

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 Ps 331809 13 Ps
Sarajevo, 07.04.2014. godine

Općinski sud u Sarajevu i to sudija Nebojša Joksimović, u pravnoj stvari tužitelja NBTY, INC 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716, Sjedinjene Američke Države, zastupan po Namiku Smajoviću advokatu iz Sarajeva, protiv tuženog NATURAL HEALTH d.o.o., ul. Safvet bega Bašagića br.5, kojeg zastupa Dragan Mićunović advokat iz Sarajeva, radi povrede prava na žig, v.sp. 10.001,00 KM, nakon što je dana 06.03.2014.godine glavna rasprava zaključena u prisustvu punomoćnika parničnih stranaka, donio je dana 07.04.2014. godine slijedeću

P R E S U D U

Odbijaju se tužbeni zahtjevi tužitelja kojim je tražio da se:

- Utvrdi se da je tuženi izvršio povredu prava na žig NATURAL WEALTH BAZ 026352 registracijom preduzeća pod firmom društva "NATURAL HEALTH" doo u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu na koji način je izvršio povredu registrovanog žiga tužitelja.,
- Zabrani tuženom korištenje zaštićenog robnog žiga NATURAL WEALTH u nazivu firme, privrednom prometu na bilo koji način, oglašavanje putem sredstava reklamiranja, označavanja na ambalaži, vizit kartama, katalozima, prospektima, oglastima i drugim sredstvima ponude, uputstvima, fakturama, korespondenciji i drugim oblicima poslovne komunikacije.,
- Naloži tuženom da bez odlaganja u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu kao i svim registrima i dokumentaciji gdje je podražavao robni žig tužitelja izvrši brisanje znaka pod nazivom "NATURAL HELATH".,
- Tuženi obaveže da o svom trošku objavi ovu presudu u dnevnim novinama "Dnevni avaz", "Oslobođenje" i "Nezavisne novine"., kao neosnovani.

Tužitelj je dužan tuženom nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 2.527,20 KM, u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpavka odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Tužitelj je dana 18.02.2013. godine kod ovog suda podnio tužbu protiv tuženog, radi povrede prava na žig.

U tužbi se navodi da je tužitelj nosilac prava/vlasnik nacionalnog žiga sa važnošću od 11.11.2012. godine u Bosni i Hercegovini i to:

NATURAL WALTER, pod brojem BAZ 026352, Rješenjem Instituta za Intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine od 23.10.2007. godine, sa pravom prvenstva od 11.11.2002. godine, te da je tuženi bez prethodnog odobrenja nosioca žiga NBTY, INC, 14.06.2010. godine izvršio registraciju društva u sudski registar pod nazivom NATURAL HEALTH, čime je izvršio povredu isključivih prava iz Zakona o žigu Bosne i Hercegovine (Sl. Glasnik BiH 53/10), i Zakona o unutrašnjoj trgovini F BiH (Sl. Glasnik F BiH broj 40/10), čime vrši povredu zaštićenih prava i tužitelju nanosi nepopravljivu štetu.

Tužitelj smatra da je tuženi svojim radnjama povrijedio isključivo prava tužitelja na žig, te počinio djelo nedopuštenog trgovanja, odnosno da upotrebom znaka visoke rezolucije (u daljnjem tekstu: čuveni žig) društvo NATURAL HEALTH doo želi da iskoristi ugled proizvoda NATURAL WEALTH koji je stečen na tržištu u Bosni i Hercegovini dugogodišnjom upotrebom, kvalitetom i promocijom u odgovarajućem sektoru javnosti.

Nema sumnje, kako se u tužbi navodi, da bi pojava preduzeća na tržištu Bosne i Hercegovine sa iskatnutom firmom "NATURAL HEALTH" upućivala na poznatog svjetskog proizvođača NBTY, INC i njegov čuveni žig NATURAL WEALTH koji je desetljećima gradio svoju afirmaciju, te da na taj način, preduzeće NATURAL HEALTH doo želi da iskoristi navedene okolnosti i da na lak način registracijom preduzeća u Bosni i Hercegovini iskoristi sve prednosti i rezultate koje je ostvario čuveni žig NATURAL HEALTH, uz nanošenje ne samo nenadoknadive materijalne štete tužitelju, nego i štete po ugledu njegovog imena.

Prema tome, tužitelj smatra, da u konkretnom slučaju postoji realna opasnost na tržištu Bosne i Hercegovine od preduzeća koji bi nosio naziv čuvenog žiga čime bi se stvarala zabuna u privrednom prometu, uključujući nedvojbenu mogućnost da javnost dovede u vezu raniji žig sa registrovanim imenom firme, koja se manifestira kroz objektivnu zamjenjivost, pa je tužitelj radi zaštite svojih prava predviđenih članom 80 ZIV BiH, članom 51 Zakona o unutrašnjoj trgovini F BiH i drugim odgovorajućim propisima u cilju sprečavanja daljeg nastanka nepopravljive štete za tužitelja predložio da sud u ovoj pravnoj stvari donese odluku kojom će se: utvrditi da je tuženi registracijom preduzeća izvršio povredu registrovanog žiga tužitelja, zabraniti tuženom korištenje zaštićenog robnog znaka tužitelja, naložiti tuženom da u svim registrima i dokumentaciji izvrši brisanje znaka pod nazivom "NATURAL HEALTH", te obaveže da o svom trošku objavi presudu u tri dnevne novine.

U odgovoru na tužbu od 28.05.2013. godine, tuženi je naveo da osporava pravni osnov i visinu tužbenog zahtjeva, ističući da je tuženi nosilac prava na žig "NATURAL HEALTH-fig" BAZ 1014919 i da je žig u važnosti. Tuženi dalje navodi da je nadležni organ za registraciju žigova u BiH, Institut za intelektualno vlasništvo rješavajući prijavu žiga tuženog, a saglasno odredbama Zakona o žigu, tuženom izdao rješenje o priznanju prava na žig NATURAL HEALTH, te da je samim tim činom tuženi postao nosilac prava na žig i stekao pravo da u privrednom prometu obilježava svoju robu i

usluge za koje je priznat a samim tim je stekao pravo da koristi žig i u poslovnoj dokumentaciji, tj. da po nazivu žiga registruje privredno društvo.

Tuženi smatra da iz same činjenice da je tuženi nosilac prava na žig proizilazi činjenica da tuženi nije povrijedio pravo na žig tužitelja jer se ne radi o povredi prava, ne radi se o sličnim žigovima, ne radi se podražavanju, ne radi se nedopuštenom korištenju dinstinktivnih karaktera, te da saglasno prednjem firma tuženog ne sadržava zaštićeni žig tužitelja, već sadrži zaštićeni žig tuženog, zbog čega je tuženi konačno predložio da se tužitelj odbije sa svim tužbenim zahtjevima uz naknadu troškova postupka.

Na pripremnom ročištu održanom dana 22.01.2014. godine punomoćnik tužitelja je izjavio da u cijelosti ostaje kod tužbe i postavljenog tužbenog zahtjeva od 14.02.2013.godine, te da osporava navode iz odgovora na tužbu smatrajući da su isti neosnovani i irelevantni za rješenje predmetne pravne stvari, jer je pravni osnov tužbe čl. 16. Zakona o privrednim društvima u vezi sa čl. 49. Zakona o žigu.

U odgovoru na tužbu punomoćnik tuženog je izjavio da u cijelosti ostaje kod navoda datih u odgovoru na tužbu, te je istaknuo da je tuženi od nadležnog organa za registraciju žigova u BH, Instituta za intelektualno vlasništvo, a saglasno odredbama Zakona o žigu dobio rješenje o priznanju prava na žig. Dalje je naveo da je jedna od osnovnih karakteristika žiga pa čak i zakonska obaveza da nosilac žiga taj žig koristi, što tuženi čini na razne načine i to stavljajući predmetni žig na ambalažu svojih proizvoda, stavljajući predmetni žig na poslovnu korespodenciju (ponude, račune i sl.), a da je jedan od načina korištenja i registrovanje firme pod nazivom žiga, pa s obzirom na to tuženi smatra da je tužba neosnovana.

Kao dokaze za izvođenje na glavnoj raspravi punomoćnik tužitelja je predložio da se izvrši uvid u Potvrdu o važnosti žiga Instituta za intelektualno vlasništvo BH od 26.09..2011.g., uvid u Izvod iz sudskog registra pravnih lica za tuženog od 22.07.2011. godine, uvid u Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije za tuženog od 25.08.2011. godine, uvid u reklame proizvoda tužitelja objavljen u štampi, uvid u Otpremnice – račune za isporučenu robu ovlaštenog zastupnika - distirbutera robe tužitelja: račun broj 77/BH od 01.12.2006.g. , račun broj 74/BH od 14.08.2007.g., račun broj 34/BH od 04.04.2008. g., račun broj 42 od 28.04.2009.g., račun broj 02 od 20.01.2010. g., te uvid u Ispis sa Web stranice za tužitelja sa navedenim kontaktima tužitelja.

Kao dokaze za izvođenje na glavnoj raspravi punomoćnik tuženog je predložio da se izvrši uvid u Potvrdu o važnosti žiga izdata od Instituta za intelektualno vlasništva za žig BH broj BAZ 1014919.

Na ročištu za glavnu raspravu, punomoćnici parničnih stranaka su u cjelosti ostali kod tužbe, odnosno odgovora na tužbu, te navoda datih u toku postupka, nakon čega je otvoren dokazni postupak u kojem su izvedeni svi dokazi koje su predložili punomoćnici parničnih stranaka i koji su usvojeni rješenjem na pripremnom ročištu.

Cijeneći izvedene dokaze kako svaki posebno, tako i njihovu međusobnu povezanost kao i izjave punomoćnika parničnih stranaka date u toku postupka, utvrđeno je kao nesporno da su i tužitelj i tuženi registrovani kao pravna lica.

Također je utvrđeno da je tužitelj kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH izvršio registraciju žiga "NATURAL WEALTH" pod brojem BAZ 026352.

Nesporna je i činjenica da je tuženi kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH izvršio registraciju žiga "NATURAL HEALTH" koji se sastoji od riječi i crteža.

Iz naprijed navedenih nespornih činjenica, sud zaključuje da su i tužitelj i tuženi u zakonom propisanoj proceduri kod nadležnog organa u BiH izvršili registracije žigova.

Ovaj sud smatra da je Registar pravnih lica odlučujući o prijavi tuženog, izvršio upis subjekta upisa u registar pravnih lica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kao i da je Institut za intelektualno vlasništvo BiH rješavajući po prijavama parničnih stranaka donio odluke na osnovu kojih je izvršena registracija žigova imajući u vidu odredba člana 7. i 8., te odredbe člana 10. stav 1. i 2. Zakona o žigu BiH, kao i odredbe Pravilnika o postupku za priznanje žiga. Također ovaj sud smatra da odluke Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, mogu, prema odredbama člana 10. stav 4. Zakon o žigu BiH biti samo predmet upravnog spora, a nikako redovnog parničnog postupka.

Uzimajući u obzir činjenicu da tuženi u pravnom prometu koristi svoj naziv firme kao žig, a što je i registrovano, naziv tuženog u registru pravnih lica, a žig kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, to sud zaključuje da su tužbeni zahtjevi tužitelja u cijelosti neosnovani jer tuženi svoj naziv i registrovani žig koristi u skladu sa izdatim i važećim rješenjima, pa je na osnovu odredbi člana 123. u vezi sa članom 126 ZPP-a. i odlučio kao u izreci.

Prigovor zastare izjavljen od strane punomoćnika tuženog sud nije posebno cijenio iz razloga što nisu predloženi ni dostavljeni dokazi na osnovu kojih bi se mogla izvršiti ocjena izjavljenog prigovora.

Odluku o troškovima tuženog sud je donio na osnovu člana 386. st.1, a u vezi sa čl. 383 stav 2. ZPP-a FBiH, a isti se sastoje od priznatih advokatskih troškova za zastupanje tuženog po advokatu, prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 22/04 i 24/04) i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, broj 18/05, od 23.03.2005. godine) i to za sastav odgovora na tužbu u iznosu od 720,00 KM, te za zastupanje tuženog na pripremnom ročištu i ročištu za glavnu raspravu u iznosu od po 720,00 KM što ukupno na ime troškova zastupanja tuženog po advokatu sa uračunatim PDV-om od 17% iznosi 2.527,20 KM.

sudija
Nebojša Joksimović

POUKA. Protiv ove presude dozvoljena je žalba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka odluke. Žalba se podnosi putem ovoga suda u 2 (dva) primjerka.