

**ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ**

Комисија за решавање спорова поводом

регистрације назива националних интернет домена

Кнез Михајлова 10

11000 Београд

TD-2/21

**КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА** при Привредној комори Србије, арбитражно веће у саставу Дејан Ђукић, председник арбитражног већа, Драган Милић и Душан Стојковић, чланови арбитражног већа, у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног интернет домена, по тужби тужиоца Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japan кога заступају пуномоћници AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati, 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, електронске адресе: [itcc@msa-iplaw.com](mailto:itcc@msa-iplaw.com) и [stefan.bojovic@msa-iplaw.com](mailto:stefan.bojovic@msa-iplaw.com) против регистранта Драгана Мрдаковића, из Београда, бул. Михајла Пупина 51/5, електронска адреса: [dragan.mrdakovic@gmail.com](mailto:dragan.mrdakovic@gmail.com), ради преноса регистрације назива националног интернет домена „playstation.rs“ у Регистру националног Интернет домена Србије на основу Правилника о поступку решавања спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена („Сл. Гласник РС“, бр. 31/11, 24/12, 67/14, 61/16 и 74/19) донело је дана 23.11. 2021. године, у Београду следећу:

**ОДЛУКУ**

**I УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ** Тужиоца Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japan **РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА RS. ДОМЕНА** „playstation.rs“ у Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС).

**II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** 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 назива националног Интернет домена: „playstation.rs“ са Регистранта Драгана Мрдаковића, из Београда, бул. Михајла Пупина 51/5 на Тужиоца Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japan.

**Образложење**

Тужилац је дана 07.10.2021. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, и то ради преноса регистрације назива домена „playstation.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 (у даљем тексту: Правилник). Дана 11.10.2021. године Тужилац је уредио тужбу на начин што је правилно и прецизно одредио електронску адресу Регистранта.

Тужилац у тужби наводи да је основан 1993. године од стране јапанске мултинационалне компаније Sony Group Corporation, са идејом развоја конзола за видео игре под називом PlayStation, као и самих видео игара за те конзоле. Такође, Тужилац наводи да је глобални лидер у сфери интерактивне и дигиталне забаве још од када је издао своју прву конзулу 1994. године под називом PlayStation, а што се даље наставило и по издавању конзула PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5. Поред набројаних конзула, у тужби је истакнуто да Тужилац нуди и низ других услуга и производа, међу којима су: PlayStation VR, PlayStationStore, PlayStationPlus, PlayStationVideo, PlayStationMusic, PlayStationNow. Такође се наводи да је процењено да је Тужилац до августа 2018. године продао преко 525 милиона различитих PlayStation конзула. Тужилац истиче да 5 од 10 места на листи најпродаванијих конзула за видео игре свих времена, која је објављена 2020. године, заузимају конзуле из породице PlayStation, а прво место заузима PlayStation 2. Тужилац је, као доказе за претходно истакнуто, доставио текстове и објаве са различитих медија и интернет страница којима се поткрепљују његови наводи.

Тужилац даље истиче да је носилац бројних регистрација жига PLAYSTATION у различитим земљама широм света, између остalog и у Републици Србији, и то за следеће жигове:

- међународни жиг број IR 623515 за графички знак PlayStation (приказан у тужби), регистрован дана 27.07.1994. године, са правом првенства од 24.02.1994. године, у важности до 27.07.2024. године, регистрован за робе из класа 16, 24 и 25 Међународне класификације роба и услуга (тачан списак роба и услуга наведен у Прилогу 5);
- међународни жиг број IR 632801 за графички знак PlayStation (приказан у тужби), регистрован дана 12.02.1995. године, са правом првенства од 12.08.1994. године, у важности до 12.02.2025. године, регистрован за робе из класа 9, 16, 24 и 25 Међународне класификације роба и услуга (тачан списак роба и услуга наведен у Прилогу 5);
- национални жиг број 46799 за графички знак PlayStation (приказан у тужби), регистрован дана 06.02.2004. године, са правом првенства од 07.04.2000. године, у важности до 07.04.2030. године, регистрован за робе из класе 9 Међународне класификације роба и услуга (тачан списак роба и услуга наведен у Прилогу 5).

Тужилац такође наводи да је регистрант и великог броја назива интернет домена који у називу домена другог нивоа (SLD) садрже жиг PLAYSTATION, те такође истиче да су ови називи домена регистровани на бројним називима домена највишег нивоа (TLD), како генеричким (gTLD), тако и националним (ccTLD), што између остalog укључује и:

- playstation.com, регистрован дана 13.01.1997. године;
- playstation.org, регистрован дана 09.09.1996. године;

- playstation.biz, регистрован дана 26.03.2002. године;
- playstation.jp, регистрован дана 26.03.2001. године,

Тужилац је доставио доказе за претходно наведене регистроване називе интернет домена у Прилогу 6.

У тужби је даље наведено да је Тужилац 2015. године регистровао и нови назив интернет домена највишег нивоа (new gTLD) .playstation (доказ у Прилогу 7), те је истакнуто да то указује на чињеницу да је Тужиочев жиг изузетно препознатљив, узевши у обзир да су до сада само компаније које су носиоци јако препознатљивих жигова регистровале називе интернет домена највишег нивоа (new gTLD), као што су .americanexpress, .bmw, .apple, .gucci и други.

Даље, у тачки 12. тужбе је истакнуто да је Тужилац присутан на територији Републике Србије са својим производима под називом PlayStation, те да су ти производи стекли одређену репутацију, као и да су доступни у продавницама, да постоји велики број форума и других интернет страница које су посвећене љубитељима и играчима PlayStation конзола. Такође је наведено да у прилог томе иде и чињеница да је конзола PlayStation 5 распродата у само неколико дана након појављивања у Републици Србији, за шта је достављен и доказ у Прилогу 8.

Тужилац даље наводи да је Регистрант спорни назив интернет домена playstation.rs регистровао дана 24.08.2016. године, преко овлашћеног регистра mCloud doo, за шта је достављен и доказ у Прилогу 9. Тужилац наводи да је претходно наведене податке добио од стране РНИДС дана 27.09.2021. године, што доказује документацијом из Прилога 10. Тужилац истиче да спорни назив упућује на паркинг страницу, односно да не постоји никакав активан садржај на предметној страници, осим да је иста паркирана од стране хостинг провајдера под називом „Plus Hosting“ и информације да на наведеном називу интернет домена није конфигурисана никаква интернет презентација, за шта је достављен доказ у Прилогу 11. Тужилац такође истиче да су на спорном називу интернет домена конфигурисани и мејл сервери (MX Records), што омогућава Регистранту да шаље и прима електронску пошту користећи мејл адресе са екstenзијом @playstation.rs (доказ у Прилогу 12).

Даље у тужби, Тужилац истиче да је у складу са чланом 22. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена неопходно да тужилац докаже да су испуњени следећи услови:

- 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;
- да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив домена;
- да је регистрант назив националног интернет домена регистровао или користио противно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

Што се тиче испуњења првог условия, Тужилац истиче да се у конкретном случају спорни назив домена playstation.rs састоји од назива домена другог нивоа (SLD) playstation и назива домена највишег нивоа (TLD) .rs. Тужилац истиче да из наведеног јасно произлази да је домен другог нивоа

(SLD) playstation идентичан са предметом заштите Тужиочевих жигова PLAYSTATION, односно са њиховим јединим вербалним елементом – речју PLAYSTATION. Тужилац такође истиче да назив националног интернет домена највишег нивоа (ccTLD) .rs по правилу није релевантан за утврђивање идентичности или битне сличност, будући да је исти технички неопходан за регистрацију назива интернет домена у националном доменском простору. Такође, истакнуто је да на истом становишту стоје и бројна претходна арбитражна већа, односно UDRP панели. Тужилац је истакао да је у WIPO прегледу праксе 3.0 у поглављу 1.11.1 наведено да „назив домена највишег нивоа (попут .com, .club, .пус) се посматра као стандардан услов регистрације и као такав је искључен из теста збуњујуће сличности...“.

Даље у тужби је истакнуто да PLAYSTATION жиг ужива и висок степен репутације, те да се може сматрати чувеним жигом. Такође, на истом становишту су била и бројна UDRP арбитражна већа која су у својим одлукама утврдила да је жиг PLAYSTATION чувени жиг (одлуке DCO2014-0027 и D2019-2361).

Тужилац истиче да је, имајући у виду све наведено, први услов из члана 22, став 1, тачка 1. Правилника испуњен, те да је спорни назив интернет домена playstation.rs истоветан Тужиочевом жигу.

Што се тиче другог услова, који се односи на доказивање да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив домена, у тужби је истакнуто да се, у складу са чланом 24. Правилника сматра да регистрант има легитиман интерес уколико докаже да:

- 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
- 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
- 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 тужиочевог жига.

Тужилац даље наводи да према његовом најбољем сазнању Регистрант нема никакво право да користи назив PLAYSTATION који је истоветан жигу Тужиоца, а такође сматра да Регистрант нема ни легитиман интерес за коришћење спорног назива интернет домена.

У тужби је даље истакнуто да Регистрант и Тужилац нису, нити су икада били у било којој врсти пословних односа, те да Тужилац никада није дао Регистранту дозволу за коришћење његових PLAYSTATION жигова или назива интернет домена који у себи садрже ове жигове.

Тужилац истиче да Регистрант није познат широј јавности као титулар назива интернет домена playstation.rs нити под именом PLAYSTATION које одговара предмету Тужиочевог жига. Тужилац посебно истиче да је Регистрант физичко лице – Драган Мрдаковић (доказ у Прилогу 10), те да у

складу са тим не може имати никакво право ни легитиман интерес за коришћење назива PLAYSTATION. Тужилац даље наводи да се иза наведеног назива интернет домена не налази активан интернет сајт из чега се може закључити да је Регистрант регистровао предметни назив са намером да спречи Тужиоца да користи свој жиг PLAYSTATION као назив интернет домена другог нивоа (SLD) на rs. националном домену највишег нивоа (ccTLD), а што све упућује да такво понашање Регистранта ни на који начин не би могло указивати на постојање легитимног интереса за коришћење спорног назива интернет домена.

Поред тога, Тужилац још једном истиче да је Регистрант конфигурисао мејл сервере који омогућавају слање и примање електронске поште, те истиче да конфигурација мејл сервера представља озбиљан ризик да ће се назив интернет домена користити у сврхе превара попут фишинга, путем којих се Регистрант може представљати као рецимо Тужилац у конкретном случају, те злоупотребити поверење корисника интернета и на тај начин доћи до осетљивих података и материјалне користи. Тужилац даље наводи да овакво понашање не може указивати на било какав легитиман интерес Регистранта. Поред тога, истакнуто је да на сличном становишту стоји и пракса WIPO, те да је у поглављу 2.13.1. WIPO прегледа праксе 3.0. истакнуто да „коришћење назива домена за нелегалне активности (нпр. продају кривотворене робе или нелегалних лекова, фишинг (...)) никада не може конституисати право или легитиман интерес регистранта“. Такво становиште заузето је у одлуци D2017-2533 где је утврђено следеће: „Тужилац је указао на ризик да Регистрант може бити укључен у фишинг превару, будући да су мејл сервери конфигурисани на спорном називу домена (...). Оваква идеја у комбинацији са регистрацијом домена преко сервиса за анонимизацију података о регистранту (Privacy shield) ствара јасну слику одсуства било каквог права или легитимног интереса на страни Регистранта.“ Коначно, Тужилац истиче да је у одлукама D2017-1147 и D2017-1600 утврђено да „регистрант не може стећи право или легитиман интерес кроз коришћење назива домена као мејл адресе са које ће слати фишинг мејлове“ и „да се фишинг сматра врстом интернет преваре и стога *prima facie* указује на недостатак права или легитимног интереса у односу на спорни назив домена“.

Тужилац на kraју истиче, да имајући у виду све напред изнето, сматра да је други услов предвиђен чланом 22, став 1, тачка 1. Правилника испуњен, те да Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив интернет домена playstation.rs

У вези са трећим прописаним условом, Тужилац истиче да је чланом 23. Правилника прописано да ће се сматрати да је назив националног интернет домена регистрован или коришћен противно добрым пословним обичајима, начелу савесности и поштења нарочито у следећим случајевима:

- ако се докаже да је регистрант регистровао назив националног интернет домена претежно у циљу њихове продаје или давања у закуп тужиоцу, који је титулар жига чији предмет је истоветан или битно сличан регистрованом називу националног интернет домена односно ради продаје или давања у закуп назива националног интернет домена лицу које је тужиоцев конкурент у привредној утакмици, а на основу утврђене несразмере између цене закупа назива националног интернет домена и продајне цене према напред споменутим лицима;

- ако се докаже да је регистрант регистровао назив националног интернет домена како би спречио титулара жига да ознаку која је предмет жига региструје као назив националног интернет домена;
- ако се докаже да је регистрант регистровао назив национални интернет домена како би нанео штету свом пословном конкуренту;
- ако се докаже да је регистрант користио назив националног интернет домена који је истоветан или битно сличан предмету тужиочевог жига, претежно ради привлачења корисника Интернета на свој веб-сајт или други Интернет сервис, ради комерцијалних ефеката, стварајући тако забуну у погледу порекла роба које се на том сајту, односно путем тог Интернет сервиса, продају, односно у погледу услуга које се пружају.

Тужилац истиче да је чланом 10, став 1. Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена (у даљем тексту: Општи услови) утврђено да ступањем у уговорни однос, односно самом регистрацијом назива интернет домена, регистрант посебно изјављује да, према свом најбољем знању и искреном уверењу, регистрација траженог назива интернет домена не врећа право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица, те да су сви подаци који су наведени у захтеву истинити и потпуни. Поред тога, регистрант изјављује и да назив интернет домена не региструје противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, као и да предметни назив неће свесно користити противно наведеним начелима.

У тужби се даље истиче да, из претходно истакнутог, произлази обавеза регистранта да се упозна са евентуалним правима трећих лица која могу да постоје на предметном називу интернет домена који жели да региструје. Тужилац је takoђе истакао да је у досадашњој пракси Комисије утврђено да несавесност регистранта постоји у свакој ситуацији када је свестан да постоји право трећих лица на предметном називу интернет домена (одлука 12.rs-3/17 (15.), TD-1/18, TD-1/21). По мишљењу Тужиоца, у конкретном случају, постојање Тужиоца и Тужиочевог жига PLAYSTATION није могло остати непознато Регистранту, будући да је у сваком тренутку могао да претражи базу жигова важећих на територији Републике Србије и да утврди да регистрација спорног назива интернет домена врећа права интелектуалне својине Тужиоца. Поред тога, Тужилац истиче и да је, простом претрагом појма playstation преко било ког интернет претраживача, Регистрант могао доћи до резултата који се односе искључиво на Тужиоца, уз шта је приложио и *printscreen* Google претраге. У складу са свим изнетим, Тужилац наводи да Регистранту никако није могло остати непознато да је спорни назив интернет домена идентичан Тужиочевом жигу PLAYSTATION, те да је Регистрант исти свесно регистровао, што упућује на регистрацију противну начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

Даље, Тужилац истиче да је у UDRP пракси утврђено да је Тужиочев жиг PLAYSTATION чувени жиг, као и да у случају регистрације назива интернет домена који је идентичан или збуњујуће сличан чувеном жигу постоји претпоставка да је исти регистрован из разлога опортунистичке лоше вере, односно у супротности са начелима савесности и поштења, као и добрих пословних обичаја (одлуке D2000-0163 и D2006-0303).

Што се тиче самог коришћења спорног назива интернет домена на начин супротан начелима савесности и поштења и добрих пословних обичаја, Тужилац наводи да је најпре потребно имати у виду да Регистрант не користи спорни назив домена, имајући у виду да исти упућује на паркинг страницу на којој је на енглеском језику назначено да на наведеном називу интернет домена није конфигурисана интернет презентација. Даље је истакнуто да се на конкретан случај може применити доктрина пасивног држања домена (*Passive Holding*) која указује да коришћење назива домена супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја може постојати чак и када не постоји никакав садржај на интернет страници на коју спорни назив интернет домена упућује. Поменута доктрина је установљена у једној од првих одлука UDRP панела у предмету D2000-0003, примењивана је у великом броју каснијих одлука, а препозната је и у поглављу 3.3. WIPO прегледа праксе 3.0 где је назначено да су „од самог почетка примене UDRP правила, арбитражна већа налазила да неупотреба домена (укључујући празне или *coming soon* странице) неће спречити утврђење несавесности у складу са доктрином пасивног држања.“ Поред тога, Тужилац истиче да је у истом поглављу WIPO прегледа праксе 3.0 предвиђено да неки од кључних фактора за утврђење коришћења назива интернет домена противно начелу савесности и поштења код пасивног држања обухватају: 1) степен дистинктивности и препознатљивости Тужиочевог жига; 2) пропуштање регистранта да одговори на тужбу или достави било какве доказе о стварној или планираној употреби назива домена у складу са начелом савесности и поштења; 3) одсуство вероватноће за било какву употребу назива домена у складу са начелом савесности и поштења. Коначно, истакнуто је и да се доктрина пасивне употребе појавила и у неколико одлука Комисије, као што је TD-2/20 где је утврђено да некоришћење назива интернет домена не спречава утврђивање несавесности у складу са доктрином пасивног држања. Узевши у обзир све изнето, Тужилац је истакао да, у конкретном случају, Регистрант користи назив домена супротно начелу савесности и поштења, све у складу са доктрином пасивног држања, а нарочито ако се узме у обзир препознатљивост и репутација Тужиочевог жига PLAYSTATION, због чега је тешко замислiti да би Регистрант могао користити предметни назив домена на савестан начин, чак и када би на њега постављао конкретан садржај.

Тужилац даље наводи да су на спорном називу интернет домена конфигурисани мејл сервери, тј. сервери који омогућавају слање и примање електронске поште. Истакнуто је да, у складу са тим, Регистрант има могућност да шаље и прима електронску пошту користећи мејл адресу са екstenзијом @playstation.rs, што даље значи да се спорни назив домена може користити у преварне сврхе, на начин што ће се Регистрант лажно представљати као Тужилац или лице које је са њим повезано. Тужилац наводи да су данас веома учстале фишинг преваре које почивају на лажном креирању идентитета који ствара утисак код корисника интернета да комуницирају са трећим лицима у чије робе и/или услуге имају поверење и на тај начин бивају преварени да достављају одређене осетљиве податке. Такође, UDRP пракса је стала на становиште да само постојање мејл сервера на називу домена који је идентичан или битно сличан предмету тужиочевог жига указује на висок ниво ризика од злоупотребе кроз фишинг и друге врсте онлајн превара, те се само постојање оваквих мејл сервера мора третирати као озбиљан индикатор коришћења спорног назива интернет домена супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја. Тужилац коначно истиче да је, у конкретном случају, спорни назив интернет домена идентичан Тужиочевом жигу

PLAYSTATION, па је због тога још теже замисливо да би се мејл сервери повезани са називом интернет домена playstation.rs могли користити у сагласности са начелима савесности и поштења и добрих пословних обичаја, већ је далеко извесније да би се поменути сервери могли користити за преварне сврхе.

У тужби се такође истиче да, имајући у виду да спорни назив интернет домена у потпуности одговара Тужиочевом жигу PLAYSTATION, је јасно да је Тужилац оваквом радњом Регистранта спречен да на националном називу домена највишег нивоа (ccTLD) .rs региструје свој назив интернет домена који би се састојао од његовог жига, те да је у складу са тим спорни назив интернет домена регистрован супротно начелу савесности и поштења, као и да се користи несавесно, односно са намером да се Тужилац као носилац жига спречи да региструје назив домена који одговара том жигу.

У складу са свим напред наведеним, Тужилац истиче да сматра да је испуњен и трећи услов предвиђен чланом 22, став 1, тачка 3. Правилника, те да је Регистрант спорни назив интернет домена playstation.rs регистровао и користи га противно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

Конечно, Тужилац је Комисији предложио да донесе одлуку којом ће усвојити тужбени захтев и овластити РНИДС да изврши пренос регистрације назива националног интернет домена playstation.rs са Регистранта на Тужиоца.

Регистрант је дана 27.10.2021. године благовремено доставио Комисији одговор на тужбу, а 28.10.2021. је доставио додатне доказе. Уз одговор на тужбу је приложио и листу од 3 арбитра са Листе арбитара, у складу са чланом 17, став 4. Правилника. Регистрант је у одговору на тужбу у потпуности оспорио тужбу и тужбени захтев.

Регистрант истиче да је спорни назив интернет домена регистровао 23.07.2013. године, а не 24.08.2016. како то тврди Тужилац, те истиче да је спорни домен већ био у његовом власништву у тренутку када је Тужилац регистровао нови назив домена највишег нивоа (new gTLD) .playstation. Као доказе за наведене тврдње Регистрант је доставио рачуне хостинг провайдера код ког је домен све време регистрован. Регистрант даље истиче да је РНИДС први пут 2016. године увео као обавезу потврду идентитета, па је то могући разлог због ког подаци које поседује Тужилац нису релевантни. Такође, у одговору на тужбу је наведено да Тужилац неосновано истиче да Регистрант није имао легитиман интерес да региструје и користи назив домена playstation.rs.

Регистрант истиче да је као дугогодишњи љубитељ видео игара, 2013. године са пријатељима основао сајбер кафе и гејминг организацију под називом Sensei Gaming Serbia, као и да су након тога организовали Electronic sports European championship. Даље је у одговору на тужбу истакнуто да је организација поменутог била из љубави према видео играма, те да није била материјалног карактера. Наведено је да су сва спонзорства коришћена на име трошкова за учешће играча и тимова на турнирима, као и за организацију и промоцију гејминга. Регистрант даље истиче да су за његову гејминг организацију наступали познати светски играчи видео игара, као и да су на Electronic sports European championship учествовали тимови из великог броја страних земаља, а поменути догађај је пратило више од 15 милиона фанова.

Регистрант даље наводи да Тужилац у то време није имао никакво представништво у Републици Србији, а саме playstation конзоле су биле недовољно заступљене и промовисане, те је идеја приликом регистрација назива интернет домена playstation.rs била искључиво промоција саме конзоле, турнира, игара и играча. Регистрант је такође имао жељу да ступи у контакт са Тужиоцем и да сазна зашто нема представништво у Републици Србији, али у томе није успео.

Даље, регистрант истиче да није имао намеру да спречава Тужиоца да региструје спорни домен, нити га је ико контактирао у вези са тим, те тврди да на основу свега наведеног поседује легитиман интерес за регистрацију назива домена playstation.rs.

Што се тиче садржаја на домену, Регистрант истиче да истог нема јер су просторије организације била опљачкане 2016. године, те је даљи рад онемогућен. Такође, из приватних разлога није био у могућности да одвоји време за уређивање садржаја на спорном називу домена, иако је имао план да пише блог о playstation играчима. Такође, назив домена никада није нудио на продају, нити је било кога контактирао тим поводом.

Регистрант даље истиче да су нетачни наводи Тужиоца да су на спорном називу домена конфигурисани мејл сервери, што би даље значило да Регистрант може да шаље и прима електронску пошту са екstenзијом @playstation.rs, те да на тај начин доводи трећа лица у заблуду или присваја противправну корист. Регистрант тврди да је за тако нешто потребно и усмеравање на одређени хостинг, а да су *MX Records* које је Тужилац приложио аутоматски постављени од стране хостинг провајдера од ког је домен заступљен, те да нису мењани ни на који начин од кад је домен закупљен. Регистрант закључује да тренутно, а ни последњих пет или више година није имао никакву могућност да шаље имејлове са спорног домена, те да у складу са свим наведеним не користи спорни назив домена супротно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

Коначно, Регистрант је истакао и да Тужилац није успео да добије називе интернет домена највишег нивоа (TLD), чак и од већих интернет домена у односу на .rs домен, и то:

- playstation.us;
- playstation.net;
- playstation.cn;
- playstation.si;
- playstation.hr;
- playstation.hu;
- playstation.ro.

Регистрант је, у складу са свим напред наведеним, предложио Комисији да у целости одбије тужбени захтев Тужиоца као неоснован, у складу са чланом 27. Правилника.

Члан 19, став 1. 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 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 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 или користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Члан 10, став 1. 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 врећа 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 изнетог у тужби и одговору на тужбу, као и доказа приложених од стране Тужиоца и Регистранта, Арбитражно веће је утврдило да су испуњени сви критеријуми за усвајање тужбеног захтева, односно за доношење одлуке о преносу регистрације спорног назива интернет домена са Регистранта на Тужиоца, па је одлучило као у изреци одлуке.

Арбитражно веће је утврдило да је спорни назив интернет домена playstation.rs истоветан као заштићени жиг Тужиоца PLAYSTATION у мери у којој може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету. Наиме, спорни домен у свом називу садржи реч playstation, а која представља вербални део Тужиочевог жигом заштићеног знака PLAYSTATION. Арбитражно веће сматра да је Регистрант морао знати да Тужилац у пословању користи свој жиг PLAYSTATION, као и да га користи као основ за назив националних интернет домена, узевши у обзир глобалну присутност и препознатљивост Тужиоца, а због чега је Регистрант морао знати да регистрацијом спорног домена може довести у забуну и створити заблуду код великог броја учесника у промету, на начин што би ти учесници могли да доведу у везу спорни домен и заштићени жиг Тужиоца, односно самог Тужиоца.

Арбитражно веће је становишта да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив националних интернет домена. Утврђено је да између Тужиоца који је носилац жига PLAYSTATION и Регистранта назива домена playstation.rs не постоји никакав правни однос, на основу ког би било регулисано евентуално уступање права на употребу жига PLAYSTATION, посебно узевши у обзир да је Регистрант физичко лице.

Даље, Арбитражно веће је утврдило да је Регистрант спорни назив интернет домена регистровао и користио супротно начелима савесности и поштења, као и супротно добним пословним обичајима, узевши у обзир да је приликом регистрације дао изјаву да регистрација траженог назива интернет домена не врећа право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица, а да је морао знати да регистрацијом спорног назива врши повреду Тужиочевог жига PLAYSTATION,

посебно што је предметни жиг Тужиоца општепознат и глобално заступљен. У вези са овим, из навода регистранта у одговору на тужбу је очигледно да је он упознат са Тужиочевим жигом, те је неспорно да је био упознат са наведеном жигом заштићеном ознаком. Арбитражно веће је закључило да, да би се утврдило да ли је регистрација и/или коришћење назива интернет домена супротно начелима савесности и поштења, односно добрих пословних обичаја, није релевантна чињеница да ли је Регистрант конфигурисао мејл сервере који омогућавају слање и примање електронске поште.

У складу са чланом 31, став 1. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, *одлука арбитражног већа је коначна и против ње нема места жалби*.

Сагласно члану 31, став 2. 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, 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 складу са чланом 32, став 2. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, констатује се да *Тужилац нема право на повраћај регистрационих трошкова, без обзира на исход спора*.

У Београду,

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

30.11.2021. године



Дејан Ђукић, председник арбитражног већа

Душан Стојковић, члан арбитражног већа

Драган Милић, члан арбитражног већа