

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, у саставу: председник арбитражног већа Владан Јоксимовић, дипл. правник и чланови арбитражног већа др Мирко Васиљевић и Душан Стојковић, дипл.правник, у арбитражном поступку по тужби тужиоца „INTESA SANPAOLO S.P.A“, Piazza San Carlo 156, Torino, Италија, кога заступају адвокати Слободан Д. Петошевић, Михајло С. Зетезало, Мирјана М. Живковић, Ана М. Стојановић, Бранислав Ђ. Крнетић и Предраг М. Анокић, из Београда, против регистранта, Новака Анђелића, ради преноса регистрације .срб домена: „банкаинтеза.срб“ у Регистру националног интернет домена Србије, на основу Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена (Сл. Гласник РС, бр. 31/2011 и бр. 24/2012) донело је дана 07.10.2013. године, следећу:

О Д Л У К У

I - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ .срб ДОМЕНА, по тужби тужиоца „INTESA SANPAOLO S.P.A“, Piazza San Carlo 156, Torino, Италија, кога заступају адвокати Слободан Д. Петошевић, Михајло С. Зетезало, Мирјана М. Живковић, Ана М. Стојановић, Бранислав Ђ. Крнетић и Предраг М. Анокић, из Београда, ради преноса регистрације .срб домена: „банкаинтеза.срб“ у Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС).

II - ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), да у складу са чланом 22 *Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена*, изврши пренос регистрације .срб домена: „банкаинтеза.срб“, са регистранта Новака Анђелића на тужиоца „INTESA SANPAOLO S.P.A“, Piazza San Carlo 156, Torino, Италија.

Образложење

Тужилац је дана 13.08.2013. поднео Комисији за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена при Привредној комори Србије (у даљем тексту: Комисија) тужбу ради преноса регистрације .срб домена, са четири прилога, уредним пуномоћјем за заступање и предлогом списка арбитра.

У тужби је наведено да је тужилац банка позната у свету и код нас и да Intesa Sanpaolo услужује око 19,1 милиона клијената посредством пословне мреже која броји преко 7.000 експозитура, а у Србији има више од 1,5 милиона клијената.

У тужби је даље наведено да је тужилац власник чувеног жига BANCA INTESA, укључујући и националне и међународне регистрације са важењем у Србији бр. 51809, 58208, 58209, 831572 и 832016, а као доказ у прилог својих тврдњи доставио је изводе из Регистра националне базе жигова који се води код Завода за интелектуалну својину Србије и изводе из регистра WIPO.

Тужилац је у тужби навео и да је тужени неовлашћено регистровао интернет домен „банкаинтеза.срб“ дана 02.08.2012. код регистрара „Looptia doo“. У прилог наведене тврдње тужилац је доставио податке из базе РНИДС-а.

У тужби се наводи и да тужилац није лиценцирао, нити на било који други начин дозволио туженом да употребљава жигове BANCA INTESA или региструје спорни домен.

Тужилац је у тужби навео и да је покушао да спор реши мирним путем и да се у ту сврху обратио туженом писмом на које је тужилац одговорио тврдећи да своје право заснива на праву прече куповине у складу са одлуком РНИДС о .срб доменима, али да је спреман да пренесе право на домен. Као доказ ових тврдњи тужилац је доставио преписку тужиоца и туженог.

На основу изнетих навода и доказа приложених уз тужбу, тужилац је од арбитражног већа Комисије, затражио да донесе одлуку којом се усваја тужбени захтев тужиоца и којом се овлашћује Регистар националног Интернет домена Србије да изврши пренос регистрације домена „банкаинтеза.срб“ са регистранта на тужиоца.

Тужба бр.49 .rs – 2/1 (13.) са Листом арбитра и Правилником о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена («Сл. гласник РС», бр. 31/11 основни текст и 24/12 измене), достављена је регистранту на одговор дана 16.08.2013. године, у електронском и штампаном облику, а регистрант је исту уредно запримио. Регистрант је електронским писмом од 02.09.2013. обавестио Комисију да није заинтересован за даљи поступак и да прихвата да се изврши пренос домена. Како је изостао одговор на тужбу регистранта, арбитражно веће је конституисано у складу са чланом 9. Правилника.

Арбитражно веће је одлучило да се одлука донесе без одржавања усмене расправе, на основу члана 19. Правилника.

Арбитражно веће је ценећи све наводе из тужбе, као и приложене доказе, донело одлуку као у диспозитиву, посебно ценећи испуњеност услова прописаних чланом 22. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена. Арбитражно веће је размотрило тужбени захтев и приложене доказе и закључило као што што следи:

Из достављених извода из регистра жигова који се воде код Завода за интелектуалну својину Републике Србије и WIPO, арбитражно веће је утврдило да је носилац жига „BANCA INTESA“, бр.51809, 58208, 58209,

831572 и 832016 „INTESA SANPAOLO S.P.A“, Piazza San Carlo 156, Torino, Италија.

Као прилог тужби, тужилац је доставио извод са званичног веб сајта Регистра националног Интернет домена Србије, WHOIS упит, из којих је арбитражно веће утврдило да је регистрант дана 02.08.2012. године код Републичког националног Интернет домена Србије, извршио регистрацију домена „банкаинтеза.срб“.

Ценећи наведене доказе, веће је утврдило да је домен „банкаинтеза.срб“ битно сличан тужиочевом националном жигу у речи бр.58208 и међународном жигу у речи бр. 831572. Наведени жигови су регистровани у форми латиничног писма, док је спорни домен исписан на српском језику ћириличним писмом. Имајући у виду да су у Србији у употреби како латинично, тако и ћирилично писмо, веће је утврдило да је спорни домен битно сличан тужиочевим наведеним жиговима. Такође, веће је утврдило и да је спорни домен битно сличан и тужиочевим жиговима бр.51809 и 58209-графизам, имајући у виду очигледну сличност и чињеницу да додатни елемент спорног домена .срб није дистинктиван и не подлеже поређењу.

Према томе, спорни домен у свом називу идентичну реч „банкаинтеза“, која је законом заштићени жиг тужиоца, исписану ћириличним писмом.

Имајући у виду горе наведено испуњен је услов из члана 22. став 1. тачка 1. Правилника да да је спорни национални домен сличан предмету тужиочевих жигова, у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету.

Арбитражно веће сматра да регистрант нема ни легитиман интерес да користи спорни .rs домен.

Веће је утврдило да тужилац није био у пословном односу са туженим, и да тужени није на други начин прибавио право на употребу имена и/или регистрованих жигова тужиоца. Из тих разлога регистрант нема право да жиг тужиоца користи као назив домена. Веће је заузело став да регистрант нема легитимни интерес да буде носилац спорног домена који је битно сличан жиговима тужиоца. Такође, арбитражно веће је поклонило веру изјави тужиоца који је навео да је под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјавио да није лиценцирао, нити на било који други начин дозволио туженом да употребљава његове жигове или региструје спорни домен.

Имајући у виду да је спорни домен битно сличан горе наведеним регистрованим жиговима тужиоца, а да је утврђено да тужилац није пренео овлашћење на регистранта да користи спорни домен, арбитражно веће сматра да регистрант нема право да користи спорни .rs домен у смислу члана 22, ст. 1, тачка 2. Правилника, зато што регистрант није овлашћен да користи регистровани жиг BANCA INTESA .

У складу са наведеним, нису испуњени услови прописани чланом 24. Правилника на основу којих би регистрант имао легитиман интерес да користи национални интернет домен.

Даље, арбитражно веће сматра да је испуњен и услов прописан чланом 22. став 1. тачка 3. Правилника, односно да регистрант није користио .срб домен сагласно добрим обичајима, начелима савесности и поштења из следећих разлога:

Регистрација спорног .срб домена је извршена уз захтев, уплату и изјаву регистранта о томе да по свом најбољем знању и искреном уверењу регистрација спорних домена не вређа право интелектуалне својине трећих лица и којом регистрант изјављује да спорни .срб домен неће користити противно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

Имајући у виду горе наведено арбитражно веће сматра да је регистрант регистровао спорни .срб домен противно начелу савесности и поштења, зато што је у моменту регистрације знао да региструје домен идентичан жигу тужиоца и поред тога што нема овлашћење да жиг користи.

У члану 8. Општих услова о регистрацији назива националних интернет 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 BANCA INTESA представља знак који у свом пословању користи тужилац у више земаља за своје услуге. Обавеза давања изјаве да регистровани домен не вређа права трећих лица појачава обавезу регистранта да изврши разумну проверу да ли домен „банкаинтеза.срб“ вређа 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 изјава да то чини према свом „најбољем знању“ и „искреном уверењу“, што значајно повећава степен пажње који се приликом регистрације тражи, а за који веће сматра да тужилац није испунио.

Имајући у виду обавезу регистранта на давање посебне изјаве у смислу цитиране одредбе Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, арбитражно веће је оценило да је у овом случају регистрант знао или морао да зна да домен који је регистровао вређа право интелектуалне својине тужиоца, имајући у виду да је тужилац банка која послује у Србији дуги низ година.

Наиме, имајући у виду горе наведено, арбитражно веће је закључило да је на основу свих околности случаја, регистрант знао или морао да зна да домен „банкаинтеза.срб“ вређа право интелектуалне својине тужиоца, па је без обзира на ту околност наставио са поступком

регистрације и дао изјаву у смислу члана 8. Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена.

Веће је посебно узело у обзир и то да тужени није доставио одговор на тужбу и да је дописом, послатим електронском поштом, од 02.09.2013. прихватио да се изврши пренос домена.

Такође, веће је ценило и чињенице да је тужени регистрацијом спорног домена створио забуну међу клијентима тужиоца око лоцирања праве интернет презентације тужиоца.

Веће је нарочито ценило и напоре тужиоца да спор реши мирним путем и чињеницу да је тужени одбио даљу сарадњу са тужиоцем како би се спор решио мирним путем, а што је веће утврдило из достављене преписке између тужиоца и туженог.

Због свега наведеног, арбитражно веће је одлучило као у диспозитиву одлуке.

У складу са чланом 32. став 2, Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет 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 31. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби.

Одлука арбитражног већа се извршава по истеку рока од десет дана од дана пријема одлуке код Регистра, осим у случају да је страна у поступку доставила доказ о покретању поступка пред надлежним судом, када се извршење одлуке одлаже до правноснажности одлуке суда.

У Београду, 11. октобра 2013. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

1. _____

Владан Јоксимовић, председник арбитражног већа

2. _____

проф. др Мирко Васиљевић, члан арбитражног већа

3. _____

Душан Стојковић, члан арбитражног већа



