предузећа „ГГ“ ДОО На тај начин је исцрпљено тужиочево право само за подручје на коме Предузеће „ГГ“ ДОО ... има својство овлашћеног дистрибутера његових производа, а то је територија Европске Уније. Спорна роба је на територији Републике Србије први пут стављена у промет од стране туженог који за то није имао овлашћење тужиоца. Отуда је правно неутемељено становиште другостепеног суда по коме је сагласно одредби члана 40. став 1. Закона о жиговима дошло до исцрпљења права тужиоца да забрани туженом да његове производе обележене заштићеним знацима ставља у промет на подручју Републике Србије".

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 381/2017 од 17.5.2018. године, утврђена на седници Грађанског одељења од 12.2.2019. године)