

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, арбитражно веће у саставу Драган Милић, председник арбитражног већа, поф. др Слободан Марковић и Душан Стојковић, чланови арбитражног већа, у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног Интернет домена, по тужби тужиоца Eli Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, SAD, кога заступају пуномоћници адвокати Вук Секулић, Милан Милојевић и Милош Богдановић, сви из Београда, Теразије 29/V, против регистранта Бојана Прице, ул. Цара Лазара 3, Барајево, ЈМБГ: 1406977710499, ради престанка регистрације назива Интернет домена „cialis.in.rs” 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) донело је дана 27. јула 2015. године, у Београду следећу:

ОДЛУКУ

I - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕСТАНКА РЕГИСТРАЦИЈЕ .RS ДОМЕНА, тужиоца Eli Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, SAD ради престанка регистрације .rs домена: „cialis.in.rs” регистрованог на име регистранта Бојана Прице, из Барајева, код Фондације „Регистар националног Интернет домена Србије“ (РНИДС).

II - НАЛАЖЕ СЕ Фондацији „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), да у складу са чланом 22. и 31, Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена спроведе престанак регистрације .rs домена: „cialis.in.rs”.

Образложење

Тужилац је дана 01.04.2015. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена при Привредној комори Србије, а ради преноса регистрације назива Интернет домена „cialis.in.rs”, са регистранта на тужиоца, са прилозима, пуномоћјем за заступање и предлогом арбитра. Тужилац је доставио доказ о уплати регистрационих трошкова из члана 32. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена

У тужби је наведено да је тужилац мултинационална фармацеутска компанија основана 1876. године у Индијанполису, САД, као и да је дугом традицијом

квалитета и веома успешним радом у области истраживања лекова тужилац постао једна од највећих и најпознатијих светских компанија те врсте.

Такође је наведено да је један од најпознатијих производа тужиоца препарат за лечење еректилне дисфункције и бенигне хиперплазије простате под називом „cialis“.

Према наводима тужиоца, предметни лек је почео да се продаје најпре на тржишту САД 2003. године, а тужилац је од продаје истог остварио укупан приход од 550.000.000 УСД, уз стални раст промета, да би у 2013 години, приход од продаје износио 2.159.000.000,00 УСД. На тржишту Србије, предметни лек се продаје дуги низ година, а због квалитета и ефикасности лек cialis је постао део уобичајене терапије у лечењу наведених симптома, како се још наводи у тужби.

Тужилац је доставио доказ да је носилац жигова којима се штити знак у речи „cialis“, а који су национално и међународно регистровани у великом броју земаља широм света, о чему је доставио копије исправа односно уверења о предметним жиговима регистрованих на име тужиоца у различитим државама.

Такође достављено је уверење да је тужилац у Србији национално регистровао жиг, број 49168 за знак „cialis“ у речи, за фармацеутске препарате у класи 5 Међународне класификације роба и услуга, са правом првенства од дана 17.07.2003. године и важности до дана 17.07.2013. године.

Како се наводи у тужби, дана 06.04.2012. године регистрант је регистровао домен „cialis.in.rs“, о чему је доставио извод из базе домена РНИДС-а, а на ком домену је постављен веб сајт на коме се оглашава продаја препарата обележених ознаком „cialis“.

Према речи тужиоца предметни Интернет домен се састоји искључиво од речи „cialis“ која је у Републици Србији заштићена жигом како је напред наведено, што посетиоце сајта који се налази на домену „cialis.in.rs“ доводи у заблуду да су производи који се продају на том сајту оригинални односно да регистрант продаје предметне производе са заштићеним знаком тужиоца, а утолико пре јер у данашње време потрошачи често прикупљају информације о производима које намеравају да купе тако што у интернет претраживаче укуцавају назив жељеног производа а затим се у понуди претраживача излиставају веб сајтови на основу понуђене речи, а како тужилац наводи у предметној претрази Интернет сајт са домена „cialis.in.rs“ излази на другом месту када се укуца реч „cialis“ у Гугл претраживач. Такође између тужиоца и регистранта не постоји нити је постојао

никакав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу знака „cialis“ нити су исти у било каквој врсти пословног односа и да се заправо ради о потпуно неовлашћеној употреби знака „cialis“.

Тужилац још истиче да је регистрант морао знати у тренутку регистрације домена „cialis.in.rs“ дана 6.04.2012. године да реч „cialis“ представља ознаку којом тужилац означава своје производе још од 2003. године, а према Општим условима регистрације назива националних интернет домена, био је дужан да провери да ли назив домена који је одабрао вређа нечије право.

Тужилац заључује да се са свега изнетог може закључити да регистрант нема право и легитимни интерес да користи интернет домен „cialis.in.rs“, да исти користи противно савесности и поштењу јер се на истом продају кривотворени лекови, а што представља и кривично дело, односно тужилац наводи да су испуњени си услови из члана 22. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена.

Тужилац је у виду доказа уз тужбу доставио Исправу о жигу, регистарски број: 49168, Завода за интелектуалну својину Републике Србије којим доказује да тужилац има важећи регистровани жиг на територији Србије, информације о спорном домену из Whois упита код РНИДС-а, оверени превод финансијског извештаја тужиоца, копију фискалног рачуна за лек „cialis.in.rs“, упуство за лек „cialis“ издато од агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, допис РНИДС-а са подацима о регистранту, штампане приказе садржаја са сајта „cialis.in.rs“ и копију резултата претраге у претраживачу Гугл за кључну реч „cialis“.

Регистрант је имао право да у року од 15 дана од дана пријема тужбе, достави одговор на тужбу. Регистрант је пропустио наведени рок и није доставио одговор.

С обзиром на то да регистрант у остављеном року није дао предлог арбитра, другог члана Арбитражног већа именовало је Председништво Комисије у складу са чланом 9. став 3. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена.

С обзиром да регистрант није у остављеном року поднео одговор на тужбу, арбитражно веће је у складу са Правилником о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена одлучило да закаже усмену расправу у овој правној ствари и позове регистранта да на исту приступи и изјасни се о наводима из тужбе.

Поред тужбеног захтева истакнутог у тужби, тужилац је на усменој расправи на записник поставио још један тужбени захтев као алтернативни, у случају да арбитражно веће утврди да не постоји основ за усвајање првог захтева.

Наиме, примарним тужбеним захтевом тужилац је тражио пренос регистрације са регистранта на тужиоца, а алтернативно постављеним другим захтевом је тражио престанак регистрације Интернет домена "cialis.in.rs".

Члан 17. став 3. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена прописује да је рок за достављање одговора 15 дана од дана достављања тужбе.

Члан 9. став 3. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена прописује да *уколико тужилац или регистрант не предложи арбитраже или уколико, из било ког разлога, предложени арбитражи не буду у могућности да учествују у арбитражном поступку, Председништво Комисије ће именовати по једног арбитра за сваку страну у спору са Листе арбитра.*

Члан 19. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена прописује 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 о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена прописује 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 тужиоачевог 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 спорни назив националног Интернет домена; 3. да је регистрант национални Интернет домен регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.*

Чланом 5, Општих услова о регистрацији назива националних Интернет домена прописано је да регистрант Интернет домена адресног простора "in.rs" може бити само физичко лице.

Члан 9. Општих услова о регистрацији назива националних Интернет домена прописује 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 вређа 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.*

На основу свега наведеног Арбитражно веће је утврдило да су испуњени сви критеријуми за усвајање алтернативно постављеног захтева односно за доношење одлуке о престанку регистрације спорног назива Интернет домена са регистранта на тужиоца као што следи:

Арбитражно веће је утврдило да је спорни назив Интернет домена „cialis.in.rs”, истоветан као заштићени жиг тужиоца „cialis” у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету. Наиме, спорни домен у свом називу садржи идентичну реч „cialis”, а која је законом заштићени жиг тужиоца, те је спорни назив домена истоветан, односно битно сличан тужиоцевом заштићеном жигу „cialis”. Арбитражно веће сматра да је регистрант морао знати да тужилац у пословању користи свој жиг „cialis” и да га користи као основ за назив националних Интернет домена, с обзиром на присутност лека са предметном ознаком, као и на могућност брзе претраге речи „cialis” 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 могли спорни домен да доведу у везу са заштићеним жигом тужиоца.

Арбитражно веће је ценило и наводе из тужбе да између тужиоца као титулара жига „cialis” и регистранта домена „cialis.in.rs” не постоји, нити је постојао било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу „cialis” жига. На тај начин Арбитражно веће је нашло да регистрант нема право или неки други легитиман интерес да користи спорни национални Интернет домен, због чега је Арбитражно веће наводе из тужбе ценило као истините и веродостојне. Арбитражно веће констатује да је увидом у садржај постављен на домену „cialis.in.rs”, установљено да се на њему налази Интернет презентација производа односно оглашавање продаје лека под називом „cialis”.

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 вређа право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица, а да је морао знати да регистрацијом спорног назива врши повреду тужиочевог заштићеног жига „cialis“. На чињеницу да регистрант предметни Интернет домен није користио у складу са начелом савесности и поштења додатно утиче околност да је регистрант на сајту постављеном на домену „cialis.in.rs“ оглашавао продају производа односно лекова са заштићеним словним жигом „cialis“ што указује да је морао знати да такав производ постоји.

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 „cialis“ коришћен у називу спорног Интернет домена представља заштићени жиг тужиоца, због чега Арбитражно веће сматра да је регистрант поступао супротно начелу савесности и поштења и донело одлуку као у изреци.

Како је чланом 5. Општих услова о регистрацији назива националних Интернет домена прописано да регистрант Интернет домена адресног простора „in.rs“ може бити само физичко лице, арбитражно веће је утврдило да је примарно постављен захтев за пренос регистрације Интернет домена „cialis.in.rs“ неоснован јер је тужилац правно лице те стога пренос регистрације није могућ у складу са правилима РНИДС-а.

Тужилац је прецизирао примарни тужбени захтев на усменој расправи од 10.07.2015. када је постављеном тужбеном захтеву у иницијалном документу додао и став три који гласи: „Налаже се тужиоцу да у року од 10 дана по пријему одлуке изврши пренос назива националног интернет домена cialis.in.rs пред Регистром националног интернет домена Србије на физичко лице по свом избору.“ Како Правилником о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена није предвиђена могућност остављања додатног рока за навођење другог потенцијалног регистранта од стране тужиоца на кога би се извршио пренос регистрације, па самим тим Комисија за решавање спорова поводом националних интернет домена нема ни овлашћење за доношење овакве одлуке односно није овлашћена да наложи

РНИДС-у да изврши предметни захтев, стога је веће утврдило да је овакав захтев неоснован и одлучило да не усвоји примарно постављен тужбени захтев већ алтернативни.

У складу са чланом 32. став 2. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена, арбитражно веће констатује да тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име регистрационих трошкова, без обзира на исход спора.

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

Сагласно члану 31. став 2. и 3. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена Одлука Арбитражног већа се извршава по истеку рока од десет дана од дана пријема одлуке код Регистра (РНИДС), 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,
27. јул 2015. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:


Председник арбитражног већа
Драган Милић


Члан арбитражног већа
Проф. др Слободан Марковић


Члан арбитражног већа
Душан Стојковић

