

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, у саставу председавајућег члана арбитражног већа Маре Јанковић, и чланова арбитражног већа Ненада Цвјетићанина и Марије Брадић у арбитражном поступку по тужби тужиоца „Electraworks Limited“, Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Гибралтар, кога заступају Марија Маркићевић Пијевић, Владимир Мареновић, Мина Јовановић, Душко Мајкић, Тамара Бубало, Огњен Пантелић и Милица Станојевић, адвокати из Београда ул. Студентски трг 4, I спрат, по пуномоћју у списима, против регистранта, „Tool Domains Ltd“, 65 Shadyor Petyofy, Софија, Бугарска, ради преноса регистрације назива националног Интернет домена „**bwin.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. 31/11 основни текст, 24/12, 67/14 и 61/16 измене) донело је дана 29.12.2020. године, у Београду следећу:

ОДЛУКУ

I - УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ тужиоца „Electraworks Limited“, Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Гибралтар **РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА: „bwin.rs“** у Регистру националног Интернет домена Србије (РНИДС).

II - ОВЛАШЋУЈЕ СЕ 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 назива националног Интернет домена: „**bwin.rs**“ са регистраната „Tool Domains Ltd“, 65 Shadyor Petyofy, Софија, Бугарска, на Тужиоца „Electraworks Limited“, Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Гибралтар.

Образложење

Тужилац је дана 20.11.2020. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националног Интернет домена при Привредној комори Србије, а ради преноса регистрације назива Интернет домена „bwin.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 (даље Правилника).

У тужби се наводи да је Тужилац део GVC HOLDINGS PLC која је једна од највећих светских компанија за спортско клађење и игре на срећу, у оквиру које оперативно управља брендом BWIN – што представља скраћеницу за BET and WIN – клади се и победи, те је наведена историја развоја овог бренда. У тужби се даље наводи да је тужилац власник већег броја жигова, од којих су за предметни поступак релевантни међународни жигови регистровани за територију Републике Србије, укупно њих 6, од којих су најважнији жигови са регистарским бројем 886220 BWIN, жиг у речи регистрован у класама 9, 16, 35, 36, 38, 41 и 42 регистрован 24.03.2006. године и у важности до 24.03.2026. године, као и жиг са

регистарским бројем 896530 жиг са графичким решењем  регистрован у класама 9, 16, 35, 36, 38, 41 и 42 и у важности у Републици Србији до 31.03.2026. године. Уз тужбу су достављени докази о наведеним тврдњама и то уверење Завода за интелектуалну својину Републике Србије за међународни жиг са регистарским бројем 886220, као и извод из Мадрид Монитор базе међународних жигова за жиг са регистарским бројем 896530.

Тужилац је такође у тужби навео да је власник већег броја топ левел домена који садрже наведене жигове, попут глобалног домена **bwin.com** и регионалног домена **bwin.ba**.

Тужилац даље у тужби наводи да је у претходних неколико година успешно водио више доменских спорова против разних лица за које се испоставило да су вршили радње сајберсквотинга (cybersquatting). Тужилац је у прилог својих тврдњи доставио одлуке WIPO панела под бројевима D2016-0122, D2016-2563 и D2015-1709. Тужилац даље у тужби наводи да је тек недавно дошао до сазнања да је 18.02.2020. године регистрован домен bwin.rs, те да је на основу података објављених у бази регистра националних Интернет домена Србије (даље РНИДС) утврдио да је регистрант страном правно лице и то „Tool Domains Ltd“, 65 Shadyor Petyofu, из Софије, Бугарска, о чему је доставио као доказ извод из базе РНИДСа.

Поводом испуњености услова из члана 22 Правилника тужилац у тужби наводи да су испуњена сва три прописана услова. Поводом испуњености првог услова тужилац наводи да је неспорно да је назив Интернет домена **bwin** идентичан регистрованим међународним жиговима тужиоца, те је наставак **.rs** додатна обавезна ознака TLDa. Надаље, тужилац истиче као потврду испуњености другог услова да између регистранта и тужиоца не постоји, нити је икада постојао било какав пословни однос којим би се евентуално конституисало право регистрант на коришћење тужиочевих жигова.

Тужилац даље истиче да регистрант у Републици Србији нема регистровано право интелектуалне својине које се односи на знак BWIN, нити тај назив користи као део пословног имена, из чега произилази да регистрант нема право, нити легитиман правни интерес да користи предметни домен. Поводом испуњености трећег услова тужилац истиче да повреду начела савесности, поштења и добрих пословних обичаја најбоље илуструје садржина спорног домена. Наиме, на предметном домену поред позива за куповину овог домена, постављени су и спонзорисани линкови ка конкурентским приређивачима спортског клађења и игара на срећу, на који начин се учесници у промету могу довести у заблуду о томе ко пружа ове услуге или да постоји повезаност између тужиоца и његових конкурената на тржишту. Оваквим поступањем постаје очигледно да се ради о злоупотреби тужиочевих чувених жигова ради привлачења корисника Интернета и остваривања комерцијалних циљева регистранта. Овај свој навод тужилац је поткрепио сликом домена регистранта на којој се види изглед Интернет презентације www.bwin.rs.

Тужилац даље истиче да је регистрант знао или је био дужан знати, имајући у виду делатност којом се бави, да је тужилац власник жигова BWIN, те чак и да се занемари чињеница да се ради о једном од најпознатијих светских брендова у индустрији спортског клађења и игара на срећу, тужилац истиче чињеницу да су базе жигова јавно доступне. Ова чињеница указује на обавезу регистранта да се информише о статусу назива који ће навести у својој пројави. Чак и брзом Интернет претрагом регистрант би лако могао утврдити постојање раније регистрованих жигова и/или домена тужиоца. На овај начин регистрант је прекршио изјаву дату на основу члана 10 Општих услова о регистрацији националних Интернет домена код РНИДСа.

Поред свега наведеног тужилац још истиче праксу WIPO панела који су заузели јединствен став када се ради о оглашавању домена на продају уз употребу спонзорисаних линкова ка конкурентским Интернет презентацијама, те такво поступање сматрају најкласичнијим примером регистрације и коришћења у лошој

намери Интернет домена. Тужилац је уз тужбу доставио одлуке WIPO панела као доказ.

Тужилац је на крају предложио да арбитражно веће размотри наводе, те да поступи у складу са чланом 22 и усвоји тужбени захтев, те да наложи РНИДСу пренос спорног домена са регистранта на тужиоца.

Према члану 17 став 3 Правилника регистрант има право да у року од 15 дана од пријема тужбе, односно од 23.11.2020, достави одговор на тужбу. Регистрант је био дужан да одговор достави до 08.12.2020, а који рок је регистрант пропустио.

Имајући у виду да регистрант није дао свој одговор на тужбу, нити предлог арбитра са листе арбитра, Арбитражно веће је утврдило да нема разлога за заказивање усмене расправе и да се одлука има донети читањем писаних поднесака и доказа у списима предмета.

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. 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 о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена.

Члан 21 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена прописује да се поступак за решавање спора се води на српском језику. Језик поступка примењује се на све писмене изјаве странака, усмену расправу, одлуке и друге акте арбитражног већа.

Члан 19 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних Интернет домена прописује да се Усмена расправа се 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 тужиочевим жиговима, 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 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. 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-а, 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 „bwin.rs“ истоветан заштићеним жиговима тужиоца „BWIN“ због чега се може створити забуну на тржишту и довести у заблуду учеснике у промету. Арбитражно веће сматра да је регистрант морао знати да тужилац у пословању користи своје „BWIN“ жигове и да их користи као основ за називе Интернет домена, с обзиром на репутацију тужиоца као једног од највећих светских компанија за спортско клађење и игре на срећу 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 жиговима тужиоца.

Арбитражно веће је ценило и наводе у тужби тужиоца да између тужиоца као носиоца права на „BWIN“ жиговима и регистранта као власника домена „bwin.rs“ не постоји, нити је постојао било какав пословни однос којим би се регулисало евентуално уступање права на употребу „BWIN“ 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 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 жиговима тужиоца имајући у виду да је назив „bwin.rs“ истоветан заштићеним жиговима тужиоца „BWIN“.

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 BWIN коришћен у називу спорног Интернет домена представља заштићене жигове тужиоца „BWIN“, због чега Арбитражно веће сматра да је регистрант поступао супротно начелу савесности и поштења и донело одлуку као у изреци.

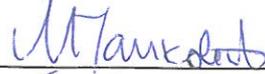
У складу са чланом 32 став 2, Правилника, арбитражно веће констатује да тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име трошкова арбитражног поступка, без обзира на његов исход.

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

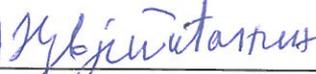
Одлука Арбитражног већа се извршава по истеку рока од десет дана од дана пријема одлуке код Регистра, осим у случају да је страна у поступку доставила доказ о покретању поступка пред надлежним судом, када се извршење одлуке одлаже до правноснажности одлуке суда.

У Београду,
29. децембар 2020.

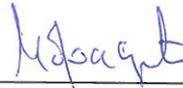
АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:



Председавајући арбитражног већа
Мара Јанковић



Члан арбитражног већа
Ненад Цвијетићанин



Члан арбитражног већа
Марија Брадић