

Dr Dušan Popović

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu¹

UDK:347.77:004.738.5

Originalni naučni rad

DESET GODINA PRIMENE UDRP PRAVILA: OBRISI UJEDNAČENE PRAKSE

U članku se analizira dosadašnji rad arbitražnih veća koja su primenjivala UDRP pravila. Primenom UDRP pravila mogu se rešiti samo slučajevi klasičnog sajberskvotinga, tj. mala fide registracije naziva internet domena koji je istovetan ili sličan predmetu tuđeg žiga. Danas, nakon više od deset godina od njihovog usvajanja, čini se da je postignut izvestan stepen usaglašenosti prikom tumačenja UDRP pravila. Iako UDRP pravilima nije uspostavljen precedentsni sistem, arbitražna veća u ogromnom broju slučajeva slede stavove koje su veća zauzela u ranijim odlukama, time doprinoseći pravnoj sigurnosti. Ipak, izvesne razlike i dalje postoje, naročito prilikom utvrđivanja da li tuženi ima legitimni interes da koristi sporni naziv internet domena. Izvesna odstupanja u tumačenju UDRP pravila sigurno bi bila značajno manja ukoliko bi se putem izmena i dopuna pravila u važeći tekst unele definicije određenih pojmova. Međutim, izmene i dopune UDRP pravila ne čine se izvesnim u skoroj budućnosti, s obzirom na različite interese koje ima ICANN, s jedne strane, i titulari žiga, s druge strane.

Ključne reči: nazivi internet domena, alternativni način rešavanja sporova, žig, intelektualna svojina, UDRP pravila.

I Uvodna razmatranja

Vrednost naziva internet domena je ogromna.² Zbog daljeg razvoja interneta i njegovog sve većeg uticaja na svakodnevni život ljudi, procenjuje se da će dobro odabrani nazivi domena vredeti još više. Pa ipak, prilikom registracije naziva internet domena od registranta se po pravilu ne traži da dokaže da je titular prava čiji predmet je oznaka koju želi da registruje kao

¹ Autor je predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena, koja deluje pri Privrednoj komori Srbije. U radu se iznose lični stavovi autora. Izneti stavovi ne predstavljaju zvanične stavove Komisije za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena, Privredne komore Srbije, niti Registra nacionalnog internet domena Srbije.

² Na primer, registracija naziva domena *sex.com* prenet je na novog titulara za 14 miliona dolara. Za naziv domena *porn.com* postignuta je cena u iznosu od 9,5 miliona dolara, a za naziv domena *beer.com* – 7 miliona dolara. Procenjuje se da naziv internet domena *business.com* vredi 400 miliona dolara.

naziv domena. Registracija se vrši primenom pravila «Prvi u vremenu, jači u pravu». Ovakav otvoreni, demokratski karakter registrovanja naziva internet domena može dovesti do sporova između lica koje je registrovalo određenu oznaku kao naziv internet domena, s jedne strane, i titulara prava, najčešće žiga, čiji je predmet sporna oznaka. Takvi sporovi mogu se rešavati u klasičnom sudskom postupku ili primenom alternativnog načina rešavanja sporova (ADR). S obzirom na karakteristike sistema internet domena, sudski postupak se pokazao neodgovarajućim iz više razloga. Najpre, sud bi morao da primeni pravila žigovnog prava i/ili pravila o suzbijanju nelojalne konkurencije. Međutim, neka od osnovnih načela žigovnog prava u neskladu su sa globalnim karakterom interneta. Načelo specijalnosti žiga dozvoljava registrovanje dve istovetne ili slične oznake za označavanje robe ili usluga koje pripadaju različitim kategorijama robe ili usluga. Načelo specijalnosti ne važi jedino u odnosu na čuvene oznake. Ovo načelo dolazi u sukob sa načelom jedinstvenosti internet domena: moguće je registrovati samo jedan istovetni naziv domena. I drugo fundamentalno načelo žigovnog prava, načelo teritorijalnosti, u neskladu je sa globalnim karakterom interneta. Dok se titularu žiga zaštita pruža na određenoj teritoriji, po pravilu u okvirima države u kojoj je registracija izvršena, internet ne poznaje nacionalne granice, pa registracija naziva domena proizvodi posledice u čitavom svetu. Rešavanje sporova nastalih povodom registracije naziva internet domena u sudskom postupku pokazalo se neodgovarajućim i zbog same dužine trajanja sudskih postupaka. Takođe, moguće je da tokom trajanja sudskog postupka naziv domena bude prenet na treće lice, ukoliko sud ne bi izrekao privremenu meru zabrane prenosa naziva domena. Iz ovih razloga, još krajem devedesetih godina prošlog veka započete su konsultacije u cilju uspostavljanja alternativnog načina rešavanja sporova nastalih povodom registracije naziva internet domena, čiji glavni akteri su bili ICANN – Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve i WIPO – Svetska organizacija za intelektualnu svojinu.

Alternativni način rešavanja sporova uređen je aktima koje je ICANN, na predlog Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, usvojio 24. oktobra 1999. godine – *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (Jedinstvena pravila za rešavanje sporova o nazivima internet domena) i *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (pravila postupka u užem smislu), koja se redovno označavaju pod njihovom skraćenicom na engleskom jeziku – UDRP. U svetu ima nekoliko centara akreditovanih kod ICANN-a za rešavanje sporova primenom UDRP pravila. Najznačajniji od njih je WIPO Centar za arbitražu i medijaciju u Ženevi, pred čijim panelima (arbitražnim većima)³ je rešen najveći broj sporova.⁴

³ Tročlano arbitražno veće imenuje se na predlog tužioca i/ili tuženog. U suprotnom, spor rešava arbitar pojedinac. Više o pravilima postupka: David Lindsay; - *International Domain Name Law*; -Oksford; 2007, str. 129-167.

WIPO je 2010. godine otvorio odeljenje u Singapuru. Pored Centra Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, UDRP pravila su ovlašćeni da primenjuju i NAF – Nacionalni arbitražni forum, CPR Institut za rešavanje sporova i ADNDRC – Azijski centar za rešavanje sporova o nazivima domena. Danas, više od deset godina od usvajanja UDRP pravila, može se zapaziti da ovaj alternativni način rešavanja sporova nastalih povodom registracije naziva internet domena ispunjava svoju svrhu – delotvorno rešavanje sporova u kratkom vremenskom periodu od oko dva meseca od podnošenja tužbe. UDRP pravila primenjuju se u sporovima koji se vode povodom registracije naziva domena drugog nivoa na generičnim internet domenima prvog nivoa (npr. *.com*, *.net*, *.org*, *.aero*, *.biz*, *.coop*, *.info*, *.museum*, *.name*, *.pro*). Takođe, UDRP pravila mogu se primeniti i kod sporova povodom registracije izvršene na određenim geografskim domenima prvog nivoa (npr. *.nl*, *.me*, *.ve*, *.ro*, *.au*), ukoliko je tako odlučio nacionalni registar koji upravlja geografskim domenom. Značaj UDRP pravila ogleda se i u njihovom nesumnjivom uticaju na nacionalne propise o rešavanju sporova nastalih povodom registracije naziva internet domena, koji su uglavnom koncipirani po uzoru na UDRP. To je slučaj i sa srpskim Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije *.rs* domena.⁵

Primenom UDRP pravila mogu se rešiti samo slučajevi klasičnog sajberskvotinga, tj. *mala fide* registracije naziva domena koji je istovetan ili sličan predmetu tuđeg žiga. UDRP pravilima propisana su tri uslova koja moraju biti ispunjena kako bi arbitražno veće usvojilo tužbeni zahtev i naložilo prenos (preregistraciju) ili ukidanje registracije naziva internet domena: (1) registrovani naziv domena mora biti istovetan predmetu tužiočevog žiga ili mu biti sličan u meri u kojoj može izazvati zabunu i dovesti u zabludu korisnike interneta; (2) mora se utvrditi da tuženi nema nikakvo pravo ili legitiman interes da koristi naziv internet domena koji je registrovao; (3) mora se utvrditi da je tuženi naziv internet domena registrovao i koristio *mala fide*.⁶ Danas, više od deset godina od početka primene UDRP pravila, čini se da je postignut značajan stepen usaglašenosti prilikom tumačenja materijalnopravnih uslova. Kao što će ovaj kritički osvrt

⁴ U radu će se koristiti termini “arbitar” i “arbitražno veće”, u nedostatku boljih izraza u srpskom jeziku, iako UDRP postupak nije klasičan arbitražni postupak. Naime, nadležnost veća ne zasniva se na arbitražnoj (kompromisornoj) klauzuli, već se tuženi saglašava sa primenom UDRP pravila putem prihvatanja opštih uslova registracije naziva domena, dok tužilac prihvata nadležnost konkludentnom radnjom – pokretanjem postupka protiv registranta. Povrh toga, nezadovoljna strana može u roku od deset radnih dana od dostavljanja odluke arbitražnog veća pokrenuti sudski postupak.

⁵ Za komentar Pravilnika videti: Dušan Popović, Marko Jovanović; - Osvrt na Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije *.rs* domena; «Pravo i privreda»; - br. 1-3/2011, str. 7-28.

⁶ Član 4 (a) UDRP.

na dosadašnji rad arbitražnih veća pokazati, po određenim pitanjima postoje i izvesne razlike među arbitražnim većima, koje će u ovom radu posebno biti analizirane.

II Istovetnost ili sličnost naziva internet domena i predmeta žiga

Prvim materijalnopravnim uslovom nalaže se arbitražnom veću da utvrdi da li je registrovani naziv internet domena istovetan predmetu tužiočevog žiga ili mu je sličan u meri u kojoj može izazvati zabunu i dovesti u zabludu korisnike interneta. Prilikom utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, arbitražna veća najpre su ispitivala da li je tužilac titular žiga. Za ispunjenost ovog uslova nije od značaja mesto registracije žiga, vreme registracije, niti kategorija robe i/ili usluga u pogledu koje je registracija izvršena.⁷ Pri rešavanju izvesnih, krajnje specifičnih sporova, arbitražna veća odstupala su od napred navedenog, dodatno ispitujući okolnosti pod kojima je izvršena registracija žiga čiji predmet je istovetan ili sličan nazivu spornog internet domena. Na primer, arbitražna veća cenila su okolnost da je registracija žiga u određenim državama automatska ili se vrši bez suštinskog ispitivanja prijave, kakav je na primer slučaj u nekim američkim državama (nasuprot registraciji na federalnom nivou).⁸ Arbitražna veća detaljnije su ispitivala okolnosti registracije žiga i u situacijama kada se podnosilac prijave žiga tokom registracije u pisanoj formi odrekao traženja isključive zaštite za pojedine nedistinktivne delove oznake (tzv. disklejmer).⁹ Povrh toga, neka arbitražna veća smatrala su da prvi uslov nije ispunjen ukoliko je tužilac titular žiga čiji predmet je složena oznaka koja se sastoji iz verbalizma i grafizma, ukoliko jedino grafički element oznake ispunjava uslove distinktivnosti.¹⁰ To je i logično, jer grafički element složene žigom zaštićene oznake nije pogodan za predstavljanje u sistemu internet domena.

⁷ Ove činjenice mogu, međutim, biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja ispunjenosti trećeg uslova.

⁸ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2002-0358, *Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0358.html>

⁹ Ovaj institut uveden je i u srpsko žigovno pravo Zakonom o žigovima iz 2005. godine (Sl. list SCG br. 61/04 i 7/05).

¹⁰ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2004-0437, *PC Mall, Inc. v. Pygmy Computer Systems, Inc.*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0437.html> ; WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2009-1071, *No Zebra Network Ltda v. Baixaki.com, Inc.*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1071.html>

Najzad, arbitražna veća su, po pravilu, dopuštala da se u svojstvu tužioca pojavi sticalac licence žiga, a ne samo titular žiga.¹¹

Vrlo rano, još u prvim sporovima koji su rešavani primenom UDRP pravila, arbitražna veća morala su da odgovore na pitanje da li žig stečen upotrebom, kakav postoji u zemljama anglosaksonskog prava, ispunjava prvi materijalnopравни uslov. Arbitražna veća su po pravilu zauzimala stav da je uslov ispunjen ukoliko se dokaže da je neregistrovana oznaka stekla tzv. sekundarno značenje, tj. da je stekla distinktivnost i da ostvaruje ulogu identifikovanja tužiočeve robe ili usluga.¹² Kao dokaz stečene distinktivnosti, arbitražna veća su prihvatala radnju reklamiranja proizvoda pod spornom oznakom, podatke o ukupnom obimu proizvedene robe ili pruženih usluga uz korišćenje sporne oznake, istraživanja javnog mnjenja, ispitivanja tržišta i sl. U određenim slučajevima i poznate ličnosti su, kao tužioci, uspevale da dokažu da je njihovo ime steklo tzv. sekundarno značenje, te su arbitražna veća nalagala prenos naziva internet domena istovetnih ili sličnih imenima poznatih ličnosti.¹³ Za ispunjenje prvog materijalnopavnog uslova nije, međutim, dovoljno što je reč o imenu poznate ličnosti; potrebno je dokazati da je ime zaista i korišćeno u komercijalne svrhe, za obeležavanje robe ili usluga. Tako je, na primer, arbitražno veće odbilo da naloži prenos naziva domena *vanishamittal.com* koje je istovetno imenu kćerke vlasnika kompanije Arcelor-Mittal, uz obrazloženje da gđica Mital nije poznata ličnost, pa se o eventualnom sticanju tzv. sekundarnog značenja njenog imena ne može ni raspravljati.¹⁴ Isto važi i za geografske nazive. Arbitražna veća nalagala su prenos naziva domena samo ukoliko tužilac dokaže da geografski naziv registrovan kao naziv internet domena ima tzv. sekundarno značenje, tj. da je stekao distinktivnost i da je korišćen za obeležavanje robe ili usluga koje nisu u vezi sa geografskim značenjem sporne oznake. To je, međutim, pre izuzetak nego pravilo, tako da su malobrojni sporovi u kojima su arbitražna veća zaključila

¹¹ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2003-0624, *Toyota Motor Sales U.S.A. Inc. v. J. Alexis Productions*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0624.html>

¹² WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2001-0784, *Universal City Studios Inc. v. Burns*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0784.html> ; WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. 2002-0786, *Australian Trade Commission v. Matthew Reader*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0786.html>

¹³ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2000-0210, *Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd*, dostupno na adresi: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2000-0210.html>

¹⁴ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2010-0810, *Vanisha Mittal v. info@setrillonario.com*, dostupno na:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2010/d2010-0810.html>

da je geografski naziv stekao potrebnu distinktivnost.¹⁵ Najzad, arbitražna veća su smatrala da je prvi uslov ispunjen čak i kada je tužiočev žig registrovan nakon registracije spornog naziva internet domena.¹⁶ UDRP pravila nijednom svojom odredbom ne propisuju da registracija žiga mora biti izvršena pre registracije naziva domena. To, međutim, ne znači da savesni titular naziva domena nije zaštićen od tzv. obrnutog sajberskvotinga, pošto u takvim situacijama po pravilu neće biti ispunjen treći uslov – registracija i korišćenje naziva domena *mala fide*.

Nakon što utvrde da tužilac jeste titular žiga istovetnog ili sličnog registrovanom nazivu internet domena, arbitražna veća, po potrebi, pristupaju delikatnom zadatku koji se sastoji u primeni kriterijuma sličnosti podobne da izazove zabunu i dovede u zabludu korisnike interneta. Naime, ukoliko je naziv internet domena istovetan predmetu tužiočevog žiga, arbitražna veća jednostavno prelaze na ocenu ispunjenosti narednog uslova. Međutim, ukoliko je registrovani naziv domena sličan predmetu tužiočevog žiga, potrebno je utvrditi da li je u konkretnom slučaju reč o sličnosti podobnoj da izazove zabunu i dovede u zabludu korisnike interneta. U pogledu tumačenja kriterijuma sličnosti, arbitražna veća su se podelila u dve grupe. U prvoj, brojnijoj grupi su ona veća koja su sličnost cenila prostim upoređivanjem naziva domena i predmeta žiga, procenjujući tako da li postoji vizuelna ili auditivna sličnost. Tako je, na primer, bitna sličnost utvrđena u slučaju kada se registrovani naziv domena od predmeta tužiočevog žiga razlikuje u jednom slovu¹⁷ ili broju¹⁸, u slučaju kada se žigom zaštićenoj oznaci doda neki generični pojam,¹⁹ kao i u slučajevima dodavanja reči sa pežorativnim značenjem oznaci koja čini predmet tuđeg

¹⁵ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2003-0464, *FC Bayern München AG v. Peoples Net Services Ltd.*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0464.html>

¹⁶ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2008-0640, *The State of Tennessee, USA v. (DOMAIN NAME 4 SALE) DOMAIN-NAME-4-SALE eMAIL baricci@attglobal.net*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0640.html>; WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2003-0598, *MADRID 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0598.html>

¹⁷ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2000-0441, *Reuters Limited v. Global Net 2000 Inc.*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0441.html>

¹⁸ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2000-0712, *EMI (Electric and Musical Industries) Plc v. Jason Mace*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0712.html>

¹⁹ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2006-1307, *eBay Inc. v. ebayMoving / Izik Apo*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-1307.html>

žiga (tzv. *suck* sajtovi)²⁰. Arbitražna veća koja pripadaju prvog grupi zauzela su stav da bez obzira na značenje reči koja je dodata predmetu tuđeg žiga, zabune može biti, pošto svaki korisnik interneta na svetu ne mora razumeti dodatu reč zbog nepoznavanja stranog jezika. Na primer, arbitražno veće je u sporu koji se vodio povodom registracije naziva domena *unofficialblackberrystore.com* naložilo prenos registracije na tužioca, pošto nije prihvatilo argument tuženog po kome je mogućnost dovođenja korisnika interneta u zabunu isključena zbog korišćenja reči «nezvanična (prodavnica)» u nazivu domena. Arbitražno veće je smatralo da svaki korisnik interneta ne mora govoriti engleski jezik, te razumeti značenje naziva domena.²¹

U drugoj, manjoj grupi nalaze se arbitražna veća koja su sličnost procenjivala uzimajući u obzir i dodatne kriterijume, kao što su npr. ukupan utisak koji naziv domena ostavlja na korisnika interneta, podobnost oznaka (brojeva, slova, generičnih pojmova...) dodatih predmetu tužiočevog žiga da diferenciraju registrovani naziv domena od predmeta žiga i sl. Tako je u sporu koji je vođen povodom registracije naziva domena *fucknetscape.com* arbitražno veće zaključilo da je u spornom nazivu domena predmet tužiočevog žiga kombinovan sa rečju izrazito negativne konotacije, zbog čega korisnik interneta nikako ne može pomisliti da je naziv domena u bilo kakvoj vezi sa titularom žiga. Kako je veće ocenilo, suprotan zaključak suštinski bi vodio zabrani kritičkih sajtova.²² Najzad, neka arbitražna veća su prilikom ocene sličnosti čak uzimala u obzir i sadržinu sajta postavljenog na spornoj internet adresi, što smatramo nepravilnim tumačenjem ovog kriterijuma. Sadržina sajta mogla bi biti relevantna prilikom ocene ispunjenosti drugog ili trećeg uslova, u kontekstu namere izazivanja zabune. Ispunjenost uslova sličnosti trebalo bi ceniti prostim upoređivanjem spornog naziva internet domena i predmeta tužiočevog žiga, odnosno ne bi trebalo ispitivati sličnost van okvira samih oznaka. Sam *ratio* sistema internet domena nameće ovakav zaključak, jer se nazivi domena ne registruju u odnosu na određenu kategoriju robe ili usluga, kakav je slučaj sa žigom zaštićenim oznakama. Čim je registrovanim nazivom internet domena obuhvaćena žigom zaštićena oznaka, naziv domena je podoban da izazove zabunu i dovede u zabludu korisnike interneta, bez obzira na to o kakvoj «igri rečima» se radi, pošto svaki korisnik interneta ne mora znati jezik na

²⁰ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2000-0477, *Wal-Mart Stores Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico*, dostupno na:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0477.html>

²¹ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2009-0227, *Research in Motion Limited v. One Star Global LLC*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-0227.html>

²² WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2001-0918, *America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc.*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0918.html>

kome je isписan naziv domena. Ovaj stav je, uostalom, zastupala ogromna većina arbitražnih veća (npr. sporovi povodom registracije naziva domena *abercrombieandfilth.com*,²³ *airfrancesuck.com*,²⁴ *wal-martsucks.com*²⁵ i dr.). Smatramo da se na ovaj način ne uskraćuje sloboda govora, niti pravo na kritiku, jer se i dalje slobodno može kritički pisati o uslugama/proizvodima tužilaca u okviru sajtova vezanih za internet domene čiji nazivi ne uključuju tužiočevu žigom zaštićenu oznaku.

III Osnov za korišćenje naziva internet domena

Drugim materijalnopравnim uslovom nalaže se arbitražnom veću da utvrdi da li tuženi ima pravo ili legitimni interes da koristi sporni naziv internet domena. Iz formulacije ovog uslova²⁶ proizilazi da je teret dokazivanja na tužiocu. Tužilac, dakle, treba da dokaže da tuženi nema pravo ili legitimni interes da koristi sporni naziv domena. Dokazivanje negativne činjenice je izuzetno težak zadatak (tzv. *probatio diabolica*), pa su arbitražna veća koja primenjuju UDRP pravila ustalila praksu po kojoj tužilac iznosi samo činjenice koje su mu poznate i koje ukazuju da tuženi nema pravo ili legitimni interes da koristi naziv domena. U slučaju da tuženi osporava činjenice koje je izneo tužilac, teret dokazivanja prelazi na tuženog. Ukoliko tuženi uopšte ne odgovori na tužbu ili se u svom odgovoru na tužbu ne izjasni o činjenicama koje je naveo tužilac, smatra se da je tužilac ispunio drugi materijalnopравni uslov. Na primer, u sporu povodom naziva domena *croatiaairlines.com*, arbitražno veće je smatralo da je tužilac dokazao ispunjenost drugog uslova ukazujući veću na sledeće činjenice, koje potom tuženi nije osporio: (1) tuženi nije ni u kakvoj poslovnoj vezi sa tužiocem i tužilac nije dozvolio tuženom da koristi spornu oznaku; (2) može se zaključiti da tužiočeva žigom zaštićena oznaka «Croatia Airlines» ima iznadprosečni stepen poznatosti, pošto je reč o nazivu nacionalnog avioprevoznika jedne države; (3) tuženi nije poznat pod spornim nazivom.²⁷

U UDRP pravilima navode se, primera radi, tri situacije u kojima će arbitražno veće smatrati da tuženi ima pravo ili legitimni interes da koristi

²³ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2001-0900, *A & F Trademark, Inc. and Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Justin Jorgensen*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0900.html>

²⁴ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2007-0143, *Société Air France v. MSA, Inc.*, dostupno na adresi :

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-0143.html>

²⁵ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2000-0662, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale*, dostupno na:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0662.html>

²⁶ Član 4(a) UDRP.

²⁷ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2003-0455, *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0455.html>

sporni naziv internet domena: (1) registrant je pre bilo kakvog saznanja za pokretanje spora koristio ili izvršio ozbiljne pripreme za korišćenje naziva internet domena u komercijalne svrhe, saglasno načelu savesnosti; (2) pre podizanja tužbe, registrant je već bio poznat široj javnosti kao titular spornog domena, bez obzira na to što nije registrovao spornu oznaku kao žig; (3) registrant koristi sporni naziv internet domena u nekomercijalne svrhe, bez ikakve namere da potrošače dovede u zabludu u pogledu porekla označenih roba ili usluga, a u kontekstu sličnosti ili istovetnosti sa predmetom tužiočevog žiga, kao i bez ikakve namere da nanese štetu reputaciji žigom zaštićene oznake.²⁸

Arbitražna veća često su morala da rešavaju sporove između titulara žiga, kao tužioca, i preprodavca ili distributera robe/usluga u kojima je materijalizovano intelektualno dobro, kao tuženog. U takvim situacijama nije lako utvrditi da li tuženi ima legitimni interes da koristi sporni naziv domena, jer se u konkretnom slučaju može raditi o *bona fide* korišćenju naziva domena u komercijalne svrhe. Međutim, u slučaju odbijanja tužbenog zahteva, tužilac koji je titular žiga bio bi onemogućen da koristi naziv domena koji je istovetan ili sličan predmetu njegovog žiga, što je veoma ozbiljno ograničenje s obzirom na značaj interneta u reklamiranju i prodaji robe/usluga danas. Zbog toga su arbitražna veća bila izuzetno obazriva u ovakvim situacijama i samo su u krajnje specifičnim situacijama zaključivala da tuženi ima legitimni interes da koristi naziv domena. Iz dosadašnje prakse proizilazi da će distributer ili preprodavac imati legitiman interes ukoliko na internet sajtu povezanim sa spornim nazivom domena zaista nudi robu/usluge označene tužiočevom žigom zaštićenom oznakom, ukoliko na sajtu ne nudi robu/usluge označene drugom žigom zaštićenom oznakom, i, što je najvažnije, ukoliko na sajtu jasno ističe prirodu svog odnosa sa tužiocem. Ovakvo tumačenje pojma savesnog korišćenja naziva domena u komercijalne svrhe dalo je arbitražno veće u sporu povodom registracije naziva domena *okidataparts.com* zbog čega se u često označava kao «Oki Data» test.²⁹ Međutim, neka arbitražna veća smatrala su da se, i pored ispunjenja napred navedenih uslova, tuženi ne kvalifikuje za savesno korišćenje naziva domena u komercijalne svrhe, ukoliko je registrovao nekoliko sličnih naziva domena i na taj način «zauzeo» većinu mogućih varijanti naziva internet domena. Takođe, ukoliko tuženi zarađuje od poseta svom sajtu (npr. putem sistema *pay-per-click*), veće po pravilu neće kvalifikovati korišćenje naziva domena kao savesno. Najzad, važno je napomenuti da, koliko je nama poznato, gotovo da i nema spora u kome je arbitražno veće zaključilo da tuženi savesno koristi naziv domena u komercijalne svrhe, ukoliko je naziv domena istovetan predmetu tužiočevog žiga. Dakle, prethodno navedeni uslovi odnose se samo na sporove povodom

²⁸ Član 4(c) UDRP.

²⁹ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2001-0903, *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, dostupno na adresi:
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0903.html>

registracije naziva domena sličnog predmetu tužiočevog žiga, a i tada ih treba tumačiti restriktivno.

Kod manjeg broja sporova, arbitražna veća zauzimala su stav po kome savesnog korišćenja spornog naziva domena u komercijalne svrhe ne može biti, ukoliko tuženi nije ovlašćen da koristi tužiočevu žigom zaštićenu oznaku. Ovakav pristup isključuje primenu «Oki Data» testa, pa preprodavac ne bi imao legitiman interes da koristi naziv domena koji uključuje tužiočevu žigom zaštićenu oznaku čak i kada bi na sajtu istakao da između njega i tužioca ne postoji nikakva poslovna veza.³⁰

Ipak, najsloženiji zadatak u vezi sa tumačenjem drugog materijalnopravnog uslova arbitražna veća imaju kada se naziv internet domena koristi kao adresa kritičkog veb-sajta. Ukoliko je naziv internet domena istovetan tužiočevom žigu, arbitražna veća po pravilu su zauzimala stav da je tuženi mogao i da je trebalo da odabere drugi naziv domena za adresu kritičkog sajta, pošto odabrani naziv domena kod korisnika interneta stvara utisak povezanosti naziva domena (i pripadajućeg sajta) sa tužiocem. Tuženi se pravom na kritiku može koristiti registrujući naziv domena koji nije istovetan tužiočevom žigu.³¹ Kada se, pak, naziv internet domena sastoji iz kombinacije žigom zaštićene oznake i određene reči, po pravilu negativne konotacije (*suck, fuck, filth* i dr.), arbitražna veća zauzimala su različite stavove. U prvoj, većoj grupi nalaze se arbitražna veća koja su cenila da tuženi nema legitimni interes da koristi takav naziv domena. Zapravo, arbitri su zauzimali isti stav kao u sporovima povodom registracije naziva domena istovetnih predmetu tužiočevog žiga. Uskraćivanjem prava da se registruje takav naziv internet domena ne uskraćuje se i sloboda govora, jer se sajt potpuno iste sadržine može nesmetano postaviti na adresi koja ne bi obuhvatala tužiočevu žigom zaštićenu oznaku. Prema većinskom stavu, dakle, sloboda govora i legitiman interes za korišćenje naziva domena treba da budu nezavisno posmatrani.³² U drugoj, nešto manjoj grupi nalaze se arbitražna veća koja su cenila da tuženi ima legitimni interes da koristi naziv domena koji se sastoji iz kombinacije žigom zaštićene oznake i reči

³⁰ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2010-0981, *Vibram S.p.A. v. Chen yanbing*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-0981>

³¹ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2002-0776, *Triodos Bank NV v. Ashley Dobbs*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0776.html>

³² WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2003-0166, *The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0166.html> U odluci donetoj u sporu povodom registracije naziva domena *natwestbanksucks.com* arbitražno veće je istaklo da, iako se kritika sama po sebi ne može podvesti pod komercijalno korišćenje žigom zaštićene oznake, dovodenje tuđe žigom zaštićene oznake u negativan kontekst putem odabira naziva domena u kome se tuđa oznaka kombinuje sa rečju negativne konotacije predstavlja vid "antikomercijalnog" ponašanja koje odvlači potencijalne klijente od titulara žiga i dovodi do narušavanja reputacije žigom zaštićene oznake.

negativne konotacije, ukoliko se takav naziv domena koristi kao adresa «pravog» kritičkog sajta, koji isključuje bilo kakav neposredni ili posredni komercijalni interes na strani tuženog.³³ Ponekad su u obzir bile uzimane i dodatne okolnosti, npr. veća su cenila da li korisnicima interneta u konkretnom slučaju na osnovu sadržine sajta može odmah biti jasno da naziv domena i sajt nemaju nikakve veze sa tužiocem.

U određenim sporovima se pitanje dozvoljenosti registracije naziva domena koji se sastoji iz kombinacije tuđe žigom zaštićene oznake i neke reči, najčešće negativne konotacije, postavljalo se još prilikom ocene ispunjenosti prvog materijalnog uslova. Kao što smo već napomenuli, takvo postupanje smatramo nepravilnim, jer je kod tzv. *suck sajtova* prvi uslov, po pravilu, uvek ispunjen: naziv domena koji predstavlja kombinaciju žigom zaštićene oznake i neke reči može dovesti u zabludu korisnike interneta koji ne poznaju korišćeni jezik. Ocenu dozvoljenosti takve registracije trebalo bi davati u okviru razmatranja ispunjenosti drugog uslova – (ne)postojanja legitimnog interesa.

Arbitražna veća su se takođe razdvojila po pitanju tumačenja drugog materijalnopravnog uslova u sporovima koji se vode povodom registracije naziva internet domena koji je istovetan imenu poznate ličnosti, kada se na spornoj internet adresi nalazi sajt fan kluba (sajt obožavalaca) te ličnosti. Kao prethodno pitanje utvrđuje se da li je ime poznate ličnosti predmet registrovanog ili *common law* žiga, tj. da li je upotrebom steklo tzv. sekundarno značenje. Jedan broj arbitražnih veća zauzeo je stav po kome tuženi koji vodi fan klub ima legitiman interes da registruje sporni naziv internet domena, pod uslovom da takva registracija ne predstavlja samo «masku» za obavljanje komercijalnih aktivnosti.³⁴ Druga grupa arbitražnih veća zauzela je suprotni stav: tuženi koji vodi fan klub ima legitimni interes da registruje naziv domena koji uključuje ime poznate ličnosti, ali ne i da registruje naziv domena koji se sastoji isključivo iz imena poznate ličnosti, jer se na taj način tužilac onemogućava u korišćenju predmeta svog žiga na internetu.³⁵

S obzirom na globalni karakter interneta, u praksi Centra za arbitražu i medijaciju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, kao i drugih ovlašćenih centara za rešavanje sporova primenom UDRP pravila, dolazilo je do sporova između titulara žiga i registranata koji su uočili

³³ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2000-0190, *Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation v. Jack Myers*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0190.html>

³⁴ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2006-0560, *Tom Cruise v. Network Operations Center / Alberta Hot Rods*, dostupno na: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0560.html>

³⁵ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2000-1459, *David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1459.html>

pokretanja spora registrovali istovetnu oznaku kao žig u nekoj od država u kojima se registracija obavlja u roku od samo nekoliko sati (npr. u Tunisu). Pre podizanja tužbe kojom se pokreće UDRP postupak, titular žiga po pravilu stupa u kontakt sa registrantom, pokušavajući da u direktnom kontaktu dogovori prenos spornog naziva domena. Na taj način registrant unapred biva obavešten o mogućnosti skorog pokretanja UDRP postupka i može iskoristiti vreme koje preostane do podizanja tužbe da registruje istoimenu oznaku kao žig u nekoj od država. Po pokretanju postupka, registrant u svojstvu tuženog zatim ističe da ima pravo na korišćenje naziva domena, jer je titular istovetne žigom zaštićene oznake. Ukoliko bi se ovakva praksa tolerisala, primena UDRP pravila bila bi obesmišljena, jer bi se među više od 190 država na svetu uvek našla neka u kojoj je moguće na ovaj način zaštititi oznaku. Arbitražna veća s pravom odbacuju ovakvo izigravanje pravila UDRP, ne prihvatajući da tuženi u ovakvim situacijama ispunjava drugi materijalnopravi uslov. Kao što je navedeno u odluci arbitražnog veća u sporu vođenim povodom registracije naziva domena *madonna.com*, « *ukoliko bi tuženi koji je američki državljanin i koji ima prebivalište u SAD registracijom žiga u Tunisu ispunio drugi materijalnopravni uslov u sporu koji je protiv njega poveo drugi američki državljanin koji ima prebivalište u SAD, onda bi UDRP postupak bio potpuno beskoristan* ».³⁶ Arbitražno veće je zaključilo da bi u ovakvim slučajevima ocenu ispunjenosti drugog uslova trebalo zasnivati na ukupnim okolnostima registracije žiga i činjenici (ne)korišćenja žiga u državi u kojoj je registracija izvršena.

IV Nesavesnost registranta

Trećim materijalnopravnim uslovom arbitražnom veću se nalaže da utvrdi da li je registrant sporni naziv internet domena registrovao i koristio *mala fide*.³⁷ Kao što proizilazi iz prethodno navedene odredbe, tuženi mora (kumulativno) registrovati i koristiti sporni naziv internet domena. Na prvi pogled moglo bi se zaključiti da se UDRP pravila ne mogu primeniti u situaciji kada je tuženi izvršio *mala fide* registraciju naziva domena, ali domen ne koristi (npr. nije postavio veb-sajt na spornoj adresi). Na taj način bi se veoma jednostavno izbegla primena UDRP pravila. Kako to ne bi bio slučaj, arbitražna veća su ekstenzivno tumačila treći materijalnopravni uslov. Naime, veća su cenila da je tzv. pasivno držanje naziva domena dovoljno kako bi se utvrdila ispunjenost trećeg uslova. Sa «registrovanjem i korišćenjem» izjednačavano je i sporadično korišćenje, kao i tzv. parkiranje naziva domena (bez obzira na to da li se uz pomoć parkiranog domena ostvaruje ekonomska korist, npr. putem *pay-per-click* sistema). Arbitražna

³⁶ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2000-0847, *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html>

³⁷ Član 4(a) UDRP.

veća su cenila tzv. pasivno držanje s obzirom na ukupne okolnosti registracije naziva domena. U odluci donetoj u sporu povodom naziva domena *telstra.org*, arbitražno veće navelo je dodatne kriterijume koje je koristilo kako bi utvrdilo da li je tzv. pasivno držanje naziva domena dovoljno za ispunjenje trećeg uslova: (1) tužilac je titular čuvene žigom zaštićene oznake; (2) tuženi nije pružio nikakav dokaz trenutnog ili budućeg savesnog korišćenja naziva domena; (3) tuženi je preduzeo mere u cilju sakrivanja svog pravog identiteta, delujući pod nazivom koji ne predstavlja njegovo registrovano poslovno ime; (4) tuženi je pružio lažne kontakt podatke, na taj način povređujući obavezu iz ugovora o registraciji naziva domena.³⁸ Odluka u sporu *telstra.org* izvršila je značajan uticaj na potonju praksu WIPO Centra za arbitražu i medijaciju.

U samim UDRP pravilima navedene su, primera radi, četiri situacije u kojima će arbitražno veće smatrati da je tuženi registrovao i koristio naziv domena suprotno načelu savesnosti: (1) ako je naziv domena registrovan pretežno u cilju njegove prodaje, davanja u zakup ili drugog prenošenja tužiocu koji je titular žiga, odnosno radi prodaje, davanja u zakup ili drugog prenošenja naziva domena licu koje je tužiočev konkurent, a na osnovu utvrđene nesrazmere između cene zakupa naziva domena i prodajne cene prema napred spomenutim licima; (2) ako je naziv internet domena registrovan kako bi se titular žiga sprečio da oznaku koja čini predmet njegovog žiga registruje kao naziv domena, pod uslovom da se tuženi na sličan način već ponašao u prošlosti; (3) ako je naziv internet domena registrovan kako bi se nanela šteta poslovnom konkurentu; (4) ako je registrant koristio naziv internet domena koji je istovetan ili sličan predmetu tužiočevog žiga s namerom privlačenja korisnika interneta na svoj veb-sajt ili drugi internet servis, u komercijalne svrhe, stvarajući tako zabunu u pogledu porekla robe koja se na tom sajtu, odnosno putem tog internet servisa, prodaju, odnosno u pogledu usluga koje se pružaju.³⁹ Iz prethodnih primera može se zaključiti da je za ocenu nesavesnost registranta ponekad potrebno uzeti u obzir i sadržinu veb-sajta postavljenog na spornoj adresi (ako ga ima). Međutim, neki registranti koriste računarske programe koji onemogućavaju pristup arhivi sajta, najčešće kako bi prikrili da je sajt bio korišćen u komercijalne svrhe.⁴⁰ Upotreba takvih računarskih programa, po pravilu, predstavlja činjenicu koja govori u prilog nesavesnosti tuženog.⁴¹

Prilikom ocene ispunjenosti trećeg uslova arbitražna veća su, po pravilu, zauzimala stav po kome tuženi ne može biti nesavestan ukoliko je

³⁸ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2000-003, *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html>

³⁹ Član 4(b) UDRP.

⁴⁰ Najčešće se koristi program *robots.txt* kojim se onemogućava pretraga arhive određenog veb-sajta preko internet arhive «Wayback Machine» (www.archive.org).

⁴¹ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2007-1438, *The iFranchise Group v. Jay Bean / MDNH, Inc. / Moniker Privacy Services [23658]*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1438.html>

registrovao sporni naziv internet domena pre nego što je tužilac registrovao svoj žig, odnosno pre nego što je neregistrovana oznaka stekla tzv. sekundarno značenje.⁴² Ipak, u određenim, specifičnim situacijama, arbitražna veća zauzimala su suprotan stav. Tako nesavesnost registranta može biti utvrđena i ako je naziv domena registrovan pre registracije tužiočevog žiga, ukoliko je registrant izvršio registraciju naziva domena anticipirajući predstojeću koncentraciju privrednih društava (ili koncentraciju koja je u toku) na taj način «prestizujući» titulare žiga, ili ukoliko je registracija izvršena s obzirom na najavljen izlazak novog proizvoda/usluge na tržište pre nego što je proizvođač/pružalac usluge uspeo da registruje žig i naziv domena.⁴³ Takođe, arbitražna veća su po pravilu cenila da je tuženi nesavestan ukoliko je registrovao naziv domena istovetan ili sličan čuvenoj žigom zaštićenoj oznaci, jer je znao ili je morao znati da time povređuje tuđe pravo intelektualne svojine.⁴⁴

Automatsko pojavljivanje komercijalnih linkova na veb-sajtu postavljenom na spornoj internet adresi takođe može uticati na ocenu arbitražnog veća o savesnosti registranta. Naime, u ovakvim situacijama, arbitražna veća su zaključivala da se naziv domena koristi u komercijalne svrhe, što je išlo u prilog utvrđivanju nesavesnosti tuženog.⁴⁵ Izuzetno, neka arbitražna veća su smatrala da automatsko pojavljivanje komercijalnih linkova ne mora voditi zaključku o nesavesnosti tuženog, ukoliko on nije znao da se takvi linkovi automatski generišu, nije uticao na sadržaj takvih internet oglasa i nije znao da oznaka sadržana u nazivu internet domena predstavlja predmet tuđeg žiga (npr. naziv domena je istovetan delu oznake za koji je titular žiga sačinio tzv. disklejmer).⁴⁶

⁴² WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2001-0827, *Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0827.html>

⁴³ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2003-0598, *MADRID 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites*, dostupno na:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0598.html> ; WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2002-0131, *Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0131.html>

⁴⁴ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2009-0113, *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-0113.html>

⁴⁵ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2009-0057, *The Jennifer Lopez Foundation v. Jeremiah Tieman, Jennifer Lopez Net, Jennifer Lopez, Vaca Systems LLC*, dostupno na adresi: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-0057.html>

⁴⁶ WIPO Centar za arbitražu i medijaciju, predmet br. D2006-1275, *Mariah Media Inc. v. First Place® Internet Inc.*, dostupno na adresi:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-1275.html>

V Zaključna razmatranja

Kao što je prethodna analiza odluka arbitražnih veća pokazala, postignut je izvestan stepen usaglašenosti prikom tumačenja UDRP pravila. Iako UDRP pravilima nije uspostavljen precedentni sistem, arbitražna veća u ogromnom broju slučajeva slede stavove koje su veća zauzela u ranijim odlukama, time doprinoseći većoj izvesnosti, predvidljivosti i pravnoj sigurnosti. Ipak, po određenim pitanjima arbitražna veća i dalje zauzimaju različite stavove, ali je primetno da arbitri oprežno i relativno retko odstupaju od većinski prihvaćenog stava. Značajnije razlike postoje u pogledu tumačenja «legitimnog interesa» u kontekstu drugog materijalnopravnog uslova, gde su se veća podelila po pitanju priznavanja takvog interesa tuženom koji je registrovao naziv internet domena koji se sastoji iz kombinacije tuđe žigom zaštićene oznake i reči negativne konotacije. Iako je izvestan broj arbitražnih veća zauzeo stav po kome tuženi ima legitimni interes da registruje takav naziv domena, pod uslovom da je na spornoj adresi postavljen «pravi» kritički, nekomercijalni sajt, čini se ispravnijim većinsko shvatanje po kome se ovakvom registracijom nanosi šteta reputaciji tuđe žigom zaštićene oznake, dok se pravo na kritiku može vršiti i postavljanjem kritičkog veb-sajta na adresi koja ne uključuje tuđu oznaku.

Izvesna odstupanja u tumačenju UDRP pravila sigurno bi bila značajno manja ukoliko bi se putem izmena i dopuna pravila u važeći tekst unele definicije određenih pojmova. Međutim, izmene i dopune UDRP pravila ne čine se izvesnim u skoroj budućnosti, s obzirom na različite interese koje ima ICANN, s jedne strane, i titulari žiga i Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, s druge strane. Naime, dok titulari prava intelektualne svojine žele još jasnija pravila čijom primenom bi povrede žiga putem registracije naziva internet domena bile delotvorno otklonjene, ICANN, kao organizacija koja između ostalog okuplja registre naziva internet domena, u registracijama naziva domena vidi izvor prihoda za svoje članove. Suprotni interesi zainteresovanih strana znatno otežavaju željenu reformu.

Dušan Popović, Ph.DAssistant Professor, University of Belgrade Faculty of Law⁴⁷

TEN YEARS OF THE UDRP: OUTLINES OF UNIFORM PRACTICE

The paper analyses the case law of panels applying the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). The UDRP applies only to cases of classical cybersquatting, i.e. mala fide registrations of domain names identical or similar to a trademark. Nowadays, more than ten years since the adoption of the UDRP, one could conclude that a homogenous interpretation of the rules has been largely achieved. Although the UDRP is not based on a precedent system, in most cases panelists do follow the majority view taken by the panels in the previous cases, which increases legal certainty. However, certain differences among panels subsist, in particular regarding the identification of the «legitimate interest» of the respondent to use a domain name, under the second UDRP substantive element. Such departing from the well-established case law could be prevented by amending the UDRP, especially if this would comprise defining of certain concepts. Still, amendments of the UDRP do not seem to be possible in the near future, given the opposite interests of ICANN and trademarks owners.

Keywords: domain names, alternative dispute resolution, trademark, intellectual property, UDRP.

⁴⁷ The author is the president of the Commission for .rs domain name dispute resolution, acting within the auspices of the Serbian Chamber of Commerce. In the paper, the author expresses his personal views. Neither of the views expressed by the author reflect the official position of the Commission for .rs domain name resolution, Serbian Chamber of Commerce or Register of National Internet Domain Names of Serbia.