

Комисија за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, у саставу проф. др Слободан Марковић, председник Арбитражног већа, адв. Лена Петровић и проф. др Сања Савчић, чланови Арбитражног већа у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног домена по тужби тужиоца **Škoda Auto a.s**, са седиштем у Чешкој Републици, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav кога по пуномоћју у списима заступају Драгана Николић Јовановић, адвокат, и Зоран Живковић, заступник за права интелектуалне својине из Београда, Алексе Ненадовића 16 (ел. адреса zzoran@zz.co.rs и office@zz.co.rs), против регистранта **Michael Stanic-a**, ул. Породице Миљковић, 11253 Сремчица, ради преноса регистрације домена „skoda.rs“ са регистранта на тужиоца, на основу Правилника о поступку решавања спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 основни текст, 24/12, 67/14 и 61/16 и 74/2019 измене) (у даљем тексту: „Правилник“), донела је дана 12.06.2024. године у Београду следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца **Škoda Auto a.s**, са седиштем у Чешкој Републици, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav ради преноса регистрације назива националног интернет домена „skoda.rs“ у регистру националног интернет домена Србије (РНИДС).

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), да у складу са члановима 22 и 31 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, изврши пренос регистрације назива националног интернет домена „skoda.rs“ са регистранта **Michael Stanic-a**, ул. Породице Миљковић, 11253 Сремчица, Република Србија на тужиоца **Škoda Auto a.s**, са седиштем у Чешкој Републици, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav.

Образложење

Тужилац је дана 19.04.2024. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националног интернет домена при Привредној комори Србије (у даљем тексту: Комисија), а ради преноса регистрације назива интернет домена „skoda.rs“ са регистранта на тужиоца, са пуномоћјем за заступање, предлогом арбитра и прилозима. Тужилац је доставио доказ о уплати регистрационих трошкова из члана 32 Правилника. Члан арбитражног већа са листе коју је доставио тужилац је Лена Петровић, адвокат.

По достављању тужбе, регистрант није у предвиђеном року од 15 дана поднео Комисији одговор на тужбу, нити је доставио листу предложених кандидата за другог

члана арбитражног већа. Затим је Председништво Комисије, у складу с Правилником, именовало проф. др Сању Савчић за другог члана арбитражног већа.

Чланови већа су у року именовали проф. др Слободана Марковића за председника арбитражног већа.

Секретаријат Сталне арбитраже при ПКС (Секретаријат) је обавестио стране у спору о саставу арбитражног већа и праву да у року од 3 дана ставе евентуалне примедбе на састав већа. Пошто ниједна од страна није у року ставила примедбе на састав арбитражног већа, Секретаријат је дана 27.05.2024. године обавестио председника и чланове да је Арбитражно веће конституисано у смислу Правилника.

Арбитражно веће је дописом од 31.05.2024. године обавестило Секретаријат да сматра да нема потребе за одржавањем усмене расправе у овом спору и упутило стране на њихово право да се о овом ставу Арбитражног већа изјасне у року од 5 дана од дана пријема предлога Арбитражног већа, све у складу са чланом 19 Правилника. Секретаријат је истог дана службено обавестио странке о овом предлогу.

Арбитражно веће је 06.06.2024. службено обавештено од Секретаријата да се тужилац имејлом од 03.06.2024. године сагласио с предлогом Арбитражног већа да се усмена расправа не одржи, док се регистрант није изјаснио о том предлогу у предвиђеном року. Тако је Арбитражно веће приступило решавању спора на основу достављених писаних поднесака и доказа страна у спору.

Тужилац је у тужби навео да је Škoda Auto a.s. једна од водећих компанија у области ауто индустрије, чланица Volkswagen групације, која је у 2023. произвела 864.889 аутомобила. На тржишту Србије производи тужиоца присутни су више деценија, а последњих година возила тужиоца спадају у најпродаванија возила, како нова, тако и половна.

Тужилац је даље навео да је носилац међународних жигова са важењем у Републици Србији и то:

- жиг у речи SKODA, регистарски број 991107 регистрован 15.11.2008. са првенством од 25.04.2008., а који важи до 15.10.2028. за робу и услуге у класама 12, 35 и 36;
- жиг у речи ŠKODA, регистарски број 923912 регистрован 21.12.2006. са првенством од 27.07.2006., а који важи до 21.12.2026. за робу и услуге у класи 36.

На основу наведених чињеница, тужилац је у тужби оспорио регистрацију домена „skoda.rs“ извршену од стране регистранта дана 25.11.2009 у 12:28:00, а из разлога прописаних чланом 22 Правилника: а) постоји истоветност између назива спорног домена и назива тужиоцевих жигова за ознаке „skoda“ и „škoda“, у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету; б) регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив домена; в) регистрант је назив домена регистровао противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Тужилац сматра да је регистрант повредио чл. 49 Закона о жиговима (Сл. гласник РС бр. 06/2020 од 24.01.2020.), као и чл. 10 Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена (од 28.05.2016., измењен и допуњен 19.05.2018. и 15.12.2018). Наиме, према тужиочевим речима, регистрант је повредио тужиочево искључиво право да користи жигом заштићену ознаку „skoda“ у рекламне сврхе, као и своју обавезу да се уздржи од регистрације назива домена којим се повређује право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица.

Претрагом дигиталне архиве интернета путем web.archive.org тужилац је методом случајног узорка утврдио да спорни домен никада није активно коришћен, тј. није постојала било каква интернет презентација, што је документовано са три принтаута вебстранице која се види на том домену: на дан 5.10.2010, на дан 20.07.2019. и на дан 25.08.2023. године.

Тужилац је покушао преко поште и преко електронске комуникације да ступи у контакт са регистрантом и укаже му на незаконитост његове регистрације назива домена „skoda.rs“, али регистрант није примио пошту, односно није одговорио на имејл.

Из околности да регистрант није никад користио интернет страницу на домену „skoda.rs“, као и да се није одазивао на покушаје тужиоца да успостави контакт с њим, тужилац сматра да је једина сврха регистрације била да се осујети тужилац у остварењу легитимног интереса да он региструје назив интернет домена који је исти са његовом жигом заштићеном ознаком „skoda“.

Дана 08.05.2024. године, дакле три седмице после подношења тужбе, регистрант се писмено, преко свог пуномоћника, обраћа тужиоцу, одговарајући му на писмо од 04.01.2024. године. У свом допису регистрант пориче своју несавесност приликом регистрације интернет домена „skoda“, наводећи да планира да под тим именом покрене сопствени пословни подухват. Разумевајући значај који управо тај назив домена има за тужиоца, регистрант му нуди пренос регистрације уз накнаду од 10.000 евра.

У прилог својим наводима Тужилац је уз тужбу доставио следеће доказе:

1. Извод са интернет стране Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС);
2. Уверења Завода за интелектуалну својину број 15438/2023 (IP991107) и 15435/2023 (IP923912);
3. Копија писма и емаила од 04.01.2024 и паковања пошиљке тужиоца, упућених регистранту;
4. Print-out система праћења пошиљака DHL-а;
5. Print out из web.archive.org за домен „skoda.rs“.

Писмо адв. Стевана Пајовића из Београда, заступника регистранта, од 08.05.2024. године, упућено тужиоцу, достављено је Комисији накнадно.

Према члану 22 Правилника Арбитражно веће може донети одлуку о престанку или преносу регистрације спорног назива домена са регистранта на тужиоца уколико се докаже да су кумулативно испуњени следећи услови: (а) да је назив националног домена истоветан предмету тужиоачевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету; (б) да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена; (в) да је регистрант назив националног интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Арбитражно веће је тужбу и приложене доказе ценило у светлу испуњености услова наведених у члану 22 Правилника, и закључило да су у конкретном случају сва три услова предвиђена овим чланом испуњена.

(а) Назив националног домена је истоветан предмету тужиоачевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету

За оцену испуњености овог услова релевантно је да ли тужилац има регистроване жигове на територији Републике Србије и да ли Регистрант има регистрован доменски назив који је истоветан предмету тужиоачевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету. Није потребно да постоји сличност/ идентичност између роба и услуга за које тужилац има регистроване жигове и роба и услуга на које се активности регистранта у вези са спорним доменским називом односе, нити се право тужиоца да захтева пренос доменског назива који је идентичан или сличан његовим жиговима ограничава само на оне доменске називе који се користе у вези са робом или услугама за које тужилац има регистроване жигове.

Увидом у исправе о жигу број 991107 издатим од Завода за интелектуалну својину Републике Србије Арбитражно веће је утврдило да је тужилац носилац жига „skoda“, за више класа роба и услуга са важењем на територији Републике Србије. Увидом у извод са интернет стране Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС), Арбитражно веће је утврдило да је доменски назив „skoda“ регистрован на регистранта почев од 25.11.2009 године. На основу наведених доказа, Арбитражно веће је закључило да је назив националног домена „skoda.rs“ истоветан предмету тужиоачевог жига.

(б) Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена

Приликом оцене испуњености овог услова, Арбитражно веће је имало у виду члан 24 Правилника по коме се сматра да регистрант има легитиман интерес да користи назив националног интернет домена уколико докаже: (i) 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 (ii) 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 (iii) 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 тужиоачевог жига.

Арбитражно веће констатује да из приложених доказа произлази да регистрант никада није активно користио спорни национални интернет домен у комерцијалне или некомерцијалне сврхе, те да нема доказа да је регистрант пре подизања тужбе већ био познат широј јавности као титулар тог назива националног интернет домена. Сходно томе, Арбитражно веће је у складу са чланом 24 Правилника закључило да регистрант нема право или легитимни интерес да користи спорни назив националног интернет домена.

(в) Регистрант је назив националног интернет домена регистровао или користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја

Приликом оцене да ли је регистрант назив националног интернет домена регистровао или користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, Арбитражно веће се руководило чињеницом да члан 23 Правилника садржи неколико примера за такво поступање, од којих ниједан није непосредно применљив на спорну ситуацију. Стога је Арбитражно веће приступило непосредној оцени спорне ситуације из угла правног стандарда поступања противног начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Увидом у допис који је заступник регистранта упутио тужиоцу дана 08.05.2024. године, Арбитражно веће је закључило да је превасходни циљ регистрације спорног домена од стране регистранта био да онемогући тужиоца да региструје назив интернет домена који је исти с његовим жигом, и да затим тај регистровани домен прода тужиоцу, као највише заинтересованом. Конкретно, тужилац је у том писму добио понуду регистранта да изврши пренос домена „skoda.rs“ уз накнаду од 10.000 евра. Иако се у писму помиње сопствени „пословни подухват“ који је регистрант имао у виду кад је регистровао спорни назив, као и трошкови које је регистрант имао приликом промоције тог назива, Арбитражно веће констатује да од 2009. године (кад је регистрација спорног назива домена извршена) до 2024. године нема доказаних привредних активности регистранта под спорним именом, нити је регистровани домен коришћен. Имајући то у виду, Арбитражно веће је утврдило да је Регистрант спорни доменски назив регистровао у спекулативне сврхе - противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

На основу свега изложеног, Арбитражно веће је утврдило да су испуњена сва три услова потребна да би се усвојио тужбени захтев.

Тврдњу тужиоца да је регистрант несавесном регистрацијом назива домена „skoda“ повредио чл. 49 Закона о жиговима Републике Србије, јер га је тиме онемогућио да

врши своје искључиво овлашћење да користи жигом заштићену ознаку „skoda“ у рекламне сврхе, Арбитражно веће сматра ирелевантном, будући да ово питање нема значај за решавање доменског спора на основу одредаба Правилника.

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 регистранта, 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,

12.06.2024.



Председник Арбитражног већа
проф. др Слободан Марковић



Члан Арбитражног већа
адв. Лена Петровић



Члан Арбитражног већа
проф. др. Сања Савчић

