

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА ПРИ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ, у саставу **проф. др Слободан Марковић** (редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду), као председник Већа, **Владан Јоксимовић**, заменик директора, Агенција за борбу против корупције), као члан већа, и **доц. др Сања Радовановић** (доцент Правног факултета Универзитета у Новом Саду), као члан већа, у поступку за решавање спора под бројем **12.rs – 1(15)**, који се води по тужби тужиоца „Les Publications Conde Nast S.A., Société anonyme“, са седиштем у Француској, 56A, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, кога по пуномоћју заступа адвокатска канцеларија Гордана Павловић, Миливоје Павловић, адвокати – патентни заступници, Мајке Јевросиме 53, Београд, против регистранта PR – Melix агенција за marketing, са седиштем у Хрватској, Drage Ivanišević br. 8, Zagreb, ради преноса регистрације .rs домена „**vogue.rs**“ са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије, донело је, на основу Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, дана 19. марта 2015. године, у Београду, следећу:

ОДЛУКУ

- 1. УСВАЈА СЕ** тужбени захтев тужиоца „Les Publications Conde Nast S.A., Société anonyme, са седиштем у Француској, 56A, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, ради преноса регистрације .rs домена „vogue.rs“ у Регистру националног интернет домена Србије.
- 2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** Регистар националног интернет домена Србије да у складу са чл. 22 Правилника за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена, **изврши пренос** регистрације .rs домена „vogue.rs“ **са регистранта**, PR – Melix агенција за marketing, са седиштем у Хрватској, Drage Ivanišević br. 8, Zagreb, **на тужиоца**, „Les Publications Conde Nast S.A., Société anonyme, 56A, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, Француска.

Образложење

I Хронологија спора

Тужилац је дана 02. фебруара 2015. године, путем пуномоћника, поднео Комисији за решавање спорова поводом регистрације .rs домена при Привредној комори Србије, тужбу ради преноса регистрације .rs домена „**vogue.rs**“ са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије. Тужба је поднесена са 14 прилога, међу којима је и уредно пуномоћје за заступање, списак предложених арбитра и доказ о уплаћеној такси. Сагласно чл. 9 ст. 1. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена (у даљем тексту: Правилник), за првог члана поступајућег арбитражног већа именован је Владан Локсимовић, који је дужност арбитра прихватио 06. фебруара 2015. године. Регистранту је тужба са прилозима уредно достављена електронским путем дана 03. фебруара 2015. године. Како се регистрант није изјаснио о тужби, Председништво Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена је, сагласно чл. 9. ст. 3. Правилника, Одлуком од 26. фебруара 2015. године именовало другог арбитра члана Већа, доц. др Сању Радовановић, која је дужност арбитра прихватила 27. фебруара 2015. године. На основу заједничког предлога именованих арбитра, за председника поступајућег већа је именован проф. др Слободан Марковић, који је дужност арбитра прихватио 11. марта 2015. године. Истог дана тужиоцу и регистранту је електронским путем послато обавештење о саставу арбитражног већа. Како странке у поступку нису имале примедби на састав већа, протеком рока за њихово изјашњавање, 16. марта 2015. године, веће се сматра конституисаним. Овако конституисано веће је одлучило, у складу са чл. 19, ст. 3 Правилника, да одлука у овом спору буде донесена без одржавања усмене расправе, с обзиром на то да су приложени докази довољни за доношење одлуке.

II Наводи странака

У тужби тужилац наводи да је власник великог броја жигова који се састоје од речи **vogue** или садрже реч **vogue**, те да овај жиг ужива статус чувеног жига, будући да је VOGUE светски часопис у свету моде, који се издаје више од 100 година у преко 20 земаља света,

а са просечним тиражом од 11.300.000 примерака (према приложеном изводу за VOGUE часопис из интернет енциклопедије *Wikipedia*). Из тих разлога је и заштита ширег обима, односно други субјекти не смеју да користе жиг *vogue* јер би на тај начин нелојално извлачили корист из стечене репутације тужиоцевог чувеног жига и могли би да доведу до слабљења његове репутације и снаге обележавања. Такође, тужилац је власник низа ранијих доменских назива у великом броју земаља широм света (Енглеска, Немачка, Француска, Шпанија, Кина, Тајван, Мексико, Кореја, Грчка, Аустралија (извод са сајта *Condénet International*)). Регистровањем домена *vogue* у Србији, према наводима из тужбе, регистрант доводи у заблуду учеснике у промету да је доменски назив „*vogue.rs*“ у власништву тужиоца или да је регистрант пословно повезан са тужиоцем, што није тачно. Стога регистрант нема право нити легитимни интерес да региструје и користи назив националног интернет домена „*vogue.rs*“. Поред тога, тужилац наводи да је регистровање спорног домена противно начелу савесности и поштења и добрим пословним обичајима, будући да је између истих страна већ постојао спор у Хрватској, поводом регистрације домена „*vogue.hr*“, који је окончан додељивањем спорног домена овде тужиоцу (Арбитражна одлука бр. 2014-01, домена „*vogue.hr*“, копија приложена уз тужбу). Из свих наведених разлога, тужилац предлаже да се и домен „*vogue.rs*“ пренесе са регистранта на тужиоца. Штавише, пре покретања поступка пред Комисијом, тужилац је покушао да спор реши мирним путем, али без успеха. На прво писмо упозорења које је тужилац регистранту послао 19.09.2014. године (податак из извода са сајта DHL о уручењу дописа туженом) регистрант није одговорио, док је други допис тужиоца одбио да прими (копија обавештења DHL службе од 24.10.2014. године о неуручењу пошиљке због одбијања пријема).

Тужени се у току поступка није изјашњавао.

III Чињенично стање

С обзиром на то да се регистрант у спору није изјашњавао, на основу доказа приложених од стране тужиоца, које Веће сматра веродостојним, утврђено је следеће чињенично стање:

Регистрант је, дана 24. јуна 2014. године, у своје име, код регистрара Eunet d.o.o. регистровао спорни доменски назив „**vogue.rs**“ (извршен увид у извод интернет странице Регистра националног интернет домена Србије). Међутим, реч **vogue** је саставни део жигова који су регистровани у преко 144 земље света, у шта се веће уверило увидом у списак тужиоцевих жигова, односно пријава жига за знак који се састоји из речи **vogue** или садрже реч **vogue**, од 07. октобра 1997. године. У Србији, према овереним копијама потврда Завода за интелектуалну својину о регистрацији и важењу појединих жигова (све издате 13. новембра 2014. године), тужилац, преко Светске организације за заштиту интелектуалне својине, има регистроване и важеће следеће жигове: жиг бр. 145252, регистрован 07.02.1950 за назив **vogue** (знак у речи) за робу из класе 16, у важности до 07.02.2020; жиг бр. 158005 регистрован 03.12.1951. за назив **vogue** (знак у речи) за робу из класе 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 у важности до 03.12.2021.; жиг бр. 321684 регистрован 26.09.1966. за знак **vogue** (стилизованим словима) за робу из класе 16, у важности до 26.09.2016. године; жиг бр. 321685 регистрован 26.09.1966. за знак **vogue** (стилизованим словима) за робу из класа 09, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 и 28, у важности до 26.09.2016; жиг бр. 430679 регистрован (проширен за територију Србије) 13.10.1998. за назив **vogue** (знак у речи) за робу из класе 16, у важности до 08.06.2017; жиг бр. 581535 регистрован 17.01.1992. за назив **vogue** (знак у речи) за робу из класе 03, у важности до 17.01.2022; жиг бр. 699080 регистрован 21.08.1998. за назив **vogue** (знак у речи) за робу из класе 03, у важности до 21.08.2018; жиг бр. 872166 регистрован 20.09.2005. за назив **vogue** (знак у речи) за робу из класе 16 и услуге из класа 35,38, 39 и 41, у важности до 20.09.2015. године.

Надаље, решењем Завода за интелектуалну својину бр. Ж-2008-753/10 од 22.фебруара 2011. године, (копија приложена уз тужбу), којом је одбијена пријава жига за **vogue**, за

робу из класе 14 (сатови и накит) коју је поднела кипарска фирма Pentaflon Ltd, из Никозије, признаје се статус чувеног жига **vogue**, а што и Управни суд у Београду узима у обзир у пресуди бр. 23 У 24912/10 од 26.08.2013 (копија приложена уз тужбу).

IV Правна оцена

Ценећи све наводе тужбе као и доказе који су уз њу приложени, поступајуће арбитражно веће Комисије је приступило правној оцени чињеничног стања. С тим у вези, Веће прихвата аргументацију тужиоца за коју су приложени и докази. У том смислу, Веће налази да је назив националног домена регистранта истоветан предмету тужиоцевог жига, што произлази из потврде Завода о интелектуалној својини о регистрованим жиговима тужиоца и из извода са интернет странице Регистра националног интернет домена Србије. Надаље, чињеница коју је тужилац истакао, а регистрант пасивним држањем није оповргао, да се тужилац и регистрант не налазе ни у каквом односу пословне сарадње, те да спорни назив ни на који начин није повезан ни са пословним именом регистранта, говори у прилог томе да регистрант нема право нити легитиман интерес да користи спорни назив интернет домена. Поред тога, регистрант се у овом спору држао пасивно, те није доказао постојање других околности које би могле указивати на легитимни интерес за коришћење назива спорног националног интернет домена.

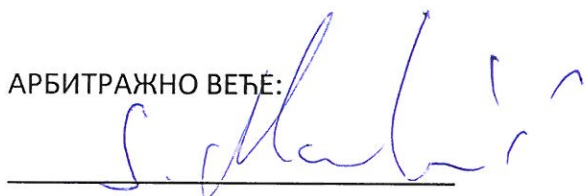
На крају, Веће сматра неспорним да је поступање регистранта противно начелу савесности и поштења и добрим пословним обичајима, будући да је реч о заштићеној ознаци која је, као таква, препознатљива на светском тржишту. Штавише, и да није реч о чувеном жигу (како истиче Завод за интелектуалну својину и Управни суд у Београду, према копијама решења, односно пресуде), несавесност регистранта произлази из чињенице да се у суседној Хрватској регистрант писмено обавезао тужиоцу, поводом заштићеног знака **vogue**, да ће се „убудуће суздржавати од повреде права интелектуалног власништва“ тужиоца (копија Изјаве регистранта од 25. новембра 2013. године), а након тога у Србији регистровао доменски назив који је истоветан жигу тужиоца.

Полазећи од ових чињеница, Веће сматра да постоји оправдана опасност да ће корисници Интернета бити доведени у заблуду да приступом спорном домену заправо приступају страницама које уређује тужилац.

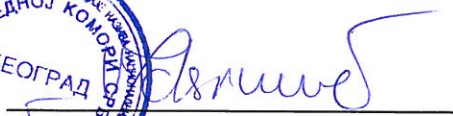
V Одлука

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 да се изврши пренос регистрације .rs домена „vogue.rs“ са регистранта, PR – Melix agencija za marketing, са седиштем у Хрватској, Drage Ivanišević br. 8, Zagreb, на тужиоца, „Les Publications Conde Nast S.A., Société anonyme“, 56A, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, Француска.

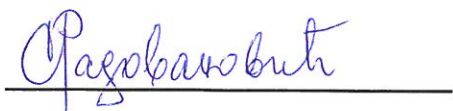
АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:



проф. др Слободан Марковић, председник већа



Владан Јоксимовић, први члан већа



доц. др Сања Радовановић, други члан већа