

**КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА** при Привредној комори Србије, арбитражно веће у саставу проф. др Слободан Марковић, председник арбитражног већа, проф. др Мирко Васиљевић и адв. Владимир Мареновић, чланови арбитражног већа, у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног интернет домена по тужби тужиоца Млазматикдоо, Качарево, ул. Маршала Тита 1Б, кога заступа пуномоћник адвокат Ненад Цвијетићанин, Београд, ул. Јурија Гагарина 127/91, против регистранта Желька Гачића, Београд, Топличин венац 18, ради преноса регистрације назива интернет домена "mlazmatik.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 07. маја 2018. године у Београду следећу:

## ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** тужбени захтев тужиоца Млазматик доо, Качарево, ул. Маршала Тита 1Б, кога заступа пуномоћник адвокат Ненад Цвијетићанин, Београд, ул. Јурија Гагарина 127/91, ради преноса регистрације .rs домена "mlazmatik.rs" у Регистру националног интернет домена Србије.

**ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** Регистар националног интернет домена Србије да, у складу са чл. 22. Правилника,,изврши пренос регистрације .rs домена "mlazmatik.rs" са регистранта, Желька Гачића, Београд, Топличин венац 18, на тужиоца, Млазматик доо, Качарево, ул. Маршала Тита 1Б.

## Образложење

### 1. Хронологија спора

Дана 4.12.2017. године тужилац је преко пуномоћника поднео тужбу против регистранта назива интернет домена "mlazmatik.rs", ради преноса регистрације са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије. Поред пуномоћја, уз тужбу је поднесено 14 прилога, списак предложених арбитара и доказ о уплаћеној такси.

Дана 19.12.2017. године регистрант је одговорио на тужбу, којим је оспорио истинитост навода у тужби и основаност тужбеног захтева. Уз одговор на тужбу поднео је два прилога и списак предложених арбитара.

Дана 22.12.2017. године тужилац је доставио поднесак којим су оспорени наводи из одговора регистранта на тужбу.

Дана 03.01.2018. године регистрант је доставио изјашњење, оспоравајући наводе из поднеска тужиоца од 22.12.2017. године.

Предложени арбитри адвокат Владимир Мареновић из Београда и проф. др Мирко Васиљевић из Београда одабрали су проф. др Слободана Марковића из Београда за председника арбитражног већа, у складу са чланом 9. Правилника.

Дана 3.01.2018. године, Стручна служба је електронским путем упутила тужиоцу и регистранту обавештење о именовању арбитара, у складу са чланом 9., ставом 6. Правилника. Како тужилац и регистрант нису доставили примедбе на састав арбитражног већа у року од три дана од дана пријема обавештења о именовању, сматра се да је арбитражно веће конституисано дана 07.01.2018. године.

По свом конституисању арбитражно веће је одлучило да се одлука донесе без одржавања усмене расправе, будући да је утврдило да су достављени поднесци и докази довољни за доношење одлуке, а стране у поступку се у прописаном року нису изјасниле о предлогу арбитражног већа за доношење одлуке без одржавања усмене расправе (члан 19., ст. 3. Правилника).

Дана 06.03.2018. године арбитражно веће је, у складу са чланом 25. Правилника, донело одлуку да се рок за доношење коначне одлуке продужи на 06.05.2018. године, наводећи да је ово неопходно како би се сачекао исход поступка пред Заводом за интелектуалну својину по пријави жига тужиоца, MLAZMATIK, бр. Ж-2017/1785.

Дана 30.04.2018 године арбитражно веће је увидом у јавно доступан регистар жигова при Заводу за интелектуалну својину утврдило да је пријава жига MLAZMATIK, бр. пријаве Ж-2017/1785, регистрована дана 19.04.2018. године под бројем 74746, са важношћу до 15.11.2027. године.

## 2. Чињенично стање

Међу наводима тужиоца и регистранта, арбитражно веће сматра релевантним за своју одлуку следеће неспорне чињенице. Тужилац је привредно друштво које послује под фирмом МЛАЗМАТИК од свог оснивања 1997. године. Бави се сервисирањем и продајом машина и опреме из палете производа немачке фирме *Karcher*, као и пружањем услуга чишћења у индустрији и грађевинарству. Назив интернет домена mlazmatik.co.rs тужилац је регистровао код РНИДС-а 28. августа 2008. Од 15.11.2017. тужилац је титулар жига за ознаку MLAZMATIK, за означавање робе и услуга у класама 1, 3 и 7 Ничанске класификације.

Регистрант је физичко лице које сарађује с привредним друштвом Euro Original доо из Борче, које је конкурент тужиоца у посулу дистрибуције производа привредног друштва Karcher. Сарадња се своди на одржавање интернет презентације друштва Euro Original, на интернет домену karchercentar.rs , при чему је тај домен регистрован од 17.04.2013. на име регистранта. Регистрант је затим 03.04.2014. регистровао домен mlazmatik.rs. Регистрант је тај домен у једном периоду током 2015. (а свакако на дан 02.07.2015.) користио за интернет презентацију друштва Euro Original, што несумњиво произлази из приложених доказа.

Тужилац и регистрант су у периоду од маја 2015. до новембра 2017. имали повремену размену електронских порука у вези с ризиком да потрошачи могу погрешно закључити да иза назива интернет домена mlazmatik.rs стоји тужилац, а не регистрант, односно конкурентско друштво Euro Original, с којим регистрант сарађује. Регистрант је у свом допису од 18.11.2017. године изнео став да није у могућности да откаже регистрацију домена mlazmatik.rs, али да је спреман да на интернет презентацију која буде постављена на домену mlazmatik.rs стави упозорење да то није интернет презентација друштва МЛАЗМАТИК доо, овде тужиоца, као и повезнику (линк) ка интернет презентацији тужиоца, која је већ била постављена на домену mlazmatik.co.rs.

### **3. Правна оцена**

Члан 22. Правилника прописује да арбитражно веће може донети одлуку о престанку или преносу регистрације спорног домена са регистранта на тужиоца уколико се докаже да су кумулативно 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 спорни назив националног интернет домена;
3. да је регистрант национални интернет домен регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Арбитражно веће сматра да је први услов испуњен, будући да је спорни назив регистрантовог интернет домена mlazmatik.rs истоветан вербалном знаку MLAZMATIK који је заштићен жигом тужиоца. Жиг је заведен код Завода за интелектуалну својину под пријавним бројем Ж-2017/1785, са датумом пријаве и првенства од 15.11.2017. године, регистрован дана 19.04.2018. године под регистарским бројем 74746, и у важности је до 15.11.2027. године.

Околност да тужилац на дан подношења тужбе, као и на данашњи дан није имао регистровани жиг, већ само пријаву жига, арбитражно веће оцењује онако како налажу правила Закона о жиговима (Сл. гласник бр.104/2009 и 10/2013). Наиме, од дана подношења пријаве жига (који се поклапа са даном првенства) подносилац пријаве има иста искључива овлашћења која Закон даје титулару жига, али под условом да та пријава доведе до одлуке Завода о признању жига и упису истог у Регистар жигова (чл.38. ст. 3. Закона о жиговима). Та условна искључива овлашћења уживају и судску заштиту, дајући могућност подносиоцу пријаве жига да тужи лица која их повређују (чл.73. ст.1. Закона о жиговима).

Околност да је регистрација спорног назива интернет домена учињена пре него је тужилац стекао жиг, арбитражно веће не сматра препреком за испуњеност првог услова. Наиме, арбитражно веће је на становишту да редослед стицања права нема одлучујући значај, будући да ни формулатија члана 22. Правилника не указује на то.

Други услов арбитражно веће такође сматра испуњеним. Наиме, регистрант нема субјективно право, нити легитиман интерес да користи као назив свог интернет домена име MLAZMATIK које је истоветно са старијим пословним именом тужиоца, старијом употребом знака МЛАЗМАТИК од стране тужиоца, старијим интернет доменом тужиоца mlazmatik.co.rs и касније регистрованим жигом тужиоца. Регистрант је физичко лице које ради као програмер/веб администратор, никад није сарађивао с тужиоцем нити је сам кроз сопствену привредну активност изградио било какву легитимну везу с називом MLAZMATIK.

Коначно, и трећи услов арбитражно веће сматра испуњеним. Све околности предмета указују да је регистрант дошао до назива MLAZMATIK преко сарадње с привредним друштвом Euro Original доо из Борче, које је конкурент тужиоца. Сарађујући с тим друштвом, регистрант је сазнао за пословно име МЛАЗМАТИК и назив домена mlazmatik.co.rs који је тужилац раније регистровао. Утврдивши да тужилац није регистровао и домен mlazmatik.rs, регистрант је то учинио с намером коју је демонстрирао тиме што је у једном периоду (а свакако на дан 02.07.2015., о чему постоји доказ) на том домену поставио интернет презентацију конкурентског друштва Euro Original доо. Регистрант је свакако био свестан да тим чином ствара опасност од настанка забуне код клијената и потрошача тужиоца, што показује његова спремност (у допису од 18.11.2017. упућеном тужиоцу) да убудуће, приликом коришћења свог домена mlazmatik.rs, видно истакне да се не ради о интернет презентацији тужиоца. Надаље, регистрант је, у тренутку регистрације спорног назива домена mlazmatik.rs, једноставним упитом на било којем интернет претраживачу могао на несумњив начин да утврди да постоји привредно друштво које под називом МЛАЗМАТИК учествује у промету. Поред наведеног, регистранту је као програмеру/веб администратору била лако доступна РНИДС база домена, на којој је једноставним упитом могао на

несумњив начин да утврди да постоји назив домена [mlazmatik.co.rs](http://mlazmatik.co.rs), на којем постоји интернет презентација привредног друштва Млазматик доо, овде тужиоца.

Нашавши да су испуњена сва три услова из члана 22. Правилника, арбитражно веће је одлучило као у диспозитиву.

У складу са чланом 32. став 2. Правилника, 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 арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби.

Сагласно члану 31. став 2. и 3. Правилника 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.

Арбитражно веће:



проф. др. Слободан Марковић, председник

проф. др. Мирко Васиљевић, члан

адвокат Владимира Мареновић, члан