



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**  
Berislavićeva 11, Zagreb

Poslovni broj: 55 Pž-3570/2020-2

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 trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednice vijeća, Mirne Maržić, sutkinje izvjestiteljice, te Lidije Tomljenović, članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja TRANSPARENCY INTERNATIONAL e.V., OIB 03207630000, Alt-Moabit 96, Berlin, Njemačka, kojeg zastupa punomoćnica Dijana Korper Žemva, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Korper i Partneri u Zagrebu, protiv tuženika TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA, OIB 05289358009, Zagreb, Trg Mažuranića 6, kojeg zastupa punomoćnica Željka Filipčić, odvjetnica u Zagrebu, radi povrede žiga, odlučujući o tužiteljevoj žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2655/2017-27 od 21. srpnja 2020., u sjednici vijeća održanoj 10. prosinca 2020.

p r e s u d i o j e

I. Odbija se tužiteljeva žalba kao neosnovana i potvrđuje presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2655/17-27 od 21. srpnja 2020.

II. Odbija se tuženikov zahtjev za naknadu troškova za sastavljanje odgovora na žalbu, kao neosnovan.

Obrazloženje

Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2655/17-27 od 21. srpnja 2020. odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi:

„I. Utvrđuje se da Transparency International Hrvatska, OIB: 05289358009 vrijeda međunarodni žig Transparency International e.V., OIB: 03207630000 registarski broj žiga IR 753416, jer na tržištu Republike Hrvatske koristi znak „TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA“ koji je sličan žigu tužiteljice za obavljanje istovjetnih sličnih usluga bez suglasnosti tužitelja zbog čega postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.

II. Nalaže se Transparency International Hrvatska, OIB: 05289358009 da od trenutka donošenja presude prestane koristiti znak „TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA“ kojim vrijeda žig tužiteljice i da ga ukloni sa svoje web stranice

<http://www.transparency.hr/hr/> i svih svojih promotivnih materijala, kao i da uništi sve proizvode koje je obilježio tim znakom i da se suzdrži od svih radnji kojima bi mogao vrijeđati žig tužiteljice i ubuduće.

III. Nalaže se tuženoj TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA, OIB: 05289358009 da u roku od osam dana od donošenja presude o svom trošku objavi izreku ove presude u dnevnim novinama „Jutarnji list“ i „Večernji list“ u formatu od polovine stranice, a ako ona to ne učini, ovlašćuje se tužiteljica to učiniti o trošku tužene.“

Iz obrazloženja proizlazi da je tako odlučio prvostupanjski sud u sporu radi povrede međunarodnog žiga tužitelja, reg. br. IR 753416, s učinkom na području Republike Hrvatske, u figurativnom obliku koji u sebi sadržava naziv „Transparency International“. Prvostupanjski sud je odbio tužbeni zahtjev uz bitno i odlučno obrazloženje da je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu: DZIV) od 10. ožujka 2020. predmetni žig tužitelja proglašen ništavim iz razloga što je utvrđeno da je tužitelj u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga postupao u zloj vjeri. Proglašenjem ništavim žiga temeljem kojeg tužitelj zahtijeva zaštitu u ovom sporu, po stajalištu prvostupanjskog suda. Otpala je pravna osnova predmetnog tužbenog zahtjeva. Prvostupanjski sud smatra da okolnost da je tužitelj protiv navedenog rješenja DZIV-a podnio tužbu upravnom sudu nije od utjecaja na donošenje odluke u ovoj pravnoj stvari, budući da je rješenje DZIV-a konačno.

Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U obrazloženju žalbe tužitelj u bitnome navodi da bez obzira na rješenje DZIV-a, tuženik sukladno Sporazumu o akreditaciji zaključenog s tužiteljem, nije ovlašten koristiti logo tužitelja, budući da se tuženik tim Sporazumom obvezao da će u trenutku disakreditacije prestati koristiti logo tužitelja. Stoga da je sud trebao odlučiti da se tuženik suzdrži od daljnjeg korištenja loga tužitelja. Nadalje tužitelj u žalbi navodi da rješenje DZIV nije pravomoćno, već samo konačno, stoga da nije obvezujuće za sud u ovom postupku. Tužitelj smatra da je prvostupanjski sud trebao primjenom čl. 12. Zakona o parničnom postupku sam odlučiti o spornom pitanju ništavosti žiga kao o prethodnom pitanju. U daljnjem tijeku žalbe tužitelj ukazuje na pogrešnu primjenu materijalnog prava i pogrešno utvrđeno činjenično stanje u postupku donošenja rješenja DZIV-a, smatrajući isto nezakonitim. Slijedom svega navedenog, predlaže ukinuti pobijanu presudu i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

Tuženik je podnio odgovor na žalbu u kojem u bitnome osporava osnovanost tužiteljeve žalbe i predlaže potvrditi pobijanu prvostupanjsku presudu kao pravilnu i zakonitu.

Žalba nije osnovana.

Ispitavši pobijanu presudu na temelju odredaba čl. 365. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19; dalje: ZPP) u granicama razloga navedenih u žalbi, pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. t. 2., 4., 8., 9., 13. i 14. ovoga Zakona i na pravilnu primjenu materijalnog prava, ovaj sud nalazi da je ona pravilna i zakonita.

Ocjena je ovog suda da pobijana presuda nije zahvaćena bitnim povredama odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. t. 2., 4., 8., 9., 13. i 14. ZPP-a na koje je ovaj sud dužan paziti po službenoj dužnosti, a tužitelj žalbenim navodima konkretno ne ukazuje na postojanje koje od bitnih povreda odredaba parničnog postupka.

Slijedom navedenog, ovaj sud ne nalazi da bi donošenjem pobijane presude bile ostvarene bitne povrede odredaba parničnog postupka.

Predmet spora je povreda prava na registrirani figurativni žig tužitelja, reg. br. IR 753416, s učinkom na području Republike Hrvatske, u figurativnom obliku koji u sebi sadržava naziv „Transparency International“.

Nije sporno da je nositelj navedenog žiga tužitelj, te da je tijekom ove parnice rješenjem DZIV-a, KLASA: UP/I-910-08/2018-010/0005, URBROJ: 559-07/1-20-27 od 10. ožujka 2020. (dalje u tekstu: rješenje DZIV-a) žig tužitelja proglašen ništavim. Protiv navedenog rješenja DZIV-a kao upravnog akta nije dopuštena žalba, već je protiv njega dopušteno pokrenuti upravni spor. Prema navodima tužitelja, pred upravnim sudom je takav spor i pokrenut.

Polazeći od navedenog činjeničnog stanja kojeg tužitelj u žalbi ne osporava, prvostupanjski sud je pravilno primijenio materijalno pravo odbivši tužbeni zahtjev tužitelja kojim se traži zaštita tužiteljevog registriranog žiga.

Naime, sukladno odredbi čl. 7. st. 1. Zakona o žigu („Narodne novine“ broj: 173/03, 54/05, 74/07, 30/09 i 49/11; dalje: ZOŽ), registrirani žig daje nositelju isključiva prava koja proizlaze iz toga žiga, a ta isključiva prava su propisana u čl. 7. st. 2. ZOŽ-a.

Proglašenjem žiga ništavim od strane DZIV-a kao nadležnog tijela prema čl. 49. st. 1. ZOŽ-a, nositelj žiga gubi isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga, a posljedično tome i samo svojstvo nositelja registriranog žiga.

Prema odredbi čl. 51. st. 12. ZOŽ-a, kad je žig proglašen ništavim, smatra se da su njegovi učinci ništavi od dana podnošenja prijave za registraciju žiga.

Budući da je predmetni žig tužitelja rješenjem DZIV-a kao nadležnog tijela proglašen ništavim u skladu s odredbama čl. 49.-51. ZOŽ-a, tužitelj je izgubio aktivnu (građanskopravnu) legitimaciju u ovom sporu što znači da je izgubio pravo zahtijevati zaštitu svojih isključivih prava koja proizlaze iz žiga, budući da proglašenje žiga ništavim djeluje ex tunc, odnosno od dana podnošenja prijave za registraciju žiga.

Nije u pravu žalitelj da sud u ovom parničnom postupku nije vezan navedenim rješenjem DZIV-a o proglašenju žiga ništavim zbog toga što navedeno upravno rješenje nije pravomoćno, već da je o spornom pitanju ništavosti žiga prvostupanjski sud trebao sam odlučiti u ovom sporu kao o prethodnom pitanju u smislu čl. 12. ZPP-a.

Odredbom čl. 12. st. 1. ZPP-a je propisano da kad odluka suda ovisi o prethodnom rješenju pitanja postoji li neko pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku

sud ili drugo nadležno tijelo (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to pitanje ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Iz citirane odredbe ne proizlazi da odluka upravnog tijela koje je nadležno odlučivati o prethodnom pitanju kao glavnom mora biti pravomoćna u smislu da se protiv takve odluke ne može podnijeti žalba, niti pokrenuti upravni spor.

Suprotno stajalištu žalitelja, konačna upravna odluka (a to je ona odluka protiv koje više nije moguće koristiti redovna pravna sredstva u upravnom postupku) ima svoju pravnu djelotvornost i proizvodi pravne učinke.

Stoga, kad je DZIV kao nadležno upravno tijelo donijelo konačno rješenje (protiv kojeg nije dopuštena žalba kao redovni pravni lijek) odlučujući o ništavosti žiga kao o glavnom pitanju, sud u ovoj parnici je vezan tom odlukom i ne može na temelju čl. 12. st. 1. ZPP-a sam rješavati o tom pitanju kao o prethodnom pitanju, neovisno o tome je li protiv takvog rješenja pokrenut upravni spor.

Nadalje, neosnovani su žalbeni navodi da je prvostupanjski sud trebao odlučiti da se tuženik suzdrži od daljnjeg korištenja loga tužitelja, a iz razloga što tuženik sukladno Sporazumu o akreditaciji više nije ovlašten koristiti logo tužitelja.

Prema odredbi čl. 2. st. 1. ZPP-a, u parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku.

Pozivajući se na povrijeđena isključiva prava koja proizlaze iz njegova registriranog žiga, tužitelj tužbenim zahtjevom u o ovom parničnom postupku sukladno čl. 75. st. 1. ZOŽ-a zahtjeva: 1. utvrđivanje postojanja povrede žiga, 2. zabranu izvršene ili namjeravane povrede žiga, te 3. objavljivanje presude na trošak tuženika.

Slijedom navedenog, budući da je činjenična i pravna osnova tužbe povreda žiga, a ne ispunjenje ugovorne obveze koja bi se sastojala u prestanku korištenja tužiteljevog loga, prvostupanjski sud, suprotno stajalištu žalitelja, nije mogao odlučiti da se tuženik suzdrži od daljnjeg korištenja loga tužitelja, budući da bi time odlučivao izvan granica tužbenog zahtjeva, što bi bilo protivno čl. 2. st. 1. ZPP-a.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, prvostupanjski sud je na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo odbijanjem tužbenog zahtjeva usmjerenog na zaštitu žiga koji je u međuvremenu proglašen ništavim.

Kako nisu ostvareni naprijed navedeni žalbeni razlozi na koje je ovaj sud dužan paziti po službenoj dužnosti, kao ni oni zbog kojih je žalba izjavljena, valjalo je na temelju čl. 368. st. 1. ZPP-a žalbu tužitelja odbiti kao neosnovanu i odlučiti kao u točki I. izreke ove presude.

Tuženiku ne pripada pravo na naknadu troška za sastavljanje odgovora na žalbu, budući da prilikom odlučivanja o tom trošku, a imajući u vidu sadržaj odgovora na žalbu u kojem se u bitnome ponavljaju već izneseni navodi tijekom prvostupanjskog postupka, ovaj sud je ocijenio da taj trošak nije bio potreban za vođenje parnice u smislu čl. 155. st. 1. ZPP-a.

Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ove presude.

Zagreb, 10. prosinca 2020.

Predsjednica vijeća  
Kamelija Parać

Broj zapisa: **eb2f4-dc642**

Kontrolni broj: **04ba9-3ca75-a2379**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:

CN=KAMELIJA PARAC', L=ZAGREB, O=VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Visoki trgovački sud Republike Hrvatske** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.