

Комисија за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, у саставу Вера Давидовић, председник арбитражног већа, Никола Клиска и Драган Милић чланови арбитражног већа, у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног интернет домена по тужби тужиоца „Beohram-Plus“ д.о.о. Београд, Свете Милутиновића 138, 11250 Београд – Чукарица, имејл: office@beohramplus.rs (у даљем тексту: „**Тужилац**“), кога заступа пуномоћник Марко П. Вујовић, адвокат из Београда, Трг Николе Пашића 4/III, имејл: vujuvic.advokat@gmail.com, против регистранта Агенција за дизајн „Smelo studio“, Црвеног крста 10, 34000 Крагујевац, имејл: saskakg@yahoo.com (у даљем тексту: „**Регистрант**“), ради преноса регистрације назива интернет домена „mojrvcprozor.rs“ са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије (у даљем тексту: „**РНИДС**“) на основу Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („*Сл. гласник РС*“, бр. 31/11 основни текст, 24/12, 67/14, 61/16 и 74/19 измене, у даљем тексту: „**Правилник**“) донела је дана 22.07.2024. године у Београду следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца „Beohram-Plus“ д.о.о. Београд, Свете Милутиновића 138, 11250 Београд – Чукарица, ради преноса регистрације назива националног интернет домена „mojrvcprozor.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 „mojrvcprozor.rs“ са регистранта Агенције за дизајн „Smelo studio“, Црвеног крста 10, 34000 Крагујевац на тужиоца „Beohram-Plus“ д.о.о. Београд, Свете Милутиновића 138, 11250 Београд – Чукарица.

Образложење

Тужилац је дана 04.04.2024. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије (у даљем тексту: „**Комисија**“), а ради преноса регистрације назива националног интернет домена „mojrvcprozor.rs“ са Регистранта на Тужиоца, са пуномоћјем за заступање, предлогом арбитра, доказом о плаћању регистрационих трошкова из члана 32 Правилника и прилозима.

На основу података добијених од РНИДС-а (прилог број 8), Тужилац је неспорно утврдио да је домен под називом „mojpvсprozor.rs“ регистрован на Регистранта. Из наведених података произлази да је сам домен регистрован код овлашћеног регистра „Mainstream Cloud Public Services“, док је као административни и технички контакт наведено правно лице „SteCom“.

Тужилац је у тужби истакао да је основан 2015. године, те да се од оснивања бави производњом фасадне столарије, пре свега прозора и врата високог квалитета које развија у сопственом погону. Додатно, Тужилац је истакао да је током времена постао један од лидера у индустрији фасадне столарије у Србији, да је присутан и на другим европским тржиштима, са великим бројем запослених и високим пословним приходима, за шта је доставио доказе (прилог 4), те напоменуо да је за све то време „бренд“ „Мој Прозор“ постао препознатљив.

Тужилац је у тужби напоменуо да је титулар жига „МОЈ ПРОЗОР“ који користи у пословању. Тужилац је национални жиг бр. 85968 МОЈ ПРОЗОР регистровао пред Заводом за интелектуалну својину Републике Србије дана 06.02.2024. године, са правом првенства од дана 05.07.2023. године, и то за робе из класа 6, 19 и 37 Међународне класификације роба и услуга, и исти је у важности за територију Републике Србије до дана 05.07.2033. године (прилог 5).

Даље, Тужилац наводи да је регистрант великог броја назива интернет домена који садрже наведени жиг „МОЈ ПРОЗОР“, а који су регистровани како на генеричким доменима највишег нивоа (gTLD) тако и на националним доменима (ccTLD). Наведена тврдња Тужиоца поткрепљена је адекватним доказима - подацима из релевантних регистара (прилог 6).

Тужилац исто тако сматра да је спорни назив интернет домена сличан предмету жига Тужиоца у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету, односно да приликом претраге путем интернет претраживача, учесници у промету могу да буду доведени у заблуду добијеним резултатима претраге. Тужилац посебно истиче да се спорни назив домена „mojpvсprozor.rs“ састоји од назива „mojpvсprozor“ који репродукује жиг Тужиоца „МОЈ ПРОЗОР“ са додатком термина „PVC“ уметног између речи „МОЈ“ и „ПРОЗОР“ и назива домена највишег нивоа „.rs“, при чему сматра да је уметнути део назива „PVC“ описног карактера и упућује на врсту робе која се нуди, те да као такав није дистинктиван и не подлеже поређењу.

Такође, Тужилац истиче да Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив националног интернет домена, а с обзиром да Регистрант нема никакво право

на називима „MOJPVCPROZOR“ или „MOJ PVC PROZOR“, нити је Тужилац дао Регистранту дозволу за коришћење његовог жига „MOJ PROZOR“ или назива домена који би у себи садржали наведени жиг. Тужилац је истакао да је Регистрант користио спорни назив домена за презентацију и понуду производа који су конкурентски производима Тужиоца, односно да је спорни назив интернет домена регистрован са намером довођења у заблуду потрошача и других учесника у промету и то у погледу означених роба или услуга, а у смислу битне сличности или истоветности са жигом Тужиоца, као и да такво поступање Регистранта ни на који начин не указује на постојање легитимног интереса за коришћење спорног назива домена. Истакнута је још и чињеница да интернет страница на коју упућује спорни назив домена садржи линкове који преусмеравају на интернет презентацију конкурента Тужиоца „Sunce Marinković“ д.о.о., па према ставу Тужиоца оваква употреба његовог жига од стране Регистранта не може сугерисати постојање права или легитимних интереса за коришћење спорног назива националног интернет домена.

На крају, Тужилац је истакао да је Регистрант регистровао или користио назив националног интернет домена противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја у смислу одредбе члана 23 Правилника, а имајући у виду да Регистранту није могло остати непознато постојање жига Тужиоца „MOJ PROZOR“, те да регистрација збуњујуће сличног назива домена вређа права интелектуалне својине Тужиоца. Додатно, Тужилац наводи да претрага појма „MOJ PVC PROZOR“ путем различитих интернет претраживача доминантно даје резултате који се односе на Тужиоца и његов жиг. За ове наводе Тужилац је предложио доказ прилог 12.

Тужилац је мишљења да су у конкретном случају остварени следећи елементи неопходни за одлучивање, и то:

1. да је назив националног домена истоветан предмету жига Тужиоца, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету;
2. да Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена;
3. да је Регистрант назив националног интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Услед свега напред наведеног Тужилац је тражио да Комисија усвоји његов тужбени захтев, те да се у складу са члановима 22 и 31 Правилника изврши пренос регистрације назива националног интернет домена „mojpvсprozor.rs“ у Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС) са Регистранта на Тужиоца.

Регистрант није доставио одговор на тужбу у року предвиђеном одредбом члана 17 став 3 Правилника.

Сходно одредби члана 22 Правилника, Арбитражно веће може донети одлуку о престанку или преносу регистрације спорног назива домена са регистранта на тужиоца уколико се докаже да су испуњени следећи услови:

- 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;
- да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена; и
- да је регистрант назив националног интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

На основу свих навода из тужбе и доказа приложених од стране Тужиоца, а имајући у виду да Регистрант није поднео одговор на тужбу, односно да се није изјаснио у погледу изнетих навода и доказа приложених од стране Тужиоца, Арбитражно веће је донело одлуку као у изреци с обзиром на то да је утврдило да су испуњени сви критеријуми за усвајање тужбеног захтева, односно за доношење одлуке о преносу регистрације спорног назива националног интернет домена са Регистранта на Тужиоца.

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 регистровани назив националног интернет домена који је истоветан предмету жига Тужиоца, или му је сличан у тој мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету.

Одредбом члана 1 став 2 Закона о жиговима („Сл. гласник РС“, бр. 6/2020) дефинисано је да је жиг право којим се штити знак који у промету служи за разликовање робе, односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица.

Арбитражно веће је узело у обзир исправу о жигу достављену од стране Тужиоца (прилог 5), те чињеницу да Регистар жигова који се води пред Заводом за интелектуалну својину Републике Србије има статус јавног регистра, па је увидом у исти установило следеће:

Тужилац је носилац национално жига рег. бр. 85968 за знак (графизам) „МОЈ PROZOR“, регистрованог дана 06.02.2024. године, са правом првенства од дана 05.07.2023. године када је поднета регистрациона пријава, и то за робе из класе 6, 19 и 37 Међународне класификације роба и услуга, у важности за територију Републике Србије до дана

05.07.2033. године. Додатно, увидом у податке из Регистра жигова за наведени жиг, Арбитражно веће је утврдило да не постоји никакво ограничење у погледу овлашћења Тужиоца као титулара жига.

Увидом у документ РНИДС-а од дана 16.03.2024. године достављен од стране Тужиоца (прилог 8) Арбитражно веће је утврдило да је назив националног интернет домена „mojprvcprozor.rs“ регистрован на Регистранта од дана 12.10.2023. године. Арбитражно веће је провером података из WhoIs базе РНИДС-а неспорно утврдило да спорни назив националног домена заиста јесте регистрован дана 12.10.2023. године на Регистранта, односно након што је Тужилац стекао право првенства у погледу коришћења националног жига рег. бр. 85968.

На основу наведених података, Арбитражно веће је закључило да је спорни назив националног интернет домена „mojprvcprozor.rs“ сличан предмету вербалног дела жига Тужиоца рег. бр. 85968 у тој мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету, односно да је исти у потпуности обухваћен спорним називом националног интернет домена. Притом, Арбитражно веће је имало у виду да спорни назив националног интернет домена садржи део „prvc“, али је закључило да се исти не може сматрати дистинктивним јер је описног карактера и упућује на врсту робе која се нуди, па самим тим не подлеже поређењу. Додатно, део „.rs“ је обавезни саставни део назива националног интернет домена, те такође не подлеже поређењу.

Арбитражно веће је заузело став да је Регистрант морао знати да Тужилац у свом пословању користи национални жиг рег. бр. 85968, те да исти користи као основ за називе различитих интернет домена, нарочито с обзиром на само пословање и репутацију Тужиоца међу произвођачима ПВЦ столарије на тржишту Републике Србије, за који је Тужилац пружио адекватне доказе (прилог 4). Услед наведеног, Регистрант је морао знати и да регистрацијом спорног назива националног интернет домена може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промети на тај начин што би учесници у промету оправдано могли спорни назив националног интернет домена довести у везу са жигом Тужиоца.

Сходно свему напред изнетом, Арбитражно веће је закључило да је први услов предвиђен одредбом члана 22 Правилника испуњен.

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

Приликом оцене испуњености овог услова, Арбитражно веће је имало у виду одредбу члана 24 Правилника којим је предвиђено да ће се сматрати да регистрант има легитиман интерес да користи назив националног интернет домена уколико докаже:

- 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
- 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
- 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.

У конкретном случају, а на основу приложених доказа (прилог 9) као и непосредног увида у садржај интернет странице на коју упућује спорни назив националног интернет домена, Арбитражно веће сматра да Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив националног интернет домена услед чињенице да овај назив домена, који је битно сличан вербалном делу жига Тужиоца, употребљава и за сврху усмеравања корисника на званичну интернет презентацију конкурента Тужиоца, и то друштва „Sunce Marinković“ д.о.о. Крагујевац, односно да се исто друштво наводи као генерални заступник за „energeto NEO by Aluplast“. Наведена околност несумњиво сведочи у прилог томе да Регистрант пре било каквог сазнања о покретању тужбе није користио назив националног интернет домена у комерцијалне сврхе, сагласно добрим пословним обичајима, начелима савесности и поштења, јер је учеснике у промету заинтересоване за куповину ПВЦ производа усмеравао на конкурента Тужиоца. Додатно, Регистрант пре подизања тужбе није био познат широј јавности као титулар тог назива националног интернет домена (спорни назив националног интернет домена битно је сличан називу националног интернет домена који је Тужилац регистровао још дана 25.06.2021. године – прилог 6). На крају, Регистрант евидентно није је користио спорни 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 жига Тужиоца.

Сходно наведеном, Арбитражно веће је у складу са одредбом члана 24 Правилника закључило да Регистрант нема право или легитимни интерес да користи спорни назив националног интернет домена.

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

Приликом оцене да ли је Регистрант спорни назив националног интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја,

Арбитражно веће је посебно имало у виду примере оваквог поступања предвиђене одредбом члана 23 Правилника, од којих се један може непосредно применити на конкретан случај. Одредбом члана 23 став 1 тачка 4 Правилника прописано је да ће се сматрати да је назив националног интернет домена регистрован или коришћен супротно добрим пословним обичајима, начелу савесности и поштења „ако се докаже да је регистрант користио назив националног интернет домена који је истоветан или битно сличан предмету тужиочевог жига, претежно ради привлачења корисника Интернета на свој веб-сајт или други Интернет сервис, ради комерцијалних ефеката, стварајући тако забуну у погледу порекла роба које се на том сајту, односно путем тог Интернет сервиса, продају, односно у погледу услуга које се пружају“.

Арбитражно веће је закључило да су испуњени услови за примену претпоставке предвиђене одредбом члана 23 став 1 тачка 4 Правилника, имајући у виду приказе интернет презентације постављене на спорном националном интернет домену достављене као прилог уз тужбу. Арбитражно веће је неспорно утврдило да је Регистрант спорни назив националног интернет домена регистровао или користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја ради привлачења корисника Интернета на свој сајт (и сајт конкурента Тужиоца) ради комерцијалних ефеката, тако што је створио забуну у погледу порекла роба које се на том сајту продају, односно у погледу услуга које се пружају, користећи збуњујућу сличност спорног назива националног интернет домена са вербалним делом жига Тужиоца.

Стога, Арбитражно веће је утврдило да су испуњена сва три услова предвиђена одредбом члана 22 Правилника за усвајање тужбеног захтева.

Арбитражно веће је одлуку донело без одржавања усмене расправе.

Арбитражно веће је на основу овлашћења из члана 19 Правилника одлучило да одлуку донесе без одржања усмене расправе с обзиром да је утврдило да су писмени поднесци и докази довољни за доношење одлуке.

Сходно одредби члана 32 став 2 Правилника Арбитражно веће констатује да Тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име регистрационих трошкова, без обзира на исход спора.

На основу одредбе члана 31 став 1 Правилника одлука Арбитражног већа је коначна и против ње нема места жалби.

Одлука арбитражног већа се извршава по истеку рока од десет дана од дана пријема одлуке

код Регистра, 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,
22.07.2024. године



Vera Davidovitch

Председник Арбитражног већа
Вера Давидовић

Nikola Kliska

Члан Арбитражног већа
Никола Клиска

Dragan Milić

Члан Арбитражног већа
Драган Милић