

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, у саставу председавајуће чланице арбитражног већа Др Љилјане Рудић-Димић и чланова арбитражног већа Душана Стојковића и Предрага Анокића у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног интернет домена Тужиоца **Carrefour SA**, 93 Avenue de Paris Emile Zola 91300 Massy, Francuska, кога заступају пуномоћници AOD MSA IP – Милојевић Секулић Адвокати, адвокат Милан Милојевић, адвокат Вук Секулић, адвокат Милош Богдановић, адвокат Стефан Бојовић, адвокат Зорана Јоксовић, адвокат Мирјана Шарић, адвокат Јелена Петровић, адвокат Вера Давидовић, адвокат Невена Комарица, адвокат Никола Тотић, адвокат Милица Макевић Станојевић и адвокат Олга Стојановић, сви из Београда, Карађорђева 65, по пуномоћју у списима, против Регистранта **Николе Карића**, Сарина Међа фл-2/19, Јагодина, Република Србија, ради преноса регистрације домена „**carrefour.rs**“ са Регистранта на Тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије, који се води пред Комисијом за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије под бројем TD-2/24 на основу Правилника о поступку решавања спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена (*Сл. гласник РС, бр. 31/2011 основни текст, 24/12, 67/14, 61/16 и 74/19 измене*), (у даљем тексту: Правилник) донело је дана 17.04.2024. године, у Београду следећу:

О Д Л У К У

- I. **УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ** Тужиоца Carrefour SA, 93 Avenue de Paris Emile Zola 91300 Massy, Francuska, ради преноса регистрације назива националног интернет домена: „**carrefour.rs**“ у Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС).
- II. **ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), да у складу са чланом 22 Правилника, изврши пренос регистрације назива националног интернет домена: „**carrefour.rs**“ са Регистраната Николе Карића, Сарина Међа фл-2/19, Јагодина, Република Србија, на Тужиоца Carrefour SA, 93 Avenue de Paris Emile Zola 91300 Massy, Francuska.

О б р а з л о ж е њ е

Тужилац је дана 22.02.2024.године поднео Тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националног интернет домена при Привредној комори

Србије, а ради преноса регистрације назива интернет домена „carrefour.rs“, са Регистранта на Тужиоца, са пуномоћјем за заступање, предлогом арбитра и прилозима.

Доказ:

Прилог 1 уз Тужбу - предлог Арбитра

Прилог 2 уз Тужбу - пуномоћје за заступање

У Тужби је наведено да је Тужилац међународна група компанија Carrefour SA, са седиштем у Масију, у Француској, и један од водећих светских и европских ланаца малопродајних објеката, са преко 13.000 малопродајних објеката и интернет продавница у више од 30 земаља широм света. Компанија је основана 1959. године у Француској и данас броји више од 384.000 запослених широм света.

Доказ:

Прилог 4 уз Тужбу - Информације о Тужиоцу и присутност у медијима у Србији

Тужилац је носилац више регистрација за жиг CARREFOUR широм света.

Између осталих, Тужилац је носилац и више међународних регистрација жига, које важе и у Републици Србији, због чега су његови производи и услуге препознатљиви и потрошачима у Србији.

Конкретно, Тужилац је носилац следећих међународних регистрација жига :

- Међународни жиг бр. 563304 за знак CARREFOUR (у речи) регистрован дана 06.11.1990. године, у важности до 06.11.2030. године, регистрован за робе и услуге из класа од 1 до 42 Међународне класификације роба и услуга (Списак роба и услуга у Прилогу 5);
- Међународни жиг бр. 353849 за знак CARREFOUR (у речи) регистрован дана 28.02.1969. године, са приоритетом од дана 27.09.1967. године, у важности до 28.02.2029. године, регистрован за робе и услуге из класа 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 Међународне класификације роба и услуга (Списак роба и услуга у Прилогу 5)
- Међународни жиг бр. 1010661 за знак CARREFOUR (и геџи) са датумом регистрације (територијалног проширења) 13.11.2009. године, у важности до 16.04.2029. године, регистрован услугу из класе 35 Међународне класификације роба и услуга (Списак роба и услуга у Прилогу 5)

сви регистровани у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије.

Тужилац даље истиче да је од значаја указати да у складу са чланом 1 Закона о жиговима ("Сл. гласник РС", бр. 6/2020) жиг који је међународно регистрован за територију Републике Србије, на основу Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова (даље: Мадридски аранжман), односно Протокола уз Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова (даље: Мадридски протокол), важи исто као и национално регистровани жиг.

Доказ:

Прилог 5 уз Тужбу - Уверења о Тужиочевим жиговима за знак CARREFOUR који су у важности у Републици Србији

Тужилац на даље наводи да је поред регистрованих жигова, Тужилац регистрант великог броја назива интернет домена који у називу домена другог нивоа (Second Level Domain - SLD) садрже Тужиочев CARREFOUR жиг. У питању су називи интернет домена регистровани на бројним називима домена највишег нивоа (Top Level Domain - TLD), како генеричким (gTLD) тако и националним (ccTLD).

Између осталих, Тужилац издваја следеће називе интернет домена (Прилог 6):

- <carrefour.com> регистрован дана 25. октобра 1995. године;
- <carrefour.com.br> регистрован дана 18. јануара 1997. године;
- <carrefour.org> регистрован дана 23. јануара 1997. године;
- <carrefour.es> регистрован дана 14. новембра 2000. године;
- <carrefour.net> регистрован дана 18. јуна 2001. године;
- <carrefour.fr> регистрован дана 23. јуна 2005. године;
- <carrefour.me> регистрован дана 9. јула 2008. године.

Доказ:

Прилог 6 уз Тужбу - Називи домена регистровани на Тужиоца који у себи садрже Тужиочев жиг CARREFOUR

Тужилац истиче и да је присутан на интернету, на различитим платформама и друштвеним мрежама о чему сведоче и подаци да CARREFOUR званичну страницу на друштвеној мрежи Facebook (<https://www.facebook.com/carrefour/>) у моменту подношења ове Тужбе прати више од 11 милиона корисника наведене друштвене мреже, на друштвеној мрежи Instagram налог @carrefourfrance (Француска - <https://www.instagram.com/carrefourfrance/>) прати 765 хиљада корисника, док на друштвеној мрежи LinkedIn званичан налог компаније Carrefour (<https://www.linkedin.com/company/carrefour>) прати преко 1.1 милион корисника . Такође, Тужилац је присутан и на тржишту у државама са којима се Србија граничи, као што је Румунија.

Доказ:

Прилог 4 уз Тужбу - Информације о тужиоцу и присутност у медијима у Србији (као горе)

Тужилац у својој Тужби истиче да је:

- податке о Регистранту добио од Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС) дана 31.01.2024. године.
- Спорни назив домена <carrefour.rs> регистрован 28.01.2021.године, од стране Регистранта Николе Карића, Сарина Међа ф1-2/19, 35000 Јагодина, Република Србија а преко овлашћеног регистра Dream Technologies Group doo.

Доказ:

Прилог 8 уз Тужбу - Подаци о Регистранту спорног назива домена добијени од Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС)

Доказ:

Прилог 7 уз Тужбу - Извод из WHOIS базе података за спорни назив домена

Тужилац на даље истиче да је на дан подношења Тужбе, спорни домен упућивао на неактивну веб страницу. Наиме, на веб страници на коју упућује спорни назив домена не постоји било какав активан садржај, већ претраживач обавештава посетиоца да не може приступити интернет презентацији (*eng. This website can't be reached*)

Доказ:

Прилог бр 9 уз Тужбу - Садржај интернет странице на коју упућује спорни назив домена

Тужилац у Тужби наводи да је у складу и са чланом 22. Правилника:

1. Назив домена је истоветан предмету тужиоцевог жига или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету (чл. 22. ст. 1. тач. 1. Правилника)
 - Према члану 22. став 1. тачка 1. Правилника, за испуњеност првог услова за успех Тужиоца са тужбом за пренос спорног назива домена, потребно је да такав спорни назив домена буде истоветан (идентичан) предмету Тужиоцевог жига или да му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету.
 - У конкретном случају, спорни назив интернет домена <carrefour.rs> се састоји од назива домена другог нивоа (SLD) „carrefour“ и назива националног домена највишег нивоа (ccTLD) „.rs“. Из наведеног је јасно да је назив домена другог нивоа (SLD) „carrefour“ идентичан са предметом заштите Тужиоцевих CARREFOUR жигова.

2. Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив домена (чл. 22. ст. 1. тач. 2. Правилника)

Тужилац се у Тужби позива да у складу са чланом 24. Правилника, сматраће се да Регистрант има легитиман интерес да користи назив националног интернет домена уколико докаже:

1. да је пре било каквог сазнања о покретању тужбе користио назив националног интернет домена у комерцијалне сврхе, сагласно добрим пословним обичајима, начелима савесности и поштења; или
2. да је пре подизања тужбе већ био познат широј јавности као титулар тог назива националног интернет домена, без обзира што није заштитио спорни знак жигом; или
3. да користи назив националног интернет домена искључиво у некомерцијалне сврхе, без икакве намере да потрошаче и друге учеснике у промету доведе у заблуду у погледу порекла означених роба или услуга, а у контексту битне сличности или истоветности са предметом тужиоцевог жига.

Према најбољем Тужиоцевом знању, Регистрант нема никакво право на називу CARREFOUR који је идентичан предмету тужиоцевих CARREFOUR жигова.

Тужилац сматра да не постоји никакав легитимни интерес Регистранта за коришћење спорног назива домена:

- Регистрант и Тужилац нису у било каквој врсти пословног односа нити су икада били у пословним односима. Такође, Тужилац никада није дао Регистранту дозволу за коришћење његових CARREFOUR жигова или назива домена који би у себи садржали ове жигове.
- Регистрант спорног назива домена <carrefour.rs> није познат широј јавности као титулар тог назива националног интернет домена нити је познат под именом CARREFOUR које одговара предмету Тужбицевог жига. Напротив, Регистрант је физичко лице које се зове Никола Карић (Прилог 8), те стога нема говора о томе да исти може имати било какво право на називу CARREFOUR или легитиман интерес да тај назив користи.
- Регистрант наведени домен не користи за било какав активан интернет сајт из чега се може закључити да је спорни назив домена регистровао са намером да спречи Тужбицу да користи свој жиг CARREFOUR као назив домена другог нивоа (SLD) на <.rs> националном домену највишег нивоа (ccTLD). Такво поступање Регистранта ни на који начин не би могло да указује на легитиман интерес за коришћење спорног назива домена.

Имајући у виду све напред наведено, Тужилац сматра да је други услов предвиђен чланом 22. став 1. тачка 2. Правилника испуњен и да Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив домена <carrefour.rs>.

3. Регистрант је назив домена регистровао или користио противно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја (чл. 22. ст. 1. тач. 3. Правилника)

Тужилац у Тужби истиче да је чланом 10. став 1. Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена (даље: Општи услови), предвиђено је 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.

- Из цитиране одредбе Општих услова јасно произилази обавеза Регистранта да се упозна са евентуалним правима трећих лица која могу постојати на називу домена који жели да региструје.

- У конкретном случају, постојање Тужиоца и његових CARREFOUR жигова није могло остати непознато Регистранту јер је увидом у базу жигова који су у важности на територији Републике Србије лако могао да утврди да у тренутку регистрације спорног назива домена жиг CARREFOUR припада Тужиоцу и да регистрација назива домена која садржи наведени жиг као SLD повређује права интелектуалне својине Тужиоца.
- Штавише, проста претрага појма „carrefour“ путем интернет претраживача Google или било ког другог интернет претраживача, даје резултате који се односе искључиво на Тужиоца и његов CARREFOUR жиг. Имајући наведено у виду, Регистранту није могло бити непознато да је спорни назив домена идентичан Тужиочевом CARREFOUR жигу, те из тога произилази да је исти свесно регистровао, што несумњиво упућује на регистрацију назива домена супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

Доказ:

Прилог 10 уз Тужбу - Резултати претраге појма „carrefour“ и „carrefour srbija“ на интернет претраживачу Google

Тужилац истиче и да ранија UDRP арбитражна већа (панели) су утврдила да Тужиочев жиг CARREFOUR ужива статус чувеног жига. UDRP пракса стоји на становишту да када је назив домена идентичан или збуњујуће сличан чувеном жигу или је са њим повезан, претпоставља се да је исти регистрован из разлога опортунистичке лоше вере, односно супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

Тужилац у Тужби наводи да постоје бројни аргументи који говоре у прилог коришћењу спорног назива домена <carrefour.rs> супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја, и то:

- потребно је имати у виду да Регистрант не користи спорни назив домена у смислу да исти упућује на неактивну интернет страницу на којој је на енглеском језику назначено „*This site can't be reached*“, односно да на наведеном називу домена није конфигурирана интернет презентација. У том смислу, у односу на садржину спорног назива домена може се применити тзв. доктрина пасивног држања домена (eng. *Passive Holding*). Доктрина пасивног држања назива домена указује да коришћење назива домена супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја може постојати чак и у случају одсуства било каквог садржаја на интернет страници на коју спорни назив домена упућује. Штавише, у складу са овом доктрином чак и

потпуно одсуство употребе назива домена може указивати на коришћење домена супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

- Најзад, имајући у виду да спорни назив домена <carrefour.rs> у потпуности одговара Тужиоцем CARREFOUR жигу, јасно је да је Тужилац оваквом регистрацијом назива домена спречен да на националном називу домена највишег нивоа (ccTLD) „.rs“ региструје назив домена који би се састојао од његовог жига. У том смислу, у складу са одредбом члана 23. став 1. тачка 2. Правилника јасно произилази да је спорни назив домена регистрован супротно начелу савесности и поштења, али и да се несавесно користи са намером да се спречи носилац жига (у овом случају Тужилац) да региструје назив домена који одговара том жигу.

Са обзиром на напред наведено, Тужилац сматра да је трећи услов предвиђен чланом 22. став 1. тачка 3. Правилника испуњен и да је Регистрант спорни назив домена <carrefour.rs> регистровао и користио противно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

*

Регистранту је од стране Секретаријата Сталне арбитраже при Привредној комори Србије а у име Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, достављен примерак Тужбе са прилозима (10), дана 23.02.2024. године, у свему у складу са ставом другим члана 17. Правилника.

Регистрант је био дужан да у складу са ставом трећим члана 17. Правилника, у року од 15 (словима: петнаест) дана од запримања примерка Тужбе са прилозима, достави одговор на Тужбу. Регистрант је одговорио кратком електронском поштом, без реферисања да иста представља било формални било материјални одговор на Тужбу као и без свог предлога арбитра. Датум електронске поште Регистранта је 08.03.2024. године.

**

Имајући у виду да Регистрант није доставио формални одговор на Тужбу, нити предлог арбитра са листе арбитра, Арбитражно веће је утврдило да се одлука има донети читањем писаних поднесака и доказа у списима предмета у складу са чланом 19. Правилника који предвиђа у ставу трећем *"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. Рок за изјашњење страна о овом предлогу износи пет дана од дана пријема предлога."*

Члан 22. Правилника одеђено 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 тужиоцовог 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 10. 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 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. 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".

Арбитражно веће је анализирано Тужбу и ценило прилоге Тужиоца и на основу свега наведеног, Арбитражно веће је утврдило да су испуњени сви критеријуми за доношење одлуке о преносу регистрације спорног назива интернет домена „carrefour.rs ” са Регистранта на Тужиоца како следи:

1. Арбитражно веће је утврдило да је спорни назив интернет домена „carrefour.rs ” истоветан заштићеном жигу Тужиоца „carrefour ” 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 „carrefour.rs ” жигове и да их користи као основ за називе међународних и националних интернет домена, с обзиром на присутност производа обележених знаком „carrefour” на светском и на тржишту Србије, на оглашавање у средствима јавног информисања, као и на могућност брзе претраге речи „carrefour” путем интернет претраживача, 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.
2. Арбитражно веће је ценило и наводе уз Тужбе да између Тужиоца као носиоца права на „carrefour.rs ” жиговима и Регистранта као власника домена „carrefour.rs” не

постоји, нити је постојао, било какав правни посао. Ценећи изнете доказе, Арбитражно веће је става да Регистрант нема право или неки други легитиман интерес да користи спорни национални интернет домен „carrefour.rs”, ценећи наводе из Тужбе као истините и веродостојне.

3. Арбитражно веће је утврдило да је Регистрант спорни назив интернет домена „carrefour.rs” регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја имајући у виду да је Регистрант приликом регистрације назива спорног домена „carrefour.rs” 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 може довести у заблуду учеснике на тржишту тако што учесници у промету на основу самог назива спорног интернет домена „carrefour.rs” оправдано могу сматрати да спорни домен има везе са регистрованим жигом Тужиоца имајући у виду да је назив „carrefour.rs” истоветан заштићеном жигу Тужиоца „carrefour”.
4. Арбитражно веће је ценило и чињеницу да је Регистрант приликом регистрације назива спорног интернет домена „carrefour.rs” 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. Околност да на регистрованом интернет домену, Регистрант није конфигурисао интернет презентацију, дакле и сама околност нечињења Регистранта, указује на околност (не)коришћења интернет домена (*domain parking*) супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.
5. Регистрант је морао знати да реч „carrefour” коришћена у називу спорног интернет домена представља заштићени жиг Тужиоца „carrefour”, приликом регистрације спорног назива интернет домена, 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 10 (словима: десет) 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,

17.04.2024. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

1. председавајућа већа

др Љиљана Рудић-Димић, дипл. правник

Љиљана Рудић-Димић

2. први члан већа

Душан Стојковић, дипл. правник

Душан Стојковић

3. друга члан већа

Предраг Анокић, дипл. правник

Предраг Анокић

