



Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Прев 1050/2024
18.02.2025. године
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца „Техноманија“ д.о.о. Београд, чији је пуномоћник Немања Васиљевић, адвокат из ..., против туженог „Москомерц“ д.о.о. Београд, чији је пуномоћник Милан Атељевић, адвокат из ..., ради утврђења повреде жига и исплате троструке лиценцне накнаде, вредност предмета спора 307.980.988,02 динара, одлучујући о ревизији тужиоца и туженог изјављеној против пресуде Привредног апелационог суда Пж 1003/24 од 17.04.2024. године, у седници већа одржаној дана 18.02.2025. године, донео је

ПРЕСУДУ

УСВАЈА СЕ ревизија тужиоца, **ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ** пресуда Привредног апелационог суда Пж 1003/24 од 17.04.2024. године у ставу II изреке, тако што се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује пресуда Привредног суда у Београду П 747/18 од 12.10.2022. године у ставу II изреке, у делу којим је обавезан тужени да тужиоцу, на име уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење жига бр. 62928, исплати износ од 20.000.000,00 динара, са затезном каматом почев од 12.10.2022. године до исплате и **ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ** пресуда Привредног апелационог суда Пж 1003/24 од 17.04.2024. године у ставу III изреке тако што се обавезује тужилац да туженом накнади трошкове другостепеног поступка у износу од 45.000,00 динара, док се **ОДБИЈА** ревизија тужиоца изјављена против става II изреке пресуде Привредног апелационог суда Пж 1003/24 од 17.04.2024. године у делу којим је преиначена пресуда Привредног суда у Београду П 747/18 од 12.10.2022. године у ставу II изреке и одбијен тужбени захтев којим је тужилац тражио да се обавезе тужени да тужиоцу, на име уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење жига бр. 62928, исплати износ од 25.000.000,00 динара, са затезном каматом почев од 12.10.2022. године до исплате.

ОДБИЈА СЕ ревизија туженог изјављена против става I изреке пресуде Привредног апелационог суда Пж 1003/24 од 17.04.2024. године.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу накнади трошкове ревизијског поступка у износу од 82.550,00 динара, у року од 15 дана од дана пријема писаног отправака пресуде.

ОДБИЈАЈУ СЕ као неосновани захтеви тужиоца и туженог за накнаду трошкова одговора на ревизију.

Образложење

Пресудом Привредног суда у Београду П 747/18 од 12.10.2022. године, у ставу I изреке, утврђено је да је тужени са намером повредио жиг тужиоца „Техноманија“, који је регистрован код Завода за интелектуалну својину под бр. 62998 од 07.06.2011. године, са датумом првенства заштите од 14.01.2011. године. Ставом II изреке, обавезан је тужени да тужиоцу, на име уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење жига бр. 62928, исплати износ од 50.000.000,00 динара, са затезном каматом почев од 12.10.2022. године до исплате. У ставу III изреке, одбијен је тужбени захтев тужиоца, којим је тражио да се обавезе тужени да тужиоцу, на име троструке уобичајене лиценцне накнаде, услед намерне повреде жига, исплати износ од 257.980.988,02 динара, са затезном каматом почев од 12.10.2022. године до исплате. Ставом IV изреке, обавезан је тужени да објави изреку ове пресуде о свом трошку у дневном листу „Новости“, издања за Београд и остатак Србије, регистарски број медија IN 001134. У ставу V изреке, одбачен је предлог тужиоца да суд одреди привремену меру обезбеђења новчаног потраживања, предложену као у поднеску од 22.05.2017. године. Ставом VI изреке, одређено је да свака странка сноси своје трошкове поступка.

Пресудом Привредног апелационог суда Пж 1003/24 од 17.04.2024. године, у ставу I изреке делимично је одбијена жалба туженог и потврђена је првостепена пресуда у ставу II изреке, у делу којим је обавезан тужени да тужиоцу, на име уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење жига бр. 62928, исплати износ од 5.000.000,00 динара, са затезном каматом почев од 12.10.2022. године до исплате. У ставу II изреке делимично је преиначена првостепена пресуда у ставу II изреке у делу којим је обавезан тужени да тужиоцу, на име уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење жига бр. 62928, исплати износ од 45.000.000,00 динара, са затезном каматом почев од 12.10.2022. године до исплате и пресуђено тако да се одбија захтев тужиоца којим је тражио да се обавезе тужени да тужиоцу, на име уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење жига бр. 62928, исплати износ од 45.000.000,00 динара, са затезном каматом почев од 12.10.2022. године до исплате. У ставу III изреке обавезан је тужилац да туженом исплати износ од 90.000,00 динара, на име накнаде трошкова другостепеног поступка.

Против става II и III изреке правноснажне пресуде донете у другом степену, тужилац је изјавио благовремену и дозвољену ревизију због битне повреде одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Против става I изреке правноснажне другостепене пресуде, благовремену и дозвољену ревизију је изјавио тужени због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Испитујући побијану пресуду у границама прописаним одредбом члана 408. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/11 ... 10/23 – др. закон), Врховни суд је одлучио да је ревизија тужиоца делимично основана, а да ревизија туженог није основана.

У поступку доношења побијане пресуде није учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 2. Закона о парничном поступку на коју се у ревизијском поступку пази по службеној дужности. Нису основани ревизијски наводи тужиоца да је другостепени суд учинио битну повреду поступка из члана 374. став 1. Закона о парничном поступку, тиме што се позвао на одредбу члана 384. истог закона. Тачни су наводи тужиоца да пред другостепеним судом није одржана расправа у складу са одредбом члана 384. Закона о парничном поступку на коју се другостепени суд у образложењу одлуке позива, али наведена повреда није од утицаја на законитост саме другостепене одлуке у процесном смислу, имајући у виду да, с обзиром на разлоге на којима је другостепени суд засновао своју одлуку, није ни постојала обавеза да се пред другостепеним судом одржи расправа (другачије је примењено материјално право на утврђено чињенично стање), па је стога без значаја чињеница што се другостепени суд позвао на одредбу која регулише одржавање расправе пред тим судом.

Предмет тужбеног захтева је утврђење да је тужени са намером повредио жиг тужиоца „Техноманија“, који је регистрован код Завода за интелектуалну својину под бр. 62998 од 07.06.2011. године, са датумом првенства заштите од 14.01.2011. године и исплата троструке уобичајене лиценцне накнаде коју би тужилац примио за коришћење наведеног жига.

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је носилац жига са правом првенства почев од 14.01.2011. године. Жиг се састоји од графизма: глава арлекина-кловна и вербализма речи „техноманија, место где се купује техника“. Неспорно је да је тужилац регистровао интернет домен tehnomanija.rs дана 14.03.2008. године, на коме је нудио на продају техничку робу. Правноснажно је утврђено (још у ранијем поступку који је вођен између странака) да је тужени повредио тужиочев жиг тако што је регистровао домене tehnomania.rs и tehnomania.co.rs дана 12.07.2011. године, где су корисници интернета који су приступили тим доменима преусмеравани на сајт туженог sbt.rs, на коме сајту се нудила ради продаје техничка роба „Центра беле технике“ д.о.о, друштва повезаног са туженим. Утврђено је да ја тужени повредио тужиочев жиг са намером. Оцењујући висину накнаде која припада тужиоцу у складу са одредбом члана 71. став 3. Закона о жиговима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009), првостепени суд заузима становиште да је функција досуђивања ове накнаде, као и сврха казне у кривичном праву, специјална и генерална превенција, односно спречавање туженог да понови повреду права, али и остале учеснике на тржишту да врше повреду жига. Основицу уобичајене лиценцне накнаде, како је образложено, суд утврђује на основу приложених доказа о уобичајеној накнади коју би тужилац, као носилац права, примио за коришћење жига. Тужилац је, на околност висине потраживања, приложио Уговор о франшизингу од 05.12.2011. године, којим је тужилац привредном друштву „Кип кап“ д.о.о. Лозница, пренео право неискључивог коришћења жигом заштићене ознаке Техноманија, уз накнаду од 3% од оствареног бруто промета примаоца франшизе.

Првостепени суд налази да се на основу само једног уговора о франшизи и неискључивом уступању тужиочевог жига не може закључити да је иста уговорена у оквиру тржишних услова. Имајући у виду и процењену вредност жига тужиоца и износ накнаде који проистиче применом тог једног уговора о уступању жига тужиоца, указује на то да је висина накнаде превисоко опредељена. Имајући у виду да је остварени промет туженог у 2011. години износио 3.326.625.000,00 динара, а у 2012. години 2.764.862.000,00 динара, чак и у ситуацији да туженог обавезе на исплату минимално прописане једноструке уобичајене лиценцне накнаде према оствареном промету туженог, суд би тиме обавезао туженог на непримерено висок износ накнаде. Према образложењу првостепеног суда, сходно аналогiji са казним правом, суд може изрећи накнаду испод границе прописане законом, када утврди да постоје нарочито олакшавајуће околности које указују на то да се са ублаженом казном може постићи сврха кажњавања. Руководећи се наведеним, првостепени суд је, при одмеравању лиценцне накнаде из члана 71. Закона о жиговима, узео у обзир олакшавајуће околности, конкретно да је тужени пред Привредном комором признао тужбени захтев тужиоца у поступку за пренос спорних домена, да је повреда жига тужиоца употребом интернет домена назива Техноманија трајала 417 дана, а нарочито да тужилац није доставио доказ да је због радње туженог претрпео штету у виду смањења оствареног промета и преласка потрошача код конкурента, „Центра беле технике“. Са друге стране, суд је имао у виду реноме тужиочевог жига у тренутку повреде права, као и чињеницу да је повреда учињена намерно. Из тих разлога, првостепени суд је по слободној процени „умерио“ уобичајену накнаду и досудио разумну накнаду за повреду права, у износу од 50.000.000,00 динара, налазећи да се обавезивањем туженог на плаћање тужиоцу наведеног износа, постиже сврха кажњавања манифестована у овом институту жиговог права. Камата је досуђена почев од дана пресуђења, као дана када је утврђена висина досуђене накнаде.

Другостепени суд у потпуности прихвата закључак првостепеног суда да би, применом начина уговарања висине лиценцне накнаде за коришћење жига из приложеног Уговора о франшизингу од 15.12.2011. године, обавезао туженог на непримерено висок износ накнаде. Другостепени суд овом закључку додаје и да све мере које служе заштити интелектуалне својине морају бити пропорционалне, ефикасне и морају имати одвраћајући карактер. Прихватајући олакшавајуће и отежавајуће околности које се односе на конкретан случај, а које је таксативно навео и првостепени суд, другостепени суд је, по слободној процени, тражену накнаду у висини од 50.000.000,00 динара, умерио и нашао да је износ од 5.000.000,00 динара, разумна накнада, којом се постиже и специјална превенција у односу на туженог, а и генерална превенција у односу на остале учеснике у промету, те да је тим износом тужилац правично обештећен, па је првостепена пресуда потврђена у делу којим је накнада досуђена у наведеном износу, са каматом од пресуђења, а преиначена у преосталом делу и тужбени захтев за износ од 45.000.000,00 динара са каматом, одбијен.

Основано тужилац у ревизији указује да другостепени суд приликом доношења одлуке није правилно сагледао све аспекте учињене повреде и последица која из тога произлазе, због чега је накнаду тужиоцу одредио прениско.

Наиме, у овом спору, правноснажно је утврђено да је тужени са намером повредио напред описани тужиочев жиг, па је стога тужилац определио тужбени захтев у складу са одредбом члана 71. став 3. Закона о жиговима из 2009. године који је био важећи у периоду повреде жига. Међутим, нижестепени судови су имали различито виђење ствари у погледу накнаде која припада тужиоцу – првостепени суд сматра да тужиоцу припада износ од 50.000.000,00 динара, а другостепени суд да тужиоцу припада десетоструко мањи износ.

Према оцени Врховног суда, правилно је првостепени суд (а што је прихватио и другостепени) пошао од правне природе и циља коме служи правило прописано одредбом члана 71. став 3. Закона о жиговима, којим је прописано да ако је повреда учињена намерно, тужилац може од туженог, уместо накнаде имовинске штете, захтевати накнаду до троструког износа уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење жига. Овакав начин задовољења је повољан за тужиоца (носиоца жига) јер је лишен терета доказивања настале штете и њене висине, па будући да може захтевати и троструки износ лиценцне накнаде, она за туженог има пенални карактер. Из тога разлога, као и свака накнада која има казнену компоненту, она би требала бити у сразмери са учињеном повредом, па се мора водити рачуна и о равнотежи супротстављених интереса како досуђена накнада не би представља очигледно неправичан терет за учиниоца с обзиром на учињену повреду.

Утврђивање уобичајене лиценцне накнаде као првог корака у одмеравању накнаде прописане цитираном одредбом, подразумева испитивање тржишних услова под којима носилац жига уступа право коришћења жига другом лицу. У конкретном случају, тужилац је доставио Уговор о франшизингу од 15.12.2011. године који је закључен са привредним друштвом „Кип Кап“ доо из Лознице, и такав уговор јесте полазна основа будући да садржи одредбе о лиценцној накнади (3% од бруто прихода примаоца франшизе). Поступајући у складу са пресудом Врховног суда Прев 1380/23 од 27.12.2023. године у делу у ком су укинуте нижестепене одлуке у том поступку, првостепени суд је утврдио бруто приход туженог у 2011. и 2012. години, применио уговорени проценат из Уговора о франшизингу и закључио да се на овај начин долази до енормног новчаног износа који није у сразмери нити са учињеном повредом, нити са циљем генералне и специјалне превенције који је садржан у одредби члана 71. став 3. Закона о жиговима. Такав закључак прихвата и ревизијски суд. Због великог прихода који је тужени остварио у посматраном периоду (а који у већој мери није повезан са повредом тужиочевог жига како то произлази из финансијске документације о оствареном промету), примена процента од 3% на цео бруто приход туженог није адекватан начин за утврђивање накнаде.

Стога је због специфичности конкретног случаја, било неопходно поћи од чињенице да тужиоцу свакако припада право на накнаду јер је тужени повреду жига извршио са намером, али ту накнаду треба практично разложити на два интереса која треба подмирити: задовољење тужиоца и превенција будућих повреда тужиочевог жига на овај или сличан начин. Врховни суд зато прихвата за релевантне критеријуме које је првостепени суд узео у обзир приликом одмеравања висине накнаде (које назива олакшавајућим и отежавајућим околностима), али према оцени Врховног суда, првостепени суд је ту накнаду превисоко одредио. Наиме, досуђена накнада од

50.000.000,00 динара представља 40% добити коју је тужилац остварио у 2011. години, односно чак око 66% добити из 2012. године, а уједно се ради о износу који представља 13,5% од процењене вредности тужиочевог жига. У датој ситуацији, испоставља се да је накнада од 50.000.000,00 динара са становишта учињене повреде, њеног трајања, користи коју је тужени евентуално могао да оствари од повреде жига (што је утврђивано вештачењем) и других околности које првостепени суд узима у обзир, превисоко одређена, и може водити економском исцрпљивању и онемогућавању туженог у даљем обављању привредне делатности, што није суштина пеналног карактера одредбе члана 71. став 3. Закона о жиговима.

Са друге стране, накнада од 5.000.000,00 динара коју је досудио другостепени суд, не задовољава критеријуме специјалне и генералне превенције јер се долази до ситуације да с обзиром на остварени промет и добит у 2011. и 2012. години, за туженог плаћање овакве накнаде представља занемарив економски терет, а друге учеснике на датом тржишту може стимулисати да, уколико би им крајњи економски ефекти таквог понашања био повољнији, пре прибегну злоупотреби тужиочевог жига, него ли да са тужиоцем закључе уговор којим би регулисали његово законито коришћење.

Из наведених разлога, Врховни суд је становишта да се применом свих параметара и критеријума које су узели у обзир и нижестепени судови, као и чињеница утврђених економско – финансијским вештачењем, тужилац може правично задовољити укупним износом од 25.000.000,00 динара, што ће имати одвраћајуће дејство и на остале учеснике на тржишту да не повређују тужиочев или било чији жиг који је таквог нивоа препознатљивости и присутности на домаћем тржишту. У преосталом делу ревизија тужиоца није основана, јер из напред наведених разлога досуђење вишег износа од наведеног, компромитује ретрибутивни карактер предметне накнаде и сврху којој би требало да служи.

Нису основани ревизијски наводи туженог да је неопходно узети у обзир чињеницу да је тужени користио жиг тужиоца у називу интернет домена, те да у уговору о франшизингу није уговорена посебна накнада за овај облик искоришћавања тужиочевог жига, те да стога ни тужилац не може потраживати од туженог било какву накнаду. Према одредби члана 72. став 1. Закона о жиговима повредом права сматра се свако неовлашћено коришћење заштићеног знака од стране било ког учесника у промету, у смислу члана 38. и члана 43. став 2. овог закона. Чињеница да је у конкретном случају тужени повредио тужиочев жиг регистрацијом интернет домена у називу који је готово идентичан са тужиачевом заштићеном ознаком, не значи да се ради о повреди мањег значаја, на шта практично указује тужени у ревизији. Начин на који је повређен тужиочев жиг јесте важна чињеница у поступку утврђивања тужиачевих права као носиоца жига, али се тиме предмет заштите на сужава само на конкретан облик злонамерног искоришћавања жига, већ на жиг као такав, па су без утицаја ревизијски наводи да тужилац није никада наплаћивао накнаду за коришћење свог интернет домена који садржи жигом заштићену ознаку.

Даље, нису основани ревизијски наводи да су нижестепени судови погрешно одредили терет доказивања битних чињеница, у смислу да је тужилац требало да докаже уобичајену лиценцну накнаду, што он није учинио. Тужилац је на наведене околности доставио уговор о франшизингу који је закључен пре повреде жига, у коме је одређена и лиценцна накнада. Наведеним уговором јесте регулисан комплекснији правни посао од простог уступања жига, али је представљао полазну основу за утврђивање висине (троструке) накнаде коју тужилац наплаћује. Када је утврђено да би

таква накнада била превисоко одређена, прибегло се њеном умеровању како би се задовољила сврха наведеног института, па стога нема места примени правила о терету доказивања на штету тужиоца како то сматра тужени. Са тим у вези, без утицаја су ревизијски наводи туженог да је и накнада од 5.000.000,00 динара превисока и да итекако премашује било какву реалну накнаду, коју би у хипотетичкој ситуацији остварио тужилац као власник жига да је уступио жиг туженом за овај конкретан вид коришћења, све према обрачуну који износи тужени у ревизији. Ревизијски суд на овом месту понавља да је утврђено да је тужени са намером повредио тужиочев жиг, те да се у складу са одредбом члана 71. став 3. Закона о жиговима, лиценцна накнада досуђује тужиоцу уместо накнаде штете, па стога доказивање и утврђивање висине користи коју је тужени остварио повредом тужиочевог жига има само посредан утицај на одлуку о накнади (у смислу напред изнетог образложења), а не суштински како то сматра тужени.

Имајући у виду све напред наведено, Врховни суд је применом одредбе члана 416. став 1. Закона о парничном поступку донео одлуку као у изреци, тако што је преиначио другостепену пресуду у делу у ком је одбијен захтев за исплату износа од 20.000.000,00 динара и у том делу потврдио првостепену пресуду, што са правноснажно досуђеним износом од 5.000.000,00 динара чини укупан износ од 25.000.000,00 динара, колико по оцени ревизијског суда, припада тужиоцу на име накнаде због повреде жига. Преиначена је и одлука другостепеног суда о трошковима другостепеног поступка, имајући у виду да је након одлуке ревизијског суда, тужени делимично успео у жалбеном поступку.

Применом одредбе члана 150, 153, 163. и 165. став 2. Закона о парничном поступку, Врховни суд је, у ставу III изреке, тужиоцу сразмерно половичном успеху, досудио трошкове ревизијског поступка у износу од 82.550,00 динара на име састава ревизије. Тужиоцу нису досуђени трошкови на име судске таксе на ревизију и одлуку по ревизији, имајући у виду да тужилац ове трошкове није определио по висини у складу са одредбом члана 163. став 2. Закона о парничном поступку.

Тужилац и тужени немају право на накнаду трошкова за састав одговора на ревизију супротне стране, из разлога што трошкови настали поводом одговора на ревизију не спадају у нужне трошкове за одлучивање о ревизији, па је донета одлука као у ставу IV изреке.

**Председник већа – судија
Бранко Станић, с.р.**

За тачност отправка
Заменик управитеља писарнице
Миланка Ранковић