

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 доцента др Милоша Живковића, дипл. правника и Душана Стојковића, дипл. правника, у арбитражном поступку по тужби тужиоца „BOQUOI HANDELS OHG“, An der Oelmuhle 6, 47638, Straelen, Немачка, кога заступа адвокат Славен Моравчевић, из Ортачког адвокатског друштва Моравчевић, Војновић & Здравковић, Београд, Француска бр. 27, против регистранта „VIJA PRODUCT“ d.o.o, ранији назив “БОФРОСТ“ д.о.о, Чарда бр. 13, Челарево, Србија, ради преноса регистрације .rs домена: „bofrost.rs“ у Регистру националног интернет домена Србије, донело је дана 02. марта 2011. године (РНИДС), следећу

О Д Л У К У

- I - **УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ .RS ДОМЕНА**, по тужби тужиоца „BOQUOI HANDELS OHG“, An der Oelmuhle 6, 47638, Straelen, Немачка, кога заступа адвокат Славен Моравчевић, из Ортачког адвокатског друштва Моравчевић, Војновић & Здравковић, Београд, Француска бр. 27, против регистранта „VIJA PRODUCT“ d.o.o, ранији назив “БОФРОСТ“ д.о.о, Чарда бр. 13, Челарево, Србија, ради преноса регистрације .rs домена: „bofrost.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: „bofrost.rs“, са регистраната „VIJA PRODUCT“ d.o.o, ранији назив “БОФРОСТ“ д.о.о, Чарда бр. 13, Челарево, Србија, на тужиоца „BOQUOI HANDELS OHG“, An der Oelmuhle 6, 47638, Straelen, Немачка.

Образложење

Тужилац је дана 11.10.2010.године поднео Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС), тужбу ради преноса регистрације .rs домена, са осамнаест прилога, уредним пуномоћјем за заступање и предлогом списка арбитра.

Тужилац је у тужби навео да је од стране регистранта извршена неовлашћена регистрација домена „bofrost.rs“ дана 05.06.2009. године на име регистранта. Као прилог тужбе тужилац је приложио извод са званичног веб сајта регистратора “NORDNET” d.o.o, код кога је регистрант регистровао спорни домен „bofrost.rs“.

У наводима тужбе, тужилац истиче да је регистрант у складу са чланом 18. *Општих услова регистрације .rs домена*, подношењем захтева за регистрацију. .rs домена пристао на учешће у арбитражном поступку.

У наводима тужбе а на основу увида у податке са званичне интернет странице Агенције за привредне регистре, тужилац даље констатује да је регистрант недавно променио своје пословно име из друштва “БОФРОСТ” д.о.о. у пословно име „VIJA PRODUCT“d.o.o.

Тужилац у тужби истиче да је његово пословање у области производње и дистрибуције смрзнутих производа, глобално познато, да је једна од највећих европских компанија у овом домену и лидер на тржишту смрзнутих производа преко 40 година. Тужилац посебно истиче да је главни бренд под којим нуди и пружа своје услуге „bofrost.“ Знак „bofrost“ користи се у маркетиншке и рекламне сврхе, као и за означавање и обележавање целокупног асортимана у понуди тужиоца. Тужилац, иако није директно присутан на тржишту Србије, добро је познат и ужива углед међу референтним делом српских потрошача, имајући у виду да у балканској регији нуди своје производе и услуге у Грчкој, Хрватској и Словенији.

Тужилац наводи у тужби да своје услуге и асортиман производа нуди и преко већег броја националних интернет домена у 12 земаља, посредством којих домена - односно интернет страна тужиоца на тим доменима, потрошачи могу у сваком тренутку директно да наруче производе из асортимана тужиоца.

Тужилац у својој тужби посебно истиче да је носилац права на следећим релевантним жиговима у Републици Србији и то:

1. Међународна регистрација жига „bofrost“, бр. рег. 568700, регистрован 23.04.1992.године;
2. Међународна регистрација жига „bofrost“, бр. рег. 822059 са правом временског приоритета од 13.05.2003. године;

3. Међународна регистрација жига „bofrost“, бр. Рег. 1028291, регистрован 12.10.2009. године.

Тужилац је приложио уз тужбу и Изводе из базе података *Romarin*, WIPO - Светске организације за интелектуалну својину, као и потврде Завода за интелектуалну својину Републике Србије, бр. 3770/10 од 27.09.2010. године, на околност међународне регистрације жига „bofrost“ за Републику Србију, бр. 568700, односно жиг бр. 822059 и жиг бр. 1028291.

Тужилац истиче да на локалним тржиштима делује преко својих зависних друштава, која сва послују под трговачким именом „bofrost“, дакле и поред околности да сам тужилац у свом пословном имену нема реч „bofrost“, али сви његови релеватни производи носе трговачко име „bofrost“, као и зависна друштва.

Тужилац је постао свестан повреде жига „bofrost“, од стране регистранта октобра 2009. године и посредством података са интернета ступио у контакт са одговорним лицем регистранта. Резултате овог контакта тужилац је подкрепио прилогом у форми ИЗЈАВЕ овлашћеног менаџера тужиоца да је дана 08.10.2009. године, ступио у контакт са овлашћеним представником регистранта и предочио му околност постојања повреде жига тужиоца.

Усменом контакту, накнадно је уследило писмо упозорења тужиоца упућено регистранту 30.10.2009. године (у оригиналу на немачком језику уз превод на српски од стране овлашћеног судског тумача), у коме се од регистранта изричито захтевало да престане са повредом права на жиг тужиоца „bofrost“, као и са захтевом да регистрант спорни домен „bofrost .rs“, пренесе на тужиоца.

Као даље образложење свог тужбеног захтева, тужилац у тужби посебно наводи следеће чињенице:

1. тужилац послује под именом „bofrost“ од 1966. године;
2. у спорни домен у целости је укључен заштићени жиг тужиоца „bofrost“;
3. тужилац није регистранту дао лиценцу или му на други начин дозволио да користи жиг „bofrost“, нити да региструје нити користи домен чији назив садржи реч „bofrost“;
4. у том смислу регистрант доводи у заблуду односно покушава да створи обмањујући утисак да је регистрант повезан са тужиоцем, и на тај начин бесправно користи репутацију тужиоца;
5. тужилац сматра неспорним право које има на основу *Закона о жиговима*, члан 38, да као носилац права на жиг има искључиво право употребе регистрованог жига односно право да забрани трећим лицима да исти користе за обележавање роба и услуга истоветних или сличних свом асортиману роба и услуга;
6. из свега наведеног, тужилац сматра неспорним да је регистрант користио жиг тужиоца „bofrost“, супротно *bona fide*, и да сам регистрант није уобичајено познат под тим називом;

7. тужилац наводи да је спорни домен регистрован и коришћен противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, посебно имајући у виду да је пристанком на опште услове регистрације домена, регистрант пристао на то да по његовом најбољем знању и искреном уверењу, регистрација домена не крши право интелектуалне својине неке друге стране;
8. у преписци и кореспонденцији тужиоца и регистранта, тужилац је иако има пуно право на коришћење свог жига и забране другима да користе исти, понудио регистранту одговарајуће обештећење на име стварних трошкова регистранта насталих у вези са регистрацијом домена, које је регистрант одбио, а за пренос спорног домена тражио је од тужиоца новчану накнаду у износу од 150.000 еур, што се види из приложене преписке тужиоца и регистранта;
9. околност да је регистрантова интернет страна, на спорном домену, обавештавала кориснике интернета, да иста “може нашкодити рачунару корисника”, на који начин је уз лош дизајн, очигледно нанела штету бренду тужиоца и смањила тржишну вредност регистрованих жигова тужиоца (исти вербализам „bofrost“, само са измењеним графизмом).

Тужилац је у тужби навео да сматра да су испуњени услови предвиђени чл. 17 *Правилника о о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, за доношење одлуке о преносу регистрације домена: „bofrost“, са регистранта на тужиоца, те да на основу тужбе и прилога, јасно произилази следеће:

1. спорни домен „bofrost.rs“ идентичан је односно битно сличан тужиоцевом жигу „bofrost“, за исту или сличну врсту робе или услуга;
2. регистрант нема право нити легитимни интерес да користи спорни домен;
3. регистрант је регистровао и користио домен „bofrost.rs“ противно принципима савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

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

Регистрант није одговорио на тужбу тужиоца у року који је одређен тачком (3) члана 13. *Правилника о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације rs домена*, иако је тужбе од стране Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС), регистранту била уредно достављена.

Усмена расправе одржана је 18. фебруара 2011. године у просторијама Регистра националног интернет домена (РНИДС) у Београду, којој су присуствовали пуномоћници тужиоца по пуномоћју у списима тужбе, односно на

страни регистранта, овлашћени представник по посебном овлашћењу достављеном непосредно на усменој расправи.

На усменој расправи, пуномоћник тужиоца није имао нових доказних предлога и у свему је остао код навода из тужбе.

На усменој расправи, овлашћени представник регистранта, прихватио је захтев из тужбе тужиоца за пренос регистрације .rs домена: „bofrost.rs“ са регистранта на тужиоца.

Арбитражно веће је ценећи све наводе из тужбе и прилога уз тужбу, а имајући у виду прихватање тужбеног захтева тужиоца од стране овлашћеног представника регистранта дато непосредно на усменој расправи, и посебно ценећи испуњеност услова прописаних чланом 16. *Правилника о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена*, донело одлуку као у диспозитиву.

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, 02. марта 2011. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

1. Председавајућа арбитражног већа

Др Љиљана Рудић-Димић

2. Члан арбитражног већа

доцент др Милош Живковић

3. Члан арбитражног већа

Душан Стојковић