

**КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА** при Привредној комори Србије, у саставу председавајућег члана арбитражног већа Владана Јоксимовића, и чланова арбитражног већа Душана Стојковића и др Сање Радовановић у арбитражном поступку по тужби тужиоца "Calvin Klein Trademark Trust" *Wilmington Trust Co, Rodney Square North, 1100 North Market Street, Wilmington, Delaware, 19890, Сједињене Америчке Државе*, кога заступа Владимир Мареновић, адвокат из Београда, Светогорска 7/Л2, против регистранта, *Don Kertner*, број пасоша: DE12965874, *Monkebergstrase 42, Hamburg, Немачка*, ради преноса регистрације назива Интернет домена "ck.rs" са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије на основу Правилника о поступку решавања спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена (Сл. гласник РС, бр. 31/2011 основни текст, 24/12 измене и 67/14 измене; у даљем тексту: Правилник) донело је дана 16.04.2015. године, у Београду следећу:

## ОДЛУКУ

**I - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ** тужиоца „Calvin Klein Trademark Trust“ *Wilmington Trust Co, Rodney Square North, 1100 North Market Street, Wilmington, Delaware, 19890, Сједињене Америчке Државе РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА: „ck.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 назива националних Интернет домена, изврши пренос регистрације назива националног Интернет домена: „ck.rs“ са регистраната *Don Kertner*, broj pasoša: DE12965874, *Monkebergstrase 42, Hamburg, Немачка*, на Тужиоца „Calvin Klein Trademark Trust“ *Wilmington Trust Co, Rodney Square North, 1100 North Market Street, Wilmington, Delaware, 19890, Сједињене Америчке Државе*.

## Образложење

Тужилац је дана 03.02.2015. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације националног интернет домена при Привредној комори Србије, а ради преноса регистрације назива Интернет домена „ck.rs“, са регистранта на тужиоца, са прилозима, пуномоћјем за заступање и предлогом арбитара.

У тужби је наведено да је тужилац као реномирани светски произвођач одеће, обуће, парфема, тоалетних вода и других производа, носилац жига „СК“ који је регистрован у Заводу за интелектуалну својину под бројевима 42329, 40517 и 41815 као и да је тужилац власник других међународно регистрованих жигова са важношћу у Републици Србији. У тужби се даље наводи да је тужилац дошао до сазнања да је у Србији дана 28.12.2013. регистрован национални Интернет домен „ck.rs“, а да је регистрант домена *Don Kertner*, физичко лице.

У тужби се даље наводи да је тужилац након сазнања о регистрацији назива спорног домена, регистранту преко РНИДС упутио допис у коме је навео да регистрацију спорног назива Интернет домена сматра повредом својих раније стечених права на знаку „СК“, као и да регистрант на наведени допис чије је слање поновљено, никада није одговорио. Тужилац у тужби сматра да је регистровани назив домена „ck.rs“ идентичан предмету тужиочевих жигова, као и да између тужиоца као носиоца права на „СК“ жиговима и регистранта као власника домена „ck.rs“ не постоји, нити је постојао било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу „СК“ жигова.

Тужилац у тужби наводи да регистрант, од момента регистрације па до данас, није користио наведени домен и сматра да је регистрант морао знати да тужилац у пословању користи своје „СК“ жигове као основ за називе међународних и националних Интернет домена, нарочито с обзиром на присутност производа обележених знаком „СК“ на светском и на тржишту Србије, на оглашавање у средствима јавног информисања, на могућност брзе претраге назива „СК“ путем интернет претраживача.

Тужилац је, у виду доказа, уз тужбу доставио изводе са Интернет странице Завода за интелектуалну својину за жигове регистроване под бројевима 42329, 40517 и 41815 којима доказује да тужилац има важеће регистроване жигове на територији Србије, затим списак других жигова регистрованих од стране тужиоца, информације о спорном домену из Whois упита Регистра националног интернет домена, копију преписке – допис упућен туженом и копију резултата претраге на страницама *Google*, *Yahoo* и *Bing* за СК.

Регистрант је био дужан да у року од 15 дана који је истекао 25.02.2015. достави одговор на тужбу, а који рок је регистрант пропустио.

Регистрант је дана 02.03.2015. Већу упутио, путем електронске поште, допис на енглеском језику.

Арбитражно веће регистрантово допис није могло ценити као регистрантов одговор на тужбу с обзиром да је допис достављен након протека рока за

достављање одговора на тужбу из члана 17. став 3. Правилника, као и на језику који није језик поступка предвиђен чланом 21. Правилника.

Имајући у виду да регистрант није доставио одговор на тужбу, нити предлог арбитара са листе арбитара, Арбитражно веће је утврдило да се нису стекли услови за заказивање усмене расправе и да се одлука има донети читањем писаних поднесака и доказа у списима предмета.

Имајући у виду да регистрант у остављеном року није дао предлог арбитара, другог члана Арбитражног већа именовало је Председништво Комисије у складу са чланом 9. став 3. Правилника.

Чланом 17. став 3. Правилника предвиђено је да је "рок за достављање одговора 15 дана од дана достављања тужбе". Надаље, чланом 9. став 3. Правилника предвиђено је да "уколико тужилац или регистрант не предложе арбитре или уколико, из било ког разлога, предложени арбитри не буду у могућности да учествују у арбитражном поступку, Председништво Комисије ће именовати по једног арбитра за сваку страну у спору са Листе арбитара". Члан 21. Правилника одећује да се "поступак за решавање спора се води на српском језику". "Језик поступка примењује се на све писмене изјаве странака, усмену расправу, одлуке и друге акте арбитражног већа". Члан 19. Правилника предвиђа да се "усмена расправа заказује када арбитражно веће закључи да су се за то стекли услови и када оцени да је то целисходно". Члан 22. Правилника одећено је "да Арбитражно веће може донети одлуку о престанку или преносу регистрације спорног домена са регистранта на тужиоца уколико се докаже да су испуњени следећи услови: 1. да је национални домен истоветан предмету тужиочевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету; 2. да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне националне интернет домене; 3. да је регистрант национални интернет домен регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја".

Члан 9. Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена предвиђа да "ступањем у уговорни однос, односно регистрацијом назива домена, регистрант посебно изјављује и тврди да, према свом најбољем знању и искреном уверењу, регистрација траженог назива домена не врећа право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица, као и да су сви подаци наведени у захтеву за регистрацију истинити и потпуни. Регистрант, такође, изјављује да назив домена не региструје противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, те да назив домена неће свесно користити противно овим начелима. Регистрант даје изричиту претходну сагласност и потврду да зна да губи право на одустанак од уговора када овлашћени регистар изврши

регистрацију тог назива домена код РНИДС, односно када РНИДС упише назив домена у регистар националних интернет домена”.

На основу свега наведеног Арбитражно веће је утврдило да су испуњени сви критеријуми за доношење одлуке о преносу регистрације спорног назива домена са регистранта на тужиоца као што следи:

Арбитражно веће је утврдило да је спорни назив Интернет домена „ck.rs“ истоветан заштићеном жигу тужиоца „СК“ због чега може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету. Арбитражно веће сматра да је регистрант морао знати да тужилац у пословању користи своје „СК“ жигове и да их користи као основ за називе међународних и националних Интернет домена, с обзиром на присутност производа обележених знаком „СК“ на светском и на тржишту Србије, на оглашавање у средствима јавног информисања, као и на могућност брзе претраге речи „СК“ путем интернет претраживача као што су *Google*, *Yahoo* и *Bing* због чега је регистрант могао знати да регистрацијом назива спорног домена може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету тако што би учесници у промету оправдано могли спорни домен довести у везу са заштићеним жигом тужиоца.

Арбитражно веће је ценило и наводе у тужби тужиоца да између тужиоца као носиоца права на „СК“ жиговима и регистранта као власника домена „ck.rs“ не постоји, нити је постојао било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу „СК“ жигова, а што регистрант никада није оспорио. На тај начин Арбитражно веће је нашло да регистрант нема право или неки други легитиман интерес да користи спорни национални Интернет домен, а што регистрант никада није оспорио, због чега је Арбитражно веће наводе из тужбе ценило као истините и веродостојне.

Арбитражно веће је утврдило да је регистрант спорни назив Интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја имајући у виду да је регистрант приликом регистрације назива спорног домена посебно изјавио да регистрација траженог назива домена не врећа право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица, а да је морао знати да регистрацијом спорног назива може довести у заблуду учеснике на тржишту тако што учесници у промету на основу самог назива спорног Интернет домена оправдање могу сматрати да спорни домен има везе са регистрованим жигом тужиоца имајући у виду да је назив „ck.rs“ истоветан заштићеном жигу тужиоца „СК“.

Арбитражно веће је узело у обзир и навод тужиоца да је регистранту након сазнања о регистрацији назива спорног Интернет домена, упутио писмо – допис у којем обавештава регистранта да спорним називом Интернет домена регистрант

нарушава право интелектуалне својине тужиоца, а на који допис регистрант никада није одговорио.

Арбитражно веће је ценило и чињеницу да је регистрант приликом регистрације назива спорног Интернет домена изјавио да назив домена не региструје противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, те да назив домена неће свесно користити противно овим начелима, а што се према наводима из тужбе које регистрант никада није оспорио, показало супротним, имајући у виду да је регистрант морао знати да реч СК коришћен у називу спорног Интернет домена представља заштићени жиг тужиоца „СК“, ако не приликом регистрације спорног назива домена, онда након пријема писма које је тужилац упутио регистранту, а у којем је регистранта обавестио о спорним наводима, због чега Арбитражно веће сматра да је регистрант поступао супротно начелу савесности и поштења и донело одлуку као у изреци.

У складу са чланом 32. став 2, Правилника, 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 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 правоснажности одлуке суда.

У Београду,  
16. априла 2015. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

Председавајући арбитражног већа  
Владан Јоксимовић



Члан арбитражног већа  
Душан Стојковић

Члан арбитражног већа  
др Сања Радовановић

