

Arbitražno veće pri Registru nacionalnih internet domena Srbije u sastavu prof. dr. Slobodan Marković, predsednik veća, mr Vladan Joksimović i mr Jelena Surčulija, članovi veća, u arbitražnom postupku za rešavanje spora povodom registracije .rs domena po tužbi tužioca A, koje zastupa punomoćnik D.T. dipl. pravnik, protiv tuženog – registranta B, koje zastupaju punomoćnici advokati B.R. I.R. i A.R., donelo je dana 29.03.2010. godine sledeću

## ODLUKU

**ODBIJA SE TUŽBENI ZAHTEV** po tužbi A, koje zastupa punomoćnik T.D. radi prenosa registracije domena dis.rs i dis.co.rs u Registru nacionalnih internet domena Srbije.

### Obrazloženje

Tužilac A, koje zastupa punomoćnik T.D. (dalje: Tužilac) je dana 20.11.2009. godine podneo Registru nacionalnih internet domena Srbije (dalje: RNIDS) tužbu radi prenosa registracije domena dis.rs i dis.co.rs sa registranta B, koga zastupaju punomoćnici advokati B.R. I. R. i A.B. (dalje: Registrant) na Tužioca. Uz tužbu su, pored ostalih priloga, bili dostavljeni punomoćje Todorović Jelene za zastupanje, i lista predloženih arbitara.

Predstavivši se kao kompanija u oblasti proizvodnje i trgovine na veliko i malo sa oko 800 zaposlenih, koja posluje kroz sedam marketa u sedam gradova Srbije, i koja je osnovana 1991. godine, Tužilac je u tužbi osporio Registrantu pravo na domen dis.rs i dis.co.rs. Tužilac je svoje osporavanje zasnovao na činjenicama da je on titular žiga broj 53223, koji je registrovan kod Zavoda za intelektualnu svojinu 2007. godine sa pravom prvenstva od 21.04.2005. godine, a da je Registrant kod RNIDS-a registrovao sporne domene tri godine kasnije 10.03.2008. godine. Iz tako predstavljenog činjeničnog stanja, Tužilac izvlači zaključak da su Registrantovi sporni domeni isti kao Tužiočev žig, da Registrant nema nikakvo pravo niti legitiman interes da koristi sporne domene, te da je Registrant, propustivši da se, kao dobar privrednik, pre registracije spornih domena obavesti o već priznatim žigovima, postupio nesavesno. Nesavesnost Registranta Tužilac dodatno potkrepljuje pregovorima o sporazumnom prenosu spornih domena uz naknadu, do kojeg nije došlo jer je Registrant, navodno, zahtevao iznos koji višestruko premašuje troškove registracije. Time su, ističe Tužilac, ispunjeni uslovi iz člana 16 *Pravilnika o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena* (dalje: Pravilnik) da Arbitražno veće donese odluku o prenosu registracije domena dis.rs i dis.co.rs sa Registranta na Tužioca, kao i da naloži RNIDS-u da tak prenos izvrši.

Registrant je RNIDS-u dostavio Odgovor na tužbu 25.12.2009. godine, sa šesnaest priloga, punomoćjem advokata B.R. I.R. i A.B. za zastupanje, i listom predloženih arbitara. U svom Odgovoru na tužbu, Registrant je osporio navode iz Tužbe i ocenio tužbene zahteve u celosti kao neosnovane. Registrant je izneo da, kao proizvodno-trgovinska radnja, pod skraćenim imenom „D i S“, postoji i radi od 2000. godine. U prometu i reklamnim materijalima Registrant je od početka koristio svoje skraćeno ime „D i S“, odnosno „D&S“. Po navodima Registranta, spornom domenu dis.co.rs prethodio je domen dis.co.yu, koji je on registrovao još 1999. godine. Razlog za izbor tog domena jeste što je to skraćeni naziv Registranta, pri čemu nije bilo moguće koristiti simbol „&“, budući da on nije u upotrebi za internet domene. Razlog za koršćenje poddomena „co“ je bio taj što je u to vreme bilo propisano da preduzeća unutar .yu domena mogu da se registruju isključivo u okviru tog poddomena. Pomenuti domen je bio od početka korišćen. U postupku prestanka rada .yu registra, i početka rada .rs registra, koji je trajao od kraja 2007. do 30.09.2009. godine, Registrant je izvršio preregistraciju svog starog domena dis.co.yu u dis.co.rs, i iskoristio mogućnost predviđenu u članu 7, tač.2 *Pravilnika o početku rada rsTLD registra i prestanku rada yuTLD registra*, tako što je registrovao i domen dis.rs, pošto isti nije pre toga bio rezervisan. Registrant ističe da je Tužilac 2008. godine registrovao domen dismarket.rs, a 2009. godine domen dcdis.rs. Registrant tvrdi da nikakvih pregovora između njega i Tužioca nije bilo u vezi sa sporazumnim ustupanjem spornih domena, niti je bilo kakva svota novca mogla biti pominjana u vezi s tim. Konačno, Registrant ističe da se njegova delatnosti sastoji u proizvodnji i prometu elektronske merne opreme, što je sasvim različito od delatnosti Tužioca čija je pretežna delatnost trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe. Zbog toga, uprkos istovetnosti Tužiočevog žiga i Registrantovig domena, ne postoji rizik od zabune u poslovnom prometu. Na temelju izloženih činjenica Registrant smatra da nema osnova da se njegovo postupanje u vezi sa registracijom i korišćenjem spornih domena smatra nesavesnim, te zahteva da Arbitražno veće odbije tužbeni zahtev Tužioca kao neosnovan.

Na predlog Tužioca, dana 26. 03. 2010. godine održana je usmena rasprava u prostorijama RNIDSa u Beogradu, u kojoj su učestvovali Tužilac i Registrant.

Tužilac je uglavnom ponovio navode iz Tužbe napomenuvši da je njihov prevashodni interes dobijanje domena dis.rs. Tužilac je izneo tvrdnju da pomenuti domen nije bio aktivan do pred kraj 2009.godine, odnosno do pokretanja Arbitražnog postupka. Uz to je napomenuo da preduzeće ostvaruje sedamdesetpet procenata (75%) svog prometa putem Interneta.

Registrant je, ostavši u svemu pri navodima iz odgovora na tužbu, dodao da je sajt dis.co.yu postavljen još 2000.godine ali da prezentacije nisu pravljene usled finansijske situacije i nedostatka potrebe da se sajt često ažurira s obzirom na stalan proizvodni program firme. Takođe, napomenuo je da Tužilac dovoljno uspešno reklamira i obavlja svoju delatnost preko sajta dismarket.rs.

Kada je reč o navodnoj novčanoj ponudi za preuzimanje dis.rs domena, koja je pomenuta u tužbi i odgovoru na tužbu, Tužilac i Registrant su ostali pri tvrdnjama koje su već izneli u svojim podnescima.

Proučivši podneske Tužioca i Registranta, a na osnovu dokaza iz podnesaka i usmene rasprave održane dana 26. 03. 2010. godine, Arbitražno veće je relevantnim za odlučivanje ocenilo sledeća dokumenta iz tužbe, odgovora na tužbu i usmene rasprave:

1. Rešenje o registraciji proizvodnotrgovinske radnje.
2. Rešenje o prevođenju preduzetnika .
3. Rešenje Up. Br.
4. Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije – WHOIS
5. Prikaz sajtova
6. Fotokopija kataloga sajma i kataloga proizvoda
7. Izvod iz APR-a za Tužioca
8. Uverenje Zavoda za intelektualnu svojinu br. Ž

Primenjujući odredbu člana 16 Pravilnika, koja određuje kriterijume za donošenje odluke o prestanku ili prenosu registracije .rs domena, Arbitražno veće je prvo pristupilo utvrđivanju da li su sporni .rs domeni identični ili bitno slični zakonom zaštićenom znaku, poslovnom ili trgovačkom imenu tužioca za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga, i da li ta sličnost može da stvori zabunu i dovede u zabludu učesnike u prometu. U tom kontekstu, Arbitražno veće je na osnovu dostavljene dokumentacije utvrdilo da Tužilac posluje pod skraćenom firmom PTP DIS od 1991. godine. Od 20.09.2007. godine Tužilac je i titular žiga br. 53223 u reči za robu u klasama 18-40 Međunarodne klasifikacije robe i usluga, sa pravom prvenstva od 21.04.2005. godine. Karakteristični element spornih domena Registranta dis.co.rs i dis.rs je identičan da žigom Tužioca, i poklapa se sa karakterističnim elementom njegove skraćene firme. S druge strane, ne postoji identičnost ili sličnost vrsta delatnosti kojima se Tužilac i Registrant bave. Naime, Tužilac kao pretežnu delatnost obavlja „ostalu trgovinu na malo u prodavnicama mešovite robe“, dok je delatnost Registranta „proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima“. Uz to, ne postoji identičnost ili bitna sličnost između robe koju proizvodi Registrant i robe za koju je registrovan žig Tužioca (klase 18-40 Međunarodne klasifikacije roba i usluga). Na osnovu toga sledi da istovetnost, odnosno bitna sličnost između spornih domena Registranta dis.co.rs i dis.rs, na jednoj, i firme, odnosno žiga Tužioca, na drugoj strani ne može da izazove zabunu i dovede u zabludu učesnike u prometu, tako što bi potencijalne potrošače ili poslovne partnere jedne stranke preusmerila na poslovanje sa drugom strankom.

Zatim je Arbitražno veće pristupilo oceni drugog kriterijuma propisanog u članu 16 Pravilnika, tj. da li Registrant ima pravo i legitiman interes da koristi sporne .rs domene. Arbitražno veće smatra irelevantnim navode Tužioca da je Registrant, registracijom i korišćenjem spornih domena povredio njegov žig br.53223 u reči . Naime prema Zakonu o

žigovima, titular može zabraniti drugome korišćenje svog zaštićenog znaka samo ako ga taj drugi koristi za označavanje iste ili slične vrste robe, na način koji može da stvori zabunu u prometu. Kako je napred već konstatovano, postoji razlika između robe koju proizvodi Registrant i robe za koju je registrovan Tužiočev žig, tako da nema opasnosti od zabune u prometu, pa nema ni povrede žiga. Uz to, žig kao isključivo pravo važi od datuma priznatog prvenstva, što je u konkretnom slučaju 21.04.2005. godine. U tom trenutku je Registrant već imao registrovan domen dis.co.yu, kojim je rezervisao svoje pravo da ga u postupku prestanka rada .yu registra, i početka rada .rs registra (koji je trajao od kraja 2007. do 30.09.2009. godine) preregistruje u dis.co.rs. Registrant je takođe iskoristio mogućnost predviđenu u članu 7, tač.2 *Pravilnika o početku rada rsTLD registra i prestanku rada yuTLD registra*, tako što je registrovao i domen dis.rs, pošto on nije pre toga bio rezervisan od strane drugog lica. Dakle, prva registracija dis.rs domena je bila posle datuma prvenstva Tužiočevog žiga, ali zbog nepostojanja opasnosti od zabune u prometu, ta registracija nije protivpravna sa stanovišta Zakona o žigovima. Pored toga što Registrant nije povredio žig Tužioca, on se, prilikom izbora karakterističnog elementa svojih domena dis.co.rs i dis.rs rukovodio legitimnim interesom da taj element bude isti kao skraćeno ime njegove firme DiS (od Damjanović i sinovi) pod kojim posluje od 2000. godine. Pošto prilikom registracije domena važi pravilo *prior tempore potior iure* (prvi u vremenu, jači u pravu), Arbitražno veće smatra da Registrant, koji nije povredio stariji žig Tužioca, ima pravo i legitiman interes da koristi sporne domene dis.co.rs i dis.rs.

Konačno, Arbitražno veće je pristupilo oceni trećeg kriterijuma propisanog u članu 16 Pravilnika, tj. da li je Registrant registrovao i koristio sporne domene protivno načelu savesnosti i poštenja i dobrih poslovnih običaja, vodeći posebno računa o primerima nesavesnosti koji su navedeni u članu 17 Pravilnika. Prilikom registracije domena dis.co.yu 1999. godine Registrant se rukovodio legitimnom namerom da domen ukazuje na skraćeni naziv njegove firme (D i S, odnosno D&S). U tom trenutku on nije bio dužan da zna za postojanje firme Tužioca, niti da izbegava karakteristični element DiS u svom domenu, posebno jer ne postoji podudarnost ili sličnost njihovih delatnosti. Otud, ne može se zaključiti da je Registrant registrovao domen dis.co.yu da bi sprečio Tužioca da to učini ili da bi mu kasnije tražio neprimereno visok iznos naknade za dobrovoljno ustupanje domena. Prilikom preregistracije tog domena u dis.co.rs Registrant je koristio svoje pravo prvenstva koje mu je bilo priznato *Pravilnikom o početku rada rsTLD registra i prestanku rada yuTLD registra*. Pri tom, on je registrovao i domen dis.rs, koristeći isto pravo prvenstva i činjenicu da taj domen nije već bio zauzet od strane drugog lica. U tom trenutku je Tužilac već imao prvenstvo na žigu DIS, ali, kako je napred konstatovano, Registrant nije povredio Tužiočev žig, pa mu se utoliko ne može pripisati ni nesavesnost. Konačno, korišćenjem domena dis.co.rs i dis.rs Registrant ni na koji način ne ostvaruje korist na račun Tužioca, jer su njihove privredne delatnosti dovoljno različite da ne postoji opasnost od zabune u privednom prometu.

Arbitražno veće je, dakle, ustanovilo da Registrant: a) registracijom i korišćenjem spornih domena nije povredio Tužiočev žig, b) ima pravo i legitiman interes da koristi sporne domene i c) nije registrovao i koristio sporne domene protivno načelu savesnosti i poštenja. To znači

da u konkretnom sporu nisu ispunjeni uslovi za donošenje odluke o prenosu registracije spornih domena, predviđeni članom 16 Pravilnika.

Na osnovu navedenih razloga, Arbitražno veće je odlučilo kao u dispozitivu.

U skladu sa članom 11. stav 3. *Pravilnika 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. stav 6. i 7. *Pravilnika 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, 29. 03. 2010.godine.

#### ARBITRAŽNO VEĆE:

1. Predsedavajući Arbitražnog veća:

\_\_\_\_\_  
Prof. Dr Slobodan Marković

2. Član Arbitražnog veća:

\_\_\_\_\_  
mr Vladan Joksimović

3. Članica Arbitražnog veća:

\_\_\_\_\_  
mr Jelena Surčulija