49.rs – 4/20 (11)

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ПОВОДОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ .РС ДОМЕНА ПРИ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ, у саставу доц. др Милош Живковић, председник, те Владан Јоксимовић, дипл. правник и проф. др Слободан Марковић, чланови већа, у поступку за решавање спора у предмету бр. 49 .rs – 4 (11) по тужби тужиоца *Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043*, САД, које по пуномоћју у списима заступа Ортачко адвокатско друштво Стојковић & Прекајски, из Београда, ул. Његошева бр. 28, против регистранта друштво за трговину, посредовање и услуге *STARMAX DOO BEOGRAD – Ogranak Marketlinx*, ул. Хиландарска 25, Београд, Република Србија, ради преноса регистрације .rs домена *„googlesrbija.rs“* са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије, донело је у Београду, на основу Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена (даље: Правилник) дана 11.11.2011. године следећу

ОДЛУКУ

I. **УСВАЈА СЕ** тужбени захтев тужиоца *Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043*, САД, против регистранта друштво за трговину, посредовање и услуге *STARMAX DOO BEOGRAD – Ogranak Marketlinx*, Ул. Хиландарска 25, Београд, Република Србија, ради преноса регистрације .rs домена *„googlesrbija.rs“* са регистранта на тужиоца у Регистру националног интернет домена Србије (РНИДС).

II. **ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), да у складу са чланом 31. став 3. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена, обави пренос регистрације .rs домена *„googlesrbija.rs“* са регистранта – привредно друштво за трговину, посредовање и услуге *STARMAX DOO BEOGRAD – Ogranak Marketlinx*, ул. Хиландарска 25, Београд, Република Србија, на тужиоца *Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043*, САД.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Тужилац *Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043*, САД, је преко пуномоћника Ортачко адвокатско друштво Стојковић & Прекајски, из Београда, ул. Његошева бр. 28, 02.09.2011. године поднео Комисији за решавање спорова поводом регистрације .rs домена при Привредној комори Србије тужбу ради преноса регистрације .rs домена *„googlesrbija.rs“* са регистранта – *STARMAX DOO BEOGRAD – Ogranak Marketlinx*, Ул. Хиландарска 25, Београд, Република Србија, на тужиоца *Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043*, САД. Тужба је поднета са 16 нумерисаних прилога, уредним пуномоћјем за заступање и списком предложених арбитара. У тужби је наведено да је тужилац светски позната компанија и носилац чувених *Google* жигова, регистрованих пред Светском организацијом за интелектуалну својину (*WIPO*), а који важе на територији Републике Србије, и то међународни жигови бр. 859851; 860242; 881006; 926052, за које су уз тужбу приложене копије извода из регистра Светске оранизације за интелектуалну својину. Исте жигове тужилац користи у свом пословању, између осталог, и за означавање Интернет услуга. Тужилац даље наводи да је регистрант огранак друштва за трговину, посредовање и услуге *STARMAX DOO* из Београда, те да исти неовлашћено користи Интернет домен *„googlesrbija.rs“*, који је, према подацима садржаним у *WHOIS* упиту, регистровао 18.12.2010. године у 21:19:14 часова.

У прилог свом захтеву, тужилац је у тужби истакао следеће:

a) Спорни домен у свом називу садржи идентичну реч *„google"*, која је законом заштићени жиг тужиоца, те је исти битно сличан тужиочевим регистрованим жиговима. Даље, спорни домен садржи Интернет презентацију регистранта, на којој исти промовише своје услуге Интернет оглашавања и нуди их потрошачима уз накнаду. Тужилац закључује да је регистрант регистровао и у свом пословању користи домен који у свом називу садржи знак тужиоца, чиме ствара забуну на тржишту и доводи потрошаче у заблуду да помисле да је заправо тужилац тај који пружа наведене услуге и који се рекламира на наведеном сајту, а што није тачно.

b) Регистрант нема право нити легитиман интерес да користи спорни rs. домен. Тужилац је власник активног домена *google.rs* који је уредно регистрован дана 10.03.2008. године, а о чему тужилац прилаже доказе. Према томе, тужилац иступа у промету и под називом *„Google Srbija"*, те је јасно да потрошачи под називом *googlesrbija* очекују да нађу тужиоца. Регистрант није никада био познат широј јавности под називом *googlesrbija* у свом пословању, нити је икада добио овлашћење од тужиоца или закључио било какав правни посао на основу кога би добио право да региструје и користи спорни домен на горе наведени начин.

c) Регистрант је привредно друштво које се бави трговином и посредовањем и које на својој Интернет презентацији која се налази на спорном домену нуди оглашавање на Интернету. Регистрант нема легитимни интерес да региструје спорни домен и да га користи за свој Интернет сајт, с обзиром на то да сам назив спорног домена нема никакве везе са регистрованим називом регистранта нити је регистрант на било који начин пословно повезан са тужиоцем, на основу чега би се евентуално могло сматрати да регистрант има легитимни интерес да користи спорни домен. Коришћењем спорног домена у свом пословању, очигледно је да регистрант управо жели да потрошачи помисле да Интернет презентација и спорни домен имају везе са тужиоцем, а то све са циљем да би потрошачи који би били привучени тужиочевим угледом пословали са регистрантом. У прилог наведеном, тужилац прилаже коментаре корисника на Интернет порталу *beep.rs* на адреси: http://www.beep.rs/2011/01/05/googlesrbija-ili-ipak-ne/, који указују на збуњеност корисника у вези са односом између регистранта и тужиоца.

   Са друге стране, регистрант тврди да има право да региструје и користи спорни домен на основу добијеног налога од стране тужиоца за коришћење *Google AdWords* огласног система. Тужилац ово право спори, јер сваки корисник овог налога, а што се односи и на регистранта, мора претходно да потпише Уговор којим пристаје на услове пословања тужиоца, а где недвосмислено стоји да ни један корисник нема право да региструје домене којима се вређају тужиочеви жигови, о чему прилаже доказе у виду извода из услова пословања тужиоца— Услови приказивања *Google* бренда и Упутство за коришћење *Google* бренда од стране трећих лица.

d) Регистрант је спорни домен регистровао и користи га противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја. Тужилац пре свега истиче да корисници на Интернету оправдано очекују да ће под називом *„googlesrbija.rs"* наћи тужиоца. Регистрант је био свестан назива и жига тужиоца, а нарочито имајући у виду да су жигови тужиоца регистровани чак неколико година пре регистрације спорног домена од стране тужиоца, те је свесно занемарио чињеницу да сам тужилац, као власник *Google* жигова, послује под називом *„Google Србија"* и да је спорни домен битно сличан регистрованим жиговима тужиоца. Шта више, регистрант је управо искористио ту околност за оснивање своје Интернет презентације на спорном домену, а на којој промовише своје услуге *AdWords* оглашавања које нуди потрошачима уз накнаду, управо користећи име и углед тужиоца како би привукао потрошаче да послују са регистрантом. На тај начин, сваки просечан посетилац Интернет презентације регистранта може да помисли да је спорни домен у власништву тужиоца, као пословног партнера регистранта, а што није тачно. Шта

више, тужилац доставља доказ да је регистрант у одговору на коментаре корисника на Интернет порталу *beep.rs* на адреси: http://www.beep.rs/2011/01/05/googlesrbija-ili-ipak-ne/, тврдио да тужилац *„добро зна коме додељује домене и да му је тужилац дао на коришћење спорни домен као и домене за Хрватску, Босну и Херцеговину и Црну Гору, с обзиром на дугогодишњу сарадњу и промоцију услуга тужиоца у Републици Србији"*, те да је и на други начин демантовао коментаре корисника о нејасној пословној вези између овде тужиоца и регистранта. Тужилац закључује да је очигледно да је регистрант регистровао спорни домен управо са намером привлачења потрошача на свој Интернет сајт и рекламирања својих услуга, како би искористио углед и репутацију тужиоца у комерцијалне сврхе, чиме намерно доводи бројне протошаче у заблуду, што представља понашање противно добрим пословним обичајима и начелу савесности и поштења.

Налазећи да су кумулативно испуњени Правилником предвиђени услови за пренос спорног домена, дефинисани у члану 22. Правилника, тужилац тражи да арбитражно веће донесе одлуку о преносу спорног домена на тужиоца.

Тужба са Листом арбитара и Правилником о поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена уредно је достављена регистранту на одговор дана 02.09.2011. године, у електронском и штампаном облику, а он је исту уредно запримио 05.09.2011. године. Како је изостао одговор на тужбу регистранта, арбитражно веће је конституисано у складу са чланом 9. Правилника.

Усмена расправа у овом предмету одржана је у просторијама Привредне коморе Србије у Београду, Ресавска 13-15, дана 11.11.2011. године, с почетком у 10,00 часова. Тужиоца су по пуномоћју у списима заступали Душан М. Стојковић и Андреј Прекајски, адвокати из Београда, док се за регистранта, уредно позваног, нико није јавио.

Пуномоћници тужиоца су остали у свему при наводима изнетим у тужби, и преложили да Арбитражно веће донесе одлуку којом се тужбени захтев усваја у целости.

Арбитражно веће је, полазећи од дописа регистранта који је као прилог бр. 13 уз тужбу доставио тужилац, а имајући у виду наводе регистранта из тог дописа, извршило увид у пуномоћје тужиоца и констатовало да су заступници тужиоца уредно овлашћени за заступање у овом поступку на основу овереног пуномоћја које им је издао тужилац. На питање председника Већа, пуномоћници тужиоца потврдили су да према обавештењима која имају од свог властодавца, регистрант нема никакав правни односно уговорни однос са тужиоцем. Веће је констатовало да је у обавештењу о свом неприсуствовању на усменој расправи, регистрант изјавио да неће присуствовати расправи, нити лично, нити преко пуномоћника, из разлога што га „цела ова ствар више не занима и нема никакав интерес". Пуномоћници тужиоца су, на питање председника Већа, истакли да је оснивач и одговорно лице регистранта г-дин Гордан Мартиновић, по пријему ове тужбе у року од неколико дана регистровао привредно друштво *„Google marketing"* д.о.о. у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне субјекте, што истичу као додатни доказ несавесног понашања регистранта и мимо области регистрације доменских имена. Усмена расправа је закључена у 10:30 часова. Након већања и гласања, Арбитражно веће је дана 11.11.2011. године једногласно донело одлуку којом се усваја тужбени захтев.

***

Пажљиво ценећи све наводе и доказе садржане у тужби, наводе изнете на одржаној усменој расправи дана 11.11.2011. године, те ценећи држање регистранта током поступка, арбитражно веће је приступило анализи и правној оцени чињеничног стања те је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. Веће је пре свега имало у виду да сва три услова предвиђена чланом 22. Правилника за доношење одлуке о престанку или преносу регистрације .rs

домена морају да буду кумулативно испуњена да би тужбени захтев био основан, а испуњеност сваког потребног услова ценило је на начин како следи:

- У погледу услова садржаног у члану 22. ст. 1. тач. 1. Правилника, да је .rs домен истоветан или битно сличан тужиочевом жигу регистрованом за исту или сличну врсту робе или услуга, што може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету, веће је закључило да је неспорно да су раније регистровани жигови тужиоца истоветни тј. битно слични касније регистрованом оспореном домену, да постоји сличност привредне делатности регистранта са привредном делатношћу тужиоца, те да је касније регистровани интернет домен *„googlesrbija.rs"* повезан са услугама из класа међународне класификације робе и услуга, за које је тужилац претходно регистровао свој жиг, са заштитом у Србији. Наиме, спорни домен у свом називу садржи идентичну реч *„google"*, која је законом заштићени жиг тужиоца, те је исти битно сличан тужиочевим регистрованим жиговима. Даље, спорни домен садржи Интернет презентацију регистранта, на којој исти промовише своје услуге Интернет оглашавања и нуди их потрошачима уз накнаду. Регистровањем и у свом пословању коришћењем домена који у свом називу садржи знак тужиоца регистрант ствара забуну на тржишту и доводи потрошаче у заблуду да помисле да је заправо тужилац тај који пружа наведене услуге и који се рекламира на наведеном сајту. Тужилац је власник активног домена *google.rs.* Он иступа у промету и под називом *„Google Srbija"*, те је јасно да потрошачи под називом *googlesrbija* очекују да нађу тужиоца. Имајући у виду све горе наведено, Веће сматра да постоји опасност настанка заблуде учесника у промету у погледу идентитета пружаоца поменутих услуга и у погледу евентуалне пословне везе између регистанта и тужилаца.
- У погледу услова садржаног у члану 22. ст. 1. тач. 2. Правилника, Веће констатује да регистрант није доказао своје право или легитиман интерес да користи *„googlesrbija.rs"* као име свог интернет домена. Наиме, учињено је неспорно да регистрант није никада добио овлашћење од тужиоца или закључио било какав правни посао на основу кога би добио право да региструје и користи жиг тужиоца укључујући као назив домена, да регистрант сам не поседује исти или слични жиг, нити је жиг садржан у његовом пословном имену, те да отуда регистрант нема право да жиг тужиоца користи као назив домена. У погледу постојања легитимног интереса, веће је заузело став да регистрант нема легитиман интерес да буде носилац спорног домена, идентичног тј. битно сличног жиговима тужилаца. Испитујући услове садржане у члану 24. Правилника, који прописује када се сматра да регистрант има легитиман интерес да користи .rs домен, веће констатује да није испуњен ни један од три услова наведених у том члану. Регистрант није никада био познат широј јавности у свом пословању под називом *googlesrbija*, нити је регистровани назив регистранта има било какве сличности са називом спорног домена на основу чега би се могло закључити да регистрант има легитимни интерес да користи спорни домен. Отуд је веће заузело став да је у овом случају испуњен услов из члана 22. ст. 1. тач. 2. Правилника.
- У погледу услова садржаног у члану 22. ст. 1. тач. 3. Правилника, да је регистрант спорни .rs домен регистровао и користио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, веће сматра да је и овај услов испуњен. Корисници на Интернету оправдано очекују да ће под називом *„googlesrbija.rs"* наћи тужиоца. Регистрант је био свестан назива и жига тужиоца, а нарочито имајући у виду да су жигови тужиоца регистровани чак неколико година пре регистрације спорног домена од стране тужиоца, те је свесно занемарио чињеницу да сам тужилац, као власник *Google* жигова, послује под називом *„Google Србија"* и да је спорни домен битно сличан регистрованим жиговима тужиоца. Поврх тога, регистрант је управо искористио ту околност за оснивање своје Интернет презентације на спорном домену, а на којој промовише своје услуге *AdWords* оглашавања које нуди потрошачима уз накнаду, управо користећи име и углед тужиоца

како би привукао потрошаче да послују са регистрантом. На тај начин, сваки просечан посетилац Интернет презентације регистранта може да помисли да је спорни домен у власништву тужиоца, као пословног партнера регистранта, а што није тачно. Веће је такође ценило понашање регистранта у пословном промету, поготово тврдње о постојању пословне везе са тужиоцем и постојањем одобрења за коришћење тужиочевих жигова.

Веће је такође ценило чињеницу да не постоји ни једна тачка везивања између назива регистрованог .rs домена *„googlesrbija.rs“* и регистранта. Члан 23. Правилника посебно прописује да ће се сматрати да је .rs домен регистрован или коришћен противно добрим пословним обичајима и начелу савесности и поштења нарочито у случају ако се докаже да је регистрант користио .rs домен који је истоветан или битно сличан тужиочевом жигу, 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 (став 1 тачка 4).

Имајући у виду све горе наведено, те да регистрант није у овом поступку изнео тврдње које би ишле у прилог супротном ставу, већ је у обавештењу о свом неприсуствовању усменој расправи изјавио да неће присуствовати расправи из разлога што га „цела ова ствар више не занима и нема никакав интерес“, Веће је заузело став да је регистрант регистровао спорни домен управо са намером привлачења потрошача на свој Интернет сајт и рекламирања својих услуга, како би искористио углед и репутацију тужиоца у комерцијалне сврхе, чиме намерно доводи бројне потрошаче у заблуду. Имајући све горе наведено у виду, Веће је заузело став да је у овом случају испуњен услов из члана 22. ст. 1. тач. 3. Правилника.

Арбитражно веће констатује да тужилац нема право на повраћај накнаде плаћене на име трошкова арбитражног поступка без обзира на усвајање тужбеног захтева, сагласно одредби члана 32. ст. 2. Правилника.

Ова одлука је коначна и против ње нема места жалби. Одлука ће се извршити у року од 10 дана од дана пријема одлуке код Регистра, осим ако страна у поступку не достави доказ да је покренула поступка пред надлежним судом, кад се извршење одлуке одлаже до правноснажности одлуке суда.

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ:

доц. др Милош Живковић,
председник већа

Владан Јоксимовић, дипл.
правник, први члан већа

проф. др Слободан Марковић,
други члан већа