

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, у саставу председавајућег члана арбитражног већа Владана Јоксимовића, дипл. правника и чланова арбитражног већа др Љиљане Рудић - Димић, дипл. правника и Ђорђа Кривокапића, дипл. правника, у арбитражном поступку по тужби тужиоца **Yahoo! Inc.**, 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089, кога заступа Ортачко адвокатско друштво Стојковић & Прекајски, из Београда, Његошева 28а и то адвокати Душан М. Стојковић и Андреј М. Прекајски, против регистранта, Предузећа за консалтинг и развој у области информационих технологија "Памет" доо Београд, Милентија Поповића 9, кога заступа адвокатска канцеларија Јоксовић, Стојановић и партнери, из Београда, Интернационалних бригада 38, ради преноса регистрације .rs домена: „yahoo.rs“ 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 06.12.2013. године, следећу:

ОДЛУКУ

I - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ .rs ДОМЕНА, по тужби тужиоца **Yahoo! Inc.**, 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089, кога заступа Ортачко адвокатско друштво Стојковић & Прекајски, из Београда, Његошева 28а и то адвокати Душан М. Стојковић и Андреј М. Прекајски, ради преноса регистрације .rs домена: „yahoo.rs“ 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 .rs домена: „yahoo.rs“, са регистраната Предузећа за консалтинг и развој у области информационих технологија "Памет" доо Београд, Милентија Поповића 9 на тужиоца **Yahoo! Inc.**, 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089.

Образложење

Тужилац је дана 25.09.2013. поднео Комисији за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена, тужбу ради преноса регистрације .rs домена, са осам прилога, уредним пуномоћјем за заступање и предлогом списка арбитра.

У тужби је наведено да је тужилац светски позната компанија основана још 1994. и носилац чувеног жига „Yahoo“ који тужилац користи у свом пословању.

У тужби је даље наведено да је тужилац власник чувеног жига „Yahoo“ регистрованог пред Светском организацијом за интелектуалну својину (WIPO), а који важи и на територији Републике Србије, а као доказ у прилог својих тврдњи доставио је изводе из Регистра светске организације за интелектуалну својину бр.663435А, регистрован 03.03.1996. у класама 09, 16, 35, 38, 41 и 42. Наведено је да је регистрант привредно друштво чија је претежна делатност неспецијализована трговина на велико, о чему је достављен извод из Агенције за привредне регистре за регистранта.

Тужилац је у тужби навео и да је регистрант неовлашћено регистровао интернет домен „yahoo.rs“ дана 15.03.2008. У прилог наведене тврдње тужилац је доставио извод са званичног сајта регистра националног Интернет домена Србије (РНИДС) и писмо, послато електронском поштом, извршног директора за опште и правне послове РНИДС-а, из којег се види да је власник домена „yahoo.rs“ регистрант.

У тужби се наводи и да тужилац није у пословном односу са регистрантом, нити је тужилац на било који други начин овластио регистранта да користи његов жиг.

Тужилац је у тужби навео и да је у покушају мирног решења спора регистрант од тужиоца тражио износ од 26.000,00 ЕУР за пренос спорног домена. Као доказ ових тврдњи тужилац је доставио преписку тужиоца и регистранта.

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

Тужба бр.49 .rs – 3/1 (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, у даљем тексту: Правилник), достављена је регистранту на одговор у електронском и штампаном облику, а регистрант је исту уредно запримио.

Регистрант је 11.10.2013. доставио Комисији одговор на тужбу са пуномоћјем и списком арбитра. У одговору на тужбу се наводи да није тачно да је спорни домен регистрант регистровао 15.03.2008, већ да је тог дана домен „yahoo.yu“ конвертован у домен „yahoo.rs“. Регистрант није доставио доказе за ову тврдњу наводећи да није успео да сазна датум регистрације од РНИДС-а због, како се у одговору наводи, наводне немогућности увида у сопствену базу због губитка лозинке.

Даље, у одговору на тужбу се наводи да није јасан правни основ за откривање идентитета Регистранта од стране РНИДС-а, имајући у виду да је Регистрант активирао заштиту података о контакту. Због ових разлога Регистрант је предложио да Арбитражно веће донесе закључак о обустављању поступка. Такође, регистрант је у одговору на тужбу истакао и да Тужилац није доказао да је испуњен ни један услов из члана 22 правилника.

Стручна служба Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена је дописом бр.49.rs-3/13 од 29.10.2013. обавестила странке о саставу Арбитражног већа, странке су исти уредно примиле и нису имале примедби, па је Арбитражно веће конституисано у складу са чланом 9. Правилника.

Арбитражно веће је одлучило да се одржи усмена јавна расправа која је заказана за 22.11.2013.

Пуномоћник регистранта је поднеском од 21.11.2013. обавестио Комисију да предлаже да се одлука донесе без одржавања усмене расправе и да регистрант истој неће приступити, уз сагласност да се одлука донесе без присуства пуномоћника регистранта.

Усмена расправа је одржана 22.11.2013. у присуству свих чланова арбитражног већа и пуномоћника тужиоца. Пуномоћник тужиоца је изјавио да у свему остаје код тужбе и постављеног тужбеног захтева истакавши да су неосновани наводи из одговора на тужбу и да је формално правно сваки домен који је постојао пре регистрације .rs домена ирелевантан и да

није предмет овог спора. Такође, тужилац је на усменој расправи приложио оверене преводе докумената, који су иницијално поднети само на енглеском језику.

Арбитражно веће је ценећи све наводе из тужбе, одговора на тужбу, 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. Такође, арбитражно веће је одлучило да нема основа за доношење закључка о обустављању поступка, имајући у виду да нису испуњени услови предвиђени чланом 26. Правилника. Арбитражно веће је размотрило тужбени захтев и приложене доказе и закључило као што што следи:

Из достављених извода из регистра жигова који се води код WIPO, арбитражно веће је утврдило да је носилац жига „Yahoo“, бр.663435А, који је регистрован 03.03.1996. у класама 09,16,353841 и 42, Yahoo! Inc., 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089.

Као прилог тужби, тужилац је доставио извод са званичног веб сајта Регистра националног Интернет домена Србије, WHOIS упит, као и кореспонденцију пуномоћника тужиоца и извршног директора РНИДС-а Дејана Ђукића, из којих прилога је арбитражно веће утврдило да је регистрант дана 15.03.2008. године код Републичког националног Интернет домена Србије, извршио регистрацију домена „yahoo.rs“. Веће је ценило наводе регистранта да је он раније регистровао домен „yahoo.yu“, али је прихватило наводе пуномоћника тужиоца да домени који су постојали пре регистрације .rs домена формално правно не могу да буду релеватни, а нарочито имајући у виду да регистрант није пружио доказе на околност када је регистровао домен „yahoo.yu“, као и чињеницу да регистрант ове домене никада није користио.

Ценећи достављене доказе, веће је утврдило да је домен „yahoo.rs“ истоветан тужиоцевом заштићеном жигу. Арбитражно веће је ценило наводе регистранта из одговора на тужбу који је навео да није испуњен услов да је спорни домен идентичан или битно сличан тужиоцевом жигу регистрованом за исту или сличну врсту робе или услуга јер се не ради о истој или сличној врсти робе или услуга, и веће је утврдило да је овакав навод неоснован, зато што критеријум да се ради о истој или сличној врсти роба или услуга није предвиђен као неопходан услов чланом 22. Правилника, већ је довољна истоветност националног домена и предмета тужиоцевог жига.

Према томе, спорни домен у свом називу садржи идентичну реч „yahoo“, која је законом заштићени жиг тужиоца због чега је испуњен услов из члана 22. став 1. тачка 1. Правилника да да је спорни национални домен истоветан предмету тужиоцевог жига.

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 регистрантом, и да регистрант није на други начин прибавио право на употребу имена и/или регистрованог жига тужиоца због чега 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 идентичан жигу тужиоца. Такође, арбитражно веће је поклонило веру изјави тужиоца који је изјавио под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није лиценцирао, нити на било који други начин дозволио регистранту да употребљава његове жигове или региструје спорни домен.

Имајући у виду да је спорни домен истоветан горе наведеном регистрованом жигу 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 „Yahoo“.

Арбитражно веће је утврдило да Регистрант не испуњава ни један услов предвиђен чланом 24. Правилника у ком случају би имао легитиман интерес да користи спорни домен. Наиме, регистрант није користио спорни домен у комерцијалне сврхе, није био познат широј јавности као титулар домена „yahoo.rs“, нити је користио спорни домен искључиво у некомерцијалне сврхе. У складу са наведеним, нису испуњени услови прописани чланом 24. Правилника на основу којих би регистрант имао легитиман интерес да користи национални интернет домен.

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

Регистрација спорног .rs 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 .rs 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 .rs 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 Yahoo 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 „yahoo.rs“ 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 да изјаву да 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.

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 светски позната компанија и чије услуге користи велики број људи 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 „yahoo.rs“ 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 је регистрант у постуку за мирно решење спора око преноса домена захтевао износ од 26.000,00 ЕУР како би пренео овај домен, а што указује на то да је управо интерес регистранта приликом регистровања овог домена био стицање материјалне користи, а што је веће утврдило из достављене преписке између тужиоца и регистранта. На овакав закључак упућује и чињеница да регистрант никада није користио спорни домен у свом пословању.

Такође, веће је оценило и чињенице да је регистрант у одговору на тужбу навео да је спорни домен регистровао како би га користио за презентацију Југословенске асоцијације власника

кућа/станова. Међутим, регистрант није користио спорни домен ни у наведену сврху, нити у неку другу, нити је пружио доказе о регистрацији и постојању наведеног удружења, због чега веће није прихватило овај аргумент регистранта.

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.

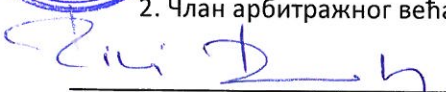
На основу члана 31. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена, домена арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби.

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, 10. децембра 2013. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

1. Председавајући арбитражног већа

Владан Јоксимовић

2. Члан арбитражног већа

др Љиљана Рудић Димић

3. Члан арбитражног већа


Ђорђе Кривокапић

