



Република Србија
УПРАВНИ СУД
21 У 9226/10 (2009)
11.03.2011. године
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Павела Јонаша и Жељка Шкорића чланова већа, са судским саветником Михајлом Ралићем, записничарем, у управном спору по тужби тужиоца S. G. C0., LTD; X. D. A., С., Н. Р., CN, кога заступа пуномоћник Д. Л. П., адвокати у Б. ул. бр. ..., против Завода за интелектуалну својину Б., ради поништаја решења број од 05.05.2009. године, у делу којим се одбија заштита за пријаву жига број за робу из класе ..., у предмету признања жига, у нејавној седници већа одржаној дана 11.03.2011. године, донео је

ПРЕСУДУ

Тужба **СЕ УВАЖАВА** и делимично **СЕ ПОНИШТАВА** решење Завода за интелектуалну својину Б., број од 05.05.2009. године у делу којим се одбија заштита за пријаву жига број за робу из класе ...

Образложење

Оспореним решењем делимично се признаје жиг по пријави за признавање жига број од 21.08.2007. године чији је подносилац S. G. C0., LTD; X. D. A., С., Н. Р., ..., са правом првенства од 21.08.2007. године као дана пријема у Заводу пријаве за знак S. за врсту робе, односно услуга у класи и уписује у Регистар жигова под бројем на дан 30. април 2009. године, а одбија за робу из класе.....

У тужби коју је поднео Врховном суду Србије и која је заведена под бројем У. 3749/09, тужилац наводи да у побијаном решењу није правилно примењен закон што је

последица неправилног закључка у погледу чињеничног стања. Наиме, тужени Завод је у поступку испитивање предметне пријаве погрешно применио члан 5. Закона о жиговима, где се у тачци 9. прописује да се жигом не може заштитити знак који је сличан заштићеном знаку другог лица за исту или сличну врсту робе, односно услуга ако та сличност може да створи забуну у промету и доведе у заблуду учеснике у промету. Тужилац истиче да није правилно становиште туженог органа да предметни жиг је на поменути начин сличан домаћем жигу број у речи S. јер се поменути знакови разликују у довољној мери да би забуна била избегнута. Поред визуелних разлика знакови се разликују у изговору јер се предметни знак изговара као „s.“, док се супростављени знак изговара „s.-j.“ уз изражене разлике у акцентовању. Даље тужилац истиче да предметни знак и супростављени жиг егзистирају у Кини где је предметни знак чак стекао репутацију опште познатог знака. Наводи да су производи S. G. продају у преко 80 земаља широм света, а да пријављени жиг се користи у Србији од 2006. године до краја 2008. године, док је обим продаје достигао УСД, да је предметни жиг регистрован широм света, па с обзиром да не постоји ни довољна сличност знакова нити довољна сличност робе на коју се односе, као ни могућност стварања заблуде у промету и довођења у заблуду учесника у истом, тужилац предлаже да се по спроведеном поступку донесе пресуда којом се тужба уважава и делимично поништава решење туженог органа у делу којим се одбија заштита за пријаву жига број Ж-..... за робу из класе

У одговору на тужбу, тужени орган је остао при образложењу из оспореног решења, наводећи да сличност жигова и сличност роба је таква да може да створи забуну у промету и потрошача доведе у заблуду, па предложе да суд у целини одбије тужбу као неосновану.

Тужба је поднета Врховном суду Србије, па како о истој није одлучено до 31.12.2009. године, Управни суд је преузео предмет на одлучицање у складу са одредбом члана 77. став 1. Закона о управним споровима („Службени гласник РС” бр.111/09) у вези члана 29. став 1. и члана 89. и 90. став 1. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр.116/08 и 104/09).

По разматрању списка предмета ове управне ствари, оцене навода тужбе и одговора на тужбу туженог органа, Управни суд је нашао да је тужба основана.

Према списима предмета и образложењу оспореног решења испитујући услове за признање жига по пријави број од 21.08.2007. године, чији је подносилац тужилац за знак у речи S. пријављеног за производе и услуге у класама .. и ... Ничанске класификације, тужени орган је утврдио да предметни знак делимично испуњава услове да буде заштићен жигом, у погледу производа из класе ... а не испуњава услове у погледу производа из класе ..., будући да је битно сличан раније регистрованим знаковима других лица, а на основу члана 5. став 1. тачка 9. Закона о жиговима („Службени гласник Србије и рне Горе, број 61/04). Наведеним чланом прописано је да се жигом не може заштитити знак који је битно сличан заштићеном знаку другог лица ако таква сличност може да створи забуну у предмету и доведе у заблуду учеснике у промету. Према образложењу оспореног решења предметни знак је битно сличан заштићеном знаку домаћег жига број у речи S., наводећи да постоји неспорна сличност између знакова S. и S., да је разлика само у једном слову које се налази на крају описаног вербализма, па се споменути вербализам веома слично изговара, а такође да постоји сличност између производа за који је регистрован супростављени жиг у класи Ничанске класификација и производа за које је у истоименој класи пријављен предметни знак. Наиме супростављени жиг је пријављен за машине у начелу, чиме су обухваћени сви производи у класи ... Ничанске класификације, а предметни знак је у класи ... Ничанске класификације пријављен за разне врсте машина.

Међутим, суд налази да је оспорено решење донето уз повреду одредбе члана 199. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001), јер образложење оспореног решења не садржи довољне и јасне разлоге који су били одлучни при оцени доказа, као и разлоге због којих није уважен захтев тужиоца, па разлози из образложења оспореног решења не упућују на одлуку дату у диспозитиву. Суд налази да тужени орган у образложењу оспореног решења није образложио одлучну чињеницу у чему се састоји опасност да сличност заштићеног знака и предметног знака може да створи забуну у промету и доведе у заблуду учеснике у промету. То због тога што је према образложењу оспореног решења тужени орган ову одлуку донео у односу на просечног потрошача са ових простора, не дајући разлоге и образложење термина просечног потрошача у односу на конкретан случај. Наиме, према наведеним производима у класи Ничанске класификације, који су предмет овог поступка, ради се о машинама специјализоване намене у области грађевинарства и рударства, па суд налази да учесници у промету ових производа имају већа сазнања и информације о наведеним машинама и да због врсте машина и њихове

вредности са повећаним опрезом учествују у промету истих машина.

Са изнетих разлога Управни суд је, налазећи да је оспореним решењем повређен закон на штету тужиоца, на основу члана 41. став 2. у вези члана 38. став 2. Закона о управним споровима („Службени лист СРЈ“, број 46/96), тужбу уважио и поништио оспорено решење, како би се у поновном поступку донело правилно и на закону засновано решење, стим што је тужени орган везан правним схватањем и примедбама суда у погледу поступка у складу са одредбом члана 61. Закона о управним споровима („Службени лист СРЈ“ број 46/96).

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 11.03.2011. године, 21 У 9226/10 (2009)

Записничар
Михајло Ралић, с.р.

Председник већа-судија
Гордана Цакула, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

РР