

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, арбитражно веће у саставу Дејан Ђукић, председник арбитражног већа, Сања Радовановић и Жарко Птичек, чланови арбитражног већа, у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног интернет домена, по тужби Тужиоца: O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN (GB), кога заступа адвокат Мина Јовановић из Београда, Студентски трг, бр. 4, против Регистранта: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, Италија, ради преноса регистрације назива интернет домена „o2tv.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, 61/16 и 74/19 измене и допуне), (у даљем тексту: Правилник) донело је дана 20. 07. 2020. године, у Београду следећу:

ОДЛУКУ

I - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ .RS ДОМЕНА, тужиоца O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN (GB) ради преноса регистрације .rs домена: „o2tv.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, изврши пренос регистрације .rs домена: „o2tv.rs” са Регистранта ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, Италија, на Тужиоца O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN (GB).

Образложење

Тужилац је дана 20. 05. 2020. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, а ради преноса регистрације назива интернет домена „o2tv.rs”, са Регистранта на Тужиоца, са прилозима, пуномоћјем за заступање и предлогом арбитра. Тужилац је доставио доказ о уплати регистрационих трошкова из члана 32. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена.

Тужилац је у тужби навео да је он пружалац телекомуникационих услуга широм света и да је репутацију на светском тржишту стекао препознатљивим квалитетом својих услуга. Даље је навео да је носилац више међународно регистрованих жигова са важењем у Републици Србији, међу којима и Жиг бр. 1075848 за знак „О2“, регистрован за робу и услуге у класама 9, 38, 41 и 42 Ничанске класификације, у важности од 14. 10. 2010. до 14. 10. 2020, о чему је пружио, као доказ, Уверење о важности жига рег. бр. 1075848. Тужилац је даље навео да је титулар и других жигова за које је приложио списак.

Што се тиче назива домена „o2tv.rs“, Тужилац наводи да је увидом у базу националних интернет домена утврдио да је 02. 04. 2020. тај назив домена регистрован. Даље наводи да садржај који је постављен на наведеном домену подржава изглед званичног портала некадашње телевизије „О2“, која данас послује под брендом В92. У вези са тим, наводи да је јасно да се домен не користи у сврхе обавештавања будући да садржај није промењен јер се налазе вести које датирају из децембра 2019, као и да изглед странице у потпуности опонаша изглед презентације која је била постављена на овом називу домена од стране Прва телевизије све до априла 2020. Као доказ за ове тврдње, тужилац је приложио приказ страница у тренутку подношења тужбе и некадашње „О2“ телевизије и предложио да се изврши увид.

У погледу услова из члана 22. Правилника, тужилац је навео да су испуњена сва три прописана услова. Што се тиче првог услова, тужилац је навео да је очигледно да назив домена садржи ознаку регистровану као жиг на име тужиоца, као и да поред ознаке „О2“, назив домена садржи и генеричку скраћеницу tv, а која, према наводима тужиоца, упућује на услуге везане за телевизију. Даље истиче да су жигови тужиоца регистровани управо за тај вид услуга, следи да је назив домена сличан жиговима Тужиоца у мери у којој се може створити забуна и могу довести у заблуду учесници у промету. У вези са овим навео је пример из праксе WIPO панеле у вези назива домена eurochanelle-tv.com.

Што се тиче другог услова, Тужилац истиче да, између њега, као носиоца „О2“ жигова и Регистранта не постоји, нити је постојао било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу „О2“ жигова, као и да ове стране нису биле у било каквој врсти пословног односа. Додаје да је очито да на страни регистранта не постоји било какав легитиман интерес за регистрацију и коришћење предметног назива домена. Ове тврдње тужилац поткрепљује тиме што је назив домена регистрант регистровао као физичко лице, а притом није у питању оснивач привредног друштва у Србији са пословним именом које садржи ознаку „О2“. Такође, Регистрант није био познат широј јавности као титулар

предметног жига пре подношења тужбе, нити као лице које се на домаћем тржишту бави услугама обавештавања. У вези са тим предложио је, као доказе, увид у електронску базу Завода за интелектуалну својину и Агенције за привредне регистре у вези регистранта.

Тужилац даље наводи да је база регистрованих жигова у Србији доступна путем интернета, како на српском тако и на енглеском, а да је Регистрант могао и био дужан да једноставном провером утврди да постоје раније регистровани „О2“ жигови у Србији, као и да постоје раније регистровани називи домена o2tv широм света. Тиме је, према наводима Тужиоца, Регистрант показао одсуство минимума пажње приликом регистрације назива домена. Имајући у виду садржај презентације на наведеном домену, Тужилац тврди да је јасно да је намера Регистранта да доведе у заблуду учеснике у промету, стварајући утисак да је страница у некој вези са Тужиоцем и услугама које он пружа. С тим у вези, Тужилац наводи да не постоји легитиман интерес било ког физичког лица да подражава интернет презентацију телевизије која је недавно престала са употребом ознаке „О2“, као и да лажно пласира старе вести под ознаком О2tv.

Даље тужилац реферише на члан 9. (Арбитражно веће је установило да је у питању члан 10.) став 1. Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена у којима је наведено да приликом регистрације назива домена, регистрант посебно изјављује и тврди да, према свом најбољем знању и искреном уверењу, регистрација назива домена не повређује право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица, те да је јасно да је Регистрант био свестан права трећих лица на ознаци „О2“. У вези са тим да се приликом регистрације изјављује да се назив домена не региструје противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, те да се назив домена неће свесно користити противно овим начелима. Тужилац наводи да је Регистрант регистровао назив домена непосредно након што је телевизија која је пословала под ознаком „О2“ извршила промену брэнда и поново почела да послује под називом В92. Према наводима Тужиоца, Регистрант је регистровао предметни назив домена непосредно након што је претходни регистрант отказао регистрацију и одрекао се жигова који штите ознаке „О2“.

Тужилац у тужби закључује да је он, као титулар „О2“ жигова, једини овлашћен да пружа услуге обавештавања под ознаком „О2“ и да је према томе јасно да оваква употреба назива домена не може да буде легитимна, те да се Тужиоцу наноси озбиљна штета, будући да се корисници доводе у заблуду верујући да је Тужилац поставио предметни садржај. Даље наводи да је Тужилац оваквом регистрацијом

од стране Регистранта онемогућен да изврши регистрацију назива домена, ради легитимног промовисања својих услуга.

На крају, Тужилац наводи да је Регистрант спорни домен регистровао противно начелу савесности, поштења и добрим пословним обичајима, те учинио радњу која се означава као сајберсквотинг (енгл. „*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 05. 06. 2020. 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 тужбу са свим прилозима дана 21. 05. 2020. године.

С обзиром на то да Регистрант у остављеном року није дао ни предлог арбитра, 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 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*. Како Регистрант није дао свој одговор на тужбу, нити предлог арбитра са листе арбитра, Арбитражно веће је предложило да се одлука донесе, без усмене расправе, 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 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 спорни назив националног интернет домена; 3. да је регистрант национални интернет домен регистровао или 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 услови 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 „o2tv.rs“ битно сличан заштићеном жигу тужиоца „O2“ те да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету. Арбитражно веће је извршило увид у уверење о важењу међународног жига, број: 1075848, у коме је наведено да је жиг „O2“, регистрован 14. 10. 2010. са важењем до 14. 10. 2020. године. Наиме, спорни домен у свом називу садржи идентичну реч „O2“, која је законом заштићени жиг Тужиоца. Спорни назив домена је битно сличан Тужиоачевом заштићеном жигу, а једина разлика се огледа у томе што додатно садржи скраћеницу „tv“, а која је ознака за телевизију. Арбитражно веће сматра да је Регистрант морао знати да Тужилац у пословању користи свој жиг „O2“, с обзиром на то да је у питању светски позната компанија из области телекомуникација.

Арбитражно веће је ценило и наводе у тужби Тужиоца да између Тужиоца као титулара жига „O2“ и Регистранта домена „o2tv.rs“ не постоји, нити је постојао било какав правни посао којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу „O2“ 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 „o2tv.rs“ установљено је у питању домен без постављеног конкретног садржавај тзв. „паркиран“ домен, те да га регистрант не користи за постављање и промовисање својих садржаја. Арбитражно веће је увид у садржај на овој веб адреси извршило 17. 07. 2020. године.

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 врши повреду Тужиочевог заштићеног жига „O2“. 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 02. 04. 2020. године, док је међународно регистрован жиг Тужиоца регистрован 14. 10. 2010. 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 ознака „O2“, коришћена 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. ставу 2. и 3., *Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена* Одлука

