

ARBITRAŽNO VEĆE KOMISIJE ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE .RS DOMENA PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE, u sastavu mr Jelena Surčulija, dipl. pravnik, predsednik arbitražnog veća, Slobodan Kremenjak, advokat i dr Ljiljana Rudić-Dimić, dipl. pravnik, članovi arbitražnog veća, u predmetu br. 49 .rs – br. 1 (11) po tužbi tužioca prvog reda *Igora Akrapovića*, Rožna Dolina S. VIII/10A, SI-1000 Ljubljana, Slovenija i tužioca drugog reda *Akrapovič d.d.*, Malo Hudo 8a, SI-1295, Ivančna Gorica, Slovenija, koje po punomoćju u spisima predmeta zastupaju advokati Ljubica Tomić, Gordana Stević-Dulić, Predrag Groza, Saša Sindelić i drugi, svi iz Beograda, ul. Carice Milice br. 3, protiv registranta Društva za proizvodnju, promet i usluge *Botta d.o.o.* Čačak, ul. Čačanski Partizanski Odred br. 5/21, Čačak, Republika Srbija, koga zastupa direktor Bojan Božović, radi prenosa registracije .rs domena „*akrapovic.rs*“ sa registranta na drugotužioca u Registru nacionalnog internet domena Srbije, donelo je u Beogradu, na osnovu Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena (dalje: Pravilnik) dana 29.11.2011. godine sledeću

ODLUKU

- I. **USVAJA SE** tužbeni zahtev tužioca prvog reda *Igora Akrapovića*, Rožna Dolina S. VIII/10A, SI-1000 Ljubljana, Slovenija i tužioca drugog reda *Akrapovič d.d.*, Malo Hudo 8a, SI-1295, Ivančna Gorica, Slovenija, protiv registranta Društvo za proizvodnju, promet i usluge *Botta d.o.o.* Čačak, ul. Čačanski Partizanski Odred br. 5/21, Čačak, Republika Srbija, koga zastupa direktor Bojan Božović, radi prenosa registracije .rs domena „*akrapovic.rs*“ sa registranta na drugotužioca u Registru nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS).
- II. **OVLAŠĆUJE SE** Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), da u skladu sa članom 31. stav 3. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena, obavi prenos registracije .rs domena „*akrapovic.rs*“ sa registranta – Društvo za proizvodnju, promet i usluge *Botta d.o.o.* Čačak, ul. Čačanski Partizanski Odred br. 5/21, Čačak, Republika Srbija, na tužioca drugog reda, *Akrapovič d.d.*, Malo Hudo 8a, SI-1295, Ivančna Gorica, Slovenija.

OBRAZLOŽENJE

Tužioci *Igor Akrapović*, Rožna Dolina S. VIII/10A, SI-1000 Ljubljana, Slovenija i *Akrapovič d.d.*, Malo Hudo 8a, SI-1295, Ivančna Gorica, Slovenija, su preko punomoćnika Predraga Groze, advokata iz Beograda, ul. Carice Milice br. 3, dana 30.05.2011. godine, podneli Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena pri Privrednoj komori Srbije tužbu radi prenosa registracije .rs domena „*akrapovic.rs*“ sa registranta – Društvo za proizvodnju, promet i usluge *Botta d.o.o.* Čačak, ul. Čačanski Partizanski Odred br. 5/21, Čačak, Republika Srbija, koga zastupa direktor Bojan Božović, na drugotužioca u Registru nacionalnog internet domena Srbije. Tužba je podneta sa 17 numerisanih priloga, urednim punomoćjem za zastupanje i

spiskom predloženih arbitara. U tužbi je navedeno da je tužilac prvog reda, g-din Igor Akrapović, nosilac više žigova „AKRAPOVIČ“, u grafičkom rešenju, registrovanih za veći broj klasa međunarodne klasifikacije roba i usluga u celom svetu, i to posebno međunarodni žigovi: IR 695 727 AKRAPOVIČ, IR 825 461 AKRAPOVIČ, IR 964 955, AKRAPOVIČ, IR 996 374 AKRAPOVIČ, IR 997 044 AKRAPOVIČ, IR 996 375 AKRAPOVIČ, IR 997 046 AKRAPOVIČ i IR 997 047 AKRAPOVIČ, za koje su uz tužbu priložene (1) potvrde Zavoda za intelektualnu svojinu o međunarodno registrovanim žigovima za teritoriju Srbije, i (2) odštampani podaci iz Romarin baze WIPO organizacije. Za sve žigove AKRAPOVIČ, sa izuzetkom IR 695 727, Srbija se nalazi među naznačenim zemljama u kojima je data zaštita. Dalje, u tužbi se navodi da je tužilac drugog reda *Akrapović d.d.*, svetski poznat proizvođač „*Akrapović*“ izduvnih sistema za motocikle, koga je 1990. godine osnovao prvotuzilac, sa dilerskom mrežom za izduvne sisteme koja pokriva preko 50 zemalja na svetu, te da isti ima pravo na korišćenje žigova AKRAPOVIČ i pravni interes za podnošenje tužbe protiv registranta.

Tužioci su dalje naveli da je prema *WHOIS* servisu koji nudi RNIDS, registrant spornog domena „*akrapovic.rs*“ privredno društvo *Botta* d.o.o. Čačak, ul. Čačanski Partizanski Odred br. 5/21, Čačak, Republika Srbija, koga zastupa direktor Bojan Božović, a o čemu su priložili odgovarajući dokaz. Tužioci smatraju da su kumulativno ispunjena sva tri uslova za prenos spornog domena, definisana u članu 22. Pravilnika, te u prilog svojih tvrdnji navode sledeće:

- a) sporni domen je identičan ili u najmanju ruku nesumnjivo sličan žigovima g. Akrapovića u meri u kojoj ta sličnost može da stvori zabunu i dovede u zabludu učesnike u prometu. Žigovi AKRAPOVIČ sadrže prikaz crvenog škorpiona i reč „AKRAPOVIČ“, koja je ujedno i najdistinktivniji deo znaka, zato što zauzima centralni položaj i grafički je najistaknutije i u pogledu fonta i boje, pri čemu je i žig dobio ime po toj reči. Imajući navedeno u vidu, tužioci navode da je sporni domen identičan najdistinktivnijem delu žigova AKRAPOVIČ i svakako je identičan imenu društva *Akrapović d.d.* Prema saznanjima tužilaca, registrant nije koristio sporni domen od njegove registracije, te stoga nije moguće utvrditi na koju robu ili usluge bi se odnosio sadržaj odgovarajuće internet prezentacije.
- b) Tužioci nikad nisu dali registrantu ovlašćenje da koristi naziv spornog domena ili bilo kog drugog domena, a prema njihovim saznanjima, registrant ne poseduje registrovani žig „AKRAPOVIČ“. Tužilac drugog reda, *Akrapović d.d.* je nesumnjivo prepoznatljiv po imenu „AKRAPOVIČ“ zahvaljujući svetski poznatim žigovima „AKRAPOVIČ“ koji nose isto ime, budući da je izgradio reputaciju, naročito u motociklističkoj industriji, o čemu govore i priložene nagrade poznatih časopisa za motociklizam. Nasuprot tome, prema informacijama koje su dostupne tužiocima, registrant je malo preduzeće koje se bavi tjuningom automobila, koje posluje pod imenom „*Botta*“, te nije opšte poznat po spornom domenu.
- c) Registrant je sporni domen registrovao i koristi ga protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja. Tužioci pre svega ističu da je registrant morao znati za žigove tužilaca i njihovu reputaciju u motociklističkoj/automobilskoj industriji, s obzirom na sve gore navedeno. Osim toga, *Akrapović d.d.* je trenutno nosilac registracija preko 100 naziva domena, uključujući, *akrapovic.com*, *akrapovic.eu*, *akrapovic.net*. Zahvaljujući renomeu i

reputaciji žigova „AKRAPOVIČ“, kao i vrlo značajnom prisustvu na internetu, tužioci ističu da je gotovo nemoguće da registrant nije znao za žigove „AKRAPOVIČ“, naročito imajući u vidu i poslovnu orijentaciju registranta. Dalje, tužioci navode da je registrant registrovao sporni domen dana 07.06.2010. godine, nakon čega su tužioci pozvali registranta da sporazumno prenese pravo na sporni domen, na šta je registrant isprva pristao, uz spominjanje mogućnosti poslovne saradnje, a šta je zatim odbio da učini.

Tužba sa Listom arbitara i Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena uredno je dostavljena registrantu 01.06.2011. godine. Isti nije dostavio odgovor na tužbu, te je arbitražno veće konstituisano u skladu sa članom 9. Pravilnika.

Usmena rasprava u ovom predmetu održana je u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu, Resavska 13-15, dana 17.08.2011. godine, s početkom u 15,40 časova. Tužiocu je po punomoćju u spisima zastupao advokat Predrag Groza, dok se za registranta, uredno pozvanog, niko nije javio.

Punomoćnik tužilaca je ostao u svemu pri navodima iznetim u tužbi, te na pitanje člana veća zašto se tužbenim zahtevom traži prenos registracije „*akrapovis.rs*“ domena na tužioca drugog reda, punomoćnik tužioca je izjavio da smatra da postoje i drugi osnovi predviđeni Pravilnikom koji ovlašćuju tužioca drugog reda da zahteva prenos žiga na sebe, te da će priložiti dokumentaciju koja potvrđuje da tužilac drugog reda ima pravo na korišćenje žigova prvotuzioca, kao i izvod iz odgovarajućeg registra za tužioca drugog reda koji će ukazati na registrovano poslovno ime i registrovanu delatnost. Arbitražno veće je donelo rešenje kojim je naložilo punomoćniku tužioca da u roku od 15 dana dopuni tužbeni zahtev navedenim dokumentima, te pošto nije bilo daljih pitanja za tužioce, a registrant istoj nije prisustvovao, usmena rasprava je zaključena u 16 časova.

Postupajući po nalogu Arbitražnog veća, tužioci su dana 30.08.2011. godine, u ostavljenom roku, Komisiji dostavili podnesak kojem su priložili sledeća dokumenta:

- Ugovor o prenosu prava intelektualne svojine zaključen između tužioca prvog reda i tužioca drugog reda dana 13.01.2006. godine u Ivančini Gorici – u originalu, sa overenim prevodom.
- Izvod iz sudskog/poslovnog registra za tužioca drugog reda od dana 22.08.2011. godine, notarski overen i apostiliran – u originalu, sa overenim prevodom.
- Izvod iz poslovnog registra Slovenije za tužioca drugog reda, od dana 22.08.2011. godine, notarski overen i apostiliran – u originalu, sa overenim prevodom.

Ugovorom o prenosu prava intelektualne svojine zaključenim između tužioca prvog i tužioca drugog reda, dana 13.01.2006. godine u Ivančini Gorici tužilac prvog reda, *Igor Akrapović*, pored ostalih prava, ustupa tužiocu drugog reda, *Akrapović d.d.* pravo teritorijalno neograničenog korišćenja gore navedenih žigova, za sve robe i usluge za koje su registrovani (ugovor o licenci).

Ceneći sve navode i dokaze sadržane u tužbi, navode iznete na održanoj usmenoj raspravi dana 17.08.2011. godine i dokaze priložene uz podnesak tužilaca od 30.08.2011. godine, te ceneći

pasivno držanje registranta tokom postupka, arbitražno veće je pristupilo analizi i pravnoj oceni činjeničnog stanja te je ocenivši da su ispunjeni svi uslovi predviđeni članom 22. Pravilnika odlučilo kao u dispozitivu ove odluke. Veće je pre svega imalo u vidu da sva tri uslova predviđena članom 22. Pravilnika za donošenje odluke o prestanku ili prenosu registracije .rs domena moraju da budu kumulativno ispunjena da bi tužbeni zahtev bio osnovan, a ispunjenost svakog potrebnog uslova cenilo je na način kako sledi:

- U pogledu uslova sadržanog u členu 22. st. 1. tač. 1. Pravilnika, da je .rs domen istovetan ili bitno sličan tužiočevom žigu registrovanom za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga, što može stvoriti zabunu i dovesti u zabludu učesnike u prometu, veće je zaključilo da je nesporno da su ranije registrovani žigovi tužilaca istovetni tj. bitno slični kasnije registrovanom osporenom domenu, da postoji sličnost privredne delatnosti registranta sa privrednom delatnošću tužilaca, te da je kasnije registrovani internet domen „akrapovic.rs“ povezan sa uslugama iz klasa međunarodne klasifikacije robe i usluga, za koje je prvotuzilac prethodno registrovao svoj žig, sa zaštitom u Srbiji. Naime, uvidom u javno dostupne podatke Registra privrednih društava koji vodi Agencija za privredne registre, veće je zaključuje da je registrant privredno društvo osnovano 05.02.2005. godine, razvrstano u kategoriju malih pravnih lica, koje je za svoju pretežnu delatnost registrovalo nespecijalizovanu trgovinu na veliko¹. Iz sadržine internet prezentacije registanta², kao i iz oglašavanja registranta, upućivanja na njega od strane drugih privrednih društava³ i ostalih javno dostupnih podataka, pak, može se zaključiti da se registrant *de facto* bavi veleprodajom tjuning opreme tj. proizvodnjom, prometom i uslugama tjuning automobila. Sa druge strane, tužilac drugog reda, *Akrapović d.d.* je svetski poznat proizvođač „Akrapović“ izduvnih sistema za motocikle, osnovan 1990. godine od strane prvotuzioca, sa dilerskom mrežom za izduvne sisteme koja pokriva preko 50 zemalja na svetu, nesumnjivo prepoznatljiv po imenu „AKRAPOVIĆ“ naročito u motociklističkoj industriji, zahvaljujući svetski poznatim žigovima istog imena. Imajući u vidu sve gore navedeno, te da se učesnicima u prometu smatraju stvarni i potencijalni korisnici robe, odnosno usluga, koje se obeležavaju tim znakom, kao i lica uključena u distributerske tokove te robe, odnosno usluga, veće smatra da postoji opasnost nastanka zablude učesnika u prometu u pogledu identiteta pružaoca pomenutih usluga i u pogledu eventualne poslovne veze između registanta i tužilaca.

1

<http://pretraga.apr.gov.rs/RepsisPublicSite/Public/Enterprise/BasicData.aspx?BusinessEntityId=1019287&RegistryCode=20004495&rnd=1626955331>

2

<http://www.botta.rs/>, <http://botta.rs/techart-porsche-GTStreetRS991GT2997.php>,
<http://botta.rs/brabus.php>, <http://botta.rs/ac-schnitzer.php>, <http://botta.rs/prijatelji.php> Internet prezentacija registranta

3

<http://www.privredni-imenik.com/firma/56630-botta>, Rezultat pretrage u Privrednom imeniku Srbije: „BOTTA DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TUNING AUTOMOBILA“
<http://www.imenik.rs/info.php?id=48171>, Rezultat pretrage u Imeniku „BOTTA VELEPRODAJA TUNING OPREME“
http://www.caractere.com/distrib_en_eur_serbie.php, Upućivanje na registranta kao distributera auto-opreme

- U pogledu uslova sadržanog u članu 22. st. 1. tač. 2. Pravilnika, veće konstatuje da registrant nije dokazao svoje pravo ili legitiman interes da koristi „akrapovic.rs“ kao ime svog internet domena. Naime, učinjeno je nesporno da registrant nema ovlašćenje da žig tužilaca koristi na bilo koji način, uključujući kao naziv domena, da registrant sam ne poseduje isti ili slični žig, te da otuda registrant nema pravo da žig tužilaca, a posebno njegov verbalizam, koristi kao naziv domena. U pogledu postojanja legitimnog interesa, veće je zauzelo stav da registrant nema legitiman interes da bude nosilac spornog domena, identičnog tj. bitno sličnog žigovima tužilaca. Ispitujući uslove sadržanih u članu 24. Pravilnika, koji propisuje kada se smatra da registrant ima legitiman interes da koristi .rs domen, veće konstatuje da nije ispunjen ni jedan od tri uslova navedenih u tom članu. Naime, registrant nije dokazao da je pre bilo kakvog saznanja o pokretanju tužbe koristio .rs domen u komercijalne svrhe, saglasno dobrim poslovnim običajima i načelima savesnosti i poštenja, a utvrđeno je da je registrant registrovao sporni domen dana 07.06.2010. godine te da do dana donošenja ove odluke isti nije aktivirao („parkiran“ domen). Dalje, registrant pre podnošenja tužbe nije bio poznat široj javnosti kao titular tog .rs domena, pre svega imajući u vidu drugačije poslovno ime registranta i da domen nije aktiviran. Konačno, registrant nije predložio dokaze na okolnost korišćenja .rs domena isključivo u nekomercijalne svrhe, odnosno bez ikakve namere da potrošače i druge učesnike u prometu dovede u zabludu u pogledu porekla označenih roba ili usluga, a u kontekstu bitne sličnosti tj. istovetnosti sa tužiočevim žigovima. Otud je veće zauzelo stav da je u ovom slučaju ispunjen uslov iz člana 22. st. 1. tač. 2. Pravilnika.
- U pogledu uslova sadržanog u članu 22. st. 1. tač. 3. Pravilnika, da je registrant sporni .rs domen registrovao i koristio protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, veće smatra da je i ovaj uslov ispunjen. Naime, registrant je registrovao sporni domen dana 07.06.2010. godine te do dana donošenja ove odluke isti nije aktivirao. Iako je ovde reč o parkiranom internet domenu, za koje se u načelu ne bi moglo unapred tvrditi čemu će služiti, veće je cenilo sve okolnosti slučaja, pogotovo činjenicu da je registrant malo privredno društvo koje posluje u autoindustriji, u privrednoj oblasti u kojoj je tužilac drugog reda afirmisano akcionarsko društvo, sa dugogodišnjom tradicijom, te da je morao znati za žigove tužilaca i njihovu reputaciju u industriji, kao i za vrlo značajno prisustvo drugotužioca na internetu, te da isti ne poseduje .rs domen. Veće je takođe cenilo činjenicu da ne postoji ni jedna tačka vezivanja između naziva registrovanog .rs domena „akrapovic.rs“ i registranta, pogotovo imajući u vidu specifičnost predmetnog naziva, tj. da predstavlja prezime tužioca prvog reda i poslovno ime tužioca drugog reda. Član 23. Pravilnika posebno propisuje da će se smatrati da je .rs domen registrovan ili korišćen protivno dobrim poslovnim običajima i načelu savesnosti i poštenja naročito u slučaju ako se dokaže da je registrant registrovao .rs domen kako bi sprečio titulara žiga da svoj znak registruje kao naziv .rs domena (stav 1 tačka 2). Imajući u vidu da je registrant nakon registracije spornog domena pozvan od stane tužilaca da sporazumno prenese pravo na sporni domen, šta je odbio da učini, uz prekid svake dalje komunikacije sa tužiocima, te da po proteku godinu i po dana isti domen nije aktivirao za svoje svrhe, niti je u ovom postupku izneo tvrdnje koje bi išle u prilog suprotnom stavu, veće je zauzelo stav da je u ovom slučaju ispunjen uslov iz člana 22. st. 1. tač. 3. Pravilnika.

Arbitražno veće konstatuje da tužilac nema pravo na povraćaj naknade plaćene na ime troškova arbitražnog postupka bez obzira na usvajanje tužbenog zahteva, saglasno odredbi člana 32. st. 2. Pravilnika.

Ova odluka je konačna i protiv nje nema mesta žalbi. Odluka će se izvršiti u roku od 10 dana od dana prijema odluke kod Registra, osim ako strana u postupku ne dostavi dokaz da je pokrenula postupka pred nadležnim sudom, kad se izvršenje odluke odlaže do pravnosnažnosti odluke suda.

ARBITRAŽNO VEĆE:



mr Jelena Surčulija, dipl. pravnik
predsednik veća





Slobodan Kremenjak, advokat
prvi član veća



dr Ljiljana Rudić-Dimić, dipl. pravnik
drugi član veća