



Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Прев 1380/2023
27.12.2023. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца „Техноманија“ ДОО из Београда, Тошин Бунар 179, кога заступа пуномоћник Немања Васиљевић, адвокат из ..., против туженог „МОСКОМЕРЦ“ ДОО из Београда, ул. Карађорђева број 69, кога заступа пуномоћник, адвокат Милан Атељевић из ..., ради утврђења повреде жига и накнаде штете, вредност предмета спора 307.980.988,02 динара, одлучујући о ревизији тужица и туженог која је изјављена против пресуде Привредног апелационог суда Пж 593/23 од 16.03.2023. године, донео је у седници већа одржаној дана 27.12.2023. године, следећу

ПРЕСУДУ

I ОДБИЈА СЕ као неоснована ревизија туженог изјављена против става **I** (један) изреке пресуде Привредног апелационог суда Пж 593/23 од 16.03.2023. године.

УСВАЈА СЕ ревизија тужиоца и **УКИДА СЕ** пресуда Привредног апелационог суда Пж 593/23 од 16.03.2023 године у ставу **II** (два) изреке и предмет се у том делу, враћа другостепеном суду на поновно суђење.

III ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев тужиоца за накнаду трошка за састав одговора на ревизију туженог.

IV ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев туженог за накнаду трошкова ревизијског поступка.

Образложење

Пресудом Привредног апелационог суда Пж 593/23 од 16.03.2023. године, у ставу **I** изреке, одбијена је као неоснована жалба тужиоца и туженог и потврђена пресуда Привредног суда у Београду 19П 747/2018 од 12.10.2022. године у ставу један, три, четири, пет и шест изреке. У ставу **II** изреке, усвојена је жалба туженог и преиначена пресуда Привредног суда у Београду 19П 747/2018 од 12.10.2022. године у ставу два изреке и пресуђено тако што се одбија тужбени захтев тужиоца којим је тражио да суд обавезе туженог да му на име уобичајене лиценцене накнаде коју би примио за коришћење жига број 62928 исплати износ од 50.000.000,00 динара са законском затезном каматом од 12.10.2022. године до исплате у року од 8 дана од пријема пресуде. Обавезан је тужилац да туженом накнади трошкове другостепеног

поступка у износу од 88.000,00 динара и одбијен је захтев тужиоца за накнаду трошкова другостепеног поступка.

Против пресуде Привредног апелационог суда Пж 593/23 од 16.03.2023. године, тужилац и тужени су преко пуномоћника из реда адвоката, благовремено изјавили ревизију. Тужилац је изјавио ревизију у односу на став 2 изреке, а тужени у односу на став 1 изреке. Обе ревизије су изјављене због битне повреде одредаба поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права. Тужилац и тужени су тражили трошкове ревизијског поступка које су определили за састав ревизије и одговора на ревизију супротне стране по АТ и ТТ.

Врховни суд је испитао побијану другостепену пресуду у границама прописаним одредбом члана 408. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11 ... са изменама) и утврдио да су ревизије дозвољене сагласно одредби члана 83-а Закона о жиговима („Службени гласник РС“, бр.104/2009 и 10/2013) и да је ревизија тужиоца основана, а ревизија туженог неоснована.

Тужилац је тражио да се утврди да је тужени са намером извршио повреду тужиочевог заштићеног жига „Tehnomanija“ који је регистрован код Завода за интелектуалну својину под бројем 62928 од 07.06.2011. године и тражио да се тужени обавезе да му исплати накнаду штете због повреде жига, коју је определио на износ од 307.980.988,02 динара

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је носилац права на заштићени жиг „Tehnomanija“ регистарски број 62928 почев од дана подношења 14.01.2011. године са роком важења до 14.01.2021. године. Тужени се дана 12.07.2011. године регистровао као власник домена „tehnomanija.rs“ и „tehnomanija.co.rs“ па су на интернет адресе упућивани корисници на веб адресу www.cbr.rs што је веб адреса туженог. О спорном интернет домену водио се поступак пред арбитражним већем Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена, при Привредној комори Србије која је дана 31.08.2012. године донела одлуку којом је усвојен тужбени захтев тужиоца Техноманије ДОО ради преноса регистрације националних интернет домена „tehnomania.rs“ и „tehnomania.co.rs“ са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС)

Првостепени суд је утврдио да је до повреде жига тужиоца дошло с намером туженог, имајући у виду да су тужилац и тужени конкуренти, да је тужени регистрацијом интернет домена „Tehnomania.rs“ и „Tehnomania.co.rs“ извршио подражавање жига тужиоца и повреду субјективног права тужиоца као носиоца жига „Техноманија“, да се ради о неовлашћеном коришћењу заштићене ознаке на каталозима, проспектима, у огласима и слично и да није релевантно што конкретни производи туженог нису означавани са регистрованом ознаком тужиоца. Првостепени суд је закључио да се радња повреде жига састоји од тужениковог нуђења ради продаје техничке робе на интернету путем интернет домена чији је назив битно сличан регистрованом знаку тужиоца „Техноманија“. На тај начин су учесници у промету, односно купци робе преко сајта тужиоца „Техноманија“ доведени у ситуацију да поверују да је тужени титулар или овлашћени корисник жига или да је лице повезано са тужиоцем, чиме су доведени у забуну о пореклу робе. Првостепени суд је такође закључио да је тужени спорном регистрацијом повредио и одредбе општих услова регистрације „rs“ домена јер му је било познато коришћење ознаке „Техноманија“ за продају техничке робе, а увидом у јавне регистре жигова и регистрованих интернет домена „rs“ туженом је морало бити познато да је знак „Техноманија“ регистрован за

означавање истог типа робе. Тужени је имао свест о повреди, хтео је да дође до повреде и на њу је као последицу својих свесно предузетих радњи пристао из чега произилази намера туженог да повреди жиг тужиоца. У погледу висине накнаде коју је тужилац определио као троструку уобичајену лиценцну накнаду првостепени суд је оценио да је висина коју је тужилац определио превисоко опредељена, па је примењујући аналогију са казним правом, применио институт ублажавања, односно, закључио да суд може изрећи и 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, па је налазећи да постоје олакшавајуће околности умерио казну, односно исту одредио у висини од 50.000.000,00 динара, одмеравајући по слободној процени, налазећи да се обавезивањем туженог на плаћање наведеног износа, постиже сврха кажњавања манифестована у овом институту жиговног права.

Другостепени суд налази да је правилна и на закону заснована одлука првостепеног суда којом је утврдио да је тужени с намером учинио повреду жига тужиоца. Међутим у погледу накнаде коју је тужилац тражио, другостепени суд закључује да тужилац није ни доставио доказе на околност оствареног прихода од уступања лиценце. Према мишљењу другостепеног суда, за утврђивање висине лиценцне накнаде, потребно је стручно знање којим суд не располаже, услед чега би уобичајену лиценцну накнаду требало утврдити преко стручног лица, односно вештака одговарајуће струке. Уговор о франшизингу који је достављен не може сам по себи бити полазни основ за одређивање накнаде. Како тужилац није предложио доказе у правцу утврђивања висине лиценцне накнаде, то није било могуће утврдити ни минимални износ лиценцне накнаде који би био полазна основа за одмеравање накнаде коју је тужени дужан да исплати тужиоцу, те је примењујући правила о терету доказивања из члана 231. Закона о парничном поступку, преиначио првостепену пресуду у овом делу и одбио захтев тужиоца као неоснован.

Врховни суд на основу свега изложеног, закључује да је побијана пресуда у ставу I изреке у коме је утврђено да је тужени с намером учинио повреду жига тужиоца, донета правилном применом материјалног права и то одредби члана 38, 71. - 75. Закона о жиговима, („Сл. гласник РС“ бр. 10/2013) Општих услова регистрације „rs“ домена и без битних повреда одредаба парничног поступка.

Неосновани су наводи ревизије туженог изјављени на одлуку, којом је утврђено да је тужени с намером учинио повреду жига тужиоца. У ревизији се понављају наводи из жалбе у којима се истиче да су спорни интернет домени регистровани без знања статутарног заступника туженог, те да је одмах по пријему опомене пред утужење тужени престао са коришћењем наведених интернет домена. Све ове наводе је другостепени суд ценио и правилно оценио да су неосновани, и све разлоге другостепеног суда у овом делу, прихвата и ревизијски суд. То са разлога што је из изведених доказа, несумњиво утврђено да је тек након одлуке Арбитражног суда, а по тужби овде тужиоца дошло до преноса спорних интернет домена са туженог на тужиоца. С друге стране тужени ни на који начин није доказао да је даном пријема опомене пред утужење од стране пуномоћника адвоката тужиоца, а пре покретања најпре арбитражног, а затим парничног поступка, престао са коришћењем наведених интернет домена.

Међутим, основано се у ревизији тужиоца истиче да је побијана одлука у ставу II изреке, којим је преиначена првостепена пресуда и одбијен тужбени захтев тужиоца

за тражену накнаду и трошкове поступка, донета погрешном применом правила о терету доказивања, што представља битну повреду одредаба парничног поступка из члана 374. став 1. Закона о парничном поступку на коју се ревидент позива, што за последицу има погрешну примену материјалног права, и последицу да и чињенично стање није у потпуности утврђено, због чега се у том делу мора укинути.

Одредбом члана 73а Закона о жиговима („Сл. гласник РС“ бр. 10/2013), који је важио у моменту подношења тужбе, предвиђена је тужба због повреде права носиоца жига. У ставу 2. је прописано да ако је повреда учињена намерно или са крајњом непажњом, тужилац може од туженог уместо накнаде штете захтевати накнаду до троструког износа уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење права. Тужилац је управо тражио да се утврди да је „са намером“ извршена повреда жига, тако да у ситуацији када је утврђена повреда жига „са намером“ даје му право да тражи и накнаду у висини уобичајене троструке лиценцне накнаде.

Према стању у списима предмета, тужилац је доставио Уговор о франшизингу који је закључен са друштвом КИП КАП ДОО дана 05.12.2011. године, у коме је између осталог наведена висина лиценцне накнаде и то 3% брутопромета примаоца лиценце. Достављени су и финансијски извештаји за 2013, 2015. и 2016. годину у коме су исказани подаци о приходима корисника лиценце, на основу којих података је тужилац определио висину потраживања.

Из списка предмета даље произлази да је уговор о франшизингу, закључен пре подношења тужбе, да је закључен између тужиоца као носиоца права на жиг, за управо повређени жиг и за исту врсту робе коју је стављао у промет тужени као директни конкурент тужиоцу, на истом тржишту. Овај уговор је важио и у време када је учињена повреда жига, тако да се неосновано у побијаној одлуци наводи, да он не може, сам за себе, бити полазни основ за одређивање накнаде. Тужилац је према стању у списима предмета, доставио и финансијске извештаје за туженог за 2011. и 2012. годину.

Уобичајена лиценцна накнада би била она накнада коју би носилац жига примио за коришћење конкретног права на жиг. Уговором о лиценци носилац права индустријске својине преноси на стицаоца само једно овлашћење, право коришћења предмета лиценце у границама одређеним уговором. Лиценцна накнада је цена коришћења предмета лиценце. Плаћање накнаде се уговара у паушалном износу или зависно од уговором утврђених елемената (броју произведених комада робе, проценту оствареног промета, висини остварене добити и сл.) у одређеном проценту, уз могуће уговарање минимума и максимума накнаде. У сваком случају накнада би требала да буде сразмерна приходу који се очекује од искоришћавања предметне лиценце.

У конкретним случају из Уговора о франшизингу произлази да тужилац остварује лиценцну накнаду за коришћење његовог жига у износу од 3% бруто прихода корисника лиценце из наведеног уговора. Проценат лиценцне накнаде који је уговорен за њега представља параметар за обрачун лиценцне накнаде.

Према мишењу Врховног суда у овом случају, тај проценат треба применити на бруто приход који је тужени остварио у периоду повреде права на жиг а не на бруто приход корисника лиценце из Уговора о франшизингу, како то тужилац тражи. То са разлога што одредба члана 73а став 2. Закона о жиговима, говори о лиценцној накнади коју би тужилац „примио за коришћење права“. Намера је да се успостави хипотетичка ситуација о уобичајеној накнади коју би тужилац остварио од туженог да је тужени

прибавио право на коришћење жига, с тим да се потраживање тужиоца може увећати до троструког износа лицендне накнаде, што тужилац и тражи, управо као санкција туженом због тога што је повредио тужиочево право на жиг, чиме се постиже сврха правичног задовољења тужиоца.

Мишљење Врховног суда је да код примене одредбе члана 73а став 2. Закона о жиговима који се односи на накнаду до троструког износа уобичајене лицендне накнаде, суд има овлашћење, узимајући у обзир све околности под којима је учињена повреда жига и сврху овог института, да умери накнаду и одреди је у разумној висини.

Следом изложеног, другостепени суд ће у поновном поступку у складу са чланом 383. Закона о парничном поступку а у складу са примедбама изнетим у овој одлуци, поново ценити садржину исправа и то Уговора о франшизингу, књиговодствених и других исправа које су достављене од стране тужиоца са циљем утврђивања висине накнаде и донети нову одлуку о овом делу захтева тужиоца, која ће бити на закону заснована.

На основу свега изложеног, Врховни суд је применом одредби члана 414. и 415. Закона о парничном поступку, одлучио као у ставу I и II изреке пресуде.

Решавајући о захтеву тужиоца за накнаду трошкова ревизијског поступка, Врховни суд налази да одговор тужиоца, на ревизију туженог, није био нужен у овој правној ствари, па ни трошкови за одговор нису нужни трошкови који би се досудили на терет туженог. Тужени није успео у ревизијском поступку и не припада му право на трошкове овог ревизијског поступка. Стога је Врховни суд применом одредбе члана 165. Закона о парничном поступку, одлучио као у ставу III и IV изреке пресуде.

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

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Марина Антонић