

**СТАЛНО АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ** при Регистру националног Интернет домена Србије (РНИДС), у Београду, у саставу председавајуће арбитражног већа др Љиљане Рудић-Димић, дипл. правника и чланова арбитражног већа Ане Никодијевић, дипл. инжињера и Душана Стојковића, дипл. правника, у арбитражном поступку по тужби тужиоца „G.V.E. S.A“, , Париз, Француска, кога заступа адвокат Вук Секулић, из Београда, Таковска бр. 58/V, против регистранта „СУР НС Б.Б.Б.М. ПР,“ Нови Сад, Србија, кога заступа адвокат Боговац Предраг, из Новог Сада, Максима Горког бр. 50, ради преноса регистрације .rs домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ у Регистру националног интернет домена Србије, донело је дана 15.11.2010. године, следећу

## **О Д Л У К У**

- I - **УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ .РС ДОМЕНА**, по тужби тужиоца „GVE“, Париз, Француска, кога заступа адвокат Вук Секулић, из Београда, Таковска бр. 58/V, против регистранта „СУР НС БББМ ПР,“Нови Сад, Србија, кога заступа адвокат Боговац Предраг, из Новог Сада, Максима Горког бр. 50, ради преноса регистрације .rs домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, у Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС).
- II - **ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), да у складу са чланом 19. став 8, *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, обави пренос регистрације .rs домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, са регистраната „СУР НС БББМ ПР,“ Нови Сад, Србија, на тужиоца „GVE“, Париз, Француска.

## Образложење

Тужилац је 20.04.2010.године поднео Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС), тужбу ради преноса регистрације .rs домена, са десет прилога, уредним пуномоћјем за заступање и предлогом списка арбитра. Тужилац је у тужби навео да је од стране регистранта извршена неовлашћена регистрација домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“. Спорни домени: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, регистровани су 15.10.2008. године на име регистранта.

У наводима тужбе, тужилац је истакао да је исти власник чувеног бара и ресторана у Паризу (Француска) по имену BUDDHA-BAR, отвореног 1996.године, који је један од најпознатијих и најпопуларнијих барова и ресторана на свету. Велики успех париског BUDDHA-BAR, довео је до отварања објеката под истим именом и са истоветним концептом широм света.

Тужилац је носилац жигова којима се штити знак у речи BUDDHA-BAR, а који су национално и међународно регистровани у великом броју земаља широм света, са списком жигова BUDDHA-BAR регистрованих на име тужиоца, у прилогу ове тужбе.

Тужилац је у Србији национално регистровао жиг бр. 54355 за знак BUDDHA-BAR у речи, за услуге из класе 43 међународне класификације (услуге ресторана, услуге кафеа, услуге барова, услуге хотела, привремени смештај), са правом првенства од дана 06.10.2006.године и важности до 06.10.2016.године. Исправа о жигу регистарски бр. 54355 издата од стране Завода за интелектуалну својину, у прилогу је ове тужбе.

Тужилац у тужби истиче да су он и субјекти који су стицаоци лиценце на коришћење жига BUDDHA-BAR, у великом броју земаља регистровани Интернет домене који у свом називу садрже, или се искључиво састоје од речи BUDDHA-BAR. Тужилац је у тужби навео петнаест националних домена, који садрже знак у речи BUDDHA-BAR.

Тужилац у тужби истиче да је регистрација домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ од стране регистранта 15.10.2008.године, при чему се предметни домени састоје искључиво од речи BUDDHABAR, са придруженим обавезним текстуалним ознакама националних Интернет домена: „.rs“ „.co.rs“, коју реч тужилац користи у пословању, а која је у Србији заштићена жигом бр. 54355 на име тужиоца. Тужилац другим речима истиче да су предметни домени у свом делу који не садржи ознаке националног домена, тачније у ознаци BUDDHABAR, идентични знаку у речи заштићеном тужиоцевим жигом.

Тужилац у тужби наводи да је на спорном домену BUDDHABAR.RS, постављен сајт који представља презентацију регистранта, односно којим се регистрант препоручује садашњим и будућим корисницима услуга које пружа, на начин да посетиоце овог сајта доводи у заблуду да је објекат у Новом Саду, део светског ланца барова и ресторана BUDDHA-BAR, односно да је регистрант овлашћен од стране тужиоца да употребљава знак у речи BUDDHA-BAR који је у Србији заштићен жигом бр. 54355.

Тужилац даље наводи да између њега као носиоца права на жигу бр. 54355 и регистранта не постоји, нити је постојао, било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу знака у речи BUDDHA-BAR.

Са друге стране регистрацијом домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, тужилац је онемогућен да на своје име региструје национални интернет домен под називом који одговара знаку под којим послује широм света и који је у Србији заштитио жигом.

Тужилац у тужби даље истиче да је у тренутку регистрације домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, регистрант морао знати да тужилац у пословању користи речи BUDDHA-BAR, па је стога сасвим очигледно да су предметни домени регистровани противно начелу савесности и поштења.

Тужилац је у тужби навео да сматра да су испуњени сви услови предвиђени чл. 16 и 17 *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, за доношење одлуке о преносу регистрације домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, са регистранта на тужиоца, посебно имајући у виду да је испуњен услов из чл. 16 ст.1 тач.1 *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, и да су домени: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ у свом делу који не садржи ознаке националног домена, то јест у ознаци BUDDHABAR, идентични знаку у речи заштићеним тужиочевим жигом бр. 54355.

Тужилац је у тужби даље навео да је испуњен услов из чл.16 ст.1 тач. 2 *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, и да између тужиоца као носиоца права на жиг бр. 54355 и регистранта као власника домена „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co. rs“ не постоји, нити је постојао, било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу знака у речи BUDDHA-BAR, нити су исти у било каквој врсти пословног односа.

Тужилац је на крају истакао да је испуњен услов из чл. 16 ст. 1. тач. 3 *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, односно да тужилац користи речи BUDDHA-BAR у свом пословању широм света већ четрнаест година, и да регистранту који је регистровао домене: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ а који не одговарају његовом пословном

имену, ове околности нису могле остати непознате да је поступао са пажњом доброг привредника.

Тужилац је у свему у складу са наводима из тужбе, предложио да арбитражно веће усвоји тужбени захтев ради преноса регистрације .rs домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ са регистранта на тужиоца.

Регистрант је 25. маја 2010.године благовремено одговорио на тужбу и исти одговор доставио Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС), уз приложено уредно пуномоћје за заступање и предлог списка арбитра, без прилога.

Регистрант је у одговору на тужбу напоменуо да су интернет домени који су предмет ове тужбе: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ угашени, односно да је због те околности поднета тужба беспредметна. С тим у вези, регистрант предлаже да се тужба тужиоца одбије као неоснована.

Регистрант у одговору на тужбу истиче да се пред Привредним судом у Новом Саду води парнични поступак у коме се тражи утврђивање да је тужени регистрацијом националних интернет домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ повредио тужиочев жиг регистрован под бројем 54355 (не наводећи у одговору на тужбу, број предмета пред Привредним судом у Новом Саду, на који се позива и у коме је у току парнични поступак).

Регистрант у одговору на тужбу истиче да је поднео предлог Заводу за интелектуалну својину за оглашавање ништавим решења о признању спорног жига, и да се у том смислу пред Заводом за интелектуалну својину води поступак под бројем Ж-2006-2231. Регистрант сматра да је поступак за оглашавање решења о признању спорног жига пред Заводом за интелектуалну својину претходно питање, те да без правоснажног решења у овом поступку не може да се води поступак у тужби пред Сталним арбитражним већем РНИДС.

Регистрант свој предлог даље илуструје наводима да је реч BUDDHA име будистичког просветитеља и да не може бити предмет заштите путем жига на основу *Закона о жиговима*; даље, да верски симбол не може бити монополизован, а како је Буда симбол религије будизма, предметни жиг није могао иницијално бити заштићен.

Регистрант је истакао да у смислу чл. 5 тачка 2 и 4 *Закона о жиговима*, реч БАР не може бити предмет заштите путем жига јер иста реч није подобна за разликовање робе односно услуга у промету и искључиво означава врсту услуга, што такође није довољно за разликовање жига од осталих лица која пружају исту врсту услуге.

У складу са наводима из одговора на тужбу регистрант сматра да је било који регистрант имао легитимни интерес да користи наведене .rs домене у

комерцијалне сврхе, сагласно члану 18 *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена.*

На основу налога председавајуће арбитражног већа са усмене расправе одржане 29. октобра 2010. године у просторијама Регистра националног интернет домена (РНИДС) у Београду, од стране овлашћеног лица из Регистра националног интернет домена (РНИДС) достављено је без одлагања арбитражном већу и странкама, ажурно стање базе регистрованих интернет домена, везано за наводе пуномоћника регистранта да је од стране регистранта претходно био поднет захтев за престанак домена: „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, са датумом последње измене везано за спорне домене, на дан 16.10.2010. године. Том приликом је констатовано да је доменима: "buddhabar.rs" и "buddhabar.co.rs", 15.10.2010. године истекла регистрација, односно да је од 16.10.2010. године почео да тече рок од 30 дана за продужење регистрације истих домена, на име Регистранта.

На усменој расправи одржаној 29. октобра 2010.године у просторијама Регистра националног интернет домена (РНИДС) у Београду, од стране пуномоћника тужиоца достављени су непосредно следећи документи: Решење Привредног суда у Новом Саду посл. бр. П. 2933/2010 од 08.06.2010.године, у предмету ради повреде жига национално регистровано под бројем 54355, којим Решењем се прихвата предлог за одређивање привремене мере од 21.04.2010. године, поднете од стране тужиоца „GVE“, 75001, Париз, Француска, као и Решење Привредног апелационог суда, бр. 7 Пж. 11239/10 од 30. 07. 2010. године, којим се одбија жалба туженог „СУР НС БББМ ПР,“ Нови Сад, Србија, у парници због повреде жига, и потврђује Решење Привредног суда у Новом Саду у предмету П. 2933/10 од 08.06.2010.године.

На усменој расправи одржаној 29. октобра 2010.године у просторијама Регистра националног интернет домена (РНИДС) у Београду, од стране пуномоћника туженог достављен је непосредно документ Предлог за оглашавање ништавим решења о признању жига, Ж - 2006-2231 (54355) од 29.02.2008. године, у коме је подносилац предлога „СУР НС БББМ ПР,“ Нови Сад, Србија, односно регистрант. Уједно је достављена и Тужба због повреде жига са предлогом за одређивање привремене мере, поднета Привредном суду у Новом Саду 19.04.2010.године, од стране тужиоца „GVE“, Париз, Француска, против туженог- регистранта, „СУР НС ББ БМ ПР,“ Нови Сад, Србија.

На усменој расправи одржаној 29. октобра 2010.године у просторијама Регистра националног интернет домена (РНИДС) у Београду, од стране председавајуће арбитражног већа наложено је пуномоћнику тужиоца да арбитражном већу достави примерак уговора о лиценци везаног за околност отварања односно

припремних радњи за отварање ресторана BUDDHA-BAR у Београду, у року од 8 дана од датог усменог налога.

Поднеском тужиоца од 02.11.2010.године, а у свему у складу са налогом са усмене расправе пред арбитражним телом РНИДС-а, тужилац је доставио члановима арбитражног већа следећу документацију: Копију Меморандума о разумевању закљученог између тужиоца као носиоца жигова „BUDDHA-BAR“ и компаније CD FZ LLC, као носиоца права на концепт ресторана и барова „BUDDHA-BAR“, с једне стране, и стицаоца лиценце за отварање и вођење ресторана и бара под називом „BUDDHA-BAR“, у Београду, са друге стране, оверен печатом и потписом судског преводиоца за енглески језик на дан 16.04.2010.године; копију дописа тужиоца од дана 22.04.2009.године са ковертом у којој се допис налазио као и електронски допис тужиоца од дана 08.05.2009.године.

\*\*\*

Арбитражно веће је ценећи све наводе из тужбе, одговора на тужбу, односно накнадно достављених поднесака странака у арбитражном поступку, као и приложених доказа, донело одлуку као у диспозитиву, посебно ценећи испуњеност услова прописаних чланом 16. *Правилника о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена.*

Арбитражно веће је нашло да је испуњен услов из члана 16. *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена,* да су спорни .рс домени идентични или битно слични законом заштићеном знаку, пословном или трговачком имену тужиоца за исту или сличну врсту робе или услуга, обзиром да су спорни домени: buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ у свом делу који не садржи ознаку националног домена .рс, то јест у ознаци „buddhabar“ идентични међународном жигу „buddhabar“, који је регистрован на име тужиоца, односно у Србији национално регистрованом жиг број 54355 за знак BUDDHA-BAR, у речи, за услуге из класе 43 међународне класификације (услуге ресторана, услуге кафеа, услуге барова, услуге хотела, привремени смештај), са правом првенства од дана 06.10.2006.године, и важности до 06.10.2016.године. Обзиром да се домен приликом регистрације не региструје за одређену врсту робе или услуга, без значаја је за оцену испуњености овог услова критеријум из члана 16. о сличности врсте роба или услуга.

Арбитражно веће је утврдило да је испуњен услов из члана 16. *Правилника о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена,* да регистрант нема право и легитиман интерес да користи спорне домене: buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, обзиром да у моменту регистрације 15.10.2008. године, регистрант није имао на закону засновано овлашћење, нити је, према

мишљењу арбитражног већа, имао легитиман интерес да користи спорне домене: buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“.

Тужени нема право и легитимни интерес да користи „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, без обзира што радња у називу садржи речи „Buda bar“, обзиром да су предметни домени „buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ другачији без обзира што је изговор тих речи исти. Предметни домени су другачији баш онолико колико је потребно да би били идентични жигу тужиоца, односно знаку који користи у свом пословању тужилац, због чега тужени над њима нема право и легитимни интерес.

Арбитражно веће је, приликом испитивања испуњености овог услова имало у виду да тужилац користи у свом пословању ознаку „BUDDHA-BAR“, и да ова ознака представља регистровани жиг тужиоца који важи на територији Републике Србије.

Коначно, арбитражно веће је утврдило да је испуњен услов из члана 16. *Правилника о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, и да је регистрант домена: buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs исте регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Арбитражно веће сматра да би регистрант, ако би поступао са пажњом доброг привредника, а имајући у виду све околности случаја, морао да примети да знак „BUDDHA-BAR“ у пословању користи тужилац у разним земљама у свету.

Арбитражно веће је приликом оцене испуњености овог услова имало у виду следеће околности:

- а) Регистрант је домене: buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“, користио за веб портал на коме би нудио услуге из области угоститељства. Разумно је дакле, да је избором корисника својих услуга сам регистрант могао да очекује да би корисници могли да буду доведени у заблуду у погледу идентитета пружаоца услуга и порекла услуга које би се нудиле на истом веб порталу. Због тога је било логично да регистрант, као добар привредник, провери да ли би корисници његовог портала у другим земљама односно Србији, могли да буду доведени у заблуду у погледу употребе ознаке „BUDDHA-BAR“, односно да ли се ову ознаку на Интернету користи треће лице. Ова проверу је регистрант могао да изврши простом претрагом овог вербализма код неког од већих Интернет претраживача, при чему би свакако приметио да овај знак, између осталих, користи тужилац у више земаља.
- б) У члану 8. *Општих услова о регистрацији домена* предвиђа се давање посебне изјаве од стране регистранта да домен који региструје не вређа

право интелектуалне својине. Арбитражно веће сматра да је ова посебна обавеза приликом регистрације, морала да утиче на повећан степен пажње регистранта у погледу утврђивања да ли домен који региструје вређа право интелектуалне својине трећег лица. Веће сматра да је тужилац уз просечну пажњу и просечан степен ангажовања могао да сазна да „BUDDHA-BAR“ представља знак који у свом пословању користи тужилац у више земаља и то као домен у тим земљама на коме су веб портали на којима се нуде услуге из области угоститељства. До сазнања да ознаку „BUDDHA-BAR“ у свом пословању користи тужилац, регистрант је могао да дође простим упитом за назив „BUDDHA-BAR“, код било које већег Интернет претраживача, за неколико секунди. Имајући у виду да је регистрант привредно друштво, пажња регистранта се цени по стандарду пажње коју добар привредник показује у својим пословима. Уз то, обавеза давања изјаве да регистровани домен не вређа права трећих лица појачава обавезу регистранта да изврши разумну проверу да ли домени: buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ вређају права трећих лица и да ли би његова регистрација и коришћење имајући у виду све околности случаја била противна начелу савесности и поштења. Од регистранта се тражи да изјаву да према свом „најбољем знању“ и „искреном уверењу“, што значајно повећава степен пажње који се приликом регистрације тражи.

Имајући у виду обавезу појачане пажње коју регистрант има као привредно друштво које послује на Интернету и обавезу давања посебне изјаве у смислу цитиране одредбе *Општих услова регистрације .рс домена* с друге стране, арбитражно веће је оценило да је у овом случају незнање регистранта у значајном нескладу са оним што је према околностима случаја регистрант знао или морао да зна. Наиме, имајући у виду горе наведено, арбитражно веће је закључило да је на основу свих околности случаја, регистрант знао или морао да зна да домени: buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“ вређају право интелектуалне својине тужиоца, па је без обзира на ту околност наставио са поступком регистрације и дао изјаву у смислу члана 8. *Општих правила о регистрацији .рс домена*. До оваквог закључка веће је дошло имајући у виду да је до сазнања о околности да ознаку „BUDDHA-BAR“ за доменска имена користи тужилац регистранту било толико лако да дође да се незнање ове околности може правдати само одсуством било какве провере, односно постојањем намере Регистранта, што би било противно обавези поступања са пажњом доброг привредника појачане обавезом давања посебне изјаве да према најбољем знању и искреном уверењу регистрација траженог домена не вређа туђе право интелектуалне својине или неко друго субјективно право, што је према мишљењу овога већа у овом предмету био случај. Имајући горе наведено у виду, арбитражно веће сматра да је регистрант приликом регистрације домена био несавестан, зато што му, имајући у виду све околности



случаја, није могло бити непознато да ће регистрација домена: buddhabar.rs“ и „buddhabar.co.rs“повредити права интелектуалне својине тужиоца.

Арбитражно веће је приликом доношења одлуке и процене испуњености овога услова имало у виду стандард пажње доброг привредника који важи у Србији. Међутим, арбитражно веће је имало у виду чињеницу, да иако се спорни домени региструју у Србији, његово коришћење није ограничено само на територију Србије, обзиром да због природе Интернета корисници из целог света могу да приступе адреси која кореспондира са спорним доменом.

У складу са чланом 11. став 3, *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, арбитражно веће констатује да тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име трошкова арбитражног поступка, без обзира на његов исход.

На основу члана 64. *Закона о арбитражи* ("Службени гласник РС", бр. 46/2006), и члана 19. ст. 6. и 7. *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, ова арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби. Арбитражна одлука има снагу правоснажне пресуде редовног суда Републике Србије.

У Београду, 15. новембра 2010. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

1. Председавајућа арбитражног већа

---

Др Љиљана Рудић-Димић

2. Чланица арбитражног већа

---

Ана Никодијевић

3. Члан арбитражног већа

---

Душан Стојковић