

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, у саставу председавајућег члана арбитражног већа Владана Јоксимовића, и чланова арбитражног већа Душана Стојковића и Предрага Анокића у арбитражном поступку по тужби тужиоца „BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW AG), Petuelring 130, Минхен, Немачка,, кога заступа Ортачко адвокатско друштво МСА ИП - Милојевић, Секулић, адвокати, Теразије 29, Београд, и то адвокати Милан Милојевић, Вук Секулић и Милош Богдановић, против регистранта, ЂОРЂА ВУЈОВИЋА,

ради преноса регистрације назива Интернет домена “bmwkum.rs” са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије на основу Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена (Сл. гласник РС, бр. 31/2011 основни текст, 24/12 измене и 67/14 измене; у даљем тексту: Правилник) донело је дана 10.07.2015. године, у Београду следећу:

ОДЛУКУ

- I. УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ тужиоца BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW AG), Petuelring 130, Минхен, Немачка, РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА: “bmwkum.rs” у Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС).
- II. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), да у складу са чланом 22, Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена, изврши пренос регистрације назива националног Интернет домена: “bmwkum.rs” са регистраната ЂОРЂА ВУЈОВИЋА, на Тужиоца BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW AG), Petuelring 130, Минхен, Немачка.

Образложење

Тужилац је дана 01.04.2015. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, а ради преноса регистрације назива Интернет домена “bmwkum.rs”, са регистранта на тужиоца, са прилозима, пуномоћјем за заступање и предлогом арбитара.

У тужби је наведено да је тужилац реномирани произвођач моторних возила, делова за моторна возила и других производа и произвођач чувених возила марке „BMW“, који је врхунским квалитетом стекао високу репутацију на светском и домаћем тржишту, као и да назив „BMW“ представља скраћени назив - прва слова речи у тужиочевом имену („BAYERISCHE MOTOREN WERKE“) и да те речи као такве немају никакво самостално значење ни у једном језику.

У тужби се даље наводи да је увозник и дистрибутер тужиочевих производа за Србију привредно друштво „Delta Motors“ doo, а на чије име је и регистрован национални Интернет домен „bmw.rs“, на коме је постављена презентација тужиочевих производа и услуга, да је тужилац власник и других Интернет домена као што су: „bmw.com“ и „bmwgroupt.com“.

Тужилац у тужби наводи да је тужилац носилац жига у речи „BMW“ који је регистрован широм света и у Републици Србији и да тужилац има искључиво право употребе знака у речи „BMW“ у складу са одредбом члана 38. Закона о жиговима.

У тужби се даље наводи да је домен под називом „bmwkum.rs“ регистрован дана 12.10.2009. године на име предузетника Остоје Мијаиловића који послује под називом Самостална занатско – трговинско – комисиона радња Кум Остоја Мијаиловић предузетник, Прислоница, Ибарски пут бб, Чачак, да је као административни контакт за домен наведен сам Мијаиловићи да назив домена у свом имену садржи реч „BMW“ која је заштићена жиговима на име тужиоца, да је одмах по регистрацији спорног домена постављен сајт који је презентовао пословну делатност СЗТКР КУМ, ауто сервиса, да је на сајту без дозволе тужиоца коришћен тужиочев жиг у речи, као и да је сајт садржао фотографије ауто сервиса на коме су били видно истакнути знакови заштићени жиговима на име тужиоца. Даље се наводи да је тужилац дана 28.05.2010. регистранту послао писмо у којем га упозорава да чини повреду тужиочевих жигова и радњу нелојалне конкуренције, и да регистрант није предузео никакве радње како би престао са повредама, а тужилац је покренуо и парнични поступак који је правноснажно окончан у корист тужиоца пресудом Привредног суда у Чачку. Наведеном пресудом је утврђено да је тужени повредио жигове тужиоца и то регистрацијом домена „bmwkum.rs“ и коришћењем знака „BMW“ приликом оглашавања путем Интернет сајта на домену „bmwkum.rs“, забрањено је туженом да у пословању и оглашавању пословања користи знак „BMW“ и наложено је Регистру националног Интернет домена Србије да избрише регистрацију спорног домена. У тужби се даље наводи да тужени није поступао по наведеној пресуди и да је наставио да користи знак „BMW“ и путем Интернет сајта на домену „autoserviskum.rs“. Тужилац је на основу наведене пресуде поднео предлог за извршење, да је РНИДС дана 10.06.2013. обрисао регистрацију домена „bmwkum.rs“, али

да је истог дана домен поново регистрован и то на име привредног друштва B.M.W. MOTORRAD DOO које је у власништву Остоје Мијаиловића, који као предузетник послује под називом СЗТКР КУМ и да је на спорном домену поново постављен сајт СЗТКР КУМ, а као административни контакт наведен Стево Перић испред привредног друштва B.M.W. MOTORRAD DOO. Даље се наводи да је тужилац поново упутио писмо упозорења Александру Мијаиловићу, на који тужиоцу никада није одговорено, и да је затим регистрација домена дана 26.11.2014. пренета на садашњег регистранта Ђорђа Вујовића, а да је као административни контакт наведен Стево Перић, а што по мишљењу тужиоца указује на непосредну везу између садашњег регистранта и претходних регистраната.

Тужилац наводи да је домен "bmwkum.rs", сличан предмету Тужиочевих жигова у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету да је садржај Интернет сајта на спорном домену постављен од стране тужиоца. Тужилац даље истиче да је сличност назива спорног домена и предмета тужиочевих жигова већ утврђена пресудом Привредног суда П.119/2011 од 23.09.2011. и да регистрант нити СЗТКР КУМ нема никакав легитиман интерес да користи назив националног Интернет домена "bmwkum.rs" и да назив домена користи ради привлачења корисника Интернета на сајт СЗТКР КУМ.

Тужилац је, у виду доказа, уз тужбу доставио информације о Интернет домену „bmw.rs“ из Whois упита, копију Интернет странице „bmw.rs“, копију Интернет странице „bmw.com“, копију Интернет странице „bmwgroup.com“, потврду Завода за интелектуалну својину Републике Србије о међународно регистрованом жигу у речи „BMW“ за територију Републике Србије под бројем 145185, потврду Завода за интелектуалну својину Републике Србије о међународно регистрованом графизму „BMW“ за територију Републике Србије под бројем 454918, потврду Завода за интелектуалну својину Републике Србије о међународно регистрованом жигу у речи „BMW“ за територију Републике Србије под бројем 663925, информације о спорном Интернет домену „bmwkum.rs“ из Whois упита Регистра националног Интернет домена, копију садржаја Интернет сајта домена „bmwkum.rs“, допис упућен СЗТКР КУМ од 28.05.2010, копију повратнице као доказ о уредној достави дописа од 28.05.2010, копију пресуде Привредног суда у Чачку П.119/2011 од 23.09.2011. године, информације о Интернет домену „autoserviskum.rs“ из Whois упита Регистра националног Интернет домена, копију садржаја Интернет сајта домена „autoserviskum.rs“, предлог за извршење на основу извршне исправе пресуде Привредног суда у Чачку П.119/2011 од 23.09.2011. године, допис упућен РНИДС од 27.05.2013, одговор РНИДС на допис од 08.06.2013, Решење о извршењу И.108/13 од 14.06.2013, информације о спорном Интернет домену „bmwkum.rs“ из Whois упита Регистра националног Интернет домена, Извод из Агенције за привредне регистре за привредно друштво B.M.W.

MOTORRAD DOO, копију садржаја Интернет сајта домена „bmwkum.rs“, Допис Друштву са ограниченој одговорношћу за производњу, трговину, транспорт и услуге Баварија моторрад доо, Прислоница, Чачак и то Стеви Перићу од 13.11.2014, Whois претрага за домен „bmwkum.rs“, копија садржаја Интернет странице „bmwkum.rs“ од 30.03.2015;

Регистрант није одговорио на тужбу у предвиђеном року од 15 дана од дана пријема тужбе.

Имајући у виду да регистрант није доставио одговор на тужбу, нити предлог арбитара са листе арбитара, Арбитражно веће је утврдило да се нису стекли услови за заказивање усмене расправе и да се одлука има донети читањем писаних поднесака и доказа у списима предмета.

Имајући у виду да регистрант у остављеном року није дао предлог арбитара, другог члана Арбитражног већа именовало је Председништво Комисије у складу са чланом 9. став 3. Правилника.

Чланом 17. став 3. Правилника предвиђено је да је “рок за достављање одговора 15 дана од дана достављања тужбе”. Надаље, чланом 9. став 3. Правилника предвиђено је да “уколико тужилац или регистрант не предложе арбитре или уколико, из било ког разлога, предложени арбитри не буду у могућности да учествују у арбитражном поступку, Председништво Комисије ће именовати по једног арбитра за сваку страну у спору са Листе арбитара”. Члан 19. Правилника предвиђа да се “усмена расправа заказује када арбитражно веће закључи да су се за то стекли услови и када оцени да је то целисходно”. Члан 22. Правилника одређено 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 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 националне интернет домене; 3. да је регистрант национални интернет домен регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја”.

Члан 9. 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 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. Регистрант даје изричitu 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”.

На основу свега наведеног Арбитражно веће је утврдило да су испуњени сви критеријуми за доношење одлуке о преносу регистрације спорног назива домена са регистранта на тужиоца као што следи:

Арбитражно веће је утврдило да је спорни назив Интернет домена „bmwkum.rs“ битно сличан заштићеном жигу тужиоца „BMW“ 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 „BMW“ жигове и да их користи као основ за називе међународних и националних Интернет домена, с обзиром на присуност производа обележених знаком „BMW“ на светском и на тржишту Србије, 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.

Арбитражно веће је ценило и наводе у тужби тужиоца да између тужиоца као носиоца права на „BMW“ жиговима и регистранта као власника домена „bmwkum.rs“ не постоји, нити је постојао било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу „BMW“ жигова, а што регистрант никада није оспорио. На тај начин Арбитражно веће је нашло да регистрант нема право или неки други легитиман интерес да користи спорни национални Интернет домен, а што регистрант никада није оспорио, због чега је Арбитражно веће наводе из тужбе ценило као истините и веродостојне.

Арбитражно веће је утврдило да је регистрант спорни назив Интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја имајући у виду да је регистрант приликом регистрације назива спорног домена посебно изјавио да регистрација траженог назива домена не врећа 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 оправдано могу сматрати да спорни домен има везе са регистрованим жигом тужиоца имајући у виду да је назив домена „bmwkum.rs“ битно сличан заштићеном жигу тужиоца „BMW“ а нарочито што се између странака водио поступак пред Привредним судом у Чачку.

Арбитражно веће је узело у обзир и правноснажну пресуду Привредног суда у Чачку П.119/2011 од 23.09.2011. године којом је утврђено да је тужени повредио жигове тужиоца и то регистрацијом домена "bmwkum.rs" и коришћењем знака „BMW“ приликом оглашавања путем Интернет сајта на домену "bmwkum.rs", и чињеницу да је туженом суд забранио да у пословању и оглашавању пословања користи знак „BMW“ при чему је наложено Регистру националног Интернет домена Србије да избрише регистрацију спорног домена.

Арбитражно веће је узело у обзир и наводе из тужбе да тужени није поступао по наведеној пресуди Привредног суда у Чачку и да је наставио да користи знак „BMW“ путем Интернет сајта на домену „autoserviskum.rs“, а затим и да је тужилац је на основу наведене пресуде поднео предлог за извршење, због чега је РНИДС дана 10.06.2013. обрисао регистрацију домена "bmwkum.rs", као и да је истог дана спорни домен поново регистрован и то на име привредног друштва B.M.W. MOTORRAD DOO које је у власништву Остоје Мијаиловића, који као предузетник послује под називом СЗТКР КУМ и да је на спорном домену поново постављен сајт СЗТКР КУМ, а као административни контакт наведен Стево Перић испред привредног друштва B.M.W. MOTORRAD DOO.

Арбитражно веће је узело у обзир и навод да је тужилац преко пуномоћника више пута упућивао писмо опомене регистрантима на која тужиоцу никада није одговорено.

Арбитражно веће је ценило и чињеницу да је регистрант приликом регистрације назива спорног Интернет домена 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, имајући у виду да је регистрант морао знати да реч „BMW“ коришћен у називу спорног Интернет домена представља заштићени жиг тужиоца „BMW“ ако не приликом регистрације спорног назива домена, онда након пријема писма које је тужилац упутио регистранту, а у којем је регистранта обавестио о спорним наводима, 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 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,
10. јула 2015. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

Председавајући арбитражног већа
Владан Јоксимовић



Члан арбитражног већа
Душан Стојковић

Члан арбитражног већа
Предраг Анокић

