

Комисија за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, у саставу проф. др. Милош Живковић, председник арбитражног већа, Андреј Прекајски и проф. др Сања Савчић, чланови арбитражног већа у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног домена по тужби Тужиоца Pet Network SRB d.o.o. Beograd, матични број: 20205539, са седиштем у Београду, Булевар Милутина Миланковића 1в, електронска адреса: apr@pet.centar.rs, кога заступа адвокатско ортачко друштво Прица и Партнери, Кнеза Милоша 23, Београд и то понаособ Даница Глигоријевић, адвокат и Ана Чалић Турудија, адвокат, електронска адреса: office@pricapartners.com, против Регистранта Марка Лукића, Виноградски венац 41, 11000 Београд, Република Србија, електронска адреса: markolukiccerak95@gmail.com, domenpetcentar.rs@gmail.com, ради преноса регистрације назива интернет домена „petcentar.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 и 74/2019 измене) (у даљем тексту: „Правилник“) донело је дана 10.02.2022. године у Београду следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Pet Network SRB d.o.o. Beograd из Београда, Булевар Милутина Миланковића 1в, ради преноса регистрације назива националног интернет домена „petcentar.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 „petcentar.rs“ са регистранта Марка Лукића, Виноградски венац 41, 11000 Београд, Република Србија на тужиоца Pet Network SRB d.o.o. Beograd из Београда, Булевар Милутина Миланковића 1v.

Образложење

Процедурална историја спора

Тужилац је дана 17.12.2021. 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 „petcentar.rs“ са Регистранта на Тужиоца, са пуномоћјем за заступање, предлогом арбитара и прилозима. Тужилац је доставио доказ о уплати регистрационих трошкова из члана 32 Правилника. Члан арбитражног већа са листе коју је доставио Тужилац је Андреј Прекајски, адвокат.

По достављању тужбе, регистрант није у предвиђеном року од 15 дана поднео Комисији одговор на тужбу. Председништво Комисије је, у складу с Правилником, именовало проф. др Сању Савчић за члана арбитражног већа за регистранта.

Чланови већа су у року именовали проф. др Милоша Живковића за председника арбитражног већа.

Дана 18.1.2022. 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.

Пошто ниједна од страна у року није ставила примедбе на састав Арбитражног већа, Секретаријат Сталне арбитраже при ПКС је дана 24.1.2022. године обавестило председнике и чланове да је Арбитражно веће конституисано у смислу Правилника.

Арбитражно веће је дописом од 31.01.2022. 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.

Тужилац се мејлом од 31.01.2022. године сагласио с предлогом Арбитражног већа да се усмена расправа не одржи, док се Регистрант није изјаснио о том предлогу у предвиђеном року.

Дана 08.02.2022. године Арбитражно веће је донело процедурални Закључак број 1 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 од 17.12.2021. навео да у региону послује више од 20 година док је у Републици Србији присутан на тржишту од 2008 године. Пословање Тужиоца у области трговине на мало кућним љубимцима и храном за кућне љубимце, као и семењем, ђубривом и цвећем, познато је дуги низ година већем делу региона, а поготово ужива углед у Републици Србији, Хрватској и Румунији, с обзиром на то да се ради о једној од најбољих компанија у домену производа за кућне љубимце на овим просторима. Тужилац је даље навео да своје услуге и производе осим у оквиру малопродајних објеката широм Републике Србије, нуди и путем националног интернет домена, односно интернет странице под називом *pet-centar.rs*, путем које потрошачи могу да поруче производе из асортимана Тужиоца. Тужилац је даље навео да је носилац права на следећим релевантним заштићеним жиговима (у даљем тексту: "Заштићени жигови") који су регистровани у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије и то: 1) Жиг: знак **Пет Центар**, рег. бр. 57657; 2) Жиг: знак **Пет Центар**, рег. бр. 57659; 3) Жиг: знак **Пет Центар**, рег. бр. 59884; 4) Жиг: знак **Пет Центар**, рег. бр. 70072; и 5) Жиг: знак **Пет Центар**, рег. бр. 70073, те да сви наведени Заштићени жигови Тужиоца представљају заштићен знак са вербалним делом "**Пет Центар**". Жиг Тужиоца широко је познат потрошачима на територији Републике Србије и Тужилац га активно користи од самог почетка пословања Тужиоца, те је по овом жигу Тужилац препознатљив на регионалном тржишту. Тужилац је посебно напоменуо да и поред околности да у свом тренутном пословном имену више нема речи *центрар* (већ *network*), сви његови релевантни производи, малопродајни објекти широм Републике Србије као и сама интернет страница Тужиоца путем које се обавља продаја, садрже име **Пет центар**. Наиме, Тужилац је од почетка свог пословања и оснивања друштва у Србији пословао под пословним именом *Pet centar doo*, по коме је и данас препознатљив међу потрошачима, док је услед промене власничке структуре пре 3 године уследила промена пословног имена у *Pet network doo*.

На основу наведених чињеница, Тужилац је у тужби оспорио регистрацију Домена **petcentar.rs** извршену од стране Регистранта, дана 26.10.2021. у 16:35h, а из разлога прописаних чланом 22 Правилника: 1) Због истоветности између назива спорног Домена

и назива Тужиочевих Заштићених жигова за ознаку Пет Центар, у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету; 2) Јер Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив Домена; и 3) Јер је Регистрант назив Домена регистровао противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја. Тужилац је детаљније образложио испуњеност сва три услова за пренос Домена, а у складу са члановима 22, 23 и 24 Правилника, на следећи начин:

- у вези с првим условом, истоветношћу између назива спорног Домена и назива Тужиочевих Заштићених жигова за ознаку Пет Центар, Тужилац је истакао да спорни Домен регистрован од стране Регистранта има назив *petcentar.rs* док Тужиочеви Заштићени жигови у вербалном делу садрже искључиво речи **Пет Центар**. Тужилац је отуд става да је неспорно и очигледно да је спорни Домен **идентичан заштићеним жиговима Тужиоца**. Тужилац је такође навео да је Регистрант приликом регистрације спорног Домена, морао показати пажњу доброг привредника, те је морао знати да приликом регистрације спорног назива Домена, врши повреду Тужиочевих жигова, јер се ради о жиговима који су заштићени више од једне деценије, сви се налазе у јавној бази података Завода за интелектуалну својину, те да се, штавише, ради се о познатим националним жиговима (под којим Тужилац ставља у промет све своје производе већ две деценије), и чији је разликовни карактер непостојећи у односу на назив спорног Домена. Тужилац је отуд закључио да релевантна јавност на основу спорног Домена може сматрати да спорни Домен припада Тужиоцу или има везе са Тужиоцем, или са групом производа и услуга који су заштићени Заштићеним жиговима Тужиоца.
- у вези с другим условом, Тужилац је истакао да Регистрант нема право нити легитиман интерес да користи назив спорног Домена, нити га је Тужилац овластио да користи његове жигове. Тужилац наглашава да Регистрант од дана регистрације Домена није користио спорни Домен у комерцијалне сврхе, нити је пре подизања тужбе био познат јавности као титулар тог назива Домена, а није ни користио назив Домена искључиво у некомерцијалне сврхе, без намере да потрошаче и друге учеснике у промету доведе у заблуду у погледу порекла означених роба или услуга, а у контексту истоветности са предметом Тужиочевих Заштићених жигова. Тужилац је у тужби даље навео да између Тужиоца и Регистранта не постоји ниједан правни посао, нити је икада постојао, а који би Регистранту дао право да користи спорни Домен. У прилог непостојања легитимног правног интереса на страни Регистранта је и чињеница да је Домен регистрован на физичко лице без назнака пословања у вези са називом Домена, као и да од момента регистрације Домена па све до данас **исти није ни коришћен**. Најпосле, Тужилац је нарочито истакао да је сам Регистрант у својој преписци са Тужиоцем, у е-маил-у од 16.11.2021. године, експлицитно навео: "*Наиме, ја сам искључиво заинтересован за продају домена*", из чега јасно произлази да Тужилац нема никакав легитимни интерес да користи спорни назив Домена.
- у вези с трећим условом, Тужилац истиче да је дана 31.10.2021. године примио е-маил од стране Регистранта у којем исти нуди Тужиоцу спорни Домен на продају, без навођења продајне цене. Тужилац сматра да се из послатог е-маила може закључити да је Регистрант спорни Домен регистровао искључиво у сврху продаје истог, а што је противно добрым обичајима, као и начелима савесности и поштења, сходно члану 23 став 1 Правилника. Тужилац даље напомиње да се из преписке између Регистранта и Тужиоца може уочити изјава Регистранта: – *"За продају домена се обраћам прво Вама"* – а што имплицира да ће Регистрант, уколико се не постигне договор око продаје Домена са Тужиоцем, исти предложити за продају неком другом лицу или конкуренту Тужиоца. Тужилац сматра да је Регистрант несумњиво свестан да регистрацијом спорног Домена крши жигом заштићена

права Тужиоца пошто и сам наводи да "Домен поседује велику снагу у претрази кључних речи на Google претрази, а конкретно у вези са Вашом фирмом". Напослетку, Тужилац сматра да његове ставове поткрепљује и чињеница да је Регистрант Домен регистровао дана 26.10.2021. године, а само након 5 дана од дана регистрације, послao понуду за продају Домена Тужиоцу путем е-маила. Тужилац истиче да је на понуду за продају Домена Регистранту упутио опомену пред утужење, с циљем да се заштити од тзв. *сајберсквотинга*.

У прилог својим наводима Тужилац је уз тужбу доставио следеће доказе:

1. **Доказ:** одштампана потврда са веб странице Фондације РНИДС-а
2. **Доказ:** Извод из АПР-а
3. **Доказ:** Линк интернет странице пет-центар.rs <https://www.pet-centar.rs/>
4. **Доказ:** Решење Завода за интелектуалну својину – зиг бр. 57657, регистрован дана 06.03.2009. године у важности до 21.03.2028. године, за класе 31, 35 и 34.
5. **Доказ:** Решење Завода за интелектуалну својину – зиг бр. 57659, регистрован дана 06.03.2009. године у важности до 21.03.2028. године, за класе 31, 35 и 34.
6. **Доказ:** Решење Завода за интелектуалну својину – зиг бр. 59884, регистрован дана 18.11.2009. године у важности до 13.04.2029. године, за класе 5 и 35.
7. **Доказ:** Решење Завода за интелектуалну својину – зиг бр. 70072, регистрован дана 26.01.2016. године у важности до 12.02.2025. године, за класе 3, 5,18,20,21,28,31,35,40, 41,43,44,45.
8. **Доказ:** Решење Завода за интелектуалну својину – зиг бр. 70073, регистрован дана 26.01.2016.. године у важности до 12.02.2025. године, за класе 3,5,18,20,21,28,31,35,40, 41,43,44,45.
9. **Доказ:** Решење АПР-а од 26.09.2018. године о промени пословног имена Тужиоца – промена из PET CENTAR d.o.o. у Pet Network SRB doo.
10. **Доказ:** Е-маил послат од стране Регистранта Тужиоцу у погледу продаје назива спорног Домена, од дана 31.10.2021. године.
11. **Доказ:** Е-маил послат од стране Регистранта Тужиоцу у погледу продаје назива спорног Домена, од дана 16.11.2021. године.
12. **Доказ:** Опомена пред утужење послата Регистранту путем е-маила, дана 12.11.2021. године.

Регистрант није одговорио на тужбу нити је у поступку слао било какве друге поднеске.

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 тужиочевог 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 и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Арбитражно веће је тужбу 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 тужиочевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учењнике 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 тужиочевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учењнике 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 исправе о жигу број 57657, 57659, 59884, 70072 и 70073 издатим од Завода за интелектуалну својину Републике Србије, као и у одговарајућих решења Завода за интелектуалну својину РС, свих донетих 18.10.2018, којима је за наведене жигове извршен упис промене имена имаоца жига, Арбитражно веће је утврдило да је Тужилац носилац права на жигу „Pet Centar“, укључујући и више различитих графизама, за више класа роба и услуга са важењем на територији Републике Србије. Увидом у документ РНИДС-а од 3.12.2021. године Арбитражно веће је утврдило да је доменски назив „petcentar.rs“ регистрован на Регистранта почев од 26.10.2021. године. На основу наведених доказа, Арбитражно веће је закључило да је назив националног домена „petcentar.rs“ истоветан наведеним Тужиочевим жиговима, имајући у виду да назив домена у себи садржи речи „pet centar“ које су идентичне регистрованим жиговима. Сходно наведеном, Арбитражно веће је закључило да је први услов предвиђен чланом 22 Правилника испуњен.

- (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 добрым 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 учењнике у промету доведе у заблуду у погледу порекла означених роба или услуга, а у контексту битне сличности или истоветности са предметом тужиочевог жига.

Арбитражно веће констатује да у спису предмета нема доказа да су Тужилац и Регистрант икада сарађивали, или били у међусобном пословном односу по основу кога би Регистрант имао право да користи Тужиочеве жигове. Такође, Арбитражно веће констатује да из приложених доказа произлази да Регистрант никада није активно користио спорни национални интернет домен у комерцијалне или некомерцијалне сврхе, те да нема доказа да је регистрант пре подизања тужбе већ био познат широј јавности као титулар тог назива националног интернет домена, што је имајући у виду време регистрације и

немогуће. Сходно томе, 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 неисцрпујућу листу разлога због којих се сматра да је назив националног интернет домена регистрован или коришћен противно добним 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 регистрованим 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 споменутим 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.

Арбитражно веће је увидом у е-маилове Регистранта од 31.10. и 16.11.2021. године утврдило да је превасходни циљ регистрације спорног домена од стране Регистранта била његова намера да регистровани домен прода Тужиоцу, као највише заинтересованом, или неком трећем лицу. Имајући то у виду, Арбитражно веће је утврдило 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.

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,

10.02.2022.


Председник Арбитражног већа

проф. др Милош Живковић



Члан Арбитражног већа

Андреј Прекајски



Члан Арбитражног већа

Проф. др. Сања Савчић