

Комисија за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена при Привредној комори Србије у саставу: проф. др Слободан Марковић, председник Арбитражног већа, адв. Ненад Цвјетичанин и г. Дејан Ђукић, чланови Арбитражног већа, у поступку решавања спора поводом регистрације назива националног домена по тужби тужиоца XIAOMI Inc. са седиштем у НР Кини, Middle Xierqi Road, Yard 33, бр. 6, спрат 6, дистрикт Haidian, Пекинг, кога по пуномоћју у списима заступају адвокат Душко Мајкић и остали из Београда, Студентски трг 4, 1. спрат (ел. адреса legal@zm-p.com), против регистранта Ивана Адамича из Р. Словеније, Колодворска цеста 28, Блед, ради преноса регистрације домена „xiaomi.rs“ са регистранта на тужиоца, 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“), донела је дана 10.06.2025, године у Београду следећу:

#### ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца XIAOMI Inc. са седиштем у НР Кини, Middle Xierqi Road, Yard 33, бр. 6, спрат 6, дистрикт Haidian, Пекинг, ради преноса регистрације назива националног интернет домена „xiaomi.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 „xiaomi.rs“ са регистранта Ивана Адамича из Р. Словеније, Колодворска цеста 28, Блед, на тужиоца XIAOMI Inc. са седиштем у НР Кини, Middle Xierqi Road, Yard 33, бр. 6, спрат 6, дистрикт Haidian, Пекинг.

#### О б р а з л о ж е њ е

Тужилац је дана 16.04.2025. 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 „xiaomi.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. Члан арбитражног већа са листе коју је доставио тужилац је Ненад Цвјетичанин, адвокат.

По достављању тужбе, регистрант није у предвиђеном року од 15 дана поднео Комисији одговор на тужбу, нити је доставио листу предложених кандидата за другог члана Арбитражног већа. Стога је Председништво Комисије, у складу с Правилником, именовало г. Дејана Ђукића за другог члана Арбитражног већа.

Чланови већа су у року именовали проф. др Слободана Марковића за председника Арбитражног већа.

Секретаријат Сталне арбитраже при ПКС (Секретаријат) 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 није у року ставила примедбе на састав Арбитражног већа, Секретаријат је дана 27.05.2025. године обавестио председника и чланове да је Арбитражно веће конституисано у смислу Правилника.

Арбитражно веће је дописом од 30.05.2025. године обавестило Секретаријат 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. Секретаријат је истог дана службено обавестио странке о овом предлогу.

Арбитражно веће је 05.06.2025. службено обавештено од Секретаријата да се ни тужилац ни регистрант нису изјаснили о предлогу Арбитражног већа да се усмена расправа не одржи. На основу тога је Арбитражно веће одлучило да се усмена расправа у овом предмету неће одржати, тј. да ће се приступити решавању спора на основу достављених писаних поднесака и доказа страна у спору.

Тужилац је у тужби навео да је Xiaomi Inc. мултинационална високотехнолошка компанија основана 2010. године, која данас има 33000 запослених и бави се производњом паметних телефона, телевизора, дророва, пречишћивача ваздуха, малих кућних апарата, електричних тротинета и, онедавно, електричних аутомобила.

Xiaomi Inc. је дуги низ година не само присутан на српском тржишту, већ ужива значајну популарност, што је у тужби илустровано електронским адресама сајтова на српском језику, који се налазе на друштвеним мрежама као што су Инстаграм, Фејсбук, Јутјуб и др.

Тужилац је свој вербални знак „xiaomi.rs“ у Србији заштитио низом међународних жигова у различитим класама:

IR 1166611, регистрован 28.11.2012.

IR 1313041, регистрован 14.04.2016.

IR 1352685, регистрован 16.06.2016.

IR 1524028, регистрован 05.12.2019.

IR 1650229, регистрован 13.07.2021.

Дошавши до сазнања да је тужени Иван Адамич из Р. Словеније дана 02.09.2013. године регистровао назив интернет домена „xiaomi.rs“ (преко овлашћеног регистра BeotelNet-ISP д.о.о.), тужилац је 03.02.2025. године упутио г. Адамичу писмо са упозорењем и предлогом да се спорна ситуација реши преносом домена на тужиоца у року од 10 дана. Како г. Адамич није никада одговорио на писмо, тужилац је тужбом оспорио законитост регистрације назива интернет домена „xiaomi.rs“ с позивом на разлоге из чл.22 Правилника: а) постоји истоветност између назива спорног домена и тужиоачеве жиговима заштићене ознаке „xiaomi“ ; б) регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив домена; в) регистрант је назив домена регистровао противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Док је истоветност назива спорног регистрованог домена и тужиоачеве жиговима заштићене ознаке очигледна, тужилац аргументује непостојање права или легитимног интереса регистранта да користи назив домена „xiaomi“ чињеницом да између тужиоца и регистранта никад није постојала нити сада постоји било каква пословна или друга веза из које би регистрант могао да црпи своје право или легитимни интерес на том називу. Додатно, из чињенице да на спорном домену нема никаквог садржаја од регистрације до данас, тужилац извлачи још један аргумент у прилог става да регистрант нема право или легитимни интерес да користи назив „xiaomi“.

Да је регистрација спорног домена извршена противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, тужилац аргументује ставом да је тужени регистрант у тренутку регистрације био у обавези да зна да постоји истоветни жигом заштићени назив „xiaomi“ на име тужиоца, будући да га чл.10, ст.1. Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена обавезује на то («Ступањем у уговорни однос, односно регистрацијом назива домена, регистрант посебно изјављује и тврди да, према свом најбољем знању и искреном уверењу, регистрација траженог назива домена не вређа право интелектуалне својине или неко друго субјективно право трећих лица, као и да су сви подаци наведени у захтеву за регистрацију истинити и потпуни.»).

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

1. Чланак “Xiaomi became number one smartphone brand globally for the time ever in June: Counterpoint”;
2. Чланак са портала Србија данас “That day has come: Xiaomi has finally overtaken Apple, and here is why”;
3. Чланак са портала Global Times “Xiaomi market share in Europe surpasses Apple to take 2<sup>nd</sup> slot”;
4. Приказ са званичне интернет презентације тужиоца у Србији;
5. Приказ са званичне интернет презентације тужиоца са Фејсбука;
6. Приказ са званичне интернет презентације тужиоца са Инстаграма;
7. Приказ са званичне интернет презентације тужиоца са Јутјуба;

8. Приказ понуде тужиоца на сајту bazaar.rs;
9. Приказ понуде тужиоца на сајту kupujemprodajem.rs;
10. Подаци о жигу IR 1524028, са Међународног регистра жигова WIPO Madrid Monitor;
11. Подаци о жигу IR 1177611, са Међународног регистра жигова WIPO Madrid Monitor;
12. Подаци о жигу IR 1650229, са Међународног регистра жигова WIPO Madrid Monitor;
13. Подаци о жигу IR 1352685, са Међународног регистра жигова WIPO Madrid Monitor;
14. Подаци о жигу IR 1313041, са Међународног регистра жигова WIPO Madrid Monitor;
15. Извод из регистра Whois lookup за домен xiaomi.com;
16. Писмо опомене упућено регистранту;
17. Поштанска потврда;
18. Скриншот са адресе xiaomi.rs начињен дана 16.04.2025.;
19. Пуномоћје;
20. Доказ о уплази таксе.

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: (а) 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; (б) да регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорне називе националних интернет домена; (в) 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.

(а) Назив националног домена је истоветан предмету тужиочевог жига, или му је сличан у мери да може створити забуну и довести у заблуду учеснике у промету

Увидом у изводе из Међународног регистра жигова који води Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) из Женеве, Арбитражно веће је утврдило да је тужилац заштитио ознаку „xiaomi“ путем следећих међународних жигова са важењем у Р. Србији, за више класа роба и услуга: IR 1166611, регистрован 28.11.2012; IR 1313041, регистрован 14.04.2016; IR 1352685, регистрован 16.06.2016; IR 1524028, регистрован 05.12.2019; IR 1650229, регистрован 13.07.2021.

Увидом у извод са интернет стране Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС), Арбитражно веће је утврдило да је доменски назив „ xiaomi “

регистрован на регистранта почев од 02.09.2013 године. На основу наведених доказа, Арбитражно веће је закључило да је назив националног домена „xiaomi.rs“ истоветан предмету тужиочевог жига IR 1166611, који је регистрован 28.11.2012., као и свих осталих наведених жигова који су регистровани касније.

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

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

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. 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.

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

Арбитражно веће је констатовало да члан 23 Правилника садржи неколико примера за такво поступање регистранта, од којих ниједан није непосредно применљив на спорну ситуацију. Стога се приступило непосредној оцени спорне ситуације из угла правног стандарда поступања противног начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.

Арбитражно веће сматра релевантним две несумњиве чињенице: а) регистрацијом спорног домена регистрант је онемогућио тужиоца да региструје свој домен користећи свој жигом заштићени знак; б) регистрант већ дванаест година не користи спорни домен. На основу те две чињенице Арбитражно веће извлачи закључак да је реч о типичном случају тзв. сајберсквотинга, ради чијег сузбијања и санкционисања је установљен систем решавања спорова поводом националних интернет домена: регистрант чека да му тужилац понуди одређену своту новца или другу услугу, како би дошло до преноса спорног домена са

регистранта на тужиоца. Чак и да нема намеру да монетизује регистрацију спорног домена, регистрант који га не користи онемогућује тужиоца да региструје свој домен који садржи његов жигом заштићени знак, отежавајући му пословање, а да притом нема никакав легитиман конкурентски циљ.

Аргумент тужиоца да је регистрант поступио противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја самим тим што је регистровао спорни домен чији назив се поклапа са називом који је тужилац пре тога заштитио жигом, Арбитражно веће не сматра валидним. Наиме, сама регистрација домена не конституише повреду жига као субјективног права интелектуалне својине. Кад би то било тако, овај поступак би био излишан јер би били испуњени услови за подношење тужбе због повреде жига. Коначно, кад би тужиочев аргумент био валидан, сваки случај колизије регистрације интернет домена и раније регистрованог жига подразумевао би да је регистрант поступао противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, што би овај услов учинило сувишним у чл.22 Правилника.

На основу свега изложеног, Арбитражно веће је утврдило да су испуњена сва три услова потребна да би се усвојио тужбени захтев, те је одлучило као у диспозитиву.

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 10.06.2025.

др Слободан Марковић

адв. Ненад Цвјетичанин

г. Дејан Ђукић

