ВО ИМЕТО НА ГРАГАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , во совет составен од судиите К. З. - претседател на советот , М. Р.и С. Е. И.,и д-р Џ. С. и С. Г. З. членови на советот. во правната работа на тужителот AB ELECTROLUX, Goransatan 143 SE-105 45 Stocholm од Шведска , против тужениот Друштво за производство и трговиЈа на големо и мало. услуги , спорт и кооперација Електролукс ДООЕЛ Битола. за повреда на правото на трговска марка, одлучувајки по ревизијата на тужениот изјавена преку полномошникот м-р Јосиф Иваноски адвокат од Битола против пресудата на Апелациониот суд Битола ТСЖ *бр 1233/11 од 25 04 2012 година, на седница одржана на ден 13 .06 .2013 година. донесе

П Р Е СУ Д А

Ревизијата СЕ УСВОЈУВА.

Пресуда та на Апелациониот суд Битола ТСЖ ,бр.1233/11 од 25 04 ,2012 година , во ставот 3,4 и 5 од изреката * во делот во КОЈ е усвоена жалбата на тужителот **СЕ ПРЕИНАЧУВА и СЕ ПРЕСУДУВА :**

Жалбата на тужителот, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА .

Пресудата на Основниот суд Битола ТС бр 110/11 од 10.10.2011 година во делот со кое е одбиено тужбеното барање да се утврди дека тужениот Друштво за производство и трговија на големо и мало услуги спорт и кооперација Електролукс ДООЕЛ Битола му го повредил правото на трговска марка на тужителот за трговската марки ELECTROLUX со регистарски број 03983 од 28 08 1 993 година за класи 07 08. 09 11. 17 , 20. 21 од Меѓународната класификација на производи и услуги Electrolux со регистарски број 03982 од 25 08. 1993 година за класи 03 ,07 , 09. 11, 21 од Меѓународната класификација на производи и услуги и www.Electrolux.com со регистарски број 828253 за класи 03 07 , 08 , 09 , 11 .21, 25. 35. 37 И 39 ОД Меѓународната класификација на произвсди и услуги и да се забрани на тужениот да ја користи трговската марка на тужителот. да го користи домеин името www.electrolux.com.mk да нуди производи и услуги означени со трговската марка на тужителот. а особено да нуди производи и услуги и да се промовира користеЈки го името. домеин името www.electrolux.com.mk , логото и трговските марки на тужителот ELECTROLUX со регистарски број 03983 од 28 08 1993 година за класи 07 08, 09, 11, 17 . 20 и 21 од Мегународната класификација на производи и услуги ELECTROLUX со регистарски број 03982 од 25 08 1993 година за класи 03 , 07. 09 11 и 21 од Мегународната класификација на производи и услуги и Е ELECTROLUX ICON со регистарски број 828253 за класи 03 07, 08, 09 . 11, 21, 25 . 35 37 и 39 од Мегународна а клсификација на производи и услуги и да трпи промени во Регистарот на домеин имиња кои се води од страна на Македонската академска истражувачка мрежа МАРНЕТ. како организациона единица во состав на Универзитетот Св Кирил и Методиј" и да се задолжи тужениот по правосилноста на пресудата да ја објави истата на СВОЈ трошок во дневниот печат и тоа во весникот Дневник". како и на Телевизија , Сител" пред дневникот во 19.00 часот, како и на официјалниот сајт на Македонскиот регистратор на интернет под домеин МАРНЕТ што како организациона единица се води при Универзитетот Св Кирил и Методиј . како и да му ги надомести трошоците во постапката во износ од 75 680 00 денари . **СЕ ПОТВРДУВА**

СЕ: ЗАДОЛЖУВА тужителот да му ги надомести на тужениот трошоците сторени во текот на постапката во вкупен износ од 5.400.00 денари во рок од 8 дена по приемот на пресудата

О б р а з л о ж е н и е

Основиот суд Битола со пресуда ТС.бр.110/11 од 10 . 10.2011 година. го одбил како неосновано тужбенотс барање на тужителот да се утврдил дека тужениот му го повредил право , на трговска марка на тужителот за трговските марки Electrolux со ре гистарски број 03983 од 28 08 1993 година за класи 07 08 , 09, 11. 17. 20 и 21 од Мегународната класификациЈа производи и услуги, Electrolux со регистарски броЈ 03982 од 25 08 1993 година за класи 03 . 07 , 09 11 и 21 од Меѓународната класификациЈа на производи ,1 усгуги и Electrolux ICON со регистарски броЈ 828253 за класи 03 , 07 08 . 09, 11 21. 25, 35 37 и 39 од Мегународната класификација на производи и ус |уги и да му се забрани на тужениот да ја користи трговската марка на тужителот да го користи домеин името www.electrolux.com.мк да нуди производи и услуги означени со трговската марка на тужителот а особено да нуди производи и услуги и да ге промовира користеЈки го името домеин, името Electrolux , www.electrolux.com.мк лоГОТО и трговските марка на туужителот www.electrolux.com.mk регистарски **бр.** 03983 од 28 08 1993 година за класи 07 08 09 . 11 17. 20 и 21 од Мегународната класификација на производи и услуги Electrolux со регисстарски број 03982 од 25 08 1993 година за класи 03, 07 09. 11 и 21 од Меѓународната класификација на производи и услуги и Electrolux ICON сорегистарски број 82825:':. за класи 03, 07 08 09 , 11, 21 ,25, 35,37 И 39 од Меѓународната класификациЈа на производи и услуги и да трпи промени во Регистарот на домеин имиња кои се води од страна на Македонската академска истражувачка мрежа МАРНЕТ, како организациона единица во состав на Универзитетот ,Св Кирил и Методиј', и се задолжува тужениот по правосилноста на пресудата да Ја објави истата на СВОЈ ТРОШОК во дневниот печат и тоа во весникот „Дневник", како и на Телевизија1,Сител" пред дневникот во 19 ,00 часот, како и на официјалниот сајт на Македонскиот регистратор на интернет под домеин МАРНЕТ - што како организациона единица се води при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј", како и да му ги надомести трошоците во постапката Задолжен е тужителот на тужениот да му ги надомести трошоците во постапката во износ од 75 680,00 денари. Судот го одбил тужбеното барање на тужителот да се утврди дека тужениот сторил дело на нелојална конкуренција користејќи туѓа посебна ознака -домеин име www.electrolux.com.mk Судот го одбил барањето на тужителот да се задолжи тужениот да го пренесе регистрираното домеин име www.electrolux.com.mk на тужителот

Апелациониот суд во Битола со пресуда ТСЖ бр.1233/11 од 25.04.2012 година. жалбата на тужителот ја одбил како неоснована. а пресудата на Основниот суд во Битола ТС бр 110/11 од 10,10,2011 година. во одбиениот дел на тужбеното барање да се утврди дека тужениот сторил дело на нелојална конкуренција користејќи туѓа посебна ознака - домеин име www.electrolux.com.mk и во делот да се задолжи тужениот да го пренесе регистрираното домеин име www.electrolux.com.mk на тужителот, ја потврдил. Врховниот Судот ја усвоил жалбата на тужителот и пресудата на Основниот суд во Битола ТС бр 110/11 од 10.10,2011 година. во делот во КОЈ е одбиено тужбеното барање да се утврди дека тужениот го повредил' правото на трговска марка на тужителот за трговските марки конкретно наведени како во изреката на пресудата и да му се забрани на тужениот да ја користи трговската марка на тужителот . Да не го користи домеин и името www.electrolux.com.mk да нуди производи и услуги означени со трговската марка на тужителот, осообено да нуди производи и услуги и да се промовира користејќи го името, домеин името www.electrolux.com.mk логото. трговските марки на тужителот со име и регистарски број конкретно наведени како во изреката да трпи промени во Регистарот на домеин имиња КОЈ се води од страна на Македонската Академска Истражувачка мрежа МАРНЕТ како организациона единица во составот на Универзитетот .,Св Кирил и Методиј" и да се задолжи тужениот по правосилноста на пресудата да ја објави истата на свој трошок во дневниот печат и тоа во веснико ' Дневник" како и на Телевизија „Сител" пред дневнигшт во 19 00 часот, како и на оф ицијалниот веб сајт на МАКедонскиот регистратор на интернет под

домеин МАРНЕТ ШТО КАКО организациона единица се води при Универзитетот Св Кирил и Методиј како и да му ги надомести трошоците на постапката, ја преиначил на начин што утврдил дека тужениот му го повредил правото на трговска марка на тужителот со тровските марки регистарски број 03983 од 28 .08 1993 година за класи 07 08 , 09 , 11. 17, 20 и 21 од Меѓународната класификација на производи и услуги. Electrolux со регистарски број 03982 од 25 08.1993 година за класи 03 07, 09 . 1 1 и 21 од Меѓународната класификација на производи и уcг уги и ELECTROLUX ICON со регистарски број 828253 за класи 03, 07, 08, 09 11 21 25 , 35 37 и 39 од Мегународната класификација на производи и услуги и му се забранува на тужениот да ја користи трговската марка на тужителот, да го користи домеин името www.electrolux.com.mk да нуди производи и услуги означени со трговската марка на тужителот. а особено да нуди производи и услуги и да се промовира користеЈќи го името домеин,името www.electrolux.com.mk логото и трговските марки на тужителот Electrolux со регистарски броЈ 03983 ОД 28.08.1993 година за класи 07 08 . 09 11 17 20 и 2 1 од Меѓународната класификациЈа на производи и услуги, Electrolux со регистарски броЈ 03982 од 25.08.1993 година за класи 03 07, 09, 11 и 21 од Меѓународната класификација на производи и услуги и Electrolux ICON со регистарски броЈ 828253 за класи 03, 07, 08, 09 11, 21, 25, 35, 37 и 39 од Меѓународната класификација на производи и услуги и го задолжил тужениот да ја објави на СВОЈ трошок во дневниот печат и тоа во весникот .,Дневник како и Телевизија „Сител" пред дневникот во 19 00 часот . како и на официјалниот саЈт на Македонскио регистратот на интернет под домеин MARHET - што како организациона единица се води при Универзитетот "Св Кирил и Методиј" и задолжен е тужениот да му ги надомести ма тужителот трошоците во посталката во износ од 105 870.00 денари, во рок од 8 дена по приемот на пресудата.

Против второстепената пресуда во делот во кој што е усвоена жалбата на тужителот и е преиначена првостепената пресуда , ревизија изјавил тужениот поради суштествени повреди на одредбите на парничната постапка и погрешна примена на материјалното право, со предлог ревизијата да се усвои второстепената пресуда во побиваниот дел да се преиначи на начин што жалбата на тужителот да се одбие како неоснована, а првостепената пресуда да се потврди. или пак второстепената пресуда во побиваниот дел да се укине и предметот да се врати на второстепениот суд на повторно одлучување.

Одговор на ревизија поднесе тужителот, преку полномошникот Ж.К. С, адвокат од Скопје, со кој се побиваат наводите истакнати во ревизијата и се предлага истата да се одбие како несновaна.

Врховниот суд на Република Македонија. по проучување на списите по предметот наводите во ревизијата и одговорот на ревизијата ИСПИТувајќи ја побиваната пресуда ВО смисла на член 377 став 3 ОД **Законот за парничната постапк**а, најде:

Член 377

(3)Ревизискиот суд ја испитува побиваната пресуда само во оној дел во кој таа се побива со ревизијата и во границите на причините кои се точно наведени во ревизијата.

Ревизијата е основана

Основан е наводот во ревизијата за погрешна примена на материјалното право

Имено, второстепениот суд го усвоил тужбеното барање на тужителот и утврдил дека тужениот сторил повреда на правото на трговска марка на тужителот на начин што тужениот го користел домеинот www.electrolux.com.mk иако тужителот го имал регистрирано и бил носител на повеќе трговски марки Electrolux со разни регистарски броеви за соодветни Класи а согласно член 149 од Законот за индустриска сопственост

Уредна пријава

Член 149

Пријавата на индустриски дизајн е уредна доколку е:

1) составена така што ги содржи сите потребни состојки и прилози предвидени во членот 145 на овој закон и пропис кој го донесува директорот на Заводот;

2) приложено уредно полномошно, доколку пријавата е поднесена преку застапник;

3) доставен превод на пријавата на македонски јазик, ако пријавата е составена на странски јазик;

3) уплатена пропишана такса за пријава и доставен доказ за извршена уплата.

Содржина на пријавата

Член 145

(1) Пријавата на индустриски дизајн мора да содржи:
1) барање за признавање на правото на индустриски дизајн;
2) податоци за подносителот на пријавата;
3) приказ на дизајнот за кој се бара заштита

(2) Кон пријавата од став (1) на овој член се доставуваат и други состојки и прилози.

(3) Ако е поднесено барање за одложување на објавувањето на пријавата за дводимензионалниот индустриски дизајн во смисла на членот 155 став (1) од овој закон, кон барањето можат да бидат приложени и примероци на предметот на кој дизајнот е применет наместо прикази на дизајнот.

(4) Содржината и формата на пријавата и другите состојки и прилози кон пријавата, подетално се утврдуваат со пропис кој го донесува директорот на Заводот

Одложување на објава на пријавата на индустриски дизајн

Член 155

(1) Подносителот на пријавата на индустриски дизајн може, истовремено со поднесување на пријавата, да бара одложување на објавата за време од 12 месеци, сметајќи од датумот на поднесување на пријавата или ако е побарано право на првенство, од датумот на правото на првенство.

Меѓутоа по наоѓање на овој суд, со самото користење на домеин името www.electrolux.com.mk од страна на тужениот не е сторена повреда правото на трговската марка на тужителот. Ова ако се има во предвид дека тужениот како правен субјект од 1986 година е регистриран и работи под името .Електролукс" ДООЕЛ Битола, како и дека согласно член 168 од Законот за индустриска сопственост, правото на трговската марка не му дава право на тужителот како носител на трговска марка, да му забрани на трето лица употеба во стоковниот промет на нивните имиња, презимиња, знаци или трговски имиња. без оглед на фактот што тие се идентични или слични со трговската марка.

Член 168

Исклучивите права од членот 166 на овој закон не се применуваат на користење на индустрискиот дизајн за:

1) приватни и некомерцијални цели;

2) известување на јавноста или за цели на образованието, ако е тоа во согласност со добрите деловни обичаи и не им штети на интересите на носителот на правото и авторот;

3) експериментални и научни цели.

Исклучиви права

Член 166

(1) Носителот на индустриски дизајн има исклучиво право да го користи индустрискиот дизајн и да забрани трети лица да го користат индустрискиот дизајн без негова согласност.

(2) Користењето, во смисла на ставот (1) од овој член опфаќа посебно изработка, понуда, ставање во промет, извоз, увоз или користење на производот во кој дизајнот е содржан или на кој дизајнот е применет или складирање на таквите производи за определени цели.

(3) Ако објавата на индустрискиот дизајн е одложена во смисла на членот 155 на овој закон, за време на траењето на одложената објава носителот има право да спречи трети лица во преземање работи од ставот (2) на овој член, само ако тоа користење е резултат на копирање на индустрискиот дизајн.

По наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија. тужбеното барање на тужителот да се утврди повреда на правото на трговска марка е неосновано и од причина што во текот на постапката не било докажано дека тужениот ја користел трговската марка во прометот и ги довел во заблуда просечните потрушувачи дека неговите производи и услуги се со име кое е на друго правно лице и кое е претходно заштитено како трговска марка. Според наоѓање на овој суд, второстепениот суд не утврдил постоење на забуна или можност за настанување на забуна кај просечниот потрошувач кога на интернет ќе го забележи домеин името на (Elektroluks DOOEL) тужениот со заштитената трговска марка на тужителот, односно не е утврдено дека просечниот потрошувач може да биде доведен во заблуда дека станува збор за (Electrolux ABB) тужителот а не за (Elektroluks DOOEL) тужениот.

Исто така, дека тужениот не ја користел трговската марка заштитена од страна на тужителот. говори и фактот дека во просториите на тужениот не биле пронајдени видливи ознаки на трговската марка, кое нешто било утврдено и од записникот на Министерството за економија Државен пазарен инспекторат од 20.09.2011 година. Воедно, во конкретниот случај тужениот постапувал согласно добрите деловни обичаи кога регистрирал домеин www.electrolux.com.mk со оглед на тоа што намерата при регистрацијата на домеинот не било користење на трговската марка или логото на тужителот во своја корист, туку согласно законските прописи регистрирал домеин кој одговара на името на неговата фирма при ЦР на РМ

Поради напред наведеното следуваше да се одлучи како во изреката на пресудата согласно член 387 став 1 од Законот за парнична га постапка

Член 387

(1)Ако ревизискиот суд утврди дека материјалното право е погрешно применето, со пресуда ќе ја усвои ревизијата и ќе ја преиначи побиваната пресуда.

Согласно член 160 став 2 од Законот за парничната постапка. судот му досуди на тужениот трошоци на постапката и тоа 3.000,00 денари за состав на ревизијата 2400.00 денари за судски такси за ревизиЈа или вкупно 5 400,00 денари

Пресудено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 13/ 06 /2013 година под Рев1 .бр.220/2012.

Претседателна Совет - судија К. З. с.р

За точноста на отправокот - т в р д и секретар