

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА при Привредној комори Србије, у саставу Лена Петровић, председник арбитражног већа, Никола Клиска и проф. др. Милош Живковић чланови арбитражног већа у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног домена по тужби тужиоца Allianz SE, Königinstrasse 28, 80802 Минхен, Немачка, имејл: legal@zm-p.com кога заступају пуномоћници Тамара Бубало, Марија Маркићевић Пијевић, Владимир Мареновић, Мина Јовановић, Душко Мајкић, Огњен Пантелић и Милица Манчић, адвокати из Београда, ул. Студентски трг 4, I спрат, против регистранта [REDACTED]

[REDACTED], ради преноса регистрације назива интернет домена „allianz.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) (у даљем тексту: „Правилник“) донело је дана 10.02.2021. године у Београду следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Allianz SE, Königinstrasse 28, 80802 Минхен, Немачка **РАДИ ПРЕНОСА РЕГИСТРАЦИЈЕ НАЗИВА НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА „allianz.rs“** у регистру националног интернет домена Србије (РНИДС).

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), да у складу са члановима 22 и 31 Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, изврши пренос регистрације назива националног интернет домена „allianz.rs“ са регистранта [REDACTED] на тужиоца Allianz SE, Königinstrasse 28, 80802 Минхен, Немачка.

Образложење

Процедурална историја спора

Тужилац је дана 05.11.2020. године поднео тужбу Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националног интернет домена при Привредној комори Србије (у даљем тексту: Комисија), а ради преноса регистрације назива интернет домена „allianz.rs“ са Регистранта на Тужиоца, са пуномоћјем за заступање, предлогом арбитра и прилозима. Тужилац је доставио доказ о уплати регистрационих трошкова из члана 32 Правилника.

Регистрант је дана 25.11.2020. у складу са чланом 17 став 3 Правилника, поднео Комисији одговор на тужбу са предлогом арбитра и прилозима.

Дана 07.12.2020. године Секретаријат Сталне арбитраже при ПКС је обавестио стране у спору о саставу арбитражног већа и праву да у року од 3 дана ставе евентуалне примедбе на састав већа.

Дана 10.12.2020. године Регистрант је уложио приговор на именовање Николе Клиске за члана арбитражног већа.

Дана 14.12.2020. године Председништво Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена је, у складу са чланом 9 став 8 Правилника

донело Одлуку којом је одбило захтев Регистранта за изузећем арбитра Николе Клиске. Истог дана Арбитражно веће је конституисано.

Тужилац је 16.12.2020. године поднео поднеска којим се изјаснио на наводе из одговора на тужбу Регистранта.

Дана 30.12.2020. године Арбитражно веће је донело Процедурални закључак бр. 1 којим је Регистранта позвало да се изјасни на поднесак Тужиоца од 16.12.2020. најкасније до 11.01.2021. године, а обе стране да све своје евентуалне додатне доказне предлоге и поднеске доставе најкасније до 18.01.2021. године.

Дана 11.01.2021. године у 23:58 Регистрант је Секретаријату послао електронску поруку у којој је навео да се у прилогу налази његов поднесак поводом тужбе ТД-2/20 у спору око домена allianz.rs.

Дана 12.01.2021. године у 1:41 Регистрант је послао још једну електронску поруку уз коју је приложио и свој поднесак уз образложење да је накнадном провером електронске поште утврдио да слање прилога из његове претходне поруке није успело.

Истог дана Секретаријат је електронску поруку Регистранта са приложеним поднеском проследио Тужиоцу, на шта је Тужилац одговорио да сматра да Арбитражно веће поднесак Регистранта треба да одбаца као неблаговремен, будући да је Закључком број 1 крајњи рок за изјашњење Регистранта 11.01.2021. године, а да је Регистрант поднесак предао 12.01.2021. године.

Арбитражно веће је на захтев Тужиоца одговорило дописом од 13.01.2021. године у коме је обавестило стране да поднесак Регистранта од 12.01.2021. године третира као благовремен, имајући у виду да је Регистрант 11.01.2021. године у 23:58 послао Секретаријату електронску поруку без приложеног поднеска, да би након тога у 01:41, након што је схватио да је порука послата без прилога, послао нову са приложеним поднеском. Арбитражно веће је ову околност третирао као пропуст техничке природе на страни Регистранта. Како је Правилником као једини преклузивни рок у вези са писаним поднесцима страна предвиђен рок за достављање одговора на тужбу (члан 17 Правилника), Арбитражно веће је закључило да третирање поднеска Регистранта као блавременог није у супротности са било којом одредбом Правилника. Арбитражно веће сматра да не постоје било какве околности које упућују на намерно кашњење Регистранта са подношењем поднеска, а како је у интересу доношења правилне одлуке у спору, да се странама омогући да се у што већој мери изјасне о међусобним наводима, Арбитражно веће је одлучило да поднесак Регистранта од 12.01.2021. године третира као блавремен и да га узме у разматрање приликом доношења одлуке у овом спору.

Дана 17.01.2021. године Регистрант је доставио још један поднесак ради прилагања додатних доказа. Тужилац је дана 18.01.2021. године доставио свој поднесак.

Дана 19.01.2021. године Регистрант је електронском поруком упућеном Секретаријату питао да ли има право да се изјасни на поднесак Тужиоца од 18.01.2021. године. Арбитражно веће је, имајући у виду да је рок за достављање поднесака истекао, овај захтев Регистранта одбио.

Арбитражно веће је дописом од 01.02.2021. године обавестило стране да сматра да нема потребе за одржавањем усмене расправе у овом спору и упутило стране на њихово право да се о овом ставу Арбитражног већа изјасне у року од 5 дана од дана пријема предлога Арбитражног већа, све у складу са чланом 19 Правилника.

Дана 01.02.2021. године Тужилац је електронском поруком обавестио Секретаријат да се не слаже са предлогом Арбитражног већа да се усмена расправа не одржи.

Дана 03.02.2021. године Регистрант је дописом обавестио Секретаријат да се слаже са предлогом Арбитражног већа да се усмена расправа не одржава.

Дана 09.02.2021. године Арбитражно веће је донело Процедурални закључак број 2 којим је обавестило стране да се усмена расправа у овом предмету неће одржавати и да ће Арбитражно веће приступити доношењу одлуке на основу достављених писаних поднесака и доказа страна у спору.

Садржина поднесака страна

Тужилац је у тужби навео да је једна од најстаријих и највећих светских компанија из области осигурања финансијских услуга, те да од свог оснивања 1890. године до данас континуирано послује под именом Allianz и користи знак „allianz“ за потребе обележавања услуга које пружа стотини милиона корисника у преко 70 земаља света. Тужиочев знак „allianz“ је у студији маркетиншке агенције Interbrand Best Global Brands из 2019. године, рангиран као 43. најпрепознатљивији на свету, а његова вредност је процењена на преко 12 милиона долара.

Тужилац даље наводи да је свој знак „allianz“ заштитио међународним регистрацијама жигова који важе и на територији Републике Србије, због чега су његови производи и услуге такође препознатљиви потрошачима у Србији. Тужилац је регистровани власник два међународна жига за које је приложио уверење о жигу рег. број 713841 и извод са Мадрид Монитор електронске базе међународних жигова за жиг рег. број 714618:

1. Рег. број 713841 за жиг **Allianz**  за робе и услуге из класа 16, 35 и 36 међународне класификације роба и услуга. Жиг је регистрован 03.05.1999. године и у важности је од 03.05.2029. године; и
2. Рег. број 714618 за жиг **Allianz** за робе и услуге из класа 16, 35 и 36 Ничанске класификације роба и услуга. Жиг је регистрован 04.05.1999. године и у важности је до 04.05.2029. године.

Тужилац истиче да је регистрант бројних ТЛД домена који садрже горе наведене жигове, попут домена allianz.com, те да је имајући у виду препознатљивост знака „ALLIANZ“, током претходних година у више наврата покретао доменске спорове против лица за које се испоставило да врше радње сајберсквотинга. Последњи у низу таквих поступака односи се на домен allianzbank.net и још увек је у току.

На основу података добијених од Регистра националних интернет домена (надаље: „РНИДС“) (који су приложени уз тужбу као доказ 2), Тужилац је утврдио да је домен под називом „allianz.rs“ регистрован на Регистранта, који је наведен и као административни и технички контакт, док је сам домен регистрован код овлашћеног регистра CRI DOMAINS.

Тужилац је дана 14.10.2020. године, упутио Регистранту писмо упозорења (надаље: „Писмо“ – докази 3 и 4 приложени уз тужбу) у оквиру ког је предложио мирно решавање спорне ситуације, на које Регистрант никада није одговорио, нити је извршио било коју од радњи која је од њега том приликом затражена.

Тужилац сматра да је Регистрант начинио радњу који се у теорији означава као сајберсквотинг (енг. „cybersquauing“ или „domain name grabbing“), што је противно

Правилнику и Општим условима о регистрацији назива националних интернет домена („Општи услови“).

Тужилац сматра да су у конкретном случају испуњена сва три услова прописана чланом 22 Правилника као и услови из члана 23 Правилника, имајући у виду следеће:

- назив спорног интернет домена - allianz је идентичан Тужиочевим жиговима, док му је у наставку само додата обавезна ознака националног ТЛД-а.-рс,
- Регистрант нема право, нити легитиман правни интерес да користи поменути домен јер: (i) између Тужиоца као носиоца права на „ALLIANZ“ жиговима и Регистранта као власника спорног домена, не постоји, нити је икада постојао било какав пословни однос којим би се евентуално регулисало право коришћења Тужиочевих жигова од стране Регистранта, (ii) од момента регистрације домена па до данашњег дана, односно током периода од преко 11 година, не постоје трагови употребе наведеног домена од стране Регистранта (никада није постојала било каква интернет презентација, односно домен никада није активно употребљаван), што је утврђено провером јавног претраживача дигиталне архиве светске мреже -Wayback Machine internet Archive за потребе претраге архивиране кеш меморије интернет презентације која би евентуално била доступна на спорном интернет домену,
- неактивност домена у периоду дужем од једне деценије и спреченост Тужиоца - титулара жигова, да ознаку која је предмет заштите жигом региструје као свој назив националног интернет домена указује да је интернет домен регистрован противно добрим пословним обичајима и противно начелу савесности и поштења,
- у тренутку регистрације спорног домена, Регистрант је морао знати да је Тужилац носилац права на „ALLIANZ“ жиговима, односно био је дужан да има таква сазнања будући да су базе регистрованих жигова подаци који су јавно доступни свима, те да је брзом претрагом било ког интернет претраживача попут Google-а, Chrome-а и сличних, Регистрант лако могао да утврди постојање других раније регистрованих домена који припадају Тужиоцу.

Тужилац сматра је регистрацијом наведеног интернет домена Регистрант учинио повреду обавезе из члана 10 Општих услова који 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. Наведено такође додатно указује на чињеницу да је спорни домен регистрован противно начелу савесности и поштења. Оцена о испуњености услова за пренос регистрације домена у складу је и са досадашњом праксом Комисије (одлука у предмету calvinklein.rs.).

Због свега наведеног Тужилац тражи да се његов тужбени захтев усвоји и да се изврши пренос регистрације назива националног интернет домена „allianz.rs“ при РНИДС са Регистранта на Тужиоца.

Регистрант је у одговору на тужбу навео да захтев Тужиоца сматра неоснованим, јер има право и легитиман интерес да користи домен „allianz.rs“ с обзиром да Тужилац није доказао да је Регистрант учинио повреду права на регистроване жигове на којима је Тужилац носилац, као и да домен није користио у комерцијалне сврхе и није доводио у заблуду потрошаче и друге учеснике у промету у погледу истоветности или битне сличности са предметом Тужиочевог жига. Такође наводи да Тужилац није доказао испуњеност услова за усвајање тужбеног захтева предвиђених чланом 22. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет

домена (у даљем тексту: Правилник) и да Тужилац није изнео ни на законима засноване разлоге због којих би требало усвојити његов тужбени захтев. Регистрант сматра је због следећих десет чињеница захтев Тужиоца неоснован:

1. Тужилац ужива правну заштиту у погледу два жига „Allianz“ али само на територији Републике Србије и само за робу и услуге из класе 16, 35 и 36 Ничанске класификације роба и услуга, а не и у односу на све друге робе и услуге. Сматра да Тужилац у тужби није доказао да је регистрацијом домена „allianz.rs“ Регистрант повредио његове жигове, те да регистрација домена „allianz.rs“ не представља повреду жигова „Allianz“, јер домен није коришћен за обележавање услуга из класе 16, 35 и 36 Ничанске класификације роба и услуга, нити за било коју другу област која би могла да доведе у заблуду потрошаче и друге учеснике у промету у погледу истоветности или битне сличности са предметом тужиоачевог жига. Сматра да се домен allianz.rs може слободно користити за било коју активност која не укључује робе и услуге из класа 16, 35 и 36 Ничанске класификације роба и услуга.
2. Тужилац не послује на територији Републике Србије нити у још неким земљама региона (Црна Гора, Северна Македонија, Албанија и Босна и Херцеговина). Самим тим на територији Србије није могао да нуди производе и услуге означене жиговима „Allianz“. Додатно, имајући у виду да је Тужиочева основна делатност пружање услуга осигурања, што подразумева да пружаоци ових услуга имају седиште у Србији и дозволу за рад издату од стране Народне банке Србије, што Тужилац нема, због чега његови производи и услуге не могу бити препознатљиви и уживати репутацију у Србији.
3. Тужилац се пре 16.10.2020. године није обраћао Регистранту са било каквим захтевом у вези са доменом allianz.rs иако је домен регистрован још 04.10.2009. године, пре пуних 11 година, што је додатни показатељ да Тужилац није користио жигове „Allianz“ на територији Републике Србије. Посебно истиче да је Законом о жиговима предвиђена обавеза власника жига да своје регистроване жигове користи, те да постоји правни основ за престанка жига због некоришћена у периоду дужем од 5 година од дана регистравања жигова.
4. Тужилац није регистрант домена и у неким суседним државама што представља показатељ да Тужилац у наведеним земљама не послује и не користи „Allianz“ жигове, те да на таквим тржиштима нема право на аутоматску заштиту својих жигова и у области интернет домена уколико нису испуњени сви законом предвиђени услови.
5. „Allianz“ је немачка реч за савез и то је разлог због кога је Регистрант регистровао домен allianz.rs Сматра да је у питању генерични назив који не испуњава законске услове да буде регистрован као жиг у свом дословном значењу, због чега Тужилац нема правни основ да забрани било ком лицу коришћење тог појма у његовом изворном, генеричном значењу.
6. Спорни домен је регистровао како би путем интернета, односно преко сајта олакшао заинтересованим лицима да удруживањем својих знања, способности или било којих других ресурса буду у могућности да заједничким снагама обаве послове за своје клијенте, за које појединачно не би имали довољно ресурса. Појам савеза деловао је као логичан назив за интернет сајт и за електронску пошту као канале комуникације за такву врсту удруживања и сарадње, а како се идеја базирала пре свега на удруживању особа са знањем немачког језика логично је било да и назив сајта буде на немачком језику. Намера је била да позове на сарадњу ограничен број особа са знањем немачког језика који живе и раде у Србији. Касније је разматрао и употребу сајта за сарадњу и у другим областима за које би сајт са сличним

функционалностима могао да се користи, попут сарадње између школа страних језика и наставника немачког језика, затим сарадње између професионалаца у различитим областима спорта, е-спорта, и у још неким областима, али никада није имао намеру да се сајт користи за пружање било каквих финансијских услуга, нити за продају било којих роба и услуга за које је Тужилац носилац жигова.

7. Тужилац није искористио право првенства регистрације домена allianz.rs које је био на снази од 10.03.2008. године и које је могао да искористи да је претходно био регистрант домена allianz.co.yu. Такође, након 2008. није искористио могућност да домен allianz.rs региструје у фази слободне регистрације домена, што додатно показује да Тужилац није био заинтересован да жигове користи на територији Србије.
8. Тужилац је 07.11.2020. године два дана након подношења тужбе регистровао домен co.rs па је његов тужбени захтев за пренос домена allianz.rs сада постао и сувишан.
9. Домен allianz.rs је регистрован у складу са правилом „први у времену, јачи у праву“ и ако се узме у обзир да регистрација домена не угрожава Тужиочеве жигове нема ни основа за пренос домена јер би се тиме цитирано правило обесмислило.
10. Тужилац је пропустио све законске рокове за испостављање захтева јер је прошло 11 година од дана регистравања домена.

Даље у одговору на тужбу наводи следеће:

1. Тужилац и његови жигови

Регистрант не спори да је Тужилац озбиљна и велика компанија, али наводи да Тужилац никада није пословао на територији Републике Србије, те да не може бити препознатљив по својим жиговима. Додатно сматра да је доказ Тужиоца – подаци о рангирању брэнда Allianz за 2019. годину који се налазе у студији „Best Global Brands“ које је припремила маркетиншка агенција Interbrand непоузданим, имајући у виду да је ту студију припремила маркетиншка агенција, и да се генерално ради о студијама и извештајима који су припремљени према различитим методологијама које нису стандардизоване, а у већини случајева нису ни транспаренте. Сматра да генерално област процене вредности брэндова није правно регулисана, односно да не постоје санкције за оне агенције које погрешно процене вредност неког брэнда, тако да нема гаранција да је истраживање на које се Тужилац позива или било које слично истраживање тачно и проверљиво.

Додатно наводи да је провером регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре утврдио да не постоји привредно друштво под називом Allianz регистровано у АПР-у, а које је у власништву Тужиоца, из чега закључује да Тужилац не послује на територији Србије. Посебно наводи да Тужилац није власник ТЛД домена за земље у региону, јер екстензије за Северну Македонију, Црну Гору, Албанију, па и Србију нису у власништву Тужиоца.

2. Регистрант и домен allianz.rs

Регистрант је даље у одговору навео да сматра да је РНИДС његове податке као регистранта предметног домена незаконито доставио Тужиоцу, те да је размена његових података учињена противно одредбама Закона о заштити података о личности.

Регистрант је потом потврдио да је примио писмо опомене Тужиоца, али само у електронском облику, наводи да поштанску повратницу није лично потписао, нити је то учинио било ко од чланова његовог домаћинства. Појашњава да на Тужиочево писмо опомене није одговорио јер му је Тужилац оставио веома кратак рок за изјашњење.

3. Испуњеност услова за пренос националног интернет домена

У потпуности негира наводе Тужиоца да су испуњени сви услови из члана 22 Правилника и да Комисија треба да усвоји тужбени захтев Тужиоца..

Потврђује да постоји поклапање између Тужиочевих жигова и назива домена allianz.rs чији је Регистрант, али истиче да регистрација жига не даје право носиоцу регистрованог жига да било ком лицу забрани коришћење појмова и речи које су саставни делови жига у оним областима, односно за оне робе и услуге које нису заштићене жигом, Сматра да се домен allianz.rs може користити за било коју другу намену коју Закон о жиговима и други законски прописи не забрањују, а који је регистровао као немачки превод речи „савез“ са намером да га у том смислу и са таквим значењем користи за реализацију своје идеје. Наводи да је Тужиочево право на законску заштиту ограничено само на робу и услуге у оним класама у којима су Тужиочеви жигови регистровани, и евентуално на сличну робу и услуге. У вези члана 22 тачка 1 Правилника истиче да истовремено постојање Тужиочевих жигова и Регистрантовог домена, не могу створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету.

Сматра да околност да је доменски назив регистровао пре 11 година и да га до данас није користио не може бити аргумент за оцену легитимног права на коришћење било ког домена, пре свега зато што не постоји нити једна законска одредба или правни акт који би дефинисао рокове у којима на неком домену мора да се објави јавно доступан садржај од тренутка регистрације домена. Тужилац приликом изношења тврдње о неактивности домена није узео у обзир чињеницу да постављање јавно видљиве интернет презентације на интернет домену није једини начин његовог коришћења. Један од више могућих начина коришћења домена је и употреба за комуникацију електронском поштом. Даље сматра да сајт Internet Archive Wayback Machine није поуздан и истиче да овај сервис пружа само историјске податке о интернет презентацијама које су јавно доступне на доменима, али не и податке о презентацијама којима је приступ ограничен, односно које нису јавно доступне, нити о другим активностима домена као што је на пример његово коришћење за електронску пошту. Наводи да још увек није почео активно да користи домен из разлога личне природе и због рада на припреми других пословних идеја које су у вези са другим доменима чији је регистрант, међу којима неки од њих имају назив на немачком језику.

Даље негира тврдње Тужиоца да је домен регистровао противно добрим пословним обичајима и противно начелу савесности и поштења, и наводи да у време регистрације домена allianz.rs, октобра 2009. године, није знао за постојање регистрованог жига „Allianz“, нити да је било могуће проверити постојање било ког жига, и уопштено говорећи није знао много о жиговима. О другим доменима који припадају Тужиоцу није водио рачуна јер му је циљ био да региструјем домен „Allianz“ у српском доменском простору, односно са доменском екстензијом .рс, па домене са називом „Allianz“ за друге доменске екстензије није ни претраживао. Због тога је био сигуран да регистрацијом домена allianz.rs не може да повреди ничије право, односно био је сигуран да може слободно да користи генерички појам какав је немачка реч за „савез“.

Захтева да се Тужилац прецизније изјасни о оптужби о сајберсквотингу и да достави доказ у прилог ове тврдње. Имајући у виду да никада није контактирао Тужиоца, никада му није ни могао понудити домен allianz.rs у замену за новчану накнаду.

У поднеску од 16.12.2020. године Тужилац се изјаснио на наводе из одговора на тужбу Регистранта наводећи да исте сматра неоснованим из разлога наведених у следећих осам тачака:

1. Правна заштита Тужиочевих жигова

У погледу тврдњи Регистранта да је правна заштита жигова Тужиоца ограничена на употребу ознаке у односу на оне робе односно услуге које су обухваћене регистрацијом, те да Тужилац није доказао да је регистрацијом предметног домена извршена повреда његових жигова, Тужилац је истакао да се у предметном доменском спору не одлучује о повреди жига, те да се питање повреде жига решава по правилима Закона о жиговима, док се доменски спор води према правилима прописаним Правилником. Самим тим Арбитражно веће у овом поступку не може одлучивати о повреди жига Тужиоца, будући да то питање није предмет тужбеног захтева, нити би могло да спада у надлежност Арбитражног већа, због чега су сви наводи Регистранта у овом делу без значаја. Самим тим, ирелевантна су и сва питања која би била од важности за утврђење повреде жига, попут употребе жига од стране Тужиоца, роба односно услуга за које је жиг заштићен, и слично. Истиче да на овом становишту стоји и пракса Светске организације за интелектуалну својину (даље: WIPO) цитирајући сентенце од значаја за овај поступак, и одлуке у којима су донете:

1. Израз "робни или услужни жиг" како су употребљени у одељку 4(л)(и) УДРП подразумева и регистроване и нерегистроване знакове. Одлуке у предметима 02000-0503, 02002-0358 и др.

2. Имајући у виду посебно глобалну природу система интернета и назива домена, јурисдикција у којој жиг важи се не сматра релевантном приликом оцене испуњености првог услова од стране панела.

Такође, робе и услуге за које је жиг регистрован или се користи у промету, датум подношење пријаве или приоритета, датум регистрације, датум назначене прве употребе, не сматрају се релевантним за оцену испуњености првог услова. Одлуке у предметима 02016-1425, 02016-0186.

2. Пословање Тужиоца у Републици Србији и репутација жигова „allianz“

Изјашњавајући се о наводима Регистранта под тачком бр. 2 одговора на Тужбу, да Тужилац не послује на тржишту Србије, због чега ознака „allianz“ не може бити позната у домаћој јавности као ознака Тужиоца поводом које Тужилац ужива високу репутацију, Тужилац остаје при претходном наводу да су ова питања ирелевантна за одлучивање у овом спору и да Тужилац није дужан да пружа услуге на домаћем тржишту како би био легитимисан да води доменски спор. Сматра да ознака „allianz“ може бити позната домаћој јавности иако Тужилац не пружа услуге осигурања у Србији, позивајући се на рангирање од стране маркетиншке агенције Interbrand и истичући да је знак Тужиоца у домаћој јавности познат и кроз бројна спонзорства највећих светских такмичења и спортских клубова (у маркетиншким материјалима у којима се појављује као спонзора Олимпијских игара за 2021. годину, као спонзор једног од највећих фудбалских клубова на свету - Бајерна из Минхена, чији стадион носи назив Allianz Арена, и који је учесник елитних фудбалских такмичења у којима су учесници и клубови из Србије). Сматра да је ознака Тужиоца позната учесницима домаће јавности без обзира на то да ли су његове услуге из области осигурања непосредно пружане на домаћем тржишту и у прилог наведеном доставља одлуку Управног суда 20 У 7300/10 од 16.06.2011. године која коментарише значај спонзорстава спортских такмичења за оцену познатости жига у домаћој јавности.

Сматра да је Регистрант својим наводима о претрагама регистра привредних друштава која носе назив „allianz“, те претрагом свих друштава (укључујући и њихове акционаре) која су регистрована за осигурање и реосигурање при Народној банци Србије управо

потврдио да Регистранту приликом регистрације спорног домена није било непознато (или могло остати непознато) да је назив домена истоветан веома познатом, регистрованом жигу Тужиоца. У погледу Регистрантовог оспоравања поузданости извештаја маркетиншких агенција на које се Тужилац позива, Тужилац сматра да исти нису релевантни за одлуку у овом спору, али да се исти сматрају поузданима и прилаже решење Завода за интелектуалну својину број 2016/12036-Ж-2010/1821-62874.

Сматра да су наводи Регистранта о поузданости извештаја маркетиншких агенција ирелевантни за ову ствар, али у прилог поузданости оваквих извора достављамо и одлуку из праксе Завода за интелектуалну својину који је уважио податке поменуте агенције 1нлербренд у свом решењу бр. 2016112036-2-201011821-62874

3. Писмо опомене Тужиоца и регистрација домена у околним државама

Даље сматра да су наводи Регистранта да га Тужилац никада пре 16.10.2020. није контактирао, што доказује да Тужилац своје жигове не користи и да се Регистрант на писмо Тужиоца није изјаснио јер му је остављено мало времена, правно ирелевантни за одлуку у предметном спору, истичући да је у самом писму наглашено да Тужилац стоји на располагању Регистранту за било какво појашњење. Такође наводи да се из Регистрантовог одговора на тужбу види да Регистрант има одређене правне вештине, те да му адвокат (односно правна помоћ) и не треба, с тим да захтева да Арбитражно веће ову околност посебно цени у даљем току поступка и приликом одлучивања.

Сматра да је околност да се Тужилац Регистранту обратио писмом тек након десет година од када је домен регистрован ни на који начин не говори о коришћењу жигова Тужиоца и разлогу за њихов престанак, истичући да је Тужилац слободан да одлучи када ће се обратити трећим лицима ради заштите својих интереса. Напомиње да Правилник не прописује никакве, а посебно не преклузивне, рокове у којима се може поднети тужба ради преноса регистрације назива домена, па чињеница да је Регистрант домен регистровао пре vise од десет година није од значаја за ову ствар на начин како је то покушао да представи Регистрант. Исто важи и за чињеницу постојања регистрованих „allianz“ националних назива домена у околним земљама региона.

4. Генеричност речи allianz

У вези са наводима Регистранта да Тужилац не може да има искључиво право на речи „allianz“ будући да је њено значење на немачком језику савез, те да се не може успоставити монопол над генеричном речи, наводи да ова реч нема никакво значење у српском језику и да се не може сматрати генеричном, а да чак иако има значење на немачком језику, у српском језику нема никакво значење, нити је немачки језик у службеној употреби у Републици Србији. Сматра да се о питању генеричности речи „allianz“ изјаснио Завод за интелектуалну својину, који је једини овлашћен да цени ово питање када је регистровао Тужиочеве жигове и на тај начин потврдио да је реч о фантастичним ознакама које немају значење у српском језику.

5. Интерес Регистранта да региструје и користи спорни назив домена

У погледу навода Регистранта о разлозима због којих је регистровао домен, Тужилац сматра да исти нису уверљиви, да представљају само побројане произвољно наведене аргументе којима недостају било какви докази и да показују да Регистрант није имао никакав легитиман интерес за регистрацију и коришћење спорног назива интернет домена. Наводи да је у својој ранијој пракси Комисија, у предмету поводом регистрације назива интернет домена city24.rs, заузела став да се паушално навођење разлога

регистрације не може прихватити као довољно за постојање легитимног интереса за коришћење спорног националног интернет домена.

Коначно, чак и када би разлози због којих је Регистрант регистровао спорни домен били тачни, Тужилац сматра да се поставља питање зашто Регистрант није регистровао назив интернет домена *allianz.in.rs*, имајући у виду да је екстензија *.in* намењена искључиво физичким лицима, те да би одговарала наводима Регистранта да никада није имао намеру да домен користи за пружање било каквих финансијских услуга, или продају било какве роба и услуга.

6. Правило први у времену јачи у праву

У погледу навода Регистранта да је Тужилац пропустио прилику да назив домена региструје када је био слободан, те да се у доменском праву примењује правило "први у времену јачи у праву" сматра да се наведено правило примењује само онда када је Регистрант савестан и када користи домен у доброј вери, што у конкретној ситуацији није случај. Сматра да аргументи да је Тужилац пропустио да региструје назив домена пре 2009. године и да је недавно регистровао домен *allianz.co.rs* нису од значаја за одлуку у овом спору, јер према одредбама Правилника Тужилац није дужан да образлаже и докаже интерес за вођење поступка.

7. Повреда приватности Регистранта

Тужилац негира наводе Регистранта да је Тужилац прибавио његове податке супротно правилима о заштити података о личности, јер се Регистрант приликом регистрације спорног домена сагласио са применом Општих услова и Политике приватности Регистра националних назива интернет домена Србије и том приликом дао сагласност да се његови подаци могу поделити у случају постојања сумње у повреду права трећег лица.

8. Испуњеност услова за пренос националног интернет домена

Коначно Тужилац сматра да су испуњена сва три услова прописана чланом 22 Правилника јер:

- постоји идентичност између назива спорног интернет домена – „allianz“ и Тужиочевих жигова (што и није спорно међу странама),
- регистрант нема право, нити легитиман правни интерес да користи поменути домен јер није доказао испуњеност нити једне околности прописане чланом 24 Правилника, нити је доставио било који доказ у прилог тврдњи да спорни домен искључиво користи за електронску пошту, или било који други доказ који би показао да је Регистрант имао интерес за регистрацијом спорног домена. Сматра да је Тужилац доказао да Регистрант није имао легитиман правни интерес да користи спорни домен, будући да је назив домена уједно и раније регистровани жиг Тужиоца, који при том представља и светски познату ознаку изузетне вредности на глобалном нивоу, а како су регистри жигова јавни, Регистранту није могло остати непознато право Тужиоца на ознаку „allianz“, посебно јер му је приликом регистрације било предочено да се регистрацијом може повредити право интелектуалне својине трећих лица.
- регистрант је спорни назив домена да би спречио титулара жига да ознаку која је предмет жига региструје као назив националног интернет домена, о чему сведочи неупотреба домена од стране Регистранта више од десет година. Сматра да се Регистрант, поред тога што је повреду обавезе из члана 10. Општих услова приликом регистрације, оглушио и о позив Тужиоца за мирно решење овог спора

11 година касније када му је указано на легитимна права Тужиоца. Истиче и да је навођење непоузданог објашњења интереса за конкретан назив домена такође једна од индиција несавесности, према пракси WIPO, позивајући се на тачку 3.2.1. WIPO прегледа одговора WIPO панела на издвојена питања и праксу у погледу оцене несавесности у пасивном држању назива домена, позивајући се на тачку 3.3 WIPO прегледа и одлуку у предмету Д2017-0246.

Регистрант се у *поднеску од 12.01.2021. године* изјаснио на наводе из Тужиочевог поднеска од 16.12.2020. године остајући у свему при својим претходним тврдњама. Регистрант је своје аргументе изнео у следећих осам тачака:

1. Правна заштита Тужиочевих жигова

Сматра да су наводи Тужиоца контрадикторни јер му је у писму опомене Тужилац навео да регистрација предметног доменског назива вређа Тужиочеве жигове, да би у самој тужби и током поступка навео да за одлуку у овом спору, одредбе Закона о жиговима нису релевантне. Истиче да Арбитражно веће мора да узме у обзир и одредбе Закона о жиговима одлучи о томе да ли је регистрант повредио Тужиочеве жигове, те да таква одлука Арбитражног већа не би била противна Правилнику, јер Правилник у члану 2 став 2 предвиђа да је меродавно право Републике Србије, што по Регистранту обухвата и Закон о жиговима.

Сматра да је интерпретација Правилника коју заступа Тужилац погрешна јер дозвољава Тужиоцу само да истакне да је он носилац жига који је идентична или сличан домену који жели да присвоји, а да при том уопште не мора да доказује да ли је обим правне заштите његових жигова довољно широк да има право на жењени домен. Понавља да су жигови ограничени на одређену територију, на одређено временско трајање и на одређене робе и услуге за које су у писни у Регистар жигова Завода за интелектуалну својину Републике Србије, због чега Тужиочева интерпретација Правилника отвара врата многобројним злоупотребама.

Потом се осврнуо да Тужиочеве наводе о пракси Светске организације за интелектуалну својину (у даљем тексту: WIPO), и одлуке у предметима Д2000-0503, Д2002-0358 и др., као и одлуке у предметима Д2016-1425, Д2016-0186, сматрајући их ирелевантним за овај спор из следећих разлога:

- Предмет WIPO Д2000-0503 односи се на спор око домена „pauga.net“ и „paugacese.com“ и у том предмету је утврђено да је регистрант понудио подносиоцу тужбе наведене домене на продају, а да регистрант уопште није одговорио на тужбени захтев.
- Предмет WIPO Д2002-0358 односи се на спор око домена „thaigem.net“ и у том предмету је утврђено да регистрант није одговорио на тужбени захтев, и да се не налази на адреси коју је пријавио приликом регистрације домена, односно да је дао лажну адресу.
- Предмет WIPO Д2016-1425 односи се на спор око домена „mascotte-assurances.com“ и у том предмету регистрант уопште није одговорио на тужбени захтев па није могао да демантује наводе тужиоца у том предмету.
- Предмет WIPO Д2016-0186 односи се на спор око домена „guinnessworldrecords.xyz“, и у том предмету регистрант такође није одговорио на тужбени захтев, што значи да такође није демантовао наводе тужиоца. Сматра да се у свим наведеним предметима ради о интернационалним доменима регистрованим у глобалним доменским просторима .com, .net и .xyz, за које није надлежна ниједна одређена

држава, па је логично што у решавању спорова нису ни могла бити примењена одговарајућа законска решења јер ниједно национално законодавство није меродавно у таквим предметима. Такође је заједничко свим предметима да регистранти нису одговорили на тужбене захтеве, односно нису искористили право да изнесу аргументе у своју одбрану, а у једном од наведених предмета је утврђено и да је регистрант понудио тужиоцу спорни домен на продају.

- Сви наведени спорови се односе на домене који у свом називу садрже дистинктивне називе регистрованих жигова који се не могу повезати са оригиналним или преведеним значењем неког генеричког појма, као што је то случај са доменом allianz.rs.
- Сви спорови се односе на домене регистроване на глобалним, односно интернационалним доменским екстензијама, због чега су у надлежности међународне организације, и међународне арбитраже и правилника који се у таквим случајевима примењују, док се на решавање спора и домену allianz.rs је, примењује национално законодавство.

2. Пословање Тужиоца у Републици Србији и репутација жигова allianz

Наводи да не постоји пропис који забрањује Тужиоцу да покреће спорове ако не користи своје жигове, али остаје при тврдњи да Тужилац у таквом случају спор не може да добије јер не користи жиг у Србији, не послује у Србији и има регистроване жигове само за одређене класе роба и услуга, те да рекламирање није довољан доказ за тврдњу да Тужилац жиг користи у Србији. Понавља да остаје при тврдњи да су истраживања маркетиншких агенција непоуздана, те да пресуда Управног суда 20 У 7300/10 коју је Тужилац доставио у прилогу свог поднеска није релевантна за поступање у овом спору.

Даље негира тврдње Тужиоца да приликом регистрације спорног домена Регистранту није могло остати непознато да је назив тог домена истоветан Тужиочевом жигу, имајући у виду Регистрантову умешност и ревност у проверавању чињеница. Сматра да се начин коришћења интернета, затим доступност интернета, информације које се могу пронаћи на интернету, али и навике људи у потрази за информацијама на интернету, данас драстично разликују у односу на период од пре 11 година. Наводи да у време регистрације домена allianz.rs није знао тачно значење појма жиг, нити како се проверава његово постојање, али да је свестан да га незнање не оправдава уколико је прекршио закон.

Понавља да је домен регистровао као немачки превод речи „савез“, који је генерички појам у општој употреби и за такве потребе је и регистрован, па сматра да због тога није ни било потребно да проверава да ли се тиме повређује нечије право интелектуалне својине. Напомиње да чак и да је у тренутку регистрације спорног домена знао да може да изврши проверу жигова за жељени појам, утврдио би само да су жигови „Allianz“ регистровани за мали број роба и услуга из класа 16, 35 и 36 Ничанске класификације роба и услуга, што свакако не би било у колизији са наменом за коју је домен a allianz.rs и регистровао.

Наводи да су пријаве за признање два жига „Allianz“, чији је Тужилац подносилац, у Регистру жигова који води Завод за интелектуалну својину Републике Србије означене као одбачене, односно одбијене 2007. године, те да чак и да је у време регистрације домена allianz.rs имао довољно сазнања о појму жига, и да је поступио како је Тужилац предложио, то га не би спречило да региструје домен allianz.rs јер су наведене пријаве жигова Тужиоца одбачене односно одбијене.

Такође сматра да решење Завода за интелектуалну својину Републике Србије 990 број 2016/12036-Ж-2010/1821-62874 не доказује да је Завод своју одлуку засновао искључиво на подацима маркетиншке агенције Interbrand.

3. Писмо опомене Тужиоца и регистрација домена у околним државама

Регистрант остаје при својим ранијим тврдњама да није имао довољно времена да одговори на писмо Тужиоца и да није спреман да се добровољно одрекне домена у корист Тужиоца, због чега и није одговорио на писмо Тужиоца. Сматра да су оптужбе Тужиоца да је имао довољно времена да одговори на писмо опомене, те да му за то није била потребна правна помоћ неосноване. Такође остаје при наводу да околност да му се Тужилац обратио писмом након десет година од регистрације домена показује да Тужилац није користио жиг што је према одредбама Закона о жиговима дужан да чини, о чему се обавештења могу наћи на интернет сајту Завода за интелектуалну својину републике Србије.

Сматра да не постоје било какви рокови ни у Правилнику, ни у Општим условима, нити у било ком другом документу, којим би била дефинисана и обавеза Регистранта да у одређеном временском року од дана регистрације домена постави јавно доступну интернет презентацију, да на неки други јавни начин почне активно да користи домен, или да домен који је регистровао уопште и користи на било који начин. Истиче да другачија правила важе за жигове, те да околност да се Тужилац није изјаснио о његовим наводима о регистрацији домена „allianz“ у околним земљама њега може ставити у неравноправан положај, јер нема податке које Тужилац има о овим питањима, а које није доставио у свом претходном поднеску.

4. Генеричност речи allianz

Регистрант наводи да реч „allianz“ очигледно није српска реч, али да има своје значење за особе које разумеју и користе немачки језик, а интернет презентација за коју је намеравао да користи домен allianz.rs ће управо таквим људима и бити намењена. Реч „allianz“ има значење у немачком језику, и свако ко је заинтересован врло једноставно и без великог напора може сазнати из било ког речника немачког језика, на интернету или преко неке од бројних мобилних апликација које се користе за превођење, да реч „allianz“ у преводу са

немачког језика на српски језик значи „савез“. Сматра да чињеница да немачки језик није службени језик у Републици Србији, не представља сметњу да се стране речи и појмови региструју ни као жигови нити као домени у Србији. Наводи да о ширини употребе немачког језика говори чињеница да је то најраспрострањенији језик у Европи, да се немачко говорно подручје простире на више од 90 милиона становника, да велики број исељеника из Србије, и српских држављана живе и раде у Немачкој, Аустрији и Швајцарској, те да је немачки језик следећи најкоришћенији страни језик у Србији, одмах након енглеског језика,

Што се тиче Тужиочевих жигова „Allianz“, сматра да сама реч „allianz“ јесте дистинктиван појам, али само за неке робе и услуге, те да није погодан за заштиту жигом за све робе и услуге. Наводи да је Завод је прихватио регистрацију жигова „Allianz“, али само за робе и услуге из класе 16, 35 и 36 Ничанске класификације роба и услуга.

5. Интерес Регистранта да региструје и користи спорни назив домена

Сматра да Тужилац није доказао на који начин је повредио његово право на жигове тиме што је регистровао домен allianz.rs, због чега би евентуално имао право да захтева преузимање тог домена.

Сматра да евентуално некоришћење домена не представља кршење било ког прописа или закона и да не може бити правни основ за његово одузимање.

Наводи да је у рекламној кампањи из 2013. године коју је РНИДС, као меродавно тело којем је додељена надлежност за управљање српским интернет доменима, „ради подстицање на регистрацију домена наведено да за регистрацију домена важи правило „ко их први региструје – његови су“. Сматра да и због овога регистрацијом домена allianz.rs није поступио противно начелу савесности и добрих пословних обичаја, Сматра да је за оцену основаности Тужиоцевог захтева релевантно да ли је коришћењем или некоришћењем домена угрожено било чије право на жиг или неко друго законом гарантовано право, и да је обавеза Тужиоца да докаже чињенице о повреди права на жиг, а не на Регистранту, имајући у виду одредбе Закона о жигова и Закона о парничном поступку.

Даље наводи да остаје при разлозима изнетим у одговору на тужбу због којих није користио домен, те да пословање путем сајта није само пуко постављање интернет презентације на неки домен, без обзира да ли се ради о некомерцијалној или комерцијалној делатности. Сматра да треба узети у обзир да активирање неког сајта не захтева само новчане издатке за саму израду презентације, већ и редовне издатке за њено одржавање, затим за редовно креирање садржаја који ће се на тој презентацији постављати, новчане накнаде за особље које ће бити ангажовано на администрирању сајта, и низ других трошкова који су повезани не само са интернет презентацијом већ и са евентуалним постојањем правног лица које би управљало сајтом, што поред значајних новчаних средстава захтева и сталну посвећеност, коју ја из личних и породичних разлога до сада није могао да обезбеди. Истиче да не постоји пропис који га обавезује да у одређеном временском року активира домен, те да остаје при тврдњи да је за коришћење електронске поште неопходно регистровати домен, а како има више регистрованих интернет домена, које до сада није користио у комерцијалне сврхе, није ни имао потребу да интернет презентације и електронску пошту повезану са њима архивира и чува. Такође истиче да је од дана када је регистровао спорни домен у октобру 2009. године до данас променио више пружалаца услуге хостинга, и имао честе прекиде у закупу услуге хостинга јер му нису увек биле потребне, те да више нема техничких могућности да пружи доказ када и за које домене је користио електронску пошту

Коментаришући Тужиочево позивање на одлуку у предмету city24.rs, истиче да је одлука донета у време када није регистровао спорни домен, да је одлука донета од стране тела које у том облику више не постоји, према тада важећем Правилнику о арбитражном поступку за решавање спорова поводом регистрације .рс домена, који одавно није на снази, да се спор око домена city24.rs водио око права првенства над тим доменом, с обзиром да су и регистрант и тужилац полагали право на исти жиг, али за различите робе и услуге, те да иста није релевантна за одлуку у овом спору,

Наводи да није регистровао домен са екстензијом .ин.рс, намењеној физичким лицима. Јер је екстензија .рс је популарнија од екстензије .ин.рс и да не види на који начин би регистрација домена са екстензијом ин.рс утицала на став Тужиоца је повредио његово право на жиг, јер ни ова екстензија није део Тужиочевог жига.

6. Правило „први у времену, јачи у праву“

Истиче да Тужилац није доказао да је као регистрант домена „allianz.rs“ поступио несавесно и да је домен користио у супротности са добром вером, наводећи да се савесност у домаћем праву претпоставља, и да није на њему као регистранту домена да је доказује.

Сматра да се у свом поднеску и Тужилац сложио да се у ситуацији када савесност Регистранта и коришћење домена у доброј вери нису оспорени од стране Тужиоца, примењује правило „први у времену, јачи у праву“.

Сматра да Тужичева тврдња о предности примене услова које прописује Правилник над правилном „први у времену, јачи у праву“ није тачна јер је Правилник правни акт нижег ранга и не може имати исту правну снагу као закони.

Слаже се са тврдњом Тужиоца да су за овај поступак од значаја околности употребе назива домена, али само уколико се односе на кршење неке конкретне законске одредбе, што, Тужилац до сада није доказао.

7. Повреда приватности Регистранта

Регистрант остаје при наводима да му је повређена приватност и сматра неопходним да се Тужилац изјасни да ли су његови лични подаци прибављени од РНИДС у његово име и за његов рачун, или је заступник то учинио у своје име и сматра да саопштавање његових података заступнику Тужиоца није у складу са Законом о заштити податак о личности, Политиком приватности РНИДС-а која се позива Опште услове, те задржава право да се о овом питању и накнадно изјасни.

8. Испуњеност услова за пренос националног интернет домена

Сматра да нису испуњена сва три услова прописана чланом 22. Правилника јер:

- Не постоји идентичност између доменског назива и Тужичевих жигова јер су Тужичеви жигови законом ограничени на обележавање одређених роба и услуга, што није случај са интернет доменом, па се између њих не може ставити знак једнакости
- није на Регистранту да доказује легитимност својих поступака, већ је на Тужиоцу да докаже евентуалну нелегитимност његових поступака, о чему Тужилац није пружио ниједан доказ
- позивања Тужиоца на праксу страних доменских панела сматра ирелевантним, јер у супротном би се овај спор водио пред међународним панелом а не пред домаћим арбитражним телом
- ниједна законска одредба не предвиђа обавезу Регистранта да доказује легитимност за коришћење домена, већ је законска обавеза супротне стране да је оспори и то докаже,
- Тужилац тврди да његов жиг представља светски познату марку изузетне вредности на глобалном нивоу, али не пружа доказе, с тим да чак и да је ова тврдња Тужиоца тачна, то му не даје право да захтева већа права на заштиту свог жига него што му то меродавни закон омогућава, а што је ограничено само да конкретне робе и услуге за које су његови жигови регистровани.
- Сматра да се у овом спору мора применити Закон о жиговима и да странке не би смеле да буду оштећене због неусклађености нижих правних аката – Правилника са законима, што би могло да се деси уколико би се приликом доношења одлуке у спору руководило само и искључиво правним актом који није усклађен са меродавним законима.
- Тужилац није доказао ништа друго осим да је Регистрант регистровао спорни домен 04.10.2009. године, а то је доказао тако што је противзаконито прикупио Регистрантове податке.
- Није прекршио члан 10. Општих услова, а Тужилац није доказао супротно.

- Није одговорио на писмо опомене Тужиоца јер му у писму није остављена ниједна друга опција осим да домен уступи Тужиоцу
- Није успео да пронађе на сајту wipo.int тачке 3.2.1. и 3.3 WIPO прегледа одговора WIPO панела на издвојена питања, треће издање, али сматра да WIPO није надлежан за доношење одлука у споровима националних интернет домена Србије,
- пронашао је одлуку Д2017-0246 и исту сматра ирелевантном за овај предмет, имајући у виду чињенични основ тог спора
- позива се на део текста „Правда у дигиталном окружењу – решавање доменских спорова“, објављен је 07.09.2020. године на сајту Отворена Врата Правосуђа, у коме се наводи шта тужилац мора да докаже да би успео у спору, наводећи да текст истиче да се поступак решавања доменских спорова пред арбитражом може употребити само у случају сајберсквотингa, што не постоји у овом спору.

Својим поднеском од 17.01.2021. године Регистрант се позвао на одлуке донете у споровима поводом доменских назива adamall.rs и hyatt.rs сматрајући их релевантним за овај спор уз изношење своје анализе наведених одлука.

Својим поднеском од 18.01.2021 године Тужилац је најпре истакао да сматра да је поднесак Регистранта од 12.01.2021. године неблаговремен, наводећи да не прихвата образложење Арбитражног већа да је реч о „техничком пропусту“ Регистранта већ намерном пропусту чији циљ стицање тактичке предности остављање што мање времена тужиоцу за одговор на овај поднесак.

Даље истиче да је Арбитражно веће дужно да примењује правила поступка на исти начин како би то радио суд, јер је то једини начин да се обезбеди непристрасност, правна сигурност, интегритет поступка и ваљана одлука. Сматра да Арбитражно веће прихватањем поднеска Регистранта од 12.01.2021. године доводи у питање своју одлуку у овом поступку, санирајући пропуст Регистранта, те захтева да Арбитражно веће образложи ову своју одлуку како би исту могао да преиспита у одговарајућем судском поступку ради поништаја арбитражне одлуке или парници пред надлежним судом.

Наводе Регистранта сматра неоснованим и о истима се изјашњава у следећих девет тачака:

1. Правна заштита Тужичевих жигова

Сматра да закључци Регистранта не стоје јер:

- околност да је Тужилац покрену доменски спор не спречава Тужиоца да против Регистранта покрене парнични поступка због повреде жига. Самим тим Тужилац има могућност да Регистранта позове на грађанску одговорност и прекршајну одговорност, као што је у писму опомене и навео
- Правилник указује на примену права Републике Србије али то не значи да је Арбитражно веће надлежно да одлучује о грађанској или кривичној одговорности Регистранта, јер упућивање на примену домаћег права се односи на оне аспекте који су за материјално правне одредбе Правилника важне. Тако ће се према одредбама домаћег права ценити да ли је Тужилац носилац регистрованог жига или није, питање савесности и поштења, те питање оспоравања одлуке Арбитражног већа пред домаћим судовима.
- Регистрант се приликом прихватања Општих услова сагласио са применом Правилника који је усаглашен са Јединственом политиком решавања спорова о називима домена (UDRP). При чему се UDRP поступак води у складу са препорукама (WIPO) и ICANN-а, због чега се пракса WIPO-а узима као релевантна и у поступцима у вези са регистрацијом националних домена.

- Истиче да тачка 1.1. Прегледа праксе WIPO-а у доменским споровима по коме датум регистрације жига, робе и услуге за које је жиг регистрован као и територија на којој је жиг регистрован нису од значаја за испуњеност првог услова, те се позива и на праксу Комисије у предмету mlazmatik.rs, где је тужбени захтев усвојен иако је регистрација жига уследила након регистрације доменског назива.
- Негира да је за регистрацију генеричних речи као назива домена довољно само регистровати жигове са наведеним вербализмима да би се домени преузели
- Чињенично стање у одлукама које се помињу у Прегледу праксе WIPO-а у доменским споровима се може разликовати од чињеничног стања у овом спору, али то није битно већ околност дасу у погледу одређених одредби које садржи и Правилник заузети одређени ставови.

2. Пословање Тужиоца у Србији и репутација жигова Allianz

Негира наводе регистранта у вези са обавезом пословања Тужиоца у Србији и репутацији његових жигова, наводећи да Тужилац у овом спору не мора да доказује коришћење жига.

3. Писмо опомене Тужиоца и регистрација домена у околним државама

Тужилац и по овом питању остаје при својим претходним наводима, сматрајући закључке Регистранта нетачним и ирелевантним за одлуку у овом спору. Иако ниједан пропис не обавезује Регистранта са отпочне са коришћењем домена у одређеном временском периоду, пракса доменских спорова показује да се чињеница некоришћења доменског назива може користити као индиција несавесности, која код Регистранта свакако постоји будући да једну деценију од регистрације домена није отпочео са коришћењем доменског назива.

4. Генеричност речи allianz

Сматра да реч „allianz“ иако има значење савеза у немачком језику ретко се користи у овом смислу, а свакако нема никакво значење на српском језику. Напомиње да за бројне вербализме који немају значење у српском језику може да се пронађе значење на неком од светских језика, али да регистрација назива домена који има значење на страном језику не може бити јача од регистрованог домаћег жига истог назива, наводећи као пример однос вербализма момона (на хавајском значи машта) и националног жига мона.

5. Интерес Регистранта да региструје и користи спорни назив домена

Регистрант извршио регистрацију спорног домена водећи се рекламном кампањом РНИДС-а, Регистрант недвосмислено потврђује моћ рекламе и рекламних кампања које је у претходним деловима свог Поднеска оспоравао.

Додатно, Регистрант је према сопственом признању навео да поред спорног домена, такође поседује и бројне друге интернет домене које не користи у комерцијалне сврхе и за које није у могућности да пружи доказе о постојању интернет презентација или доказе о употреби услуга повезане електронске поште. Из наведеног не само да произилази да је Регистрант схватио принцип из кампање РНИДС-а „ко их први региструје-његови су“ крајње озбиљно, него је и оставио места размишљању о томе колико се још других случајева несавесног пасивног држања домена поред овде спорног домена, могу њему приписати. Истиче да је ово још један доказ Регистрантовог непоштења јер:

- Кампања РНИДС-а на коју упућује Регистрант датира из 2013. године, те није могла бити подстицај за Регистранта да региструје спорни домен;

- Регистрантово позивање на Закон о парничном поступку је ирелевантно за овај поступак
- терет доказивања легитимног интереса Регистранта проистиче из одредбе 24. Правилника, која изричито позива Регистранта да докаже једну од побројаних околности. Како Регистрант није пружио нити један доказ у прилог својих навода, следи да није доказао свој легитиман интерес за коришћење и регистрацију назива спорног домена. Наведена чињеница не може се превазићи пуком констатацијом „нисам дужан да назив домена користим“. Регистрант је могао доказати оправдавајуће околности некоришћења, али то није учинио
- Регистрант наводи да није чувао електронску пошту јер је променио неколико пружалаца услуга хостинга – за ову тврдњу не доставља никакав доказ.
- Ирелевантни су наводи Регистранта у погледу одлуке у предмету поводом назива интернет домена city.rs. Измена Правилника у односу на време када се водио тај поступак није релевантна јер су услови исти и у садашњем Правилнику, те свакако изостаје доказ о легитимном интересу Регистранта за коришћење наведеног домена.

6. Први у времену јачи у праву

Тужилац јесте оспорио савесност Регистранта, и доказао ову околност доводећи у везу некоришћење назива домена са другим околностима предмета. Стога не стоје наводи Регистранта о претпоставци савесности. Тужилац је јасно указао да одредбе члана 22. Правилника дерогирају примену правила „први у времену јачи у праву“. Уколико ово не би било тачно, то би обесмислило у потпуности вођење доменских спорова, будући да би право раније регистрације назива домена било апсолутно и неоспорно.

7. Повреда приватности Регистранта

Сасвим ирелевантни сви наводи Регистранта за одлуку о предмету овог спора.

8. Испуњеност услова за пренос националног интернет домена

Тужилац остаје при својим наводима из поднеска од 16.12.2020. и сви другим наводима и истиче:

- приликом оцене испуњености трећег услова смернице WIPO панела се могу узети у обзир чак иако чињенично стање предмета није исто чињеничном стању у овом предмету
- У погледу цитираног чланка проф. Марка Јовановића, Тужилац указује да се овим текстом управо потврђује раније поменута теза Тужиоца – повреда жига предмет је судског спора, а не доменског. Професор потврђује наводе Тужиоца да је поље надлежности већа врло ограничено и да се односи само на услове за пренос регистрације, а не ни на једно друго питање у погледу односа регистрације назива домена и жига (евентуалне повреде, накнаде штете, трошкова, и слично). Наводи да предметни чланак који уједно и доставља наводи да се први услов из члана 22. Правилника (идентичност роба и услуга) цени: а) независно од роба и услуга које су покривене заштитом жига онда када је то немогуће, као што су случајеви када назив домена није коришћен – упућују на предмет city.rs, б) зависно од сличности роба и услуга када је то могуће, имајући у виду да је текст тадашњег Правилника изричито то прописивао. Професори исказују јасну критику оваквом решењу, позивају на усклађивање са УДРП правилима и уклањање текста који се тиче „роба и услуга за које је жиг заштићен“ из првог услова. Ова промена се и догодила, те

тренутно важећи Правилник чини ирелевантним чињеницу роба и услуга за које је жиг заштићен. У тексту се такође наводи да ће се пасивно држање домена сматрати несавесном употребом, у одсуству доказа о легитимном интересу.

9. Поднесак Регистранта од 18.01.2021.

Изјашњавајући се на наводе из Регистрантовог поднеска од 18.01.2021. године Тужилац износи свој став о релевантности одлука у предметима hyatt.rs и adamall.rs на овај спор.

Анализирајући испуњеност услова за пренос регистрованог домена у предмету hyatt.rs Тужилац наводи да је према старој верзији Правилника било важно ценити робе и услуге за које је жиг регистрован, док код тренутно важеће верзије Правилника то није случај, да наведена одлука само потврђује да не постоји легитиман интерес на страни регистранта, те да је веће у том поступку нашло да пуки наводи регистранта, без доказа којима би потврдио своје тврдње у погледу мотива за избор конкретног домена, не могу бити довољни да докажу легитиман интерес. У погледу оцене трећег услова код „паркираних домена“, Тужилац поново упућује на рад председника и потпредседника Комисије који је објављен након завршетка овог поступка, а који недвосмислено потврђује да се некоришћење домена може сматрати индицијом несавесности.

У погледу одлуке у предмету adamall.rs Тужилац наводи да је основна разлика у односу на овај спор та да је у том предмету регистрант доказао свој легитимни интерес, што овде није случај.

Анализа Арбитражног већа

Сходно члану 21 Правилника поступак за решавање спора се води на српском језику и све писмене изјаве странака, одлуке и други акти арбитражног већа су такође састављени на српском језику као језику спора.

Према члану 22 Правилника Арбитражно веће може донети одлуку о престанку или преносу регистрације спорног назива домена са регистранта на тужиоца уколико се докаже да су кумулативно испуњени следећи услови: (i) да је назив националног домена истоветан предмету тужиоачевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету; (ii) да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена; (iii) да је регистрант назив националног интернет домена регистровао или користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Арбитражно веће је поднеске страна и приложене доказе ценило у светлу испуњености услова наведених у члану 22 Правилника, и закључило да су у конкретном случају сва три услова предвиђена овим чланом испуњена.

- (i) назив националног домена је истоветан предмету тужиоачевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету

За оцену испуњености овог услова релевантно је да ли Тужилац има регистроване жигове на територији Републике Србије и да ли Регистрант има регистрован доменски назив који је истоветан предмету тужиоачевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету. Није потребно да постоји сличност/ идентичност између роба и услуга за које Тужилац има регистроване жигове и роба и услуга на које се активности Регистранта у вези са спорним доменским називом односе, нити се право Тужиоца да захтева пренос доменског назива који је идентичан или сличан његовим

жиговима ограничава само на оне доменске називе који се користе у вези са робом или услугама за које Тужилац има регистроване жигове.

Увидом у уверење о важењу међународног жига број 713841 издатом од Завода за интелектуалну својину Републике Србије 30.10.2020. године, Арбитражно веће је утврдило да је Тужилац носилац права на међународном жигу **Allianz**  за робе и услуге из класа 16, 35 и 36 међународне класификације роба и услуга са важењем на територији Србије од 03.05.1999. године. Увидом у извод са Мадрид Монитор електронске базе међународних жигова од 02.11.2020. године за међународни жиг број 714618 Арбитражно веће је утврдило да је Тужилац носилац права на међународном жигу за жиг **Allianz** за робе и услуге из класа 16, 35 и 36 Ничанске класификације роба и услуга са важењем на територији Србије од 04.05.1999. године. Увидом у допис РНИДС-а од 08.10.2020. године Арбитражно веће је утврдило да је доменски назив „allianz.rs“ регистрован на Регистранта почев од 04.10.2009. године. На основу наведених доказа, Арбитражно веће је закључило да је назив националног домена „allianz.rs“ истоветан наведеним Тужиочевим жиговима, имајући у виду да назив домена у себи садржи реч „allianz“ која је идентична регистрованим жиговима. Сходно наведеном, Арбитражно веће је закључило да је први услов предвиђен чланом 22 Правилника испуњен.

Стране су се у својим поднесцима изјашњавале и о питањима која се тичу евентуалне повреде Тужиочевих жигова, њихове препознатљивости на тржишту Републике Србије, пословању Тужиоца на територији Србије, те Тужиочевом коришћењу и/или некоришћењу жигова на територији Србије и у земљама региона, позивајући се на одредбе Закона о жиговима, праксу Завода за интелектуалну својину Републике Србије и праксу Управног суда. Имајући у виду да према одредбама Правилника Арбитражно веће нема надлежност за одлучивање о овим питањима, Арбитражно веће о њима није заузимало став. Надлежност за одлучивање о евентуалним међусобним захтевима страна који се заснивају на одредбама Закона о жиговима припада управним и судским органима Републике Србије и стране су слободне да се поводом истих обратe надлежним органима, у првом реду Заводу за интелектуалну својину републике Србије и судовима Републике Србије.

- (ii) да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена

Приликом оцене испуњености овог услова, Арбитражно веће је имало у виду члан 24 Правилника по коме се сматра да регистрант има легитиман интерес да користи назив националног интернет домена уколико докаже: (i) да је пре било каквог сазнања о покретању тужбе користио назив националног интернет домена у комерцијалне сврхе, сагласно добрим пословним обичајима, начелима савесности и поштења; или (ii) да је пре подизања тужбе већ био познат широј јавности као титулар тог назива националног интернет домена, без обзира што није заштитио спорни знак жигом; или (iii) да користи назив националног интернет домена искључиво у некомерцијалне сврхе, без икакве намере да потрошаче и друге учеснике у промету доведе у заблуду у погледу порекла означених роба или услуга, а у контексту битне сличности или истоветности са предметом тужиоцевог жига.

Арбитражно веће констатује да међу странама није спорно да Тужилац и Регистрант никада нису сарађивали, или били у међусобном пословном односу по основу кога би Регистрант имао право да користи Тужиочеве жигове. Такође, Арбитражно веће констатује да међу странама није спорно да Регистрант никада није активно користио

спорни национални интернет домен, како је то Тужилац и презентовао у Тужби достављањем извода са интернет странице Wayback Machine. Арбитражно веће је размотрило наводе Регистранта да није дужан да користи регистровани доменски назив, као и разлоге који су га мотивисали да спорни доменски назив региструје и закључило да исти не указују да Регистрант има легитиман интерес за коришћење спорног доменског назива.

Регистрант је у одговору на тужбу и осталим поднесцима навео да је спорни доменски назив намеравао да користи за удруживање особа са знањем немачког језика, сарадњу између школа страних језика и наставника немачког језика, сарадњу између професионалаца у различитим областима спорта, е-спорта, као и ради коришћења електронске поште.

Међутим, Регистрант током целог поступка није доставио ниједна доказ у прилог својих тврдњи да планира да започне пословање у вези са спорним националним доменом. Регистрант чак није доставио ни доказ о коришћењу адресе електронске поште, што је једна од тврдњи коју је изнесе у прилог својој регистрацији спорног националног интернет домена.

Имајући у виду да Регистрант није доставио ниједан доказ у прилог било које од наведених тврдњи, нити било који други доказ који би потврдио да је спорни доменски назив користио у било које друге сврхе, комерцијалне или некомерцијалне природе, или да је широј јавности пре подношења тужбе био познат као титулар назива предметног доменског назива, Арбитражно веће је у складу са чланом 24 Правилника, закључило да Регистрант нема право или легитимни интерес да користи спорни назив националног интернет домена.

- (iii) да је регистрант назив националног интернет домена регистровао или користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја

Приликом оцене да ли је Регистрант назив националног интернет домена регистровао или користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, Арбитражно веће се руководило одредбама чланова 22 и 23 Правилника.

Члан 23 Правилника садржи неисцрпљујућу листу разлога због којих се сматра да је назив националног интернет домена регистрован или коришћен противно добрим пословним обичајима, начелу савесности и поштења, посебно истичући следећа четири разлога: (i) ако се докаже да је регистрант регистровао назив националног интернет домена претежно у циљу њихове продаје или давања у закуп тужиоцу, који је титулар жига чији предмет је истоветан или битно сличан регистрованом називу националног интернет домена односно ради продаје или давања у закуп назива националног интернет домена лицу које је тужиочев конкурент у привредној утакмици, а на основу утврђене несразмере између цене закупа назива националног интернет домена и продајне цене према напред споменутих лицима; (ii) ако се докаже да је регистрант регистровао назив националног интернет домена како би спречио титулара жига да ознаку која је предмет жига региструје као назив националног интернет домена; (iii) ако се докаже да је регистрант регистровао назив национални интернет домена како би нанео штету свом пословном конкуренту; (iv) ако се докаже да је регистрант користио назив националног интернет домена који је истоветан или битно сличан предмету тужиочевог жига, претежно ради привлачења корисника Интернета на свој веб-сајт или други Интернет сервис, ради комерцијалних ефеката, стварајући тако забуну у погледу порекла роба које се на том сајту, односно путем тог Интернет сервиса, продају, односно у погледу услуга које се пружају.

Арбитражно веће најпре примећује да се према члану 22 Правилника сматра да је овај услов испуњен ако је Регистрант или регистровао или користио доменски назив противно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

Сходно наведеном, Арбитражно веће је приликом оцене испуњености трећег услова предвиђеног чланом 22 Правилника прво ценило да ли је Регистрант назив националног интернет домена регистровао противно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја и дошло је до закључка да јесте.

Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) у свом „WIPO прегледу праксе 3.0“ одговора на питања у области решавања доменских спорова, и у одељку 3.2.1 под називом „Додатни фактори које треба узети у разматрање у погледу несавесности“ (веза: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item321>) наводи да панел може узети у обзир и то да ли постоји јасно одсуство права или легитимног интереса заједно са недостатком ваљаног објашњења о избору конкретног назива домена од стране регистранта. У претходном тексту је већ образложено да је став Арбитражног већа да Регистрант није доказао легитимни интерес, као и то да није постојало ни ваљано објашњење о избору назива домена који је предмет овог поступка.

Регистрант је у својим поднесцима навео да је домен „allianz.rs“ регистровао како би повезао људе који говоре немачки језик, посебно истичући да реч „allianz“ на немачком језику значи савез, да је намеравао да ову генеричну реч користи у њеном изворном значењу на немачком језику, да велики број грађана Србије ради у Немачкој и другим земљама у којима се говори немачки језик, те да поседује већи број доменских назива на немачком језику. Овим наводима Регистрант је показао одређени ниво информисаности и познавања прилика везаних за немачки језик и државе Европе у којима се овај језик говори, што све заједно указује да се Регистрант приликом регистрације спорног домена бавио разматрањем околности које чине пословни амбијент за његово отпочињање пружања услуга у вези са немачким језиком.

Имајући у виду наведено, те околност да Регистрант према сопственим наводима поседује одговарајућа техничка знања, а у сваком случају користи интернет, разумно се може претпоставити да је пре регистрације доменског назива који планира да користи у пословању везаним за немачки језик, обичном интернет претрагом речи „allianz“, Регистрант дошао до сазнања о Тужиоцу и његовом пословању и регистрацијама жигова. При том, регистри жигова како међународних, тако и националних су јавни, па је Регистрант имао могућност да провери да ли постоје регистровани жигови „Allianz“.

Даље, Регистрант се приликом регистрације доменског назива упознао са Општим условима и њиховим чланом 10 по коме 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. Регистрант је био дужан да пре прихватања одредби Општих услова, у складу са начелом савесности и поштења и добрим пословним обичајима, изврши провере у регистрима жигова и утврди да ли његов домен може да вређа нечије право интелектуалне својине.

Коначно, Арбитражно веће је ценило и околности да је од дана регистрације доменског назива до данас протекло више од 11 година и да за све то време Регистрант није користио спорни доменски назив. Према „WIPO прегледу праксе 3.0“, тачка 3.3. (веза: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>) некоришћење назива домена (укључујући и празне или „долази ускоро“ странице) не спречава утврђивање несавесности у складу са доктрином пасивног држања. Наведени резон је примењен у

бројним одлукама, попут "Dr. Martens" International Trading GmbH and "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc., број предмета D2017-0246.

Поред овога, Арбитражно веће је узело у обзир да Регистрант на писмо Тужиоца није одговорио, те да је у свом одговору на тужбу недвосмислено рекао да нема намеру да пренесене доменски назив Тужиоцу, што према ставу Арбитражног веће додатно указује на то да је Регистрант доменски назив регистровао противно начелу савесности и поштења и добрих пословних обичаја.

Следи, да је арбитражно веће утврдило да су испуњена сва три услова потребна да би се усвојио тужбени захтев.

Арбитражно веће је уважило и позивање страна на одлуке у предметима „hyatt.rs“ и „adamall.rs“ али је нашло да чињеничне и правне околности у тим предметима не одговарају чињеничним и правним околностима овог спора. Одлука у предмету hyatt.rs је донета према одредбама старог Правилника у коме су услови из члана 22 другачије формулисани, док је у предмету adamall.rs арбитражно веће утврдило да је регистрант доказао да има легитимни интерес за коришћење спорног домена, што није случај у овом спору.

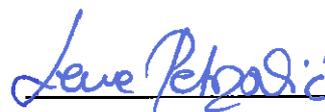
У складу са чланом 32 став 2 Правилника, Арбитражно веће констатује да Тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име трошкова арбитражног поступка, без обзира на његов исход.

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 Регистранта, 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,

10.02.2021.



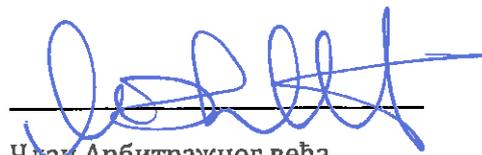
Председник Арбитражног већа

Лена Петровић



Члан Арбитражног већа

Никола Клиска



Члан Арбитражног већа

Проф. др. Милош Живковић