

TD – 3/24

Комисија за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, у саставу проф. др Сања Савчић, председник Арбитражног већа, адв. Ненад Цвјетићанин и проф. др Слободан Марковић, чланови Арбитражног већа у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног домена по тужби тужиоца **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin 15, Ирска**, кога заступа адв. Огњен Пантелић из Београда, Студентски трг 4/1, I спрат, имејл: [legal@zm-p.com](mailto:legal@zm-p.com), и други именовани адвокати по пуномоћју у прилогу, против регистранта **Владимира Радосављевића ПР Агенција за маркетинг и пројектовање NEW AGE Studio Ваљево**, ул. Владике Николаја бр. 54, спрат 2, број стана 4, Ваљево, Република Србија, матични број: 63114260, имејл адресе: [radosavljevic.vladimir@yahoo.com](mailto:radosavljevic.vladimir@yahoo.com), [office@newbalance.rs](mailto:office@newbalance.rs), ради преноса регистрације домена „**champion.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 01.07.2024.године у Београду следећу:

## ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** тужбени захтев тужиоца **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin 15, Ирска**, ради преноса регистрације назива националног интернет домена „**champion.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 „**champion.rs**“ са регистранта **Владимира Радосављевића ПР Агенција за маркетинг и пројектовање NEW AGE Studio Ваљево**, ул. Владике Николаја бр. 54, спрат 2, број стана 4, Ваљево, Република Србија, на тужиоца **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin 15, Ирска**,

## Образложење

Тужилац је дана 13.03.2024. 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 „**champion.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 Ненад Цвјетићанин, адвокат.

Дана 21. априла 2024. године регистрант је одговорио на тужбу, али није предложио другог члана арбитражног већа. Председништво Комисије је, у складу са Правилником, именовало проф. др Слободана Марковића за другог члана арбитражног већа. Чланови већа су у року именовали проф. др Сању Савчић за председника арбитражног већа. Како странке нису имале примедбе на састав Арбитражног већа, веће је конституисано дана 24.06.2024. године, након протека рока у којем су странке могле истаћи примедбе.

Арбитражно веће је обавештено од стране Секретаријата да су се обе стране сагласиле са предлогом Арбитражног већа да се усмена расправа не одржи. Арбитражно веће приступило решавању спора на основу достављених писаних поднесака и доказа страна у спору.

#### **Чињенично стање:**

Тужилац је у тужби навео да је **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED** европска испостава америчке мултинационалне компаније Hanesbrands Inc. која се од 1901. године бави производњом спортске опреме. Бренд **CHAMPION** се појављује на тржишту 1919. године, а високу популарност стиче 60-тих и 70-тих година прошлог века. Тужилац даље наводи да тренутно бројне репрезентације и клубови у многим спортовима широм света носе опрему тужиоца, обележену чувеним робним знаком **CHAMPION**. Спортска гардероба **CHAMPION** се нуди у хиљадама продајних објеката у Америци, Европи, Азији и Аустралији, док су тужиоцеви производи у Републици Србији доступни у бројним продавницама спортске опреме, међу којима су најзаступљенији дистрибутери Sport Vision, Sport Depot, Inter Sport.

У Републици Србији тужилац је регистровао четири CHAMPION жига за робе и услуге у класама 18, 25 и 35 Ничанске класификације, и то: жиг регистарски број 27484, са првенством од 24.03.1980, за класу 25, жиг регистарски број 47009, са првенством од 04.05.1998 за класе 18 и 25, жиг регистарски број 75627, са првенством од 15.05.2018. за класу 18 и жиг регистарски број 76168, са првенством од 15.08.2018. за класу 35.

На основу наведених чињеница, тужилац је у тужби оспорио регистрацију домена „champion.rs“ извршену од стране регистранта дана 16.04.2018. године, а из разлога прописаних чланом 22 Правилника: а) назив спорног интернет домена – „champion.rs“ идентичан је тужиоцевим жиговима, уз нужни додатак ознаке TLD-а - .rs, а битно сличан његовом пословном имену које почиње речју CHAMPION, 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, јер не постоји нити је икада постојао било какав пословни однос којим би се установило и регулисало право коришћења тужиоцевих жигова од стране Регистранта; в) регистрант је назив домена регистровао противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Додатно, тужилац истиче да је регистрант бројних TLD домена који садрже жиг CHAMPION у свом називу, те да је широм света успешно оспорио недозвољене регистрације TLD домена који садрже ову реч.

Провером јавног претраживача дигиталне архиве светске мреже - Wayback Machine Internet Archive за потребе архивиране кеш меморије интернет презентације која би евентално била доступна на спорном интернет домену, утврђено је да од регистрације домена 2018, па до подношења тужбе није било активне употребе домена, а страница је и сада неактивна.

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

1. Прилози од 1-4: изводи из базе Завода за интелектуалну својину о жиговима тужиоца
2. Прилози од 5-6: Одлуке WIPO панела донете у корист Тужиоца у последњих годину дана
3. Прилог 7: Извод из базе РНИДС
4. Прилог 8: Електронске поруке и документ РНИДС
5. Прилог 9: Решење о промени Регистранта јавно доступно у бази података АПР-а
6. Прилог 10: Приказ странице доступне на претраживачу Wayback Machine Internet Archive која се тиче домена „champion.rs“, преузет дана 11.03.2024. године.

Регистрант је, у Изјави која је електронски послата 21. априла 2024. године, као одговор на тужиоцеве наводе истакао да је знао да је назив домена „champion.rs“ идентичан тужиоцевим жиговима и да је регистрацију домена извршио са највишим нивоом свести јер је тиме желео да заштити носиоца жига на глобалном плану, како би обезбедио једнако учешће у економској трци на територији Србије свим власницима жигова који су препознатљиви.

У вези са тврдњом тужиоца да регистрант нема право, нити легитиман правни интерес да користи спорни домен, јер између тужиоца и регистранта не постоји нити је икада постојао било какав пословни однос којим би се установило и регулисао право коришћења тужиоцевих жигова од стране регистранта, регистрант истиче да је тужилац имао могућност да региструје домен још 2008. године, али да то није учинио ни до 2018. године, када је спорни домен регистровао регистрант, да би, како се у Изјави наводи, заштитио носиоца жига од могућих злоупотреба домена, према различитим моделима преваре.

Надаље регистрант истиче да спорни домен није регистрован противно добрим пословним обичајима и противно начелу савесности и поштења, имајући у виду да је регистрацијом исказао управо намеру очувања пословних интереса тужиоца, те да је и сам потрошач производа који су означени жиговима тужиоца.

Регистрант је у наведеној Изјави пружио информације и о својој пословној делатности, као и објашњења везана за субјекта чији се подаци наводе у базама података РНИДС-а, што не наводимо детаљније, будући да није оспорена пасивна легитимација.

Уз Изјаву, регистрант је доставио 22 прилога електронским путем, од којих истичемо само оне којима се доказују наводи из одговора на тужбу:

1. Прилог 1 – Рачун 2019 – NBWA, регистрант New Balance Web Agency
2. Прилог 2 – Рачун 2020 – регистрант Владимир Радосављевић, као физичко лице
3. Прилог 3 – Рачун 2024 – физичко лице – Владимир Радосављевић, као физичко лице,
4. Прилог 4 – APR – Yahoo-mail.
5. Линкови на Фејсбук платформи:  
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=863898995736993&set=pcb.86390412906981>

3

**Правно стање:**

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 изводе Завода за интелектуалну својине за жиг регистарски број 27484, са првенством од 24.03.1980, за класу 25, жиг регистарски број 47009, са првенством од 04.05.1998 за класе 18 и 25, жиг регистарски број 75627, са првенством од 15.05.2018. за класу 18 и жиг регистарски број 76168, са првенством од 15.08.2018. за класу 35, утврђено је да је тужилац носилац жига, за више класа роба и услуга, са важењем на територији Републике Србије. Увидом у исправе о жигу број 991107 издатим од Завода за интелектуалну својину Републике Србије. Увидом у извод са интернет стране Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС), Арбитражно веће је утврдило да је доменски назив „champion.rs“ регистрован на регистранта, због чега је Арбитражно веће закључило да је назив националног домена „champion.rs“ истоветан предмету тужиоачевог жига.

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

Према члану 24 Правилника, 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 тужиоцевог жига.

Из приложених доказа, као и из изричитих навода регистранта, произлази да регистрант није активно користио спорни национални интернет домен у комерцијалне или некомерцијалне сврхе, нити постоје докази да је регистрант био познат широј јавности као титулар тог назива националног интернет домена. Из тих разлога, 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.***

Чланом 23 Правилника су егземпларно наведене ситуације у којима се сматра да је назив националног интернет домена регистрован или коришћен противно добрим пословним обичајима, начелу савесности и поштења. Арбитражно веће није оценило да се наведени примери могу применити на спорну регистрацију, те је приступило непосредној оцени испуњености овог услова с аспекта правног стандарда поступања противног начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Наиме, у Изјави којом је регистрант дао одговор на тужбу, према изричитим наводима регистранта, спорни домен је регистрован свесно и са намером да се таквом регистрацијом, а тиме и резервисањем домена, заштити интерес носиоца жига који је кроз дуги низ година пропустио да региструје домен који је истоветан жигу, а који би потенцијално могао да буде угрожен, односно злоупотребљен различитим видовима преварних поступања у вези са интернетским пословањем и регистрацијом домена на свим нивоима. С тим у вези, регистрант наглашава да регистрација спорног домена није била усмерена на то да спречи носиоца жига да региструје спорни назив националног домена, што доказује намером да преда домен носиоцу жига.

Иако није доказано да је регистрант имао намеру да регистрацијом оствари било какву економску корист на рачун тужиоца, регистрација назива домена, за који је и сам регистрант изричито навео да зна да је истоветан жигу тужиоца, не може се сматрати савесним поступањем, нити добром пословном праксом, тим пре што је ступањем у уговорни однос, односно регистрацијом назива домена, регистрант посебно изјавио и тврдио да, према свом најбољем знању и искреном уверењу, регистрација траженог назива

домена не вређа право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица (чл. 10, ст. 1 Општих услова о регистрацији националних интернет домена). Додатно, регистрант није користио спорни домен, што објашњава да није имао никакав легитиман пословни интерес да региструје назив домена истоветан регистрованом жигу тужиоца. Иако наводи да је циљ регистрације заштита интереса тужиоца, на шта упућује намера да пренесе назив спорног домена на тужиоца изражена у Споразуму о мирном решењу доменског спора од 17.05.2024, а који је електронским путем достављен Комисији 31.05.2024. године, Арбитражно веће је утврдило да је Регистрант спорни доменски назив регистровао 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,  
01.07.2024.



*Савчић*

Председник Арбитражног већа  
проф. др Сања Савчић

*Цвјетићанин*

Члан Арбитражног већа  
адв. Ненад Цвјетићанин

*Марковић*

Члан Арбитражног већа  
проф. др. Слободан Марковић