Poslovni broj: Usž-1107/21-2

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**

**Z A G R E B**

**Frankopanska 16**

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Borisa Markovića, predsjednika vijeća, Blanše Turić i mr. sc. Mirjane Juričić, članica vijeća, te više sudske savjetnice - specijalistice Biserke Špoljar, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja P.-R. d.o.o., V., B. i H., zastupanog po opunomoćeniku M. K., odvjetniku u Z., protiv tuženika Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Odjela za proglašavanje prava industrijskog vlasništva ništavim, žalbene postupke i registraciju zastupnika, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe P. P. d.o.o., Z., zastupane po opunomoćeniku N. G., odvjetniku u Odvjetničkom društvu G. i p. jtd., Z., radi proglašavanja ništavim žiga, odlučujući o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv presude Upravnog suda u Zagrebu, posl.br. UsI-4089/19-14 od 29. siječnja 2021., u sjednici vijeća održanoj 12. svibnja 2021.

p r e s u d i o j e

Odbija se žalba tužitelja i potvrđuje se presuda Upravnog suda u Zagrebu, posl.br. UsI-4089/19-14 od 29. siječnja 2021.

Obrazloženje

1. Osporenom prvostupanjskom presudom, točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Odjela za proglašavanje prava industrijskog vlasništva ništavim, žalbene postupke i registraciju zastupnika, KLASA: UP/I-381-04/2016-010/0525, URBROJ: 559-07/1-19-038 od 5. rujna 2019. Točkom II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za nadoknadu troškova upravnog spora, dok je točkom III. izreke naloženo tužitelju da nadoknadi zainteresiranoj osobi troškove upravnog spora u iznosu od 6.250,00 kn u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude.

2. Osporenim rješenjem tuženika, točkom 1. izreke usvojen je u cijelosti kao utemeljen zahtjev zainteresirane osobe za proglašavanje ništavim žiga u figurativnom obliku broj Z20160525, nositelja tužitelja te je proglašen ništavim navedeni žig u figurativnom obliku za sve proizvode iz razreda 30 Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (MKPU), dok je točkom 2. izreke određeno da je tužitelj kao nositelj žiga dužan nadoknaditi troškove tog postupka zainteresiranoj osobi kao podnositelju zahtjeva u iznosu od 6.350,00 kn.

3. Tužitelj je protiv označene presude podnio žalbu iz svih razloga propisanih odredbom članka 66. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.; dalje: ZUS). U žalbi u bitnom ističe da je činjenično stanje drukčije od onog utvrđenog u upravnom postupku te da je to upravo bio razlog zašto je tužitelj pokrenuo upravni spor. Navodi da je upravo zainteresirana osoba ta koja je neovlašteno koristila zaštićene žigove tužitelja, a u prilog tome govori i činjenica da je on nakon saznanja za stupanje u kontakt zainteresirane osobe s proizvođačima konditorskih proizvoda u BiH u svrhu pakiranja proizvoda u ambalažu sa zaštićenim žigovima tužitelja dana 17. studenog 2016. poslao cirkularno pismo upozorenja proizvođačima konditroskih proizvoda u BiH.

4. Ujedno, ističe da je prethodno 15. studenog 2016. uputio pismo zainteresiranoj osobi kojim od iste traži da obustavi sve neovlaštene radnje kojima krši pravo žiga tužitelja. Napominje kako su utvrđenja zle vjere iz članka 49. stavka 3. Zakona o žigu na koje se poziva tuženik u cijelosti promašena te kako nisu ničim dokazana niti tijekom postupka pred upravnim tijelom niti tijekom upravnog spora. Ističe da se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi postupak pod posl.br. Povrv-751/17 između tužitelja i zainteresirane osobe radi ovrhe zbog iznosa od 145.662,24 EUR, iz čega smatra da je razvidno da je pokretanje postupka kod tuženika radi proglašenja ništavim predmetnog žiga usmjereno isključivo prema opstruiranju tužitelja u navedenom postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. Ukazuje da prvostupanjski sud nije izvršio svoju dužnost utvrđivanja stvarne (objektivne) istine te je nekritički prihvatio sve ono što je utvrđeno u upravnom postupku bez ikakvog dodatnog propitivanja, čime je ispunjen žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava te bitne povrede pravila sudskog postupka, a ujedno i žalbeni razlog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Stoga tužitelj predlaže da ovaj Sud poništi pobijanu presudu.

5. Tuženik u odgovoru na žalbu ističe da je žalba tužitelja u cijelosti neosnovana. Navodi da je u upravnom postupku utvrdio da je zahtjev zainteresirane osobe utemeljen pa je stoga u cijelosti prihvatio isti i donio odluku sukladno članku 51. stavku 11. Zakona o žigu, a da je pritom obrazložio razloge za donošenje osporene odluke. Ističe da tužitelj svoju žalbu u bitnome temelji na istim tvrdnjama koje je iznio i u postupku proglašenja žiga ništavim, slijedom čega u potpunosti ostaje kod odluke izrečene u osporenom upravnom aktu. Ističe da točnost izloženih navoda proistječe iz spisa predmeta čija je preslika u prilogu spisa dostavljenog sudu. Iz navoda tuženika proizlazi da predlaže odbiti žalbu tužitelja kao neosnovanu.

6. Žalba nije osnovana.

7. Ispitujući osporenu presudu u dijelu u kojem je osporena žalbom i u granicama razloga navedenih u žalbi te pazeći na ništavost po službenoj dužnosti sukladno odredbi članka 73. stavka 1. ZUS-a, ovaj Sud je utvrdio da nisu osnovani žalbeni razlozi zbog kojih se presuda pobija.

8. Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je u ovoj upravnoj stvari zainteresirana osoba 23. studenog 2016. podnijela zahtjev za proglašenje ništavim žiga u figurativnom obliku broj Z20160526, tzv. „Napolino“ napolitanke, čiji nositelj je tužitelj, a koji žig je registriran u Republici Hrvatskoj s pravom prvenstva od 27. travnja 2016., kao figurativni znak u boji: narančasta, crna, bijela, zelena, crvena, žuta, i zlatna za proizvode u razredu 30 (vafel proizvodi s kakao krem punjenjem).

9. Kao razloge za podnošenja zahtjeva zainteresirana osoba je u svom zahtjevu navela da je stekla isključiva i neograničena prava iskorištavanja autorskog prava od grafičke dizajnerice V. J. iz G. M., R. S., kao autorice, u odnosu na djelo izgleda ambalaže za napolitanke pod imenom "Family Wafers" za okus kakao, a da je osporeni žig tužitelja koji se odnosi na prikaz ambalaže proizvoda istovjetan navedenom autorskom djelu, osim što je plasiran pod imenom "Napolino" napolitanke.

10. Ujedno, ukazuje da su ona i tužitelj bili u poslovnoj suradnji, pri čemu je zainteresirana osoba tužitelju predočila izgled ambalaže za proizvod napolitanke, a tužitelj je proizvodio napolitanke za zainteresiranu osobu, koja je kao dobavljač ugovorila s jednima trgovačkim lancem plasiranje napolitanki na hrvatsko tržište. Njihova suradnja prestala je u prosincu 2015., nakon čega je tužitelj u zloj vjeri podnio prijavu osporavanog žiga. Potom je tužitelj dostavio zainteresiranoj osobi 17. studenog 2016. cirkularno pismo upozorenja, kojim odriče pravo korištenja opisane ambalaže ostalim trgovcima te ističe da mu nije bilo poznato postojanje autorskih prava na izgled ambalaže u korist zainteresirane osobe.

11. Odredbom članka 49. stavka 2. točke 2. Zakona o žigu (Narodne novine, broj: 173/03., 54/05., 76/07., 30/09. i 49/11., dalje: Zakon) propisano je da se na temelju razloga iz članka 6. toga Zakona, koji se primjenjuje i na postupak proglašavanja žiga ništavim, postupak za proglašavanje žiga ništavim može pokrenuti u odnosu na članak 6. stavak 1. i 3.toga Zakona na zahtjev nositelja nekoga od prava iz članka 6. stavka 4. toga Zakona.

12. Prema odredbi članka 6. stavka 4. točke 3. Zakona, na temelju podnesenoga prigovora znak neće biti registriran ako bi njegova uporaba vrijeđala autorsko pravo.

13. Sukladno odredbi članka 49. stavka 3. Zakona, postupak za proglašavanje ništavim može se pokrenuti na zahtjev zainteresirane osobe i u slučaju kada je nositelj žiga, čije se proglašenje ništavim zahtijeva, u trenutku podnošenja prijave za registraciju toga žiga postupao u zloj vjeri.

14. Prema ocjeni ovog Suda, nakon razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja u smislu članka 55. stavka 3. ZUS-a, prvostupanjski sud osnovano je ocijenio da osporenim rješenjem tuženika nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja pa je pravilno na temelju odredbe članka 57. stavka 1. ZUS-a odbio tužbeni zahtjev tužitelja kao neosnovan, uz valjano obrazloženje koje ovaj Sud u cijelosti prihvaća.

15. To stoga što je u ovoj upravnoj stvari nesumnjivo utvrđeno postojanje autorskog prava u odnosu na djelo izgleda ambalaže za napolitanke te ranija poslovna suradnja zainteresirane osobe i tužitelja u prodaji napolitanki u ambalaži zainteresirane osobe prije nego što je tužitelj podnio prijavu predmetnog žiga. Naime, utvrđeno je da je tužitelj koristio autorsko djelo izgleda ambalaže za napolitanke bez odobrenja dizajnerice V. J. i bez ikakve naknade. Stoga je zainteresirana osoba dokazala da njezino ranije autorsko pravo na figurativni znak povrijeđeno kasnijom registracijom žiga u korist tužitelja u figurativnom obliku broj Z20160525, tzv. „Napolino“ napolitanke, sukladno odredbi članka 49. stavka 2. točke 2. u vezi odredbe članka 6. stavka 4. Zakona.

16. Ujedno, utvrđeno je i postojanje zle vjere tužitelja u postupku registracije osporavanog žiga budući da je utvrđeno da je tužitelj, bez pristanka autora ili zainteresirane osobe, tek nakon što mu je zainteresirana osoba otkazala daljnju poslovnu suradnju, registrirao figurativni žig kao znak za svoje proizvode s ciljem neovlaštenog stjecanja koristi te nanošenja štete zainteresiranoj osobi, pritom znajući iz ranije poslovne suradnje za izgled ambalaže za proizvod napolitanke, kao i da je zainteresirana osoba nositelj prava korištenja tog autorskog djela koje se sastoji u izgledu ambalaže za proizvod napolitanke. Iz navedenog proizlazi očita namjera tužitelja da spriječi daljnju uporabu opisanog figurativnog žiga od strane zainteresirane osobe, što ukazuje da je tužitelj u trenutku podnošenja prijave za registraciju predmetnog žiga postupao u zloj vjeri, odnosno da je u konkretnom slučaju ispunjena pretpostavka za proglašavanje žiga ništavim iz odredbe članka 49. stavka 3. Zakona.

17. Slijedom navedenog, kako je zainteresirana osoba, kao nositelj prava korištenja autorskog djela istovjetnog onom iz predmetnog žiga, dokazala da ima opravdan interes za proglašenje ništavim predmetnog žiga, dok tužitelj nije dokazao suprotno, pravilno su prvostupanjski sud i tuženik ocijenili da je predmetni žig nositelja tužitelja trebalo proglasiti ništavim za sve proizvode za koje je registriran u Republici Hrvatskoj, a s obzirom da su u konkretnom slučaju ispunjene pretpostavke za proglašenje ništavim žiga iz članka 49. stavka 2. točke 2. u vezi članka 6. stavka 4. Zakona, kao i iz članka 49. stavka 3. Zakona.

18. Ovaj Sud nalazi da kod ovakvog stanja stvari nisu osnovani žalbeni navodi tužitelja vezani uz cirkularno pismo upozorenja od 17. studenog 2016. i promašenost utvrđenja zle vjere iz članka 49. stavka 3. Zakona. Ujedno žalbeni prigovor tužitelja da se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi postupak pod posl.br. Povrv-751/17 između tužitelja i zainteresirane osobe radi ovrhe zbog iznosa od 145.662,24 EUR, nije od utjecaja na predmetnu upravnu stvar radi proglašenja ništavim osporenog žiga.

19. Suprotno žalbenim navodima tužitelja, ovaj Sud nalazi da se prvostupanjska presuda temelji na pravilno i potpuno utvrđenom činjeničnom stanju, na koje je pravilno primijenjeno mjerodavno materijalno pravo, a nisu učinjene niti povrede postupka budući da je prvostupanjski sud pravilno primijenio odredbe ZUS-a te u obrazloženju svoje presude dao jasne i dostatne razloge o odlučnim činjenicama, sve sukladno odredbi članka 60. stavka 4. ZUS-a.

20. Slijedom navedenog, nije osnovan ni žalbeni navod tužitelja da prvostupanjski sud nije izvršio svoju dužnost utvrđivanja materijalne istine, kao ni navod da je prvostupanjski sud bez ikakvog dodatnog propitivanja nekritički prihvatio sve ono što je utvrđeno u upravnom postupku.

21. Kako tužitelj razlozima navedenima u žalbi nije doveo u sumnju zakonitost pobijane presude niti je ovaj Sud utvrdio postojanje razloga na koje pazi po službenoj dužnosti, trebalo je stoga temeljem odredbe članka 74. stavka 1. ZUS-a žalbu odbiti kao neosnovanu.

U Zagrebu, 12. svibnja 2021.

 Predsjednik vijeća

 Boris Marković, v.r.