

Комисија за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије, у саставу Никола Клиска, председник арбитражног већа, Невена Кривокапић Мартиновић и проф. др. Милош Живковић чланови арбитражног већа у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног домена по тужби тужиоца VEKA AG, Dieselstrasse 8, 48324 Sendenhorst, Савезна Република Немачка, имејл: [ssander@veka.com](mailto:ssander@veka.com) кога заступа пуномоћник Милан Јоксовић, адвокат из Београда, улица Хаџи Мелентијева бр. 46, имејл: [milan@jSplaw.co.rs](mailto:milan@jSplaw.co.rs) против регистранта Зорана Цветковића, Ул. Ламела 4/2/3, 22400 Рума, Република Србија имејл: [pandaovc@yahoo.com](mailto:pandaovc@yahoo.com), ради преноса регистрације назива интернет домена „vekarvc.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, 61/16 и 74/19 измене) (у даљем тексту: „Правилник“) донело је дана 06.09.2023. године у Београду следећу:

## ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** тужбени захтев тужиоца VEKA AG, Dieselstrasse 8, 48324 Sendenhorst, Савезна Република Немачка ради преноса регистрације назива националног интернет домена „vekarvc.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 „vekarvc.rs“ са регистранта Зорана Цветковића, Ул. Ламела 4/2/3, 22400 Рума, Република Србија на тужиоца VEKA AG, Dieselstrasse 8, 48324 Sendenhorst, Савезна Република Немачка.

## Образложење

### Садржина поднесака страна

Тужилац је дана 29.05.2023. 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 „vekarvc.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.

На основу података добијених од Регистра националног интернет домена (надаље: „РНИДС“) (који су приложени уз тужбу као Прилог 5), Тужилац је утврдио да је домен под називом „vekarvc.rs“ регистрован на Регистранта. Као административни и технички контакт је наведено правно лице Центар нових технологија д.о.о., матични број 08824819,

док је сам домен регистрован код овлашћеног регистра Serbia Broadband – Српске кабловске мреже.

Тужилац је у тужби истакао да је позната компанија на глобалном нивоу и титулар жига VEKA, који користи у свом пословању. Жиг је регистрован пред Заводом за заштиту патената и жигова Немачке (Das Deutsche Patent-und Markenamt (DPMA) – Прилог бр. 6) као и преко Мадридског протокола за територију Републике Србије (IR 572118 и IR 476538) - Прилог бр. 7.

Тужилац је навео да је регистровани назив домена сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету, односно да приликом претраге путем интернет претраживача, учесници у промету могу да буду доведени у заблуду добијеним резултатима претраге. Тужилац је истакао да кад се као захтев за претрагу наведе назив заштићеног жига Тужиоца у комбинацији са материјалом од кога се производе артикли Тужиоца (pvc профили), добијају се називи домена Регистранта који се оспоравају. За ове наводе, Тужилац је предлаже доказе кроз Прилоге бр. 8 и 9.

Даље, Тужилац наводи да Регистрант нема никакво право нити легитиман интерес да користи назив домена, а обзиром да га Тужилац није овластио да користи његов жиг. Тужилац је истакао да је Регистрант пре покретања тужбе, користио интернет домен у комерцијалне сврхе противно добрим пословним обичајима, начелима савесности и поштења. Истакнуто је да је намера Регистранта била да потрошаче и друге учеснике у промету доведе у заблуду у погледу порекла означених роба или услуга, обзиром на битну сличност или истоветност са предметом жига.

На крају, Тужилац је напоменуо да је Регистрант регистровао и користио назив интернет домена противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја који су прописани чланом 23. Правилника ради привлачења корисника интернета на свој веб-сајт, ради комерцијалних ефеката, стварајући тако забуну у погледу порекла робе које се на том сајту продају односно у погледу услуга које се пружају.

Тужилац сматра да су у конкретном случају остварени следећи елементи потребни за одлучивање у овом предмету:

- Да је назив домена сличан жигу у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету;
- Да Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив домена; и
- Да је Регистрант назив домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Због свега наведеног Тужилац тражи да се његов тужбени захтев усвоји и да се у складу са чланом 31. Правилника изврши пренос регистрације назива националног интернет домена „vekarvc.rs“ у Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС) са Регистранта на Тужиоца.

Регистрант је дана 14.06.2023. године благовремено доставио Комисији одговор на тужбу. Уз одговор на тужбу је приложио и листу од 3 арбитра са листе арбитра као предлог за именовање другог члана арбитражног већа у овом поступку.

Регистрант је у одговору на тужбу навео да су делимично тачни наводи из наративног дела тужбе у погледу закупа наведеног назива домена „vekarvc.rs“. Наведени домен је закупљен на „слободном тржишту“ и од тада редовно обнављан сваке године, те да му није познато из ког разлога Тужилац није закупио наведени домен пре Регистранта.

Регистрант је у свом одговору навео да нису тачни наводи да је домен регистрован и коришћен противно начелу савесности и начелу добрих пословних обичаја, нити да се користи у намери да се потрошачи и други учесници у промету доводе у заблуду у погледу порекла робе или услуге. Регистрант је навео да се набавком, продајом и уградњом ПВЦ столарије бави дуже од 20 година те да у том смислу остварује пословну сарадњу са овлашћеним дистрибутером VEKA производа у Србији (д.о.о. Данито Панчево). Регистрант је негирао да је иког (нити купце нити добављача) довео или одржавао у заблуди у погледу порекла производа. Регистрант је изнео да у својој понуди поседује VEKA производе које нуди и рекламира без икакве накнаде као производе који су тренутно најквалитетнији на тржишту Републике Србије и које набавља од званичног представника VEKA производа у Републици Србији и под условима које Тужилац одреди, као и сви други комитенти у Србији, а што је Тужиоцу познато односно није му могло остати непознато.

Регистрант је истакао да се не представља као огранак Тужиоца, нити неко може да стекне такав утисак, а нарочито не да је званични дистрибутер Тужиоца. Додатно, Регистрант је истакао да се не бави обављањем услуга изван граница Републике Србије и да не прима поруџбине из иностранства, нити има икакве пословне планове у том смеру. За све ове наводе, Регистрант је доставио доказе у виду Понуда и Отпремница за период септембар 2021. године до новембра 2022. године, и то:

- Понуда бр. 10/09 од дана 10.09.2021. године;
- Понуда бр. 1402/09 од дана 14.09.2021. године;
- Понуда бр. 1403/09 од дана 14.09.2021. године;
- Понуда бр. 1404/09 од дана 14.09.2021. године;
- Понуда бр. 01/10 од дана 01.10.2021. године;
- Отпремница - рачун бр. 249/0 од дана 27.06.2022. године;
- Отпремница - рачун бр. 368/0 од дана 17.08.2022. године;
- Отпремница - рачун бр. 571/0 од дана 18.11.2022. године; и
- Отпремница - рачун бр. 389/0 од дана 25.08.2022. године.

Такође, предложио је и саслушање бројних купаца на наведене околности. Податке о идентитету купаца није изнео.

Даље, Регистрант је у свом одговору истакао да је у свом родном месту и околини (Рума и околина), познат међу људима под надимком „Века“, те да овај надимак нема никакве повезаности са Тужиоцем. Осим овог, истакао је да је познат као неко ко се дуги низ година успешно бави наведеном делатношћу. Као доказ за све наведено је предложио саслушање сведока.

Додатно, Регистрант је оспорио наводе који произилазе из Одлуке Административног панела Центра за арбитражу и медијацију WIPO од 07.02.2023. године, а што је Тужилац доставио уз тужбу као Прилог бр. 4. Нарочито је истакао да нису тачни наводи да није негирао тврдње изнете у наведеној Одлуци, из разлога јер му иста никада није достављена.

На крају, Регистрант наводи да Тужилац није доставио нити предложио нити један релевантан доказ којим доказује изнете тврдње, поред података који се односе на регистрацију домена.

Регистрант је истакао да сматра да није било потребе за покретањем арбитражног поступка, да се исти могао избећи простим договором између странака и без икаквих трошкова. Предложио је да се арбитражни поступак оконча споразумом између странака, сходно одредби члана 26. Правилника.

Регистрант је, на основу свега изнетог, предложио арбитражном већу да након спроведене усмене расправе и увида у достављену документацију, тужбени захтев одбије у целости те обавезе Тужиоца да му надокнади трошкове поступка.

### Анализа Арбитражног већа

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

На основу свега изнетог у тужби и одговору на тужбу, као и доказа приложених од стране Тужиоца и Регистранта, Арбитражно веће је одлучило као у изреци одлуке, а обзиром на то да је утврдило да су испуњени сви критеријуми за усвајање тужбеног захтева, односно за доношење одлуке о преносу регистрације спорног назива интернет домена са Регистранта на Тужиоца:

- (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.

Члан 1. Закона о жиговима прописује да међународно регистровани жиг важи у Републици Србији једнако као и национално регистровани жиг. Арбитражно веће узима у обзир да је Регистар жигова, као и Међународни регистар, имају статус јавних регистара. Увидом у јавно доступне податке о међународно регистрованим жиговима број:

- 572118, регистрован 06.06.1991. године, за знак „ВЕКА“, у речи; и
- 476538, регистрован 25.03.1983. године, за знак „ВЕКА“ у графизму,

оба преко Светске организације за интелектуалну својину, Арбитражно веће је утврдило да је Тужилац носилац ових жигова са важењем на територији Републике Србије. Увидом у документ РНИДС-а од 15.05.2023. године, Арбитражно веће је утврдило да је назив националног интернет домена „vekarvc.rs“ регистрован на Регистранта почев од 10.09.2022. године. Арбитражно веће је прегледом WhoIs базе података установило да је интернет домен „vekarvc.rs“ регистрован 10. септембра 2020. године. Свакако, регистровани жигови су ранијег датума од датума регистрације спорног назива интернет домена. На основу наведених података, Арбитражно веће је закључило да је спорни назив интернет домена „vekarvc.rs“ у дистинктивном делу „ВЕКА“ истоветан раније заштићеним жигови Тужиоца. Део „rvc.rs“ није дистинктиван и не подлеже поређењу. Наиме, део „rvc“

(„пвц“) је описног карактера и упућује на врсту робе која се нуди. Део „.rs“ је обавезни саставни део назива домена и такође не подлеже поређењу.

Арбитражно веће сматра да је Регистрант морао знати да Тужилац у пословању користи своје „ВЕКА“ жигове и да их користи као основ за називе Интернет домена, обзиром на то да Регистрант сам потврђује да су му познати пословање и репутација Тужиоца као произвођача „најквалитетније“ ПВЦ столарије на тржишту Републике Србије. Због тога је Регистрант морао знати да регистрацијом назива спорног домена може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету тако што би учесници у промету оправдано могли спорни домен довести у везу са заштићеним жиговима тужиоца.

Сходно наведеном, Арбитражно веће је закључило да је први услов предвиђен чланом 22. Правилника испуњен.

*(ii) Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена*

Арбитражно веће је становишта да Регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив националних интернет домена. Овакво становиште, Арбитражно веће је засновало на ниже наведеним чињеницама и прописима.

На основу члана 52. Закона о жиговима који прописује да ако је жиг регистрован на име трговачког заступника или пуномоћника лица које је носилац тог жига без одобрења носиоца жига, носилац жига има (i) право да се супротстави употреби жига од стране трговачког заступника или пуномоћника (ii) да захтева да се жиг пренесе на њега. Регистрант је навео да је у пословном односу само са дистрибутером VEKA производа у Србији.

Регистрант је као доказ за своје пословање доставио понуде за период септембар 2021. године до новембра 2022. године, као и отпремнице за 2022. годину. Арбитражно веће примећује да понуде гласе на физичко лице Зорана Цветковића. Међутим, не може се са сигурношћу закључити да се ради баш о Регистранту, јер не постоје други подаци који би омогућили индивидуализацију. Поред тога, понуде нису потписане. Са друге стране, понуде се не могу довести у везу са отпремницама, јер оне гласе на привредно друштво Panda Group Windows Solutions д.о.о. Рума. То привредно друштво није странка у овом поступку, а Регистрант није појаснио како ови докази могу имати утицаја на овај предмет.

Додатно, ниједан од достављених писаних доказа не указује на пренос, стицање или настанак овлашћења која проистичу из области права интелектуалне својине, па тиме ни жигова.

Свакако, имајући у виду списе предмета, те тумачењем поменутог члана 52. Закона о жиговима, следи да ни дистрибутер, па тиме ни Регистрант нису овлашћени да региструју у своје име домен који садржи реч VEKA.

Регистрант је навео и то да је у свом родном месту и околини (Рума и околина) међу људима који га познају још од детињства познат под надимком Века, те да је познат као неко ко се већ дуги низ година успешно бави наведеном делатношћу. Арбитражно веће сматра да аргумент надимка није релевантан за овај спор, обзиром на то да се национални домен користи ради услуге набавке и уградње производа Тужиоца, а не за личну презентацију Регистранта. Регистрант није доставио доказе, нити је указао на чињенице

да он непосредно као физичко лице обавља наведену делатност на тржишту. Следи да Арбитражно веће питање надимка Регистранта не сматра релевантним у овом предмету.

Из свега наведеног, Арбитражно веће закључује да је и овај услов испуњен.

*(iii) Регистрант је назив националног интернет домена регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја*

Арбитражно веће је утврдило да је Регистрант спорни назив интернет домена регистровао и користио супротно начелима савесности и поштења, као и супротно добрим пословним обичајима. Овакав став Арбитражног већа је заснован на члану 23. став 1 тачка 4. Правилника која прописује да ће се сматрати да је назив националног интернет домена регистрован или коришћен супротно добрим пословним обичајима, начелу савесности и поштења у случају *ако се докаже да је регистрант користио назив националног интернет домена који је истоветан или битно сличан предмету тужиоачевог 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.*

Регистрант није доказао да постоји легитиман интерес за коришћење назива националног интернет домена предвиђен чланом 24. Правилника. Поред тога, назив спорног националног домена *vekarvc.rs* је регистрован знатно након регистрације жигова Тужиоца.

У конкретном случају, Арбитражно веће сматра да су испуњени услови за примену горе наведене претпоставке, а имајући у виду приказе страница интернет презентације постављене на спорном домену, које су достављене уз тужбу. Наиме, Арбитражно веће закључује да је Регистрант регистровао домен који је истоветан предмету тужиоачевог жига, а обзиром на то да обавља исту делатност као Тужилац, и да је циљ био привлачење корисника Интернета на свој веб-сајт, а ради комерцијалних ефеката, а имајући у виду наводе Регистранта да он „нуди и рекламира“ ВЕКА производе на својој интернет презентацији.

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

Арбитражно веће је своју одлуку донело без одржавања усмене расправе.

Арбитражно веће је странама у поступку изнело предлог да се одлука донесе без усмене расправе 24. августа 2023. године. Тужилац се са тиме сагласио истог дана. Регистрант се није изјаснио у року од пет дана од пријема предлога. Арбитражно веће је на основу овлашћења из члана 19. Правилника, одлучило да одлуку донесе без одржавања усмене расправе, а јер је става да су поднесци и писани докази довољни за доношење одлуке, те да је из тог разлога целисходно да се усмена расправа не закаже.

На основу члана 31. став 1 Правилника *арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби.*

Сагласно члану 31. став 2 Правилника *одлука арбитражног већа се извршава по истеку рока од десет дана од дана пријема одлуке код Регистра, осим у случају да је страна у поступку доставила доказ о покретању поступка пред надлежним судом, када се извршење одлуке одлаже до правоснажности одлуке суда.*

У складу са чланом 32. став 2 Правилника, Арбитражно веће констатује да Тужилац нема право на повраћај регистрационих трошкова, без обзира на исход спора.

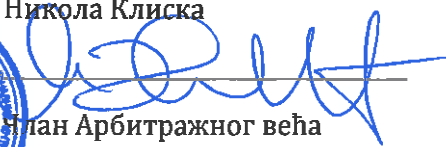
У Београду,

06.09.2023.



Председник Арбитражног већа

Никола Клиска



Члан Арбитражног већа

Проф. др. Милош Живковић



Члан Арбитражног већа

Невена Кривокапић Мартиновић

