

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, у саставу председавајућег члана арбитражног већа др Милоша Живковића, и чланова арбитражног већа Душана Стојковића и др Сање Радовановић 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, ЈМБГ 0908971790018, Десанке Максимовић 26, Ужице, Србија, ради преноса регистрације назива Интернет домена “bmwmotorrad.rs” са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије на основу Правилника о поступку решавања 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 19.07.2015. године, у Београду следећу:

О Д Л У К У

I. - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ тужиоца BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW AG), Petuelring 130, Минхен, Немачка, **РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА: “bmwmotorrad.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: “bmwmotorrad.rs” са регистраната ЂОРЂА ВУЈОВИЋА, ЈМБГ 0908971790018, Десанке Максимовић 26, Ужице, Србија, 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 националног интернет домена при Привредној комори Србије, а

ради преноса регистрације назива Интернет домена "bmwmotorrad.rs", са регистранта на тужиоца, са прилозима, пуномоћјем за заступање и предлогом арбитра.

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“ доо, а на чије име је и регистрован национални Интернет домен "bmw-motorrad.rs", на коме је постављена презентација тужиочевих производа и услуга.

Тужилац у тужби наводи да је тужилац носилац жига у речи „BMW“ за широк спектар роба и услуга а између осталог и за робу из класе 12 међународне класификације која се односи на моторна возила. Даље се наводи да је наведени жиг у речи регистрован широм света као 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 "bmwmotorrad.rs" регистрован дана 19.05.2008. године на име привредног друштва „Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину, транспорт и услуге B.M.W. MOTORRAD DOO“ Прислоница бб, Прислоница, Чачак, а као административни контакт је наведено име Стево Перић, B.M.W. MOTORRAD DOO“ Прислоница бб, Прислоница, Чачак, да назив домена садржи реч BMW као и реч MOTORRAD која на немачком значи „мотоцикл“, да је на сајту без дозволе тужиоца коришћен тужиочев жиг у речи, као и да је сајт садржао фотографије ауто плаца у Прислоници на коме су били видно истакнути знакови заштићени жиговима на име тужиоца. Даље се наводи да је тужилац дана 17.11.2010. тадашњем 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 због повреде жига и непоштене тржишне утакмице који је правноснажно окончан у корист тужиоца пресудом Привредног суда у Чачку П.131/11 од 30.08.2011. Наведеном пресудом је утврђено да је тужени повредио жигове тужиоца и то регистрацијом домена "bmwmotorrad.rs" и коришћењем знака „BMW“ приликом оглашавања путем Интернет сајта на домену „bmwmotorrad.rs“ туженом је наложено да промени назив националног

Интернет домена и да из истог искључи реч BMW и забрањено је туженом да у будућности региструје интернет домен који у свом називу садржи реч BMW или сличну реч као и да користи знакове заштићене на име тужиоца у свом пословању.

У тужби се даље наводи да тужени није поступао по наведеној пресуди и да није променио назив националног Интернет домена „bmwmotorrad.rs“ тако да из њега искључи реч „BMW“ већ је домен и даље остао регистрован а на Интернет сајту истакнути жигови тужиоца па је 28.06.2013. тужилац поднео предлог за извршење на основу извршне исправе. Након тога регистрација домена је пренета на Весну Ненадић а административни контакт је остао Стево Перић што је јасно указивало на непосредну везу између регистраната, а Интернет домен „bmwmotorrad.rs“ је кориснике преусмеравао на сајт привредног друштва „Bavaria Motorrad“ doo који је сада постављен на домену „autoplastmotorrad.rs“. Након тога тужилац је упутио писмо привредном друштву „Bavaria Motorrad“ doo на које није одговорено, а регистрација је 26.11.2014. пренета на Ђорђа Вујовића, садашњег регистранта а административни контакт је остао Стево Перић а што по мишљењу тужиоца указује на непосредну везу између садашњег регистранта и претходних регистраната.

Тужилац наводи да је домен „bmwmotorrad.rs“ сличан предмету Тужичевих 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 тужичевих жигова већ утврђена пресудом Привредног суда П.131/2011 од 30.08.2011. и да регистрант нити привредно друштво „Bavaria Motorrad“ doo (раније „BMW Motorrad doo“) нема никакав легитиман интерес да користи назив националног Интернет домена „bmwmotorrad.rs“.

Тужилац је, у виду доказа, уз тужбу доставио информације о Интернет домену „bmwmotorrad.rs“ из Whois упита, копију Интернет странице „bmw-motorrad.rs“, 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 „bmwmotorrad.rs“ из Whois упита Регистра националног Интернет домена, копију садржаја Интернет сајта домена „bmwmotorrad.rs“, допис упућен „BMW Motorrad doo“ од 17.11.2010, копију пресуде Привредног суда у Чачку П.131/2011 од 30.08.2011. године са клаузулама правноснажности и извршности, информације о

Интернет домену „bmwmotorrad.rs“ из Whois упита Регистра националног Интернет домена на дан 28.06.2013, копију садржаја Интернет сајта домена „bmwmotorrad.rs“, предлог за извршење од 28.06.2013. на основу извршне исправе пресуде Привредног суда у Чачку П.131/2011 од 30.08.2011. године, Решење о извршењу И.123/13 од 09.07.2013, копију садржаја Интернет сајта домена „autoplacmotorrad.rs“ на дан 02.08.2013. и на дан 12.09.2014, Писмо тужиоца од 13.11.2014. године, Извод са Интернет сајта РНИДС о спорном домену на дан 25.01.2015. године, копију садржаја Интернет сајта домена „bmwmotorrad.rs“ на дан 27.02.2015. године.

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

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

Имајући у виду да регистрант није доставио одговор на тужбу Арбитражно веће је утврдило да се нису стекли услови за заказивање усмене расправе и да заказивање јавне расправе не би било целисходно, те да се одлука има донети читањем писаних поднесака и доказа у списима предмета.

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 предложи арбитра или уколико, из било ког разлога, предложени арбитра не буду у могућности да учествују у арбитражном поступку, Председништво Комисије ће именовати по једног арбитра за сваку страну у спору са Листе арбитра”. 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 тужиоачевог 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 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”.

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 „bmwmotorrad.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 присутност 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 „bmwmotorrad.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 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 оправдано могу сматрати да спорни домен има везе са регистрованим жигом тужиоца имајући у виду да је назив домена „bmwmotorrad.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.131/2011 од 30.08.2011. године којом је утврђено да је тужени повредио жигове тужиоца и то регистрацијом домена “bmwmotorrad.rs” и коришћењем знака „BMW“ приликом оглашавања путем Интернет сајта на домену “bmwmotorrad.rs”, и чињеницу да је суд туженог обавезао да у року од 8 дана од дана правноснажности пресуде промени назив националног Интернет домена „bmwmotorrad.rs” тако да из назива искључи реч „BMW”, као и да је туженом суд забранио да у будућности региструје домен који у себи садржи реч „BMW” и да у пословању и оглашавању пословања користи знакове заштићене на име тужиоца.

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 “bmwmotorrad.rs” и то тако што је кориснике преусмеравао на Интернет домен „autoplacmotorrad.rs” на којем је сајт привредног друштва „Bavaria Motorrad” доо.

Арбитражно веће је узело у обзир и навод да је тужилац преко пуномоћника упућивао писма 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 правноснажно окончаног поступка који се водио пред Привредним судом у Чачку због чега Арбитражно веће сматра да је регистрант поступао супротно начелу савесности и поштења и донело одлуку као у изреци.

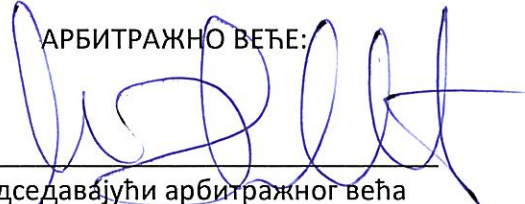
У складу са чланом 32. став 2, Правилника, арбитражно веће констатује да тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име трошкова арбитражног поступка, без обзира на његов исход.

На основу члана 31. Правилника арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби.

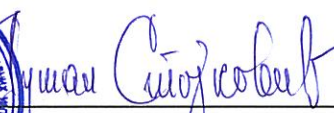
Одлука Арбитражног већа се извршава по истеку рока од десет дана од дана пријема одлуке код Регистра, осим у случају да је страна у поступку доставила доказ о покретању поступка пред надлежним судом, када се извршење одлуке одлаже до правоснажности одлуке суда.


У Београду,
19. јула 2015. године

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:


Председавајући арбитражног већа
др Милош Живковић




Члан арбитражног већа
Душан Стојковић


Члан арбитражног већа
др Сања Радовановић

