

T-6/24

Комисија за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, у саставу проф. др Сања Савчић, председник Арбитражног већа, адв. Душан Стојковић и адв. Андреа Радоњанин, чланови Арбитражног већа у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног домена по тужби тужиоца **Arla Foods amba**, са седиштем у Данској, **Sonderhoj 14, DK-8260 Viby J**, кога по пуномоћју у списима заступају пуномоћници Слободан Д. Петошевић, Михајло С. Затезало, Мирјана М. Живковић, Ана М. Стојановић, Бранислав Ђ. Крнетић, Предраг М. Анокић, адвокати и патентни заступници из Београда, Бул. Ослобођења 87, 11040 Београд, против регистранта Alex Cui, 4-chome-21-7 Ikenohata, Taito, Tokio., ради преноса регистрације домена „**arla.rs**“ са регистранта на тужиоца, на основу Правилника о поступку решавања спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 основни текст, 24/12, 67/14 и 61/16 и 74/2019 измене) (у даљем тексту: „Правилник“), донела је дана 16.07.2024.године у Београду следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца **Arla Foods amba**, са седиштем у Данској, **Sonderhoj 14, DK-8260 Viby J**, ради преноса регистрације назива националног интернет домена „**arla.rs**“ у регистру националног интернет домена Србије (РНИДС).

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), да у складу са члановима 22 и 31 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, изврши пренос регистрације назива националног интернет домена „**arla.rs**“ са регистранта на тужиоца **Arla Foods amba**, са седиштем у Данској, **Sonderhoj 14, DK-8260 Viby J**.

Образложење

Тужилац је дана 22.04.2024. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националног интернет домена при Привредној комори Србије (у даљем тексту: Комисија), а ради преноса регистрације назива интернет домена „**arla.rs**“ са регистранта на тужиоца, са пуномоћјем за заступање, предлогом арбитра и прилозима. Тужилац је доставио доказ о уплати регистрационих трошкова из члана 32 Правилника. Члан арбитражног већа са листе коју је доставио тужилац је Душан Стојковић, адвокат.

По достављању тужбе, регистрант није у предвиђеном року од 15 дана поднео Комисији одговор на тужбу, нити је доставио листу предложених кандидата за другог члана арбитражног већа. Затим је Председништво Комисије, у складу с Правилником, именовало адв. Андреу Радоњанин за другог члана арбитражног већа.

Чланови већа су у року именовали проф. др Сању Савчић за председника арбитражног већа.

Секретаријат Сталне арбитраже при ПКС (Секретаријат) је обавестио стране у спору о саставу арбитражног већа и праву да у року од 3 дана ставе евентуалне примедбе на састав већа. Пошто ниједна од страна није у року ставила примедбе на састав арбитражног већа, Секретаријат је дана 08.07.2024. године обавестио председника и чланове да је Арбитражно веће конституисано у смислу Правилника.

Арбитражно веће је дописом од 09.07.2024. године обавестило Секретаријат да сматра да нема потребе за одржавањем усмене расправе у овом спору и упутило стране на њихово право да се о овом ставу Арбитражног већа изјасне у року од 5 дана од дана пријема предлога Арбитражног већа, све у складу са чланом 19 Правилника. Секретаријат је истог дана службено обавестио странке о овом предлогу.

Арбитражно веће је 14.07.2024. службено обавештено од Секретаријата да се тужилац имејлом од 09.07.2024. године сагласио с предлогом Арбитражног већа да се усмена расправа не одржи, док се регистрант није изјаснио о том предлогу у предвиђеном року. Тако је Арбитражно веће приступило решавању спора на основу достављених писаних поднесака и доказа страна у спору.

Тужилац је у тужби навео да је **Arla Foods amba**. данско-шведска мултинационална задруга са седиштем у Данској, а пета је највећа млекарска компанија на свету и највећи произвођач млечних производа у Скандинавији и Уједињеном Краљевству. Компанија је у власништву 9500 данских и шведских пољопривредника и сматра се највећим произвођачем еколошких млечних производа на свету. На тржишту Србије производи тужиоца присутни су у свим боље опремљеним супермаркетима, као што су трговински ланци Idea и Maxi.

Тужилац је даље навео да је носилац преко 350 жигова, а у Републици Србији је регистровао неколико, од којих су изричито наведена два: IR 731917 ARLA, са правом првенства од 01.10.1999. године и IR 990596 ARLA, а графичким решењем, са правом првенства од 21.05.2008. године. Осим тога, Тужилац је носилац великог броја gTLD и ccTLD широм света, од којих наводи поједине од њих: arla.com, arlausa.com, arla.eu, arla.dk.

На основу наведених чињеница, тужилац је у тужби оспорио регистрацију домена „arla.rs“ извршену од стране регистранта дана 11.09.2023. код „Webglobe d.o.o.“. Имајући у виду да подаци о регистранту нису доступни, тужилац је до информација о регистранту дошао из јавно доступних извора, а по основу емејл адресе са које је добио понуду за откуп спорног домена. Према тим подацима, носилац спорног домена је Alex Cui, 4-chome-21-7 Ikenohata, Taito, Tokio.

На основу наведених чињеница и приложених доказа, тужилац подноси тужбу ради преноса спорног домена, из разлога прописаних чланом 22 Правилника: а) постоји истоветност између назива спорног домена и назива тужиоцевих жигова за ознаке

„arla.rs“ и „arla“, у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету; б) регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив домена; в) регистрант је назив домена регистровао противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

У прилог својим наводима Тужилац је уз тужбу доставио следеће доказе:

1. Прилог 1 – изводи са сајтова трговинских ланаца Idea и Maxi,
2. Прилог 2 - Print out резултата базе EUIPO TMview,
3. Прилог 3 – Уверење Завода за интелектуалну својину РС, од 04.04.2024. за жиг тужиоца бр. IR 731917 за жиг ARLA,
4. Прилог 4 – Извод са интернет стране Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС);
5. Прилог 5 - Print out из web.archive.org за домен „arla.se“,
6. Прилози 6, 7, 8 и 9 - Print-out имејл понуда регистранта за откуп домена, од 26.10.2023, 03.11.2023, 21.11. 2023, 21.03.2024.;
7. Прилог 10 - Print out листа других домена регистрованих на име регистранта.

Према члану 22 Правилника Арбитражно веће може донети одлуку о престанку или преносу регистрације спорног назива домена са регистранта на тужиоца уколико се докаже да су кумулативно испуњени следећи услови: (а) да је назив националног домена истоветан предмету тужиоачевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету; (б) да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена; (в) да је регистрант назив националног интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Арбитражно веће је тужбу и приложене доказе ценило у светлу испуњености услова наведених у члану 22 Правилника, и закључило да су у конкретном случају сва три услова предвиђена овим чланом испуњена.

(а) Назив националног домена је истоветан предмету тужиоачевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету

За оцену испуњености овог услова релевантно је да ли тужилац има регистроване жигове на територији Републике Србије и да ли Регистрант има регистрован доменски назив који је истоветан предмету тужиоачевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету. Није потребно да постоји сличност/ идентичност између роба и услуга за које тужилац има регистроване жигове и роба и услуга на које се активности регистранта у вези са спорним доменским називом односе, нити се право тужиоца да захтева пренос доменског назива који је идентичан или сличан његовим жиговима ограничава само на оне доменске називе који се користе у вези са робом или услугама за које тужилац има регистроване жигове.

Увидом у исправе о жигу бр. IR 731917 за жиг ARLA издатим од Завода за интелектуалну својину Републике Србије, Арбитражно веће је утврдило да је тужилац носилац жига „ARLA“, за више класа роба и услуга са важењем на територији Републике Србије. Увидом у извод са интернет стране Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС), Арбитражно веће је утврдило да је доменски назив „arla“ регистрован на регистранта почев од 11.09.2023. године. На основу наведених доказа, Арбитражно веће је закључило да је **назив националног домена „arla.rs“ истоветан предмету тужиоачевог жига.**

(б) Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена

Приликом оцене испуњености овог услова, Арбитражно веће је имало у виду члан 24 Правилника по коме се сматра да регистрант има легитиман интерес да користи назив националног интернет домена уколико докаже: (i) да је пре било каквог сазнања о покретању тужбе користио назив националног интернет домена у комерцијалне сврхе, сагласно добрим пословним обичајима, начелима савесности и поштења; или (ii) да је пре подизања тужбе већ био познат широј јавности као титулар тог назива националног интернет домена, без обзира што није заштитио спорни знак жигом; или (iii) да користи назив националног интернет домена искључиво у некомерцијалне сврхе, без икакве намере да потрошаче и друге учеснике у промету доведе у заблуду у погледу порекла означених роба или услуга, а у контексту битне сличности или истоветности са предметом тужиоачевог жига.

Арбитражно веће констатује да из приложених доказа произлази да регистрант никада није активно користио спорни национални интернет домен у комерцијалне или некомерцијалне сврхе, те да нема доказа да је регистрант пре подизања тужбе већ био познат широј јавности као титулар тог назива националног интернет домена. Сходно томе, Арбитражно веће је у складу са чланом 24 Правилника закључило да **регистрант нема право или легитимни интерес да користи спорни назив националног интернет домена.**

(в) Регистрант је назив националног интернет домена регистровао или користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја

Приликом оцене да ли је регистрант назив националног интернет домена регистровао или користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, Арбитражно веће се руководило чињеницом да члан 23 Правилника садржи неколико примера за такво поступање, од којих ниједан није непосредно применљив на спорну ситуацију. Стога је Арбитражно веће приступило непосредној оцени спорне ситуације из угла правног стандарда поступања противног начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Увидом у имејл понуду регистранта, у прилозима 6, 7, 8 и 9, као и прилог 10, Арбитражно веће је закључило да је циљ регистрације спорног домена од стране регистранта био да онемогући тужиоца да региструје назив интернет домена који је

исти с његовим жигом, и да затим тај регистровани домен прода тужиоцу, као највише заинтересованом. Конкретно, тужилац је добио понуду регистранта да изврши пренос домена „arla.rs“ уз накнаду од 3.000 долара. Имајући то у виду, Арбитражно веће је утврдило да је **Регистрант спорни доменски назив регистровао у спекулативне сврхе - противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.**

На основу свега изложеног, Арбитражно веће је утврдило да су испуњена сва три услова потребна да би се усвојио тужбени захтев.

У складу са чланом 32 став 2 Правилника, Арбитражно веће констатује да тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име трошкова арбитражног поступка, без обзира на његов исход.

На основу члана 31 Правилника арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби.

Одлука Арбитражног већа се извршава по истеку рока од десет дана од дана пријема одлуке код регистранта, осим у случају да је страна у поступку доставила доказ о покретању поступка пред надлежним судом, када се извршење одлуке одлаже до правноснажности одлуке суда.

У Београду,
16.07.2024.



Савчић

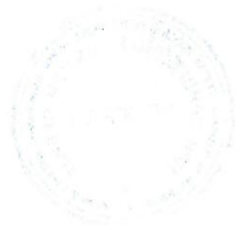
Председник Арбитражног већа
проф. др Сања Савчић

Душан Стојковић

Члан Арбитражног већа
адв. Душан Стојковић

А. Радоњанин

Члан Арбитражног већа
Адв. Андреа Радоњанин



[Faint, illegible handwritten text]