

**КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА** при Привредној комори Србије, арбитражно веће у саставу Дејан Ђукић, председник арбитражног већа, Душан Стојковић и Драган Милић, чланови арбитражног већа, у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног интернет домена, по тужби Тужиоца: AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 60064, SAD, кога заступа адвокат Мина Јовановић из Београда, Студентски трг, бр. 4, против Регистранта: CUI LONG, Tiaoxi Jiayuan 3-502, HUZHOU, 313000, Народна република Кина, ради преноса регистрације назива интернет домена "abbvie.rs" са Регистранта на Тужиоца код Регистра националног интернет домена Србије 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 измене) донело је дана 19. 5. 2017. године, у Београду следећу:

## **ОДЛУКУ**

**I - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ .RS ДОМЕНА,** тужиоца AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 60064, SAD ради преноса регистрације .rs домена: „abbvie.rs“ регистрованог код Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС).

**II - ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** Фондација „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 .rs домена: „abbvie.rs“ са Регистранта CUI LONG, Tiaoxi Jiayuan 3-502, HUZHOU, 313000, Народна република Кина, на Тужиоца AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 60064, SAD.

## **Образложење**

Тужилац је дана 17. 03. 2017. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, а ради преноса регистрације назива интернет домена „abbvie.rs“, са Регистранта на Тужиоца, са припозима, 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 тужби је наведено да су испуњена сва три прописана услова из члана 22. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена за доношење одлуке о преносу регистрације назива националног интернет домена. С тим у вези, Тужилац наводи да се назив домена састоји искључиво од ABBVIE ознаке, регистроване као жиг на име Тужиоца, али да му је придружена само обавезна текстуална ознака националног интернет домена - .rs. У погледу овог критеријума, Тужилац наглашава да је регистровани назив домена идентичан предмету Тужиочевог жига.

Даље наводи, да између Тужиоца, као носиоца права на жигу ABBVIE, и Регистранта назива домена „abbvie.rs“ не постоји, нити је постојао, било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу жига ABBVIE, али и да Тужилац и Регистрант нису никада били у било каквој врсти пословног односа. Са овим у вези, истиче да на страни Регистранта не постоји било какав легитиман правни интерес за регистрацију и коришћење предметног назива домена. Додаје, да је назив домена Регистрант регистровао као физичко лице, да Регистрант није оснивач привредног друштва у Србији са пословним именом које укључује елемент ABBVIE, да нема право на жиг, да назив домена није користио до сада, нити је пре подношења тужбе био познат као титулар предметног назива домена.

Тужилац даље наводи, да је Општим условима о регистрацији назива националних интернет домена прописано да, приликом регистрације назива домена, регистрант посебно изјављује и тврди да, према свом најбољем знању и искреном уверењу, регистрација траженог назива домена не повређује право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица. Регистрант истом приликом изјављује и да назив домена не региструје противно начелу савесности, поштења, добрих пословних обичаја, те да назив домена неће свесно користити противно овим начелима.

У погледу несавесности на страни Регистранта, приликом регистрације назива домена, тужилац наводи да постоји више чињеница. Најпре, наводи да је Регистрант учинио понуду за откуп спорног домена Тужиоцу, што недвосмислено доказује да је спорни домен регистровао са намером остварења финансијске користи његовом продајом, што представља акт противан добним пословним обичајима и начелу савесности и поштења. Даље наводи, да лице које се овде појављује као регистрант је такође регистровао у Србији и друге називе домена, између остalog у назив домена yoox.rs, за који тврди да је истоветан ознаки YOOX, што представља познату робну марку, а што према Тужиоцу, указује на несавесност у поступању Регистранта. Поред тога, у прилог својих тврдњи

тужилац наводи да је овај Регистрант, у својству туженог, учествовао и у другим споровима поводом назива домена пред WIPO панелом. Као доказ о томе приложио је оверени превод на српски језик одлуке WIPO панела у предмету DCH2016-0021.

Како истиче Тужилац, база жигова је у Србији доступна путем Интернета, како на српском, тако и на енглеском, а с обзиром на понуду коју је Регистрант доставио Тужиоцу на енглеском језику, очито да је могао и био дужан да једноставном провером путем Интернета утврди да постоје раније регистровани жигови ABBVIE у Србији, те да постоје и раније регистровани домени ABBVIE широм света.

На крају, Тужилац наводи да је Регистрант спорни домен регистровао противно начелу савесности, поштења и добним пословним обичајима, те учинио радњу која се у теорији означава као сајберсквотинг (eng. „cybersquatting“) и поступио супротно члану 9. односно 10. важеће верзије Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена. У вези са свим наведеним, Тужилац предлаже да веће размотри наведено и донесе одлуку којом се врши пренос назива домена са Регистранта на Тужиоца.

-

Према члану 17. став 3. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена Регистрант је имао право да у року од 15 дана од дана пријема тужбе, односно до 4. 4. 2017. године, достави одговор на тужбу. Регистрант је пропустио наведени рок и није доставио одговор на тужбу. Комисија за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена је доставила Регистранту тужби са свим прилозима дана 20. 3. 2017. године, о чему је Арбитражном већу доставила доказ. Веће констатује да на Whois упиту код РНИДС-а стоје исти подаци Регистранта и административни контакт за овај домен.

С обзиром на то да Регистрант у остављеном року није дао ни предлог арбитара, другог члана Арбитражног већа именовало је Председништво Комисије у складу са чланом 9. став 3. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена. Члан 9. став 3. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена прописује 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. Како

Регистрант није дао свој 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.

Члан 19. 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 то 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 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 спорни назив националног интернет домена; 3. да је регистрант национални интернет домен регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Члан 10. 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 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.*

-

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 „abbvie.rs“ истоветан, заштићеном жигу тужиоца „ABBVIE“ те да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету. Арбитражно веће је извршило увид у исправу о жигу регистарски број 64836, регистрован по пријави Ж-2012-385 и уверење о важности жига, број 2017/12069-Ж-2012/385-64836, у коме је наведено да је жиг „ABBVIE“, регистрован 12. 10. 2012. са правом првенства од 20. 3. 2012.

са таксом уплаћеном за одржавање жига у важности до 12. 10. 2022. године. Наиме, спорни домен у свом називу садржи идентичну реч „ABBVIE“, а која је законом заштићени жиг Тужиоца, те је спорни назив домена истоветан Тужиочевом заштићеном жигу „ABBVIE“. Арбитражно веће сматра да је Регистрант морао знати да Тужилац у пословању користи свој жиг „ABBVIE“, с обзиром на то да је у питању светска фармацеутска компанија која послује у више од 170 земаља широм света, у шта се могао уверити једноставно путем интернет претраге и увидом у веб сајт компаније ABBVIE на интернет адреси [abbvie.com](http://abbvie.com).

Арбитражно веће је ценило и наводе у тужби Тужиоца да између Тужиоца као титулара жига „ABBVIE“ и Регистранта домена „abbvie.rs“ не постоји, нити је постојао било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу „ABBVIE“ жига. 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, те је Арбитражно веће наводе из тужбе ценило као истините и веродостојне. Арбитражно веће констатује да је увидом у садржај постављен на домену „abbvie.rs“ установљено да се на њему налази порука у којој стоји да је овој назив домена могуће купити за 2000 америчких долара. Арбитражно веће је увид у садржај на овој веб адреси извршило 7. 5. 2017. године. У овом смислу говори и доказ који је Тужилац доставио уз тужбу, а који представља превод електронске поруке коју је Регистрант доставио Тужиоцу, преведен и оверен од стране судског преводиоца за енглески језик Весне Кртинић. У поруци се пошиљалац легитимисао као власник назива домена [abbvie.rs](http://abbvie.rs) и упитао да ли је прималац заинтересован за откуп, као и да је предметни назив домена на продају по цени од 2.000 америчких долара. Арбитражно веће констатује да је ова порука упућена са исте електронске адресе, као она која је заведена у бази РНИДС-а за Регистранта [abbvie.rs](http://abbvie.rs) назива домена, што указује да је послата од стране Регистранта.

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 врши повреду Тужиочевог заштићеног жига „ABBVIE“. Као битна чињеница у вези са овим је и податак да је назив домена регистрован касније него што је регистрован жиг Тужиоца, односно назив домена је регистрован 9. 12. 2016. године, док је жиг Тужиоца пред Заводом за интелектуалну својину у Србији, регистрован 12. 10. 2012. док је датум подношења пријаве 20. 3. 2012. године.

Исто тако, чињеница 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. Регистрант је морао знати, односно могао се информисати да реч „ABBVIE“, коришћен у називу спорног интернет домена, представља заштићени жиг Тужиоца, 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 о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена*, арбитражно веће констатује да Тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име регистрационих трошкова, без обзира на исход спора.

На основу члана 31. *Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена* арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби.

Сагласно члану 31. став 2. и 3., *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 (РНИДС), 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.

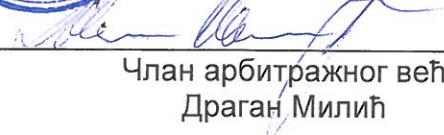
У Београду,  
19. 5. 2017.

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

  
Председник арбитражног већа  
Дејан Ђукић



Члан арбитражног већа  
Душан Стојковић

  
Члан арбитражног већа  
Драган Милић