



ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: Јоска Матески - претседател на советот, Меџит Шазимани и Никола Крстески – членови на советот, во правната работа на тужителот АВ Electrolux St.Goransgatan 143 SE 105 45 Stocholm Шведска, против тужениот Асоцијација за развој на спорт, култура, мултимедија и продукција РТВ НАББА Македонија Електролукс Битола, основ повреда на право од индустриска сопственост, вредност на спорот од 40.000,00 денари, одлучувајќи по жалбата на тужителот изјавена против пресудата на Основниот суд во Битола ТС-14/15 од 03.02.2016 година, на седницата на советот одржана на ден 13.12.2016 година, донесе:

ПРЕСУДА

Жалбата на тужителот, СЕ ОДБИВА како неоснована.

Пресудата на Основниот суд во Битола ТС-14/15 од 03.02.2016 година, СЕ ПОТВРДУВА.

СЕ ЗАДОЛЖУВА тужителот да му ги надомести на тужениот второстепените трошоци во износ од 19.008,00 денари, во рок од 15 дена по приемот на пресуда.

Поголемото барање на тужениот да се задолжи тужителот да му ги надомести второстепените трошоци над досудениот износ од 19.008,00 денари до бараниот износ од 25.240,00 денари, СЕ ОДБИВА како неосновано.

Образложение

Со побиваната пресуда, одбиено е како неосновано тужбеното барање на тужителот да се утврди, дека тужениот го повредил правото на трговска марка на тужителот, за трговските марки Electrolux(во збор) со регистарски број 03982 и Electrolux со регистарски број 03983, да се утврди дека тужениот го повредил правото на трговска марка на тужителот за трговската марка ZANUSSI (во збор) со број на пријава ТМ-2013/556, да се забрани на тужениот да ги користи трговските марки на тужителот и тоа како што се наведени во изреката на побиваната пресуда, да се наложи на Македонската академска истражувачка мрежа (МАРНЕТ) да ги поништи регистрациите на домените elektrolux.com.mk и elektrolux.org.mk. да ги деактивира истите и да ги избрише од регистарот.

Тужителот е задолжен да му плати на тужениот 24.308,00 денари трошоци во рок од 8 дена по приемот на пресудата, а поголемото барање на тужениот за трошоци до износот од 66.245,00 денари е одбиено.

Незадоволен од ваквата пресуда, тужителот во законски рок преку полномошник адвокат Живка Костовска Стојковска од Скопје поднесе жалба со која ја побива пресудата во целост по сите законски основи од чл.342 ст.1 од ЗПП. Предлага, второстепениот суд жалбата да ја уважи, пресудата да ја преиначи и да го усвои тужбеното барање на тужителот, како и да го задолжи тужениот да му ги надомести трошоците за жалба на тужителот или пресудата да ја укине и предметот да го врати на повторно судење пред првостепениот суд. Побара трошоци во вкупен износ од 20.000,00 денари од кои: за состав на жалба 15.600,00 денари, такса за жалба 3.200,00 денари и такса за одлука



1.200,00 денари.

Тужениот преку полномошникот адвокат Николчо Лазаров од Адвокатска канцеларија „Лазаров“ Скопје, поднесе одговор на жалбата со кој ги побива жалбените наводи како неосновани и предлага, второстепениот суд жалбата да ја одбие како неоснована и да ја потврди првостепената пресуда. Побара трошоци во вкупен износ од 25.240,00 денари од кои: за состав на одговор на жалба 15.600,00 денари, такса за одговор на жалба 3.200,00 денари, такса за одлука 1.200,00 денари и ДДВ 18% износ од 5.240,00 денари.

Апелациониот суд во Битола, одлучувајќи по жалбата, согласно чл.354 од ЗПП, ја испита побиваната пресуда, ги разгледа списите по предметот и по оценка на жалбените наводи и предлози, како и наводите од одговорот на жалба, најде:

Жалбата е неоснована.

Неосновани се жалбените наводи дека од страна на првостепениот суд се сторени суштествени повреди на одредбите на парничната постапка од чл.343 ст.2 т.14 од ЗПП. Неосновани се бидејќи пресудата нема недостатоци поради кои не може да се испита, првостепениот суд дал доволно причини за решителните факти од кои се раководел при одлучувањето, а дадените причини произлегуваат во целост од изведените докази.

Неоснован е и жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба, бидејќи првостепениот суд со сеопфатна анализа на доказите изведени во постапката, правилно и целосно ги утврдил фактите од пресудно значење за одлучување по тужбеното барање.

Од изведените докази во постапката првостепениот суд во фактичката состојба утврдил дека тужителот бил носител на трговски марки Electrolux и ZANUSSI. Двете трговски марки биле регистрирани во Државниот завод за индустриска сопственост со посебни регистарски броеви при што, трговската марка Electrolux (во збор) била со регистарски број 03982 и приоритет од 18.09.1957 година, регистрирана за производи од класата 03,07,09,11 и 21 од Меѓународната класификација на производи и услуги, а истата марка била регистрирана и со регистарски број 03983 и приоритет од 20.09.1928 година, регистрирана за производи од класите 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21 и 24 од Меѓународната класификација на производи и услуги, додека пак трговската марка Zanussi била исто така регистрирана во ДЗИС како во збор, така и во изглед.

Тужениот бил регистриран во ЦР на РМ како Асоцијација за развој на спорт, култура, мултимедија и продукција РТВ НАББА Македонија Електролуks Битола и бил регистрант на домен имињата elektrolux.com.mk и electrolux.org.mk.

Надлежен регистар за тужениот бил Регистарот за здруженија на граѓани и фондации. Тужениот бил субјект кој не се занимавал со промет на стоки и услуги, а во просториите на тужениот при извршена контрола од Државен пазарен инспекторат не биле пронајдени видливи ознаки на трговските марки на тужителот.

Врз основа на вака утврденото, првостепениот суд го одбил тужбеното барање како неосновано, од причина што тужителот се повикувал на чл.206 ст.1 од Законот за индустриска сопственост, а тужениот не вршел промет на стоки и услуги и ниту бил во можност да изврши повреда на трговските марки на тужителот. Од овие причини не можела да се примени одредбата од чл.291 ст.2 од ЗИС на која се повикувал тужителот. Првостепениот суд прифатил дека тужениот не може да се доведе во никаква врска со тужителот кој е странски субјект, бидејќи тужениот бил македонски правен субјект и во

домените стоеле додатоци com.mk и org.mk, што несомнено укажувало дека се работело за македонски правен субјект.



Исто така, првостепениот суд прифатил дека од страна на тужениот не била направена повреда на одредбата од чл.46 ст.3 од ЗТД според кој, фирмата може да се употребува како трговска марка на начин и под услови определени со закон. Според првостепениот суд, тужениот имал право и бил должен да го користи името под кое бил регистриран, а за да му се забрани да го користи името потребно било прво да му се поништи регистрацијата во Централен регистар. При одлучувањето првостепениот суд ја имал во предвид и пресудата РЕВ1.бр.220/12 од 13.06.2013 година на Врховен суд на РМ со која било одбиено барање на истиот тужител, против Друштво за производство на трговија на големо и мало, услуги, спорт и кооперација Електролюкс ДООЕЛ Битола.

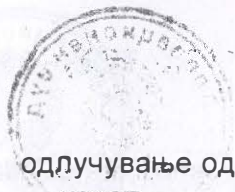
Со ваквиот заклучок на првостепениот суд се согласува и овој суд кој цени дека првостепениот суд донел правилна и законита одлука со доволно јасни и образложени причини поради кои го одбил тужбеното барање, кои во целост ги прифаќа и овој суд.

Во жалбата се наведува дека судот сторил суштествена повреда на одредбите на парничната постапка од причина што спротивно на чл.236 од ЗПП дозволил изведување на доказ - стручно мислење изготвено од лектор Здравко Божиновски и стручно мислење изготвено од лектор Трајко Огненовски, кои не биле овластени за изготвување на вештачења од областа на интелектуалната сопственост.

Ваквиот жалбен навод е неоснован од причина што во конкретниот случај не се работи за вештачења, туку за стручни мислења изготвени од овластени и професионални лектори, од Здравко Божиновски и од лектор Трајко Огненовски, а кои не преставуваат вештачења од областа на индустриска сопственост, туку во врска со транскрипцијата на насловот на фирмата на сега тужителот односно за лингвистички разлики, па со изведувањето на овие докази не се сторени повреди од чл.236 од ЗПП.

Ценет се жалбените наводи дека првостепениот суд воопшто не утврдил каква содржина била објавена на спорните интернет страни, што било од исклучително значење за предметниот спор. Според тужителот, судот воопшто не навлегол во утврдување на содржината објавена на интернет страните/домените регистрирани од страна на тужениот. Доколку првостепениот суд правилно ја утврдел фактичката состојба ќе донесел поинаква одлука, бидејќи ваквото неовластено користење на трговските марки на тужителот како и знаци кои се премногу слични со трговските марки на тужителот, а се користат за обележување на идентични или слични производи или услуги, претставувало повреда на неговите права кои произлегуваат од регистрираните трговски марки. Дополнително, ваквото рекламирање дека тужениот произведува и подава производи „Electrolux“ односно нуди на продажба производи означени со трговската марка „Electrolux“ претставувало доказ дека тужениот постапувал спротивно на добрите деловни обичаи и создавало нелојална конкуренција. Несовесноста на тужениот се гледала и преку фактот што иако бил основан како здружение на граѓани кое по природа е непрофитна форма на здружување, сепак истиот на своите интернет страни/домени се рекламирал дека продава, произведува и поправа апарати за домаќинство кои се означени со трговските марки на тужителот. Според тужителот, од Записниците за утврдување на факти било очигледно дека тужениот на своите интернет страни/ домен имиња користи знаци кои се идентични, односно знаци кои се слични со трговската марка на тужителот и истите знаци се однесуваат на идентични или слични производи или услуги.

Ваквите жалбени наводи се неосновани и не се од влијание за поинакво



одлучување од страна на овој суд, од причина што при одлучувањето првостепениот суд ги извел како доказ и ги ценел Записниците за утврдување на факти, меѓутоа согласно чл.8 од ЗПП кои факти ќе ги земе како докажани одлучува судот по свое убедување врз основа на грижлива и совесна оценка на секој доказ посебно и на сите докази заедно, како и врз основа на резултатите од целокупната постапка.

По однос на записниците за утврдување на факти,кои се изведени како докази во ова постапка,од увидот во истите произлегува дека на сајтовите стои логото електролукс,но од нив не се утврдува чие е тоа лого и дали е тоа трговска марка на сега тужителот.Од друга страна записникот за утврдување на факти ОДУ бр.1665/2014 е составен на ден 26-11-2014 година,а предметната тужба е поднесена на 21-04-2015 година и истиот е составен по барање на друго правно лице,а не на сега тужителот.Воедно и записникот ОДУ бр.576/2014 од 05-05-2014 година,е составен скоро една година пред поднесување на предметната тужба,а по барање истотака на друго правно лице,што значи дека од записниците не може да се утврди со сигурност за кои временски период се однесуваат истите.

По однос на вештачењата приложени од страна на сега тужителот и изведени како докази во ова постапка ,а кои се однесуваат на повеќе правни субјекти,од увидот во истите произлегува дека во истите во најголем дел се дава анализа на начинот како е заштитена трговска марка,меѓутоа од нив не се докажува дека конретно сега тужениот ја користел трговската марка на тужителот со цел да создаде забуна кај просечниот потрошувач или пак да создаде нелојална конкуренција во трговскиот промет и со тоа остварил некаква добивка, како и дека тужениот постапил спротивно на деловните обичаи,а од друга страна ако се има во предвид регистрираната дејност на тужениот, неспорно е дека истиот според законските прописи во РМ., не може да обавува трговска дејност ниту да нуди било какви производи и услуги.Конкретно што се однесува до вештачењето од МАГО, агенција за експертизи,видно од датумот кога е изготвено,т.е.12-07-2012 година,јасно произлегува дека е изготвено скоро три години пред пднесување на предметната тужба,што не може да се прифати дека се однесува на периодот за кој се работи во случајот.

Во конкретниот случај, од изведените докази првостепениот суд утврдил дека тужениот бил регистриран во ЦР на РМ како Асоцијација за развој на спорт, култура, мултимедија и продукција РТВ НАББА Македонија Електролукс Битола , односно бил субјект кој не се занимавал со промет на стоки и услуги, па оттука правилен е заклучокот на првостепениот суд дека тужениот не бил во можност да изврши повреда на трговските марки на тужителот.

Во оваа смисла неосновани се жалбените наводи на тужителот дека фактот дали тужителот вршел промет на стоки и услуги воопшто не бил релевантен за утврдување на повреда на право на трговска марка.

Ценети се жалбените наводи на тужителот дека судот погрешно го применил материјалното право, односно погрешно ги применил чл.206 и чл.291 од Законот за индустриска сопственост и заклучил, дека тужениот не може да изврши повреда на трговските марки на тужителот, бидејќи не вршел промет на стоки и услуги кој факт не бил релевантен за утврдување на повреда на право на трговска марка ако се има предвид одредбата од чл.291 ст.2 од Законот за индустриска сопственост.

Ваквите жалбени наводи се неосновани.

Согласно чл.206 став 1 од Законот за индустриска сопственост носителот на



трговската марка има исклучиво право да ја користи марката во прометот за означување на своите стоки односно услуги. Во ставот 3 од истиот член е определено дека носителот на трговската марка има право да забрани користење во прометот од страна на трети лица без негова согласност знак кој е: 1) идентичен со трговската марка за идентични производи или услуги, 2) идентичен или сличен со трговската марка за идентични или слични производи или услуги доколку таквата сличност може да создаде забуна кај просечниот потрошувач, вклучително и можност од асоцијација меѓу знакот и трговската марка и 3) идентичен или сличен со трговската марка за различни производи или услуги, доколку трговската марка има репутација во Република Македонија и доколку употребата на тој знак без оправдана причина претставува нелојална конкуренција или му штети на дистинктивниот карактер или репутацијата на трговската марка. Забраната од ставот 3 на овој член опфаќа и: 1) ставање на знакот на производите или на нивните пакувања; 2) давање услуги или пуштање во промет производи одбележани со тој знак или складирање на производи со таква намера; 3) увоз или изоз на производи под тој знак и 4) користење на знакот при кореспонденцијата, огласувањето и рекламирањето.

Согласно чл.207 став 1 од Законот за индустриска сопственост, трговската марка не му дава право на носителот да им забрани на трети лица употреба во стоковниот промет на нивните имиња, презимиња, знаци или трговски имиња, адреси, престојувалишта, податоци кои се однесуваат на видот, квалитетот, количеството, намената, вредноста, географското потекло, датумот на производство на стоките или давањето на услугите, или кое било друго обележје на стоките, без оглед на фактот што тие податоци се идентични или слични со трговската марка, или претставуваат нејзини делови, под услов да се користат во согласност со добрите деловни обичаи и да не доведуваат до нелојална конкуренција.

По мислење на овој суд имајќи ја во предвид содржината на погоре цитираните одредби, прозлегува дека заштита на трговска марка значи заштита од нелојална конкуренција и заштита од создавање на забуна кај просечниот потрошувач и последиците од тоа, меѓутоа како што е кажано и погоре, имајќи го во предвид дека тужениот како правен субјект претставува асоцијација за развој на спорт и култура, јасно произлегува дека дејноста на тужениот не е ни приближно со трговската дејност на тужителот, па при таква ситуација на работите и не може да сноси одговорност само поради сличноста во дел на трговските марки, а во текот на постапката не се докажало дека поради таквата евентуална сличност е создадена забуна кај просечниот потрошувач.

По оценка на овој суд, со самото користење на домен имињата elektrolux.com.mk и electrolux.org.mk од страна на тужениот не е сторена повреда на правото на трговска марка на тужителот, ако се има предвид дека тужениот бил регистриран во ЦР на РМ како Асоцијација за развој на спорт, култура, мултимедија и продукција РТВ НАББА Македонија Електролюкс Битола и бил субјект кој не се занимавал со промет на стоки и услуги, а тужителот е глобален лидер во производство на апарати за домаќинство и носител на бројни национални и меѓународни трговски марки.

Она што е од суштинско значење е тоа дека во текот на постапката не се докажа дека тужениот ја користел трговската марка во прометот и ги довел во заблуда просечните потрошувачи дека неговите производи и услуги се со име кое е на друго правно лице и кое претходно е заштитено како трговска марка. Во конкретниот случај не се утврдило постоење на забуна или можност за настанување на забуна кај просечниот потрошувач кога на интернет ќе го забележи домен името на тужениот со заштитената трговска марка на тужителот, односно тужителот не докажа дека просечниот потрошувач може да биде доведен во заблуда дека станува збор за тужителот, а не за тужениот.

Бидејќи како што е кажано и погоре, тужениот е регистриран во Регистар на здрженија на граѓани и фондации и не се занимава со промет на стоки и услуги кои се заштитени од страна на тужителот, не постои нелојална конкуренција и правилно прифатил првостепениот суд дека тужениот не бил во можност да изврши повреда на трговските марки на тужителот.

Ценет е жалбениот навод дека погрешно првостепениот суд го применил и чл.46 ст.3 од ЗТД од причина што, правилна била констатацијата на судот, дека тужениот имал право и бил должен да го користи името под кое е регистриран, меѓутоа тужениот не го користел името под кое бил регистриран, туку користел дел од тоа име, а селективното користење на дел од името на фирмата кој бил додаден со цел да се оправда сторената повреда, било спротивно на одредбите од ЗТД

Ваквиот навод е неоснован од причина што правилно прифатил првостепениот суд дека намерата на тужениот при регистрацијата на доменот не било користење на трговската марка на тужителот во своја корист, туку согласно законските прописи регистрирал домен кој одговара на неговата фирма,на што и има право да го користи името под кое е регистриран.

Второстепениот суд ги ценеше и останатите жалбени наводи изнесени редоследно во изјавената предметна жалба, меѓутоа смета дека истите не се од влијание за поинакво одлучување од страна на овој суд,поради што и не се прифатени.

Врз основа на горенаведеното, а согласно чл.357 од ЗПП, се одлучи како во изреката .

Согласно чл.160 од ЗПП, овој суд го задолжи тужителот да му ги надомести на тужениот второстепените трошоци за одговор на жалба во вкупен износ од 19.008,00 денари од кои за состав на одговор на жалба 15.600,00 денари (во рамките на бараното), 18 % ДДВ износ од 2.808,00 денари и судски такси за одговор на жалба во износ од 600,00 денари, кои се пресметани според вредноста на спорот а согласно Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работата на адвокатите и Законот за судски такси. Поголемото барање за трошоци над досудениот износ овој суд го одби како превисоко и спортивно на Законот за судски , а на тужниот не му се досудени трошоци за такса за одлука од причина што видно од налогот за такса тужителот е задолжен да плати такса во износ од 1.200,00 денари.

Претседател на совет - судија,
Јоска Матески , с.р.

AP/

