

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, арбитражно веће у саставу проф. др Сања Радовановић, председник арбитражног већа, Дејан Ђукић и проф. др Слободан Марковић, чланови арбитражног већа, у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног домена, по тужби Тужиоца: Ирком д.о.о. Косјерић, ул Николе Тесле 146, матични број: 07703031, ПИБ: 101783279, имејл: office@irkomboje.com, чији је законски заступник директор Милица Иркић, Косјерић, ул. Николе Тесле бр. 146, а кога заступа адвокат Драган Милић, из Београда, булевар Михајла Пупина 93, имејл: dragan@milic.rs, против Регистранта: СТУЗР Ирком Илија Иркић ПР, Велики парк 26, Ужице, матични број: 56803459, ПИБ: 103721349, имејл: ilijacudo@gmail.com, ради преноса регистрације назива националног интернет домена „*irkom.rs*“ Регистранта на Тужиоца код Регистра националног интернет домена Србије у складу са Правилником о поступку решавања спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („Сл. Гласник РС“, бр. 31/11, 24/12, 67/14 и 61/16) (у наставку Правилник) и са Општим условима о регистрацији националних интернет домена од 28. маја 2016. године и 19. маја 2018, 15. децембра 2018. (измене и допуне) (у наставку Општи услови), донело је дана 12.10. 2019. године, у Београду следећу:

ОДЛУКУ

I – УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ .RS ДОМЕНА, тужиоца Ирком д.о.о. Косјерић, ул Николе Тесле 146, матични број: 07703031, ПИБ: 101783279, ради преноса регистрације .rs домена „*irkom.rs*“ регистрованог код Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС).

II - ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Фондација „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, *изврши пренос* регистрације .rs домена: „*irkom.rs*“ са регистранта СТУЗР Ирком Илија Иркић ПР, Велики парк 26, Ужице, матични број: 56803459, ПИБ: 103721349, на Тужиоца: Ирком д.о.о. Косјерић, ул Николе Тесле 146, матични број: 07703031, ПИБ: 101783279, ради преноса регистрације .rs домена „*irkom.rs*“ регистрованог код Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС).

О бразложење

I Хронологија спора

Тужилац је дана 14.08.2019. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, а ради преноса регистрације назива интернет домена „irkom.rs“ са Регистранта на Тужиоца, са прилозима, пуномоћјем за заступање и предлогом арбитара. Тужилац је доставио доказ о уплати регистрационих трошкова из члана 32. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена. Истовремено са подношењем тужбе, тужилац је преко Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, упутио захтев за онемогућавање промене ДНС записа, који је РНИДС запримио истог дана.

Сагласно чл. 9, ст. 1 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних домена (у даљем тексту: Правилник), за првог члана поступајућег арбитражног већа именован је Дејан Ђукић, као први на листи три предложена арбитра од стране тужиоца. Регистранту је тужба са прилозима уредно достављена електронским путем 15.08.2019. године. Регистрант је 28.08.2019. године одговорио на тужбу електронским путем. Изјашњење регистранта нема елементе одговора на тужбу према Правилнику, али је веће одлучило да се оно има узети у обзир, те га надаље означава „одговором“. У одговору није предложио арбитра, те је другог члана арбитражног већа именовало Председништво комисије. На основу заједничког предлога именованих арбитара, за председника поступајућег већа је именована проф. др Сања Радовановић, која је дужност арбитра прихватила 03.09.2019. године. Дана 04.10.2019. године тужиоцу и регистранту је електронском поштом послато обавештење о саставу арбитражног већа. Како странке у поступку нису имале примедби на састав већа, протеком рока за њихово изјашњавање, 07.09.2019. године, веће се сматра конституисаним. Овако конституисано веће је одлучило да, у складу са чл. 19. ст. 3 Правилника, одлука у овом спору буде донесена без одржавања усмене расправе. Регистрант се у електронском изјашњењу од 11.09.2019. године, противио овој одлуци већа. Тужилац се у електронском изјашњењу од 17.09.2019. са одлуком већа сагласио. С обзиром на то да регистрант у свом изјашњењу није навео које су чињенице спорне, нити које доказне предлоге намерава да изведе на усменој расправи, осим оних које је сам тужилац предложио, веће је оценило да је одржавање усмене расправе нецесисходно и да би се тиме безразложно продужило трајање овог поступка, те је у овом спору одлука донесена на основу чињеница изнесених у писаним и електронским поднесцима и доказима који су приложени у поступку.

II Наводи странака

У тужби је наведено да је тужилац спорни домен „irkom“ (irkom.co.yu) у оквиру домена .yu регистровао на своје име још 2005. године. Када се национални домен првог нивоа мењао из .yu у .rs, назив је са тужиоца, без његовог знања и сагласности, пререгистрован на бившег запосленог код тужениоца, овде регистранта, и то на његову предузетничку радњу, СТУЗР Ирком Илија Иркић ПР. Тужилац је за пререгистрацију сазнао увидом у базу „who is“, непосредно пре покретања овог поступка. Рачуне за продужење закупа на спорном домену све време од регистрације првобитног домена до данас, као и хостинг услуге, плаћа тужилац. Истовремено, тужилац користи предметни домен и презентује своју делатност на интернет домену који је предмет овог спора.

У погледу захтева да се изврши пренос спорног домена са регистранта на тужиоца, тужилац наводи да су испуњени сви услови да се усвоји тужбени захтев. Најпре, тужилац је носилац жигова „Irkolin dugotrajna zaštita drveta sa voskom Gold Irkom“ (29.03.2016, а са правом првенства 19.03.2015. године), „3 u 1 Irkom“ (13.11.2019, са правом првенства 13.02.2019. године), а за жиг „Irkom“ је поднесена пријава (09.08.2019.). Регистрант је био запослен код тужиоца, али није имао никакав посебан пословни однос нити га је на било који начин тужилац овластио да користи његов жиг, нити да изврши пререгистрацију назива домена. Штавише, регистрант је предузетник од 2005. године и нема ниједног запосленог, нити обавља делатност која је у вези са називом домена, нити исти користи. Из тих разлога, тужилац наводи да пререгистрација назива домена има за једини циљ наношење штете тужиоцу, што је супротно начелу савесности и поштења и добрим пословним обичајима. Осим тога, посебна изјава коју је регистрант дао да регистрацијом не вређа ничије право интелектуалне својине, у супротности је са околностима пререгистрације спорног домена.

Регистрант у свом одговору који је послао електронским путем не спори наводе тужиоца, већ пристаје да се спорни домен пренесе на тужиоца, како би се избегли даљи спорови.

III Чињенично стање

Веће је утврдило релевантно чињенично стање на основу навода страна и приложене документације, и то: захтев за регистрацију националног интернет домена, од 27.06.2005. године; штампана страна из „Who is“ базе са сајта РНИДС-а; пријава на осигурање запосленог Иркић Илије од стране тужиоца, од 15.10.2004. године; штампана страна интернет странице који се приказује на адреси www.irkom.rs, од 14.08.2019. године; рачун хостинг провайдера и овлашћеног регистранта „Bglighthouse solutions doo, Beograd“, на име закупа домена и услуге хостинг вебсајта за 2017. годину; рачун хостинг провайдера и овлашћеног регистранта „Bglighthouse solutions doo, Beograd“, на име закупа домена и услуге

хостинг вебсајта за 2019. годину; извод по текућем рачуну тужиоца о плаћању услуга продужавања важности интернет домена и хостинг услуге за 2017; извод по текућем рачуну тужиоца о плаћању услуга продужавања важности интернет домена и хостинг услуге за 2019; копија исправе о жигу Завода за интелектуалну својину Републике Србије за жиг под регистрационим бројем 70372, копија исправе о жигу Завода за интелектуалну својину Републике Србије за жиг под регистрационим бројем 59844; доказ о уплати продужења жига под регистрационим бројем 59844; копија извода из Завода за интелектуалну својину Републике Србије за пријаву број Ж 2019/1240; копија исправе о жигу Завода за интелектуалну својину Републике Србије за жиг под регистрационим бројем 50407, штампане поруке послате од стране регистранта сину власника тужиоца.

Тужилац је привредно друштво основано 1991. године, чија је делатност производња боја, лакова и осталих средстава за заштиту дрвета, метала, камена и фасадних површина.

Тужилац је 27.06.2005. године поднео захтев за регистрацију интернет домена irkom.co.yu, код овлашћеног регистра „БГ Светионик“, те је регистрација домена извршена на име тужиоца. Међутим, увидом у „Whois“ базу, тужилац је утврдио да је домен пререгистрован на регистранта у овом спору, у тренутку када се национални домен мењао из .yu у .rs.

Регистрант је код тужиоца, а уједно и најближих сродника, био у радном односу, све до 24.08.2005. године, када је основао своју предузетничку радњу, на коју заправо домен и гласи.

Тужиоцу није познато у ком тренутку и на који начин је регистрант пререгистровао спорни домен на своје име, али сагласност тужиоца није постојала. Штавише, све време од 2005, односно прве регистрације, до данас, тужилац плаћа трошкове продужења закупа домена хостинг провайдеру и овлашћеном регистру „БГ Светионик“.

Тужилац је носилац жига „Irkolin Dugotrajna zaštita drveta sa voskom Gold Irkom“, регистрованог код Завода за интелектуалну својину Републике Србије, дана 29.03.2016. године, с правом првенства од 19.03.2015. године, под бројем 70372, као и жига „3 и 1 Irkom“, регистрованог код Завода за интелектуалну својину Републике Србије дана 13.11.2009, са правом првенства од 13.02.2009, под бројем 59844. Такође, тужилац је поднео пријаву за признање жига „Irkom“, дана 09.08.2019, а пријава је заведена под бројем Ж 2019/1240.

У време када је регистрован интернет домен на тужиоца „irkom.co.yu“, тужилац је био носилац и жига „Irkom“, регистрован под бројем 50407, са важношћу до 13.09.2004, који је истекао 13.09.2014. године, али који је био важећи у тренутку када је регистрант пререгистровао спорни домен.

Тужилац и регистрант нису имали никакав пословни однос из којег би регистрант могао црпети овлашћење да користи, односно држи предметни назив интернет домена у свом поседу. Напротив, за све време од када је први пут регистрован домен „irkom.yu“, па до данас, користи га једино тужилац, који плаћа и све трошкове у вези са обновом закупа и хостинг услугама. Регистрант је предузетник који је регистрован 2005. године и не обавља делатност повезану са називом интернет домена.

Остале чињенице наведене од стране тужиоца и регистранта Веће није ценило, будући да су ирелевантне за доношење одлуке у овом спору.

IV Правна оцена

Чланом 19. став 3. Правилника прописано је да уколико арбитражно веће утврди да су писмени поднесци и докази довољни за доношење одлуке, може предложити странама у поступку да одлука буде донета без одржавања усмене расправе, што је веће и учинило, обзиром да је утврдило да су писмени поднесци и докази довољни за одлучивање у овој правној ствари.

Одредбом члана 7 став 1 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 основни текст, 24/12, 67/14 и 61/16 измене) је прописано да Регистрант прихвата надлежност Комисије за решавање спорова у вези са називом националних интернет домена самом регистрацијом назива националног интернет домена у оквиру rsTLD регистра, односно прихватањем Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена.

Одредбом члана 7 став 2 горе наведеног правилника је прописано да Тужилац прихвата надлежност Комисије за решавање спорова у вези са називом националних интернет домена покретањем поступка пред Комисијом.

Имајући у виду да је Регистрант регистровао спорни домен у оквиру rsTLD регистра, односно да је Тужилац поднео тужбу Комисији, Арбитражно веће је закључило да је надлежност Комисије за решавање овог спора неспорна.

Арбитражно веће је такође конституисано у складу са одредбама члана 9 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 основни текст, 24/12, 67/14 и 61/16 измене), на шта стране у спору нису имале било каквих приговора.

Чланом 19. став 3. Правилника прописано је да уколико арбитражно веће утврди да су писмени поднесци и докази довољни за доношење одлуке, може предложити странама у поступку да одлука буде донета без одржавања усмене расправе, што је веће и учинило, с обзиром на то да је утврдило да су писмени поднесци и докази

довољни за одлучивање у овој правној ствари. Противљење регистранта да се не одржи усмена расправа веће није сматрало релевантним за одлучивање у овом спору, будући да се у одговору на тужбу није противио ни једном наводу тужиоца, нити је истакао нове чињенице о којима би веће расправљало. Штавише, његово противљење је противречно одговору на тужбу у којем је прихватио да се спорни домен пренесе на тужиоца, у намери да се избегне било какав даљи спор са тужиоцем.

Члан 10. 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, регистрацija 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.*

Одредбом члана 22 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („Сл. гласник РС”, бр. 31/11 основни текст, 24/12, 67/14 и 61/16 измене”) је прописано да Арбитражно веће може донети одлуку о престанку или преносу регистрације спорног назива домена са регистранта на тужиоца уколико се докаже да су испуњени следећи услови:

1. да је назив националног домена 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 називе националних интернет домена;
3. да је регистрант назив националног интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Веће је ценило испуњеност сваког условия посебно.

I Назив спорног националног домена је битно сличан предмету тужиочевог жига

Увидом у доказе који су уз тужбу приложени, а имајући у виду наводе тужиоца и држање регистранта у поступку, поступајуће арбитражно веће Комисије је оценило да је назив националног домена регистранта битно сличан предмету два тужиочева жига, „Irkolin Dugotrajna zaštita drveta sa voskom Gold Irkom” и „3 u 1 Irkom”, као и ознаки „Irkom”, за коју је поднесена пријава за признање жига, 09.08.2019. године. У време када је регистрован спорни домен, тужилац је био носилац жига „Irkom”, од

13.09.2004. године, али је важност истекла 13.09.2014. Сада важећи жигови инкорпоришу заштићену вербалну ознаку IRKOM.

II Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена

Арбитражно веће је дзело у обзир наводе тужиоца, које регистрант није оспоравао нити доставио доказе којима се они негирају, те оценило да између регистранта и тужиоца није постојао никакав пословни однос, осим регистрантовог запослења код тужиоца, из којег би проистекло овлашћење или легитиман интерес да регистрант спорни домен региструје на своје име. Штавише, спорни домен користи, уређује и плаћа трошкове закупа домена управо тужилац. Регистрант је предузетник који не обавља ни једну делатност која стоји у вези са спорним доменом, нити га користи, због чега Веће додатно оцењује да нема легитимног интереса да спорни домен буде регистрован на регистранта.

III Регистрант је наше спорног националног интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја

Спорни домен „irkom.rs“, у време домена .yu био је регистрован, на основу захтева од 27.06.2005. године, на тужиоца. Након што је 2008. отпочела промена националног домена првог нивоа из „.yu“, у „.rs“, регистрант је спорни домен пререгистровао на своје име, односно на своју предузетничку радњу. С обзиром на то да је регистрант био једно време запослен код тужиоца, а при том и у сродству са власником тужиоца као посlodавцем, тужилац није могао нити морао знати да је регистрацијом спорног домена на новом домену првог нивоа регистрант учинио и промену имена регистранта домена са тужиочевог на име своје предузетничке радње, коју је основао након што му је код тужиоца престао радни однос, 24.08.2005. године. У прилог томе говори и чињеница да је од пререгистрације спорног домена, па и наредних десет година, овлашћени регистар „БГ Светионик“ слao рачуне на име тужиоца, које је тужилац и плаћао. Из истих разлога, регистрант, као запослени и сродник, морао је знати и за околност да је домен у закупу тужиоца, да се на спорном домену обавља делатност тужиоца, те да је тужилац носилац жига ИРКОМ, који је истоветан спорном домену. Осим тога, регистрант се у односу на управљање садржином спорног домена држао потпуно пасивно.

Из околности спорне регистрације, Веће оцењује да је регистрант предметни домен регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, посебно имајући у виду чл. 10 Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена.

V Одлука

На основу свега наведеног, поступајуће арбитражно веће је, сагласно чл. 22 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, једногласно одлучило као у изреци.

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 место 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 10 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 правоснажности одлуке суда.

У Београду,

14. 10. 2019. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

Сања Радовановић

Председник арбитражног већа
проф. др Сања Радовановић



Члан арбитражног већа

Дејан Ђукић

S. Marković

Члан арбитражног већа
проф. др Слободан Марковић