

VIŠI PRIVREDNI SUD BANJALUKA

Broj: 57 0 Ps 004812 10 Pž

Dana, 12.11.2010. godine

Viši privredni sud Banjaluka u vijeću sastavljenom od sudija ovog suda i to: Gajić Bogdan, kao predsjednika vijeća, Raosavljević Mirjane i Lipovača Dževada, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužioca "S" d.d. T., zastupanog po punomoćniku T.B., advokatu iz T., protiv tuženog "S" d.o.o. B., zastupanog po punomoćniku S. D., advokatu iz B., radi utvrđivanja povrede prava industrijskog vlasništva i naknade štete, vrijednost spora 50.000,00 KM, rješavajući po žalbama stranaka izjavljenih na presudu Osnovnog suda u Banjaluci broj 11 71 Ps 004812 04 Ps od 29.09.2009. godine, na sjednici vijeća održanoj dana 12.11.2010. godine donio je slijedeću

P R E S U D U

Žalba tuženog u pobijanom, usvajajućem dijelu tužbenog zahtjeva (stav I, II i III i u dosudjujućem dijelu troškova postupka) se odbija i presuda Osnovnog suda u Banjaluci broj 11 71 Ps 004812 04 Ps od 29.09.2009. godine, potvrđuje.

Žalba tužitelja u pobijanom odbijajućem dijelu (stav IV kao i u odnosu na odbijajući dio troškova postupka) se uvažava, presuda Osnovnog suda u Banjaluci broj 11 71 Ps 004812 04 Ps od 29.09.2009. godine, ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Banjaluci broj 11 71 Ps 004812 04 Ps od 29.09.2009. godine:

USVAJA SE tužbeni zahtjev tužioca, te se utvrđuje da je tuženi "S." d.o.o. B. povrijedio isključivo pravo industrijskog vlasništva tužioca "S." d.d. T., tako što je podražavajući zaštićeni znak (žig) tužioca stavio ga na kutiju soli od 1/1 kg i pustio u promet pod svojim imenom.

Dosljedno tome, zabranjuje se tuženom da neopravdano koristi pravo tužioca na žig i ubuduće da u promet stavlja so u kutijama 1/1 kg podražavajući zaštićeni znak tužioca, te mu se nalaže da povuče i uništi iz prometa sve količine plasirane soli pakovanja 1/1 kg, sa zaštićenim znakom tužioca, sve u roku od 30 dana od dana donošenja presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Ovaj dio izreke presude će odmah po pravosnažnosti biti objavljen o trošku tuženog u dnevnim novinama Republike Srpske.

ODBIJA SE tužbeni zahtjev kojim se obavezuje tuženi da tužiocu na ime naknade štete zbog povrede isključivog prava industrijskog vlasništva u periodu od 01.10.2005. godine, pa do dana vještačenja, isplatiti ukupan novčani iznos od 50.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 01.10.2008. godine, pa do isplate.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu nadoknadi troškove parničnog postupka u ukupnom iznosu od 2.784,00 KM, u roku od 30 dana od dana donošenja presude, pod prijetnjom izvršenja, dok se dio zahtjeva tuženog za naknadu troškova postupka koji predstavlja razliku između traženog i dosuđenog iznosa ODBIJA.

Protiv ove presude obe stranke su izjavile žalbu u dijelu u kojem nisu uspjele u sporu sa prijedlogom, u odnosu na žalbu tužitelja, da se pobijana presuda preinači i tužitelju dosudi cjelokupni iznos naknade štete zbog povrede industrijskog prava vlasništva sa kamatama i troškovima postupka a u odnosu na žalbu tuženog, da se pobijana presuda preinači i tužitelj odbije sa zahtjevom za utvrđenje povrede isključivog prava industrijskog vlasništva i sa posljedicama koje su izrečene pobijanom presudom.

Žalba tužitelja, u bitnom, se svodi na pogrešnu primjenu materijalnog prava u pogledu rokova zastarjelosti potraživanja navodeći da šteta koju tužitelj trpi neovlaštenim korištenjem zaštićenog znaka tužitelja, traje kontinuirano, sve do danas, a ukazano je i na pogrešnu primjenu pravila o teretu dokazivanja jer je tužitelj onemogućen da izvede dokaz vještačenjem na okolnost visine štete zbog protivljenja tuženog koje prvostepeni sud nije sankcionisao i zbog čega je tužitelj uskraćen u pravu da na pouzdan način dokaže činjenice relevantne za ishod spora.

Osporena je i odluka o troškovima.

U odgovoru na žalbu tužitelja, tuženi je izjavio da je ista neblagovremena, da sud nije na pouzdan način utvrdio zašto je prvostepena presuda uručena H.S. koja prema navodima tužitelja nije u radnom odnosu kod tužitelja, pa je ovaj razlog ustvari i jedini argument tuženog tako da se o drugim navodima žalioca nije izjašnjavao.

Tuženi je u žalbi naveo da je tuženi i prije donošenja prvostepene presude izmijenio izgled kutija u kojima je upakovana so i da ranije korištene kutije za zaštićenim znakom tužitelja više nisu na tržištu, da je presuda i neizvršiva jer takvi proizvodi nisu u prometu.

Tužitelj je u odgovoru na žalbu tuženog, izjavio da su svi navodi žalioca faktički demantovani izvedenim dokazima, posebno navodi koji se tiču tvrdnji žalioca da kutije sa zaštićenim znakom nisu više u prometu, a što se tiče visine štete, smatra da je tuženi nezakonito onemogućio izvođenje dokaza u pravcu utvrđivanja visine štete, pa kako je na nesumnjiv način utvrđeno da je tuženi neovlašteno koristio zaštićeni robni znak, nužna posljedica takvog protivpravnog djelovanja je njegova odgovornost za naknadu štete. Zato je predložio da se žalba tuženog odbije i tužitelju dosude troškovi sastava odgovora na žalbu.

Ispitujući pobijanu presudu u granicama razloga navedenih u žalbi, pazeći po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog prava i povrede odredaba parničnog postupka koje se odnose na stranačku sposobnost i zastupanje, a u smislu odredbe iz člana 221. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 40/09), drugostepeni sud je donio odluku kao u izreci iz slijedećih razloga:

Predmet spora je zahtjev za utvrđenje povrede isključivog prava industrijskog vlasništva kao i zahtjev za naknadu štete zbog neovlaštenog korištenja zaštićenog znaka.

Prije izjašnjenja o zakonitosti pobijane presude, što se tiče blagovremenosti žalbe tužitelja na koje nedostatke neosnovano ukazuje tuženi, ista je blagovremena jer svi dokazi u spisu ukazuju da dostavljanje sudske odluke nije bilo izvršeno u skladu sa odredbama ZPP-a o dostavljanju i da je presudu primilo lice koje nije ovlašteno za primanje pismena a što se tiče zakonitosti presude u odnosu na žalbene razloge parničnih

stranka kao i njene zakonitosti koja se cijeni u odnosu na povrede na koje sud pazi po službenoj dužnosti, navodi se slijedeće:

Iz cjelokupne procesne građe (činjenica i dokaza) te samog toka postupka, počev od prve procesne radnje, pa do zaključenja glavne rasprave, utvrđeno je da je tužba u ovom predmetu podnesena 11.06.2004. godine zbog povrede prava industrijskog vlasništva – priznatog žiga tužitelja prema rješenju Instituta za standarde, metodologiju i intelektualno vlasništvo BiH od 20.02.2003. godine, da je pored postojećeg zahtjeva, na ročištu od 01.10.2008. godine tužitelj postavio i zahtjev za naknadu štete sa kamatama od tog dana, da je u pogledu utvrđenja činjenice da li se radi o istom ili sličnom obliku i kombinaciji boja na originalnim kutijama pakovanja soli koje je koristio i tužitelj i tuženi, izvedeno vještačenje putem vještaka grafološke struke, da ovaj nalaz vještaka sud nije cijenio dajući prednost neposrednom opažanju i vlastitom uvjerenju prema kojem, iz priloženih originalnih kutija, nedvosmisleno proizilazi zaključak da se radi o povredi zaštićenog znaka jer znak koji je koristio tuženi podražava oblik, izgled i kombinaciju boja koju koristi tužitelj, te je primjenom odredbe iz člana 137. Zakona o industrijskom vlasništvu BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 3/2002) utvrdio da je tuženi prekršio pravo industrijskog vlasništva tako što je neovlašteno koristio zaštićeni znak nalazeći da prosječan kupac robe, bez posebne pažnje, ne bi mogao uočiti razliku između zaštićenog i nezaštićenog žiga.

S obzirom na navedenu zakonsku odredbu tuženom su i izrečene mjere zabrane koje prate utvrđenu povredu prava industrijskog vlasništva a koje su navedene u izreci presude.

Što se tiče zahtjeva za naknadu štete, odlučujući o prigovoru zastarjelosti potraživanja, prvostepeni sud je utvrdio da je protekao rok iz člana 376. ZOO jer početak roka vezuje za dan podnošenja tužbe (11.06.2004.) pa kako je zahtjev za naknadu štete postavljen 01.10.2008. godine, smatra da nema mjesta primjeni objektivnog roka od 5 godina koji se računa od dana kada je šteta nastala, nezavisno od dana saznanja za štetu, kao subjektivnog momenta koji određuje početak trajanja roka zastarjelosti.

Iz spisa proizilazi i to da je, u odnosu na prijedlog tužitelja da se utvrdi visina štete putem vještačenja, prvostepeni sud opozvao rješenje kojim je bilo određeno izvođenje ovog dokaza a zbog protivljenje tuženog da dostavi vještaku potrebnu dokumentaciju na uvid, ne dajući posebno obrazloženje o značaju takvog protivljenja i razlozima protivljenja.

Troškovi postupka su dosuđeni u skladu sa odredbom člana 386. i 387. ZPP u ukupnom iznosu do 2.784,00 KM a višak zahtjeva po osnovu troškova je odbijen.

Činjenični i pravni zaključci prvostepenog suda koji se odnose na povredu prava industrijskog vlasništva su pravilni i žalba tuženog u ovom dijelu nije uspjela dovesti u sumnju zakonitost pobijanog dijela presude jer je u tom dijelu prvostepeni sud o postojanju relevantnih činjenica zaključio na osnovu dokaza u čiju objektivnost se nije moglo sumnjati tako da je utvrđeno činjenično stanje istovremeno i odraz stvarnog stanja pa i uvjerenja ovog suda da je tuženi podražavajući oblik, izgled i kombinaciju boja sa zaštićenog znaka tužitelja, povrijedio taj znak, stavio ga u promet i neopravdano raspolagao sa istim.

Ove činjenice daju legitimaciju tužitelja da ostvari zaštitu svog nematerijalnog dobra na način utvrđen posebnim zakonom jer je i jedna od karakteristika prava intelektualne svojine u koje spada i zaštićeni znak (žig), da su to apsolutna prava čija je funkcija da obezbijedi svom titularu ekskluzivnost u pogledu ekonomske eksploatacije navedenog predmeta zaštite.

Prema tome, svi navodi tuženog da je nekoliko godina prije donošenja prvostepene presude izmijenio izgled kutija predstavljaju samo jednu nedokazanu, „golu“ tvrdnju jer je na glavnoj raspravi održanoj 24.02.2009. godine tužitelj izveo dokaze uvidom u originalne kutije soli kupljene i 2004. godine i 2008. godine što predstavlja neoboriv dokaz da je tuženi i u 2008. godini stavljao u promet (koristio) kutije za pakovanje soli sa zaštićenim znakom tužitelja.

Što se tiče drugih navoda tuženog (da je presuda nerazumljiva i neizvršiva), oni su također bez osnova odnosno ne utiču na zakonitost presude a eventualna nemogućnost izvršenja presude (kada bi bilo tačno da kutije sa zaštićenim znakom tužitelja a koje koristi tuženi, nisu u prodaji), može biti od značaja samo za izvršni postupak.

Prvostepeni sud je cijeli kompleks bitnih činjenica pravilno podveo pod norme materijalnog prava i utvrdio da postoji povreda prava industrijskog vlasništva i da je ovom presudom deklarirana takva povreda i da su istovremeno izrečene sankcije za povredu ovog prava koje predviđa odredba člana 136. stav 1. Zakona o industrijskom vlasništvu u BiH.

Iako žalba ne sadrži razloge koji se tiču objavljivanja presude u dnevnim novinama Republike Srpske o trošku tuženog, budući da je predmet pobijanja cjelokupni utvrđujući i dosuđujući dio, presuda je i u ovom dijelu pravilna i zakonita jer je, upravo javnim objavljivanjem pravosnažne presude, tužitelju omogućeno da ostvari i moralnu satisfakciju upoznavanjem javnosti sa izvršenom povredom.

Prema tome, prvostepeni sud je pravilno utvrdio da tužitelju kao nosiocu materijalnih i moralnih prava registracijom robnog znaka, pripada pravo na zaštitu tog prava u slučaju njegove povrede a ta povreda je u konkretnom slučaju utvrđena podražavanjem zaštićenog znaka prema članu 137. tačka 3. i 4. navedenog Zakona. To, s druge strane, znači da su pravilnim utvrđenjem svih spornih činjenica na koje je pravilno primijenjeno i materijalno pravo, neutralisani svi argumenti žalioaca što je razlog, budući da nema ni povreda na koje sud pazi po službenoj dužnosti, da se prvostepena presuda u pobijanom dijelu potvrdi, primjenom odredbe iz člana 226. ZPP-a

Međutim, po žalbi tužitelja, u odbijajućem dijelu, prvostepena presuda nije uspjela izdržati snagu žalbenih argumenata jer je tužitelj pravilno ukazao da je pogrešna ocjena dokaza i izostanak sankcije od strane prvostepenog suda za tuženog koji je, bez zakonskog osnova onemogućio izvođenje predloženog dokaza te pogrešna primjena odredbe o zastarjelosti potraživanja, dovela do nezakonite odluke.

Prema odredbi člana 136. stav 2 Zakona o industrijskom vlasništvu BiH propisano je da lice koje povredi isključivo pravo industrijskog vlasništva dužno je imati isključivo pravo industrijskog vlasništva, vratiti neopravdano stečenu korist koju je stekao odnosno, odgovoran je za naknadu štete koja se raspravlja prema opštim pravilima utvrđenim za naknadu štete što znači da ova odredba kada je u pitanju ovaj osnov odgovornosti, upućuje na primjenu odredaba ZOO-a dok, u pogledu rokova za podnošenje tužbe, Zakona o industrijskom vlasništvu BiH, predviđa subjektivni i objektivni rok koji iznosi 3 odnosno 5 godina (član 139. ZOO-a).

Ako je prvostepeni sud utvrdio da povreda kontinuirano traje, da su kutije sa zaštićenim žigom tužitelja i sada u prometu, te kod činjenice da je tužitelj u preciziranom tužbenom zahtjevu od 01.10.2008. godine postavio zahtjev za naknadu štete za period od 01.10.2005. godine (a ne i prije toga), onda je jasno da je je rok zastarjelosti održan i prema odredbi koja se tiče rokova za podnošenje tužbe za povredu prava prema Zakonu o industrijskom vlasništvu ali i prema odredbi člana 376. ZOO-a koja se odnosi na rokove za potraživanje naknade štete.

Kako prvostepeni sud upravo zbog pogrešne primjene ove materijalno pravne norme nije cijenio druge činjenice koje su od značaja za visinu tužbenog zahtjeva a posebno odbijanje tuženog da omogući izvođenje dokaza predloženim vještačenjem, niti postoji ocjena suda o opravdanosti razloga iz kojih je dostavljanje poslovne dokumentacije tuženog izostalo (a ove povrede se ne mogu otkloniti ni u sjednici vijeća ni otvaranjem rasprave pred ovim sudom), to je razlog za ukidanje presude i vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje.

U ponovljenom postupku prvostepeni sud dužan je da u pogledu sadržine zahtjeva za naknadu štete prema odredbi člana 136. Zakona o industrijskom vlasništvu u BiH, pozove tužitelja da jasno identifikuje tužbeni zahtjev (u objektivnom smislu) tj. da odredi koju vrstu naknade zahtijeva (jer odredba člana 136. tačka 2. i 3. Zakona, sadrži i naknadu koja bi po svom karakteru, što se tiče, osnova, odgovarala institutu neosnovanog obogaćenja a drugi osnov je naknada štete), a što bi imalo značaja za određivanje i pravca dokazivanja relevantnih činjenica od kojih bi zavisila i primjena materijalnog prava.

Pri tome treba imati u vidu i odredbu procesnog zakona (član 127. ZPP-a), koja se odnosi na naknadu štete, koja se dosuđuje, ukoliko je zahtjev osnovan, prema slobodnoj ocjeni suda ali samo u slučaju da se njena visina ne može utvrditi ili bi njeno utvrđivanje bilo vezano za nesrazmjerne teškoće.

Primjena ove odredbe, faktički, supstituiše nemogućnost utvrđivanja visine štete, iz određenih razloga ali ipak daje mogućnost titularu prava na naknadu štete da i primjenom ove zakonske odredbe svoje osnovano potraživanje u određenoj visini i ostvari.

Dakle, nakon što tužitelj precizira svoj tužbeni zahtjev u smislu ovih uputa, prvostepeni sud je dužan da, zavisno od takve dispozicije tužitelja kako u procesnom smislu (da predlaže i izvodi određene dokaze) tako i u materijalnom (da odredi sadržinu tužbenog zahtjeva), utvrdi sve činjenice relevantne za donošenje odluke.

To znači, da, ukoliko tužitelj ostane kod prijedloga za izvođenje predloženog dokaza, potrebno je voditi računa od kakvog je značaja odbijanje tuženog da zbog navodne poslovne tajne, potrebnu dokumentaciju ne može dostaviti vještaku.

Naime, poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni statutom ili drugim opštim ili posebnim aktom preduzeća čije bi saopštenje neovlaštenom licu bilo protivno poslovanju preduzeća i štetilo bi interesima i poslovnom ugledu preduzeća.

Zakon o preduzećima ne sadrži definiciju poslovne tajne niti određuje koje su konkretne isprave ili podaci čije bi saopštenje neovlaštenom licu imalo posljedice po poslovanje i ugled preduzeća tako da je utvrđivanje obima i vrste takvih akata i podataka prepušteno autonomiji i dispoziciji poslodavca (tuženog).

Imajući u vidu ove razloge mora se ukazati da tuženi nije dostavio izvod iz statuta ili drugog akta na osnovu kojeg bi se utvrdilo da određeni podaci, programi, isprave i dokumenti imaju karakter poslovne tajne a u konkretnom slučaju (kad bi se i radilo o poslovnoj tajni koja bi bila verifikovana na navedeni način), ne bi se moglo zaključiti da se radi o saopštavanju tih podataka neovlaštenom licu nego se ovi podaci saopštavaju organu sudske vlasti koji obavlja svoju dužnosti ustanovljenu Ustavom i Zakonom a ona se u ovom slučaju konkretizuje kroz aktivnost suda da utvrdi činjenice bitne za donošenje odluke o tome da li je došlo do povrede nekog prava i u kom obimu.

Iako je nesporno da sud ne može prisiliti tuženog da određene podatke dostavi, to ne znači da je takvo postupanje tuženog bez ikakvog pravnog efekta, naprotiv, sud je dužan da takvo odbijanje cijeni u smislu odredbu člana 8. ZPP-a, da iznese svoj stav o

tome od kakvog značaja je, s obzirom i na sve druge okolnosti, činjenica da tuženi, iako raspolaže podacima o prometu robe koja je pakovana u kutije čiji je izgled zaštićen, ne želi da postupi po odluci suda i omogući izvođenje dokaza vještačenjem po vještaku finansijske struke.

Žalba tužitelja je prema tome, pravilno ukazala da je ovaj propust suda relevantna povreda i da direktno utiče na zakonitost odbijajućeg dijela presude.

Iz tog razloga je presuda u odbijajućem dijelu ukinuta i predmet vraćen na ponovni postupak jer je pogrešna primjena člana 209. ZPP-a te pogrešan primjena materijalnog prava uticala na zakonitost presude a ove povrede nije bilo moguće otkloniti u žalbenom postupku.

Na osnovu odredbe iz člana 397. stav 3. ZPP-a ukinuta je i odluka o troškovima u odbijajućem dijelu o kojima će se odlučiti u konačnoj odluci vodeći računa i o troškovima koji su nastali u drugostepenom postupku.

Predsjednik vijeća
Gajić Bogdan, s.r.