

**Napomena: odluka je editovana u cilju zaštite poslovnih tajni i identiteta stranaka u postupku i njihovih zastupnika*

STALNO ARBITRAŽNO VEĆE pri Registru nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS), u Beogradu, u sastavu predsedavajuće arbitražnog veća dr Ljiljane Rudić-Dimić, dipl. pravnik i članova arbitražnog veća mr Mirele Bošković, dipl. pravnik i Dušana Stojkovića, dipl. pravnik, u arbitražnom postupku po tužbi tužioca „A.M.I.“, H. F. koga zastupa advokatska kancelarija A iz Beograda, protiv registranta „N.O.“ d.o.o, B. S. koga zastupa advokatska kancelarija B iz Beograda, radi prenosa registracije .rs domena „city24.rs“, u Registru nacionalnog internet domena Srbije, donelo je dana 12.01.2009. godine, sledeću

O D L U K U

- I - **USVAJA SE TUŽBENI ZAHTEV RADI PRENOSA REGISTRACIJE .RS DOMENA**, po tužbi tužioca „A.M.I.“, H. F. koga zastupa advokatska kancelarija A iz Beograda, protiv registranta „N.O.“ d.o.o, B. S. koga zastupa advokatska kancelarija B iz Beograda, radi prenosa registracije .rs domena „city24.rs“, u Registru nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS).
- II - **OVLAŠĆUJE SE** Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), da u skladu sa članom 19. stav 8, *Pravilnika o o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena*, obavi prenos registracije „www.city24.rs“ domena sa registranta, „N.O.“ d.o.o. B. na tužioca „A.M.I.“, iz F.
- III - **NALAŽE SE** Registru nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), da predmetnu arbitražnu odluku koja je konačna, bez odlaganja, dostavi Trgovinskom sudu u Beogradu, u kome je u predmetu II - I - 0000/08 određena PRIVREMENA MERA ZABRANE svakog vršenja radnji usmerenih na korišćenje domena „city24.rs“, od strane registranta (izvršnog dužnika) „N.O.“ d.o.o, B. S.

Obrazloženje

Tužilac je 16.06.2008. godine, podneo Registru nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), tužbu radi prenosa registracije .rs domena, sa šest numerisanih priloga, urednim punomoćjem za zastupanje i predlogom spiska arbitara, ističući da je od strane registranta izvršena neovlašćena registracija domena „city24.rs“. Sporni domen “city24.rs” registrovan je 10.03.2008. godine na ime registranta.

U navodima tužbe, tužilac je istakao da je isti vlasnik žiga "CITY24", registrovanog kod Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine (WIPO) dana 06.11.2007 godine pod registarskim brojem 000000, sa datumom prvenstva zaštite od 07.05.2007 (i priložio dokaz o toj okolnosti, označen kao dokaz 3).

Tužilac je u tužbi istakao da je u Srbiji, kao jednoj od deziniranih zemalja u kojima se traži zaštita, u toku postupak priznanja međunarodne registracije, u skladu sa odredbama *Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova*, gde član 4. *Madridskog aranžmana* predviđa da će nakon registrovanja žiga kod međunarodnog biroa (WIPO) zaštita tog žiga u svakoj zemlji ugovornici biti ista kao da je žig bio u toj zemlji neposredno registrovan. Dakle, međunarodni žig "CITY24" uživa ista prava kao i domaći žigovi.

Tužilac se u tužbu poziva na član 33. *Zakona o žigovima*, koji je eksplicitan da nosilac žiga, ima isključivo pravo da drugom licu zabrani da isti ili sličan znak neovlašćeno koristi za obeležavanje istih ili sličnih roba i usluga, ako taj znak može da izazove zabunu u prometu. Ova prava uživa i podnosilac prijave žiga, od datuma njenog podnošenja.

Registracijom domena “www.city24.rs” registrant je koristio znak na koji ne polaže nikakva prava i registrovao ga kao ime svog domena, čime je onemogućio tužioca da ostvari svoja legitimna prava i istovremeno izvršio povredu tužiočevog prava intelektualne svojine.

Legitiman interes tužioca za korišćenje spornog .rs domena ogleda se u njegovom isključivom pravu da slobodno raspolaze svojim pravom intelektualne svojine i da ubira koristi od takvog raspolaganja.

Tužilac je u tužbi takođe istakao da između njega i registranta ne postoji, niti je postojao, bilo kakav pravni posao kojim bi se regulisalo eventualno ustupanje prava intelektualne svojine, te smatra da na strani registranta ne postoji legitiman pravni interes za korišćenje domena koji se sastoji od reči "city24". U prilog nepostojanju legitimnog pravnog interesa na strani registranta je i činjenica da registrant posluje pod poslovnim imenom koje se u potpunosti razlikuje od imena zaštićenog žiga tužioca.

Tužilac je u tužbi istakao da je registrovanjem spornog domena registrant počinio potez koji se u teoriji označava kao sajberskvoting (eng. "Cybersquatting" ili "domain name grabbing"), i da je time registrant postupio u suprotnosti sa članom 8. *Opštih uslova o registraciji .rs domena* koji propisuje da podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena u okviru rsTLD registra, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da, prema svom najboljem znanju i svom iskrenom uverenju, registraciji traženog domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine, te da su svi podaci navedeni u registraciji istiniti i potpuni. Pored toga, podnošenjem zahteva za registraciju, registrant izjavljuje da ne postupa protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, kao i da .rs domen neće koristiti protivno ovim načelima.

O postojanju prava žiga Tužioca na znaku "CITY24", učinjenoj povredi tog prava i neovlašćenoj registraciji spornog .rs domena, registrant je obavešten dopisom od 18.04.2008. godine.

Tužilac je u tužbi posebno naveo da je uzimajući u obzir sledeće činjenice:

- da je sporni domen identičan sa zaštićenim znakom Tužioca;
- da registrant nema pravo i legitiman interes da koristi sporni domen;
- da je registrant sporni domen registrovao protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, na taj način postupajući suprotno odredbama člana 61. 8, st. 1 "*Opštih uslova registracije .rs domena*";
- da se registrant prilikom registracije spornog domena očigledno rukovodio namerom da onemogući tužioca da u svoje ime učini isto,

predložio da Arbitražno veće:

donese ODLUKU o prenosu registracije "www.city24.rs" domena sa registranata, "N.O." d.o.o. B. na tužioca "A.M.I.", iz F.

Registrant je 7. avgusta 2008. godine blagovremeno odgovorio na tužbu, osporio tužbeni zahtev u celosti sa navodom da je netačno da je registrant izvršio registraciju domena neovlašćeno, bez legitimnog interesa i protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja. Naime, registrant je registracijom domena samo ostvario svoje legitimno pravo koje mu pripada kao isključivom nosiocu prava iz prijave za priznanje žiga "city24" sa grafizmom koja je dana 13.5.2008. godine podneta Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu pod brojem 00-2008-0000, za proizvode i usluge iz klasa 25, 39, 43 i 45 *Ničanske klasifikacije*. Kao dokaz priložio je kopiju prijave za priznanje žiga "sity24" sa grafizmom broj 0-2008-0000 od 13.5.2008. godine.

Registrant u odgovoru na tužbu navodi da se poređenjem prijave (registrantovog) žiga sa tužiočevim žigom, može videti da je prijavljen (registrantov) žig - osim što je prijavljen za proizvode i usluge koji se potpuno razlikuju od proizvoda i usluga za koje je registrovan tužiočev žig - bitno drugačijeg izgleda od tužiočevog žiga. Naime, za razliku od tužiočevog žiga koji sadrži samo verbalizam "CITY24", prijavljen (registrantov) žig sadrži i dodatne grafičke elemente, originalno grafičko rešenje koje se sastoji od broja 24 i od stilizovanog prikaza obrisa

Beograda (jasno se može prepoznati obris zgrade „Beograđanka“ i hrama Svetog Save). U vezi sa tim, bitno je reći da takav originalan dizajn, odnosno izgled registrantovog žiga, predstavlja originalno autorsko delo koje je izrađeno po narudžbini registranta, i to na osnovu autorskog ugovora zaključenog sa autorom M.R. dana 22. januara 2008, godine. Kao dokaz registrant je priložio kopiju Autorskog ugovora 00/08 od 22. januara 2008. godine.

Registrant je istakao da je registrovanje domena od strane registranta potpuno u skladu sa načelom savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, jer je samo oblik ostvarivanja zakonskih prava registranta na i u vezi sa registrantovim žigom (odnosno prijavom žiga). Okolnost da je registrant najpre registrovao domen (dana 10.3.2008. godine), a zatim registrantov žig (prijava žiga, dana 13.5.2008, godine), nikako ne može voditi zaključku da u postupanju registranta postoji bilo kakva protivpravnost ili nesavesnost, posebno ako uzmemo u obzir da je originalno grafičko rešenje koje čini registrantov žig izrađeno na osnovu Ugovora koji je, kako je gore pomenuto, vremenski prethodio i registraciji domena i prijavljivanju registrantovog žiga. Okolnost da je registrant registrovao domen pre nego što je prijavio registrantov žig, ne znači ništa drugo osim da se registrant opredelio da najpre registruje domen iz prostog razloga što je u pitanju brža i jednostavnija procedura od procedure registrovanja žiga. Registrant, dakle, kao ekskluzivni nosilac prava iz prijave registrantovog žiga "city24" sa grafizmom, ima legitimno pravo na registraciju domena.

Registrant nije registracijom domena povredio tužiočev žig, na čiju se povredu tužilac poziva u tužbi kao osnov svog zahteva za prenos registracije domena, niti je u bilo kom trenutku imao nameru da povredi zakonsko pravo tužioca kao nosioca tužiočevog žiga. Registrant je registracijom domena samo ostvarivao svoje zakonom predviđeno pravo pa tužilac nema pravo da registrantu zabrani korišćenje registrantovog žiga, jer je registrant isključivi nosilac prava iz prijave registrantovog žiga na čije korišćenje ima ekskluzivno pravo na teritoriji zemlje u kojoj je registrantov žig prijavljen za registraciju. Imajući u vidu da je registrantov žig predmet prijave za priznanje žiga koja je podneta Zavodu za teritoriju Srbije, jasno je da registrant ima pravo da registrantov žig koristi u Srbiji uključujući i korišćenje putem registracije verbalizma "city24" koji je sastavni deo originalnog grafičkog rešenja prijavljenog (registrantovog) žiga, kao nacionalnog internet domena u Srbiji.

Takođe, internet domeni koje je tužilac registrovao u sedam zemalja navedenih u tužbi, iako nesporno daju tužiocu isključivo pravo korišćenja takvih domena na teritoriji odnosnih zemalja, ne podrazumevaju da tužilac ima pravo da isključivo on registruje domen koji takođe sadrži "city24", i u Srbiji, a takvo pravo tužioca se ne podrazumeva pogotovo ako neko drugo lice (ovde registrant) ima na teritoriji Srbije zaštićen žig koji sadrži upravo predmetni verbalizam kao deo svog ukupnog originalnog izgleda (ovde registrantov žig). Naglašeno je od strane registranta, da su nacionalni internet domeni, upravo kao i žigovi, strogo teritorijalna prava koja važe isključivo na teritoriji one zemlje, odnosno onih zemalja za koje su registrovani. Teritorija bilo koje druge zemlje koja nije obuhvaćena nacionalnim

žigom, odnosno koja nije obuhvaćena nacionalnim internet domenom, se ne podrazumeva.

Dakle, registrant ima pravo da zadrži i koristi domen, jer ga nije registrovao radi bilo kakvog nanošenja štete tužiocu niti radi sprečavanja tužioca da ostvaruje svoja prava intelektualne svojine (kako tužilac pogrešno navodi u tužbi), već ga je registrovao samo i isključivo radi ostvarivanja sopstvenih zakonom zaštićenih prava intelektualne svojine i sledstveno, radi ostvarivanja svojih legitimnih poslovnih interesa u Srbiji.

Na osnovu svega navedenog registrant je predložio da Arbitražno veće, nakon sprovedenog postupka:

doneše ODLUKU kojom se odbija tužbeni zahtev tužioca "A.M.I.", Finska, kao neosnovan, i obavezuje se tužilac da registrantu naknadi troškove arbitražnog postupka koliko oni budu izneli, u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke.

Na osnovu naloga predsedavajuće arbitražnog veća dr Ljiljane Rudić-Dimić, sa usmene rasprave održane 04. decembra 2008. godine u prostorijama Centra za konsalting Pravnog fakulteta u Beogradu, tužilac i registrant u roku od osam dana, dostavili su nove podneske sa priložima, u cilju izjašnjenja na naloge sa održane usmene rasprave.

Podneskom od 09.12.2008. godine, u skladu sa nalogom sa usmene rasprave pred arbitražnim telom RNIDS-a, tužilac je dostavio članovima arbitražnog veća dokaz o pokušaju registracije spornog domena, kao i dokaz da je registrant primio zahtev za registraciju internet domena „www.city24.rs“ koji je podnet posredstvom imejla dana 05.03.2008 godine ovlašćenom internet provajderu, i u prilogu dostavio kopiju imejla, zajedino sa kopijom zahteva za registraciju domena koji je potpisan od strane gospodina R. ovlašćenog zastupnika tužioca.

Tužilac u podnesku od 09.12.2008. godine ističe da je činjenica da je tužilac 19.03.2008. godine osnovao privredno društvo u Srbiji kao i da je pored toga svoj međunarodni žig registrovao za teritoriju Srbije jasan je pokazatelj da je, u trenutku kada je registrant neovlašćeno iskoristio njegov žig, imao nameru da posluje kao i da u svom poslovanju koristi svoj žig "city24". Registrant je činom registracije domena koji je identičan žigu tužioca povredio njegovo pravo intelektualne svojine i onemogućio tužioca da otpočne sa poslovanjem u Srbiji na način kako je planirao.

U prilogu podneska tužioca od 09.12.2008. godine, dostavljena je i kopija Pisma opomene, poslatog na adresu registranta 18.04.2008 godine, kao i kopija povratnice kojom se dokazuje da je registrant isto Pismo opomene primio 22.04.2008 godine.

Tužilac je svoj podnesak od 09.12.2008. godine, dopunio naknadnim podneskom od 16.12.2008. godine u kome je priložio kopiju Potvrde Zavoda za intelektualnu svojinu br. 0000/08/1 od 05.12.2008. godine, o okolnosti registracije međunarodnog žiga "CITY24", međunarodni reg. br. 000000, za teritoriju Republike Srbije, čime je završena nacionalna faza zaštite ovog međunarodnog žiga i tužilac označen kao isključivi nosilac prava na predmetnom žigu.

Registrant je podneskom od 11.12.2008. godine, u skladu sa nalogom sa usmene rasprave pred arbitražnim telom RNIDS-a odgovorio na pitanja člana arbitraže, Dušana Stojkovića, kao i naloge predsedavajuće arbitražnog veća dr. Ljiljane Rudić-Dimić:

Registrant u podnesku od 11.12.2008. godine ističe da, pored ugovora čiji je predmet izrada grafičkog rešenja "city24", a koji je priložen uz Odgovor na tužbu (Autorski ugovor broj 02/08 od 22.01.2008. godine), ima i druge ugovore koji predstavljaju dokaz namere registranta da napravi i koristi internet portal na adresi w.w.w.city24.rs (u daljem tekstu: "Domen"). Naime, reč je o sledećim ugovorima: (1) Autorski ugovor broj 08/08 od 02.05.2008, godine i (2) Ugovor o radu od 07.07.2008. godine. Autorski ugovor je zaključen sa D.T. a predmet ugovora je vršenje usluga veb dizajna i modelovanje baze za portal www.city24.rs (član 1. Ugovora). Ugovor o radu je zaključen sa A.B. a predmet tog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza registranta, kao poslodavca, i A.B. kao zaposlenog, u vezi sa delatnošću razvoja i održavanja internet portala www.kuca.net i www.city.rs (član 1. Ugovora).

Registrant jeste aplicirao u postupku pre-registracije, i to više od dva meseca pre gore navedenog datuma registracije. Naime, registrant je dana 09.01.2008. godine uputio narudžbinu za domen preko ovlašćenog registra „AA” d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: „AA”), koji je u pisanoj formi (imejl ad 09.01.2008. godine) potvrdio prijem predmetne narudžbine. Dodatno, AA je, takođe u toku meseca januara 2008. godine, naime 25.01.2008. godine, već izdao registrantu i profakturu na ime registracije domena. Jasno je, dakle, da je upravo i samo registrant lice koje je nosilac prava prvenstva u odnosu na pravo na domen, jer ne samo što je prvi registrovao domen (dana 10.3.2008. godine), već ga je prvi i naručio, odnosno prvi aplicirao u postupku pre-registracije (dana 09.01.2008. godine). Registrant je dostavio kopiju profaktura izdate registrantu od strane AA pa ime registracije domena, od 25.01.2008. godine, kao i kopiju imejla AA kojim ovlašćeni registar potvrđuje registraciju domena, od 10.03.2008. godine.

Registrant ističe da ne može da pristupi finalizaciji i objavljivanju internet prezentacije na spornom domenu pre okončanja ovog arbitražnog postupka imajući u vidu okolnost da je Trgovinski sud dana 26.09.2008. godine doneo rešenje kojim je, na osnovu predloga tužioca od 14.07.2008. godine, odredio privremenu meru da se registrantu zabranjuje da koristi domen do pravosnažnog okončanja ovog arbitražnog postupka (u daljem tekstu: „Rešenje o privremenoj meri”). S obzirom da je Rešenje o privremenoj meri doneto na osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja što je za rezultat imalo pogrešnu primenu materijalnog prava, registrant je protiv

Rešenja o privremenoj meri blagovremeno podneo žalbu, ali pošto žalba ne zadržava izvršenje Rešenja o privremenoj meri, zabrana korišćenja domena je, iako pravno neosnovana, u ovom trenutku na snazi sve do pravosnažnog okončanja ovog arbitražnog postupka. Do tada, registrant stvara i razvija radne verzije internet prezentacije čije je predstavljanje na domenu namera i legitimno pravo registranta, kao što je detaljno obrazloženo na održanoj usmenoj raspravi, i u tom cilju je dostavio prikaz aktuelne radne verzije internet prezentacije namenjene za predstavljanje na domenu (naslovna strana i jedna od strana na koju se ulazi izborom jedne od ponuda navedenih na naslovnoj strani).

Registrant prilikom donošenja odluke da registruje domen i da upravo na domenu predstavi nameravanu internet prezentaciju turističkog karaktera - nije znao za okolnost da je upravo tužilac nosilac više domena koji su isti kao i domen, u pojedinim zemljama u okruženju. Registrant je imao saznanje da postoje brojni internet domeni koji u sebi sadrže reč "CITY", ali je isto tako znao da: (1) internet domen predstavlja pravo strogo teritorijalnog karaktera, tako da okolnost da jedno lice ima registrovan određeni domen na teritoriji jedne ili više zemalja, ne daje tom licu bilo kakvo pravo prvenstva u registraciji istog ili sličnog domena na teritoriji svih drugih zemalja, (2) pravo na određeni domen na teritoriji određene zemlje stiče se registracijom tog domena na teritoriji te zemlje, (3) na teritoriji Republike Srbije nije, pre registracije od strane registranta, postojao nacionalni srpski internet domen koji sadrži reč "CITY" i broj "24", tako da je registrant pristupio registraciji domena u cilju predstavljanja, putem istog, svog novog poslovnog plana, plana da na jednom internet portalu predstavi turističke ponude u Srbiji.

U vezi sa napred navedenim, registrant je istakao da ni reč "CITY" (u prevodu na srpski GRAD) ni broj "24" (kao asocijacija na 24 sata u smislu dostupnosti informacija tokom 24 sata) koji su sastavni elementi domena niti njihova zajednička upotreba, ne predstavljaju nekakvu apstraktnu konstrukciju bez ikakvog određenog značenja ili smisla (kao što bi to, na primer, bila konstrukcija "*cityfagut68721654*", za koju bi zaista bilo vrlo čudno da jedno lice počne da koristi kao domen u određenoj zemlji, a da zatim nekom drugom licu slučajno padne na pamet kao zgodan naziv domena u nekoj drugoj zemlji) niti predstavlja neki čuven znak (kao što je ta, na primer, znak „Nike“, „Loreal“, „Adidas“, „Volvo“) po kome je određeno lice prepoznatljivo. Naprotiv, sastavni elementi domena i njihova zajednička upotreba, ne mogu da se smatraju ni apstraktnim niti čuvenim znacima u napred navedenom smislu, tako da njihova paralelna upotreba od strane više različitih lica na teritoriji više različitih zemalja znači samo da su, zbog njihove uobičajene upotrebe i opšteg značenja, različita lica mogla doći na istu ideju njihove upotrebe u različitim zemljama, a posebno ako je sadržina prezentacija na takvim internet domenima međusobno različita kao što je to slučaj ako uporedimo nameravanu sadržinu internet prezentacije registranta na domenu (internet prezentacija turističkih ponuda) sa sadržinom postojećih "city24" domena tužioca (internet prezentacije ponuda nepokretnosti pa teritoriji određene zemlje).

Uostalom, jedan od postojećih "city24" internet sajtova, odnosno nacionalnih internet domena, jeste nemački nacionalni internet domen www.city24.de, dakle internet domen koje ne spada u "city24" internet domene čiji je nosilac registrant, već predstavlja nacionalni internet domen čiji je nosilac, prema registrantovim saznanjima, sasvim drugo lice („Aspedia" GmbH) koje pritom koristi taj domen za prezentaciju sadržine potpuno drugačije od one koja predstavlja predmet internet domena tužioca, isto kao što je nameravana sadržina domena kao "city24" internet domena registranta potpuno drugačija od sadržine "city24" domena tužioca, u skladu sa gore pomenutim.

Registrant u podnesku od 11.12.2008. godine ističe da nije znao, u trenutku podnošenja zahteva za registraciju domena, da je tužilac vlasnik međunarodnog žiga "CITY24" broj 000000 (u daljem tekstu: „Tužiočev žig"). Registrant je saznao za okolnost postojanja tužiočevog žiga onog trenutka kad je primio tužiočevo pismo od 18.04.2008, godine kojim ga tužilac obaveštava da je nosilac tužiočevog žiga tražeći od njega, s pozivom na navodnu povredu tužiočevog žiga, da izvrši pre-registraciju domena (u daljem tekstu: „Pismo upozorenja").

Registrant je pisanim putem odgovorio tužiocu na Pismo upozorenja, ali nije postupio prema zahtevu iz Pisma upozorenja, i to nije učinio iz prostog razloga što je registracija domena od strane registranta izraz legitimnih poslovnih interesa registranta, a nikako izraz bilo kakve neloyalne konkurencije prema tužiocu ili povreda tužiočevog žiga. Naime, kao što je prethodno istaknuto i u odgovoru na tužbu i na usmenoj raspravi, registrant je još u januaru 2008. godine (dakle i pre registracije domena i pre prijema *Pisma upozorenja*) angažovao autora, zaključenjem napred navedenog autorskog ugovora broj 02/08 od 22.01.2008. godine, kako bi autor izradio logo, odnosno grafičko rešenje logoa "city24", koje je registrant kasnije zaštitio žigom. Imajući u vidu da, ro prirodi stvari, grafičko rešenje ne može biti sastavni deo internet domena kao takvog, pa samim tim ni grafičko rešenje logoa "city24" nije moglo da postane sastavni deo domena, očigledno je da je registrant mogao da zaštiti originalno "city24" grafičko rešenje samo kao sastavni deo žiga zbog čega je kasnije, odnosno dana 13.05.2008. godine, i podneo prijavu za priznanje žiga "city24" sa grafičkim rešenjem (u daljem tekstu: „Registrantov žig").

Podnošenjem prijave za registraciju registrantovog žiga, registrant je ostvario svoje legitimno pravo da svoj logo zaštiti žigom i time stekne isključivo pravo na njegovo korišćenje. Okolnost da je faktički datum podnošenja prijave na zaštitu registrantovog žiga datum koji je usledio nakon prijema Pisma upozorenja od strane tužioca, nikako ne može biti osnov za tvrdnju da u postupanju registranta ima bilo kakvog nesavesnog postupanja (jer je registrant pre prijema Pisma upozorenja i angažovao autora na izradi grafičkog rešenja "city24" i registrovao domen čija sadržina odgovara verbalizmu "city24" kao sastavnom delu registrantovog žiga) niti za tvrdnju da je postupanjem registranta izvršena povreda tužiočevog žiga.

Registrant naglašava da se registrantov žig bitno razlikuje od tužiočevog žiga, i to kako vizuelno (jer, za razliku od tužiočevog žiga koji sadrži samo verbalizam "CITY24", registrantov žig sadrži i originalno grafičko rešenje), tako i po tome što je prijavljen za registraciju u klasama roba i usluga koje se sadržinski u potpunosti razlikuju od roba i usluga za koje je registrovan tužiočev žig.

Shodno napred navedenom, tužiočev žig nikako ne može biti smetnja za postojanje i registraciju registrantovog žiga, te ni saznanje da postoji registrantov žig koji važi za teritoriju Srbije nikako ne predstavlja razlog zbog koga bi registrant trebalo da odustane od registracije registrantovog žiga posebno uzimajući u obzir da je mesecima pre prijema *Pisma upozorenja*, registrant preduzeo aktivnosti (prethodno angažovanje autora radi izrade originalnog grafičkog rešenja "city24" koje je sastavni deo registrantovog žiga i prethodna registracija domena) koje jasno pokazuju da je registrant već u januaru 2008, godine počeo sa preduzimanjem konkretnih mera u cilju ostvarivanja svojih legitimnih poslovnih interesa u pogledu pokretanja posebnog internet portala turističkog karaktera, a kakve je aktivnosti, u cilju daljeg rada na izradi i razvoju takvog internet portala, nastavio da preduzima i nakon prijema *Pisma upozorenja*, odnosno i nakon podnošenja prijave za priznanje registrantovog žiga (kao što se može videti iz dokaza navedenih pod tačkama (I) i (III) ovog dopisa.

Arbitražno veće je ceneći sve navode iz tužbe, odgovora na tužbu, odnosno naknadno dostavljenih podnesaka stranaka u arbitražnom postupku, kao i priloženih dokaza, donelo odluku kao u dispozitivu, posebno ceneći ispunjenost uslova propisanih članom 16. *Pravilnika o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena*.

Arbitražno veće je našlo da je ispunjen uslov iz člana 16. *Pravilnika o o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena*, da je sporni .rs domen identičan ili bitno sličan zakonom zaštićenom znakom, poslovnom ili trgovačkom imenu tužioca za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga, obzirom da je sporni domen „city24.rs“ u svom delu koji ne sadrži oznaku nacionalnog domena .rs, to jest u oznaci „city24“ identičan međunarodnom žigu „CITY 24“, koji je registrovan na ime tužioca kod Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine (WIPO) pod brojem 00000, sa danom prvenstva od 07.05.2007. i koji važi na teritoriji Republike Srbije. Obzirom da se domen nije koristio od registracije do danas za bilo kakvu robu ili usluge, kao i da se prilikom registracije domen ne registruje za određenu vrstu robe ili usluga, bez značaja je za ocenu ispunjenosti ovog uslova kriterijum iz člana 16. o sličnosti vrste roba ili usluga.

Arbitražno veće je utvrdilo da je ispunjen uslov iz člana 16. *Pravilnika o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena*, da registrant nema pravo i legitiman interes da koristi sporni domen „city24.rs“, obzirom da u momentu registracije 10.03.2008. registrant nije imao na zakonu zasnovano

ovlašćenje, niti je, prema mišljenju arbitražnog veća, imao legitiman interes da koristi sporni domen „city24.rs“.

Arbitražno veće je, prilikom ispitivanja ispunjenosti ovog uslova imalo u vidu da tužilac koristi u svom poslovanju oznaku „city24“, i da ova oznaka predstavlja registrovani žig tužioca koji važi na teritoriji Republike Srbije. Takođe, tužilac je, kao strano pravno lice, koje je prema pravilima registracije mogao da registruje domen u Srbiji tek od 10.03.2008. (početak registracije domena ispod nacionalnog domena .rs). podneo zahtev za registraciju spornog domena pre početka registracije. Obzirom da sistem predregistracije domena, koji je organizovan od strane ovlašćenih registara pre početka registracije i u suštini predstavlja špekulativnu operaciju ovlašćenih registara, nije garantovao koji će od više istih domena različitih registranata biti registrovan kod RNIDS na početku registracije 10.03.2008. kao i da su i registrant i tužilac zahteve za registraciju spornog domena podneli pre početka registracije domena ispod nacionalnog domena .rs, jasno je da je samo slučaj odlučio da 10.03.2008. sporni domen registruje registrant, a ne tužilac. Zbog toga je arbitražno veće imalo u vidu da je registrant zahtev za registraciju domena podneo 09.01.2008. i da je taj zahtev, upućen od strane ovlašćenog registra RNIDS 10.03.2008. rezultirao registracijom spornog domena. Sledstveno, arbitražno veće je posmatralo ispunjenost ovog uslova imajući u vidu da je registrant, zapravo, zahtev za registraciju spornog domena podneo ovlašćenom registru pre nego što je 22.01.2008. sklopio ugovor sa autorom o izradi idejnog rešenja za svoj logo. Prema tome, u momentu podnošenja zahteva za registraciju domena „city24.rs“, tj. 01.09.2008. prema mišljenju arbitražnog veća, nije postojala nijedna činjenica, koja bi objektivno svedočila o pravu ili legitimnom interesu registranta da koristi sporni domen.

Pored činjenice da je zaključen posle podnošenja zahteva o registraciji spornog domena, ugovor o izradi grafičkog rešenja između registranta i autora M.R. od 22.01.2008. na koga se poziva registrant, prema mišljenju arbitražnog veća, nije podoban da pruži pravo registrantu da koristi sporni domen, posebno imajući u vidu činjenicu da se u predmetnom ugovoru radi o izradi autorskog dela čija je suština u originalnosti izgleda jednog znaka, dok je prilikom registracije predmetnog domena registrovan verbalizam „city24.rs“. Dakle, navedenim autorskim ugovorom registrant jeste pribavio pravo da koristi autorsko delo - grafičko rešenje jednog znaka, ali ne i pravo da koristi verbalizam „city24“, u okviru domena „city24.rs“, koji je identičan ranije važećem žigu tužioca, što je ovde bio slučaj. Zbog toga je arbitražno veće smatralo da predmetni autorski ugovor nije podoban da pruži pravo ili legitiman interes registrantu da koristi predmetni domen u smislu člana 16. *Pravilnika o o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena.*

Takođe, arbitražno veće je razmatralo i navod registranta da pravo na korišćenje domena crpi iz zahteva za priznanje žiga "city 24" koji je registrant podneo Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu dana 13.05.2008. pod brojem Ž-0000/08, u kome je

registrant tražio zaštitu znaka - grafizma. Razmatrajući ovaj navod, arbitražno veće je primetilo da je do podnošenja navedene prijave prošlo čitava tri meseca od podnošenja zahteva za registraciju domena, odnosno dva meseca od registracije predmetnog domena, a posebno da je to registrant učinio nedugo po prijemu Pisma upozorenja punomoćnika tužioca (22.04.2008), kada je registrant bio suočen sa mogućnošću spora povodom predmetnog domena. Imajući to u vidu, arbitražno veće je zaključilo da je registrant naknadno podneo zahtev za zaštitu žiga, kako bi suočen sa izglednim sporom, osnažio svoju pravnu poziciju i stekao pravo, odnosno legitimni interes da koristi domen „city24.rs“. Veće je uzelo u obzir navode punomoćnika registranta da je registrant hteo da zaštiti navedeni znak kako bi na adresi koja odgovara predmetnom domenu postavio odgovarajući sadržaj - veb portal na kome bi se nudile usluge iz oblasti turizma u Srbiji, a posebno u Beogradu. Međutim, arbitražno veće nije promenilo gore navedeni zaključak imajući u vidu činjenicu da takvi navodi registranta predstavljaju samo tvrdnje registranta o namerama, koje u praksi nikada nisu ostvarene, imajući u vidu da od registracije predmetnog domena registrant nikada nije povezao navedeni domen sa bilo kakvim sadržajem, kao što je tvrdio da mu je namera. Imajući u vidu gore navedeno, arbitražno veće smatra da podnošenje zahteva za priznanje žiga od strane registranta, nakon registracije domena „city24.rs“, kao i ubrzo po prijemu Pisma upozorenja punomoćnika tužioca, nije podobno da pruži registrantu pravo odnosno legitiman interes da koristi domen „city24.rs“, u smislu člana 16. *Pravilnika o o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena.*

Konačno, arbitražno veće je utvrdilo da je ispunjen uslov iz člana 16. *Pravilnika o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena*, i da je registrant domena „city24.rs“ registrovao i koristio domen protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja.

Arbitražno veće smatra da bi registrant, ako bi postupao sa pažnjom dobrog privrednika, a imajući u vidu sve okolnosti slučaja, morao da primeti da znak „city24“ u poslovanju koristi tužilac u raznim zemljama u svetu, kao i u neposrednom okruženju Srbije kao osnov za domenska imena registrovana ispod nacionalnih domena, kao što su: Bugarska, Hrvatska i Rusija.

Arbitražno veće je prilikom ocene ispunjenosti ovog uslova imalo u vidu sledeće okolnosti:

- a) Registrant je tvrdio da je domen „city24.rs“ nameravao da koristi za istoimeni veb portal na kome bi nudio usluge iz oblasti turizma. Zbog toga je razumno da se očekuje da bi te usluge registrant nudio i korisnicima Interneta koji su van Srbije, a koji bi kao turisti posećivali Srbiju, uključujući i one iz onih zemalja u kojima znak „city24“ tužilac koristi za veb portale na kojima nudi usluge iz oblasti prometa nekretnina. Razumno je, dakle, da je izborom korisnika svojih usluga

sam registrant mogao da očekuje da bi makar korisnici iz navedenih zemalja mogli da budu dovedeni u zabludu u pogledu identiteta pružaoca usluga i porekla usluga koje bi se nudile na veb portalu na adresi www.city24.rs. Zbog toga je bilo logično da registrant, kao dobar privrednik, proveri da li bi korisnici njegovog portala u drugim zemljama, (kojima je prema prirodi turističkih usluga registrantov veb portal uglavnom i namenjen), mogli da budu dovedeni u zabludu u pogledu upotrebe oznake „city24“, odnosno da li se ovu oznaku na Internetu koristi treće lice. Ova proveru je registrant mogao da izvrši prostom pretragom ovog verbalizma kod nekog od većih Internet pretraživača, pri čemu bi svakako primetio da ovaj znak, između ostalih, koristi tužilac u više zemalja. Ovo se pojačava činjenicom da su neke od zemalja od kojima je reč, zemlje iz regiona odakle bi trebalo očekivati korisnike registrantovog portala.

- b) U članu 8. *Opštih uslova o registraciji domena* predviđa se davanje posebne izjave od strane registranta da domen koji registruje ne vređa pravo intelektualne svojine. Arbitražno veće smatra da je ova posebna obaveza prilikom registracije, morala da utiče na povećan stepen pažnje registranta u pogledu utvrđivanja da li domen koji registruje vređa pravo intelektualne svojine trećeg lica. Iako je uzeo u obzir izjavu punomoćnika registranta da registrant u momentu registracije nije znao da domen „city24.rs“ vređa prava intelektualne svojine tužioca, veće smatra da je tužilac uz prosečnu pažnju i prosečan stepen angažovanja mogao da sazna da „city24“ predstavlja znak koji u svom poslovanju koristi tužilac u više zemalja i to kao domen u tim zemljama na kome su veb portali na kojima se nude usluge iz oblasti prometa nepokretnosti. Do saznanja da oznaku „city24“ u svom poslovanju koristi tužilac, registrant je mogao da dođe prostim upitom za naziv „city24“, kod bilo koje većeg Internet pretraživača, za nekoliko sekundi. Imajući u vidu da je registrant privredno društvo, pažnja registranta se cenila po standardu pažnje koju dobar privrednik pokazuje u svojim poslovima. Uz to, obaveza davanja izjave da registrovani domen ne vređa prava trećih lica pojačava obavezu registranta da izvrši razumnu proveru da li domen „city24.rs“ vređa prava trećih lica i da li bi njegova registracija i korišćenje imajući u vidu sve okolnosti slučaja bila protivna načelu savesnosti i poštenja. Od registranta se traži da izjavu da prema svom „najboljem znanju“ i „iskrenom uverenju“, što značajno povećava stepen pažnje koji se prilikom registracije traži.

Imajući u vidu izričit navod registranta da u momentu registracije nije znao da tužilac ima više registrovanih domena „city24“, kao što je navedeno u podnesku punomoćnika registranta od 11.12.2008. s jedne, i obavezu pojačane pažnje koju registrant ima kao privredno društvo koje posluje na Internetu i obavezu davanja posebne izjave u smislu citirane odredbe *Opštih uslova registracije .rs domena* s druge

strane, arbitražno veće je ocenilo da je u ovom slučaju neznanje registranta u značajnom neskladu sa onim što je prema okolnostima slučaja registrant znao ili morao da zna. Naime, imajući u vidu gore navedeno, arbitražno veće je zaključilo da je na osnovu svih okolnosti slučaja, registrant znao ili morao da zna da domen „city24.rs“ vređa prava intelektualne svojine tužioca, pa je bez obzira na tu okolnost nastavio sa postupkom registracije i dao izjavu u smislu člana 8. *Opštih pravila o registraciji .rs domena*. Do ovakvog zaključka veće je došlo imajući u vidu da je do saznanja o okolnosti da oznaku „city24“ za domenska imena koristi tužilac registrantu bilo toliko lako da dođe da se neznanje ove okolnosti može pravdati samo odsustvom bilo kakve provere, što bi bilo protivno obavezi postupanja sa pažnjom dobrog privrednika pojačane obavezom davanja posebne izjave da prema najboljem znanju i iskrenom uverenju registracija traženog domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo, što je prema mišljenju ovoga veća u ovom predmetu bio slučaj. Imajući gore navedeno u vidu, arbitražno veće smatra da je registrant prilikom registracije domena bio nesavestan, zato što mu, imajući u vidu sve okolnosti slučaja, nije moglo biti nepoznato da će registracija domena „city24.rs“ povrediti prava intelektualne svojine tužioca.

Arbitražno veće je prilikom donošenja odluke i procene ispunjenosti ovoga uslova imalo u vidu standard pažnje dobrog privrednika koji važi u Srbiji. Međutim, arbitražno veće je imalo u vidu činjenicu, da iako se sporni domen registruje u Srbiji, njegovo korišćenje nije ograničeno samo na teritoriju Srbije, obzirom da zbog prirode Interneta korisnici iz celog sveta mogu da pristupe adresi koja korespondira sa spornim domenom.

Konačno, arbitražno veće je imalo u vidu i navod registranta da domen „city24.de“ postoji u Nemačkoj, i da taj domen nije registrovan na ime tužioca. Međutim, arbitražno veće smatra da postojanje takvog domena ne znači da je registracija domena „city24.rs“ od strane registranta izvršena savesno, obzirom da je u momentu registracije spornog domena postojao registrovan žig tužioca sa važenjem u Srbiji, kao i više veb portala koja nose oznaku „city24“, a koje je tužilac koristio na Internetu van Srbije, uz gore opisane okolnosti. Arbitražno veće ne zna da li je to bio slučaj i prilikom registracije navedenog domena u Nemačkoj, ali je zaključilo da registracija domena pod ovim okolnostima u Srbiji, iz gore navedenih razloga ispunjava uslov iz člana 16. *Pravilnika o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena*.

Arbitražno veće **posebno ukazuje** da su članom 16. *Pravilnika o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena*, propisani uslovi koji moraju da budu kumulativno ispunjeni da bi se donela odluka o prestanku ili prenosu registracije spornog domena sa registranta na tužioca. Prvi uslov se tiče utvrđivanja sličnosti domena sa zaštićenim znakom, poslovnim imenom ili trgovačkim imenom tužioca. Ovom odredbom je propisano da arbitražno veće može doneti odluku o

prestanku ili prenosu registracije spornog domena sa registranta na tužioca ukoliko je sporni .rs domen „identičan ili bitno sličan zakonom zaštićenom znaku, poslovnom ili trgovačkom imenu tužioca za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga, ili ako ta sličnost može da stvori zabunu i dovede u zabludu učesnike u prometu“.

Formulacija pomenute odredbe je nejasna i kontradiktorna iz razloga što su uslov identičnosti odnosno sličnosti za istu ili sličnu vrstu robe odn. usluga sa jedne strane i mogućnost stvaranja zabune i dovođenja u zabludu učesnika u prometu, sa druge strane, postavljeni alternativno. Naime, iz formulacije pomenute odredbe proizilazi da je dovoljno da postoji istovetnost ili takav stepen sličnosti znakova koji može da stvori zabunu u prometu, čime se isključuje svako utvrđivanje sličnosti roba odnosno usluga. Ukoliko bi se međutim istovetnost odnosno sličnost znakova procenjivala u vezi sa robama i uslugama na koje se oni odnose, tada bi uslov mogućnosti stvaranja zabune u prometu morao da bude postavljen kumulativno, tj. bilo bi neophodno utvrditi da li su znaci koji se odnose na istu ili sličnu vrstu robe odnosno usluga identični ili u toj meri slični da postoji mogućnost nastanka zabune u prometu. Ovakav princip utvrđivanja sličnosti je zasnovan na žigovnom pravu u kome je osnovni princip - princip specijaliteta žiga, tj. princip vezanosti žiga za tačno određene robe odnosno usluge. Međutim, odredba čl. 16. st. 1. tač. 1. se mora tumačiti polazeći od prirode internet domena, koji se za razliku od žigova ne vezuju sa robe, odnosno usluge, tj. za njih ne važi princip specijaliteta, a što proizilazi iz čl. 7. *Opštih uslova registracije .rs domena*. Naime, članom 7. st. 2. *Opštih uslova registracije .rs domena* propisano je da su podaci o registraciji .rs domena sledeći: poslovno ime, sedište, matični broj, PIB, administrativni i tehnički kontakt, podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru za .rs domen čiju registraciju registrant zahteva. Iz navedenog jasno proizilazi da se zahtev za registraciju .rs domena ne odnosi na bilo kakve robe odnosno usluge. Shodno tome, prilikom ocene eventualne identičnosti odnosno sličnosti registrantovog .rs domena u odnosu na tužiočev žig robe i usluge se ne mogu ni upoređivati. Imajući navedeno u vidu, jedino pravilno tumačenje odredbe čl. 16. st. 1. tač. 1. *Pravilnika o o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena* je, da je uslov iz tač. 1. ispunjen ukoliko između rs. domena i žiga postoji identičnost ili sličnost koja može da stvori zabunu i dovede u zabludu učesnike u prometu. Zbog toga, pozivanje registranta na činjenicu da je on podneo prijavu za priznanje žiga za znak u reči "CITY 24" za potpuno različite robe odnosno usluge nije relevantna za odlučivanje u konkretnoj pravnoj stvari. Isto tako, neosnovan je i navod registranta da njegov znak koji je predmet prijave za priznanje žiga poseduje originalno grafičko rešenje, što ga prema njegovom mišljenju čini bitno različitim u odnosu na tužiočev žig. Naime, internet domen čini isključivo tekstualna oznaka, a ne i grafičko rešenje. U konkretnom slučaju, registrantov internet domen čini verbalizam "CITY 24" koji je identičan tužiočevom žigu "CITY 24", dok grafičko rešenje, kao i spisak roba odnosno usluga na koje se ovaj znak odnosi podležu ispitivanju u postupku po prijavi za priznanje žiga koji je potpuno nezavistan od

postupka ispitivanja sličnosti internet domena. U vezi sa navodom registranta da je reč "CITY 24" generički pojam, tj. da se ne radi o izmišljenoj reči, arbitar ističe da se ovaj verbalizam ne može smatrati generičkim pojmom. Ovo iz razloga što je generički pojam onaj koji predstavlja opšti pojam o određenoj vrsti robe odn. usluge. U konkretnom slučaju, iako se ne radi o izmišljenoj reči, ovaj verbalizam poseduje distinktivna obeležaja sam po sebi, jer predstavlja jednu originalnu kombinaciju reči i broja, a svojim značenjem - GRAD 24 ne ukazuje ni na jednu konkretnu robu, odn. uslugu.

U skladu sa članom 11. stav 3, *Pravilnika o o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena*, arbitražno veće konstatuje da tužilac nema pravo na povraćaj naknade plaćene na ime troškova arbitražnog postupka, bez obzira na njegov ishod.

Na osnovu člana 64. *Zakona o arbitraži* ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006), i člana 19. st. 6. i 7. *Pravilnika o o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena*, ova arbitražna odluka je konačna i protiv nje nema mesta žalbi. Arbitražna odluka ima snagu pravosnažne presude redovnog suda Republike Srbije.

U Beogradu, 12.januara 2009. godine

ARBITRAŽNO VEĆE:

1. Predsedavajuća arbitražnog veća

Dr Ljiljana Rudić-Dimić

2. Članica arbitražnog veća

Mr Mirela Bošković

3. Član arbitražnog veća

Dušan Stojković