

INTERNET DOMEN U OKVIRU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Advokat Svetlana Strunić LL.M.
Advokatska komora Srbije, Beograd

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE



2

- ZAKONOM REGULISANA PRAVA
 - ▣ INDUSTRIJSKA SVOJINA (TERITORIJALNO OGRANIČENA PRAVA):
 - PATENT + MALI PATENT
 - ŽIG
 - DIZAJN
 - TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA (MATIČNA PLOČA)
 - OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA (GEOGRAFSKA OZNAKA I OZNAKA (IME) POREKLA)
 - BILJNE SORTE
 - ▣ AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

PRAVA INELEKTUALNE SVOJINE



3

- MEKA PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE
 - ▣ POSLOVNA TAJNA
 - ▣ POVERLJIVE INFORMACIJE
 - ▣ KNOW HOW
- PRAVO ZAŠTITE KONKURENCIJE
- POSLOVNO IME – znak razlikovanja sui generis u odnosu na IS

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE IMAJU PRIORITET NAD PRAVOM NA NAZIV INTERNET DOMENA UZ ISPUNJENJE USLOVA prior in tempore potior iure



- ŽIG JE PRAVO KOJIM SE ŠTITI **ZNAK** KOJI U PROMETU SLUŽI ZA RAZLIKOVANJE ROBE, ODNOSNO USLUGA JEDNOG FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA OD ISTE ILI SLIČNE ROBE, ODNOSNO USLUGA DRUGOG FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA.
- Isključivo imovinsko, zakonom regulisano ovlašćenje, tržišna uloga
- Funkcije: razlikovanje, poreklo, kvalitet, reklamiranje robe i usluga
- Štiti se: kombinacija slova, brojeva, znakova interpunkcije, boja, notnog zapisa, crteža, 3D oznaka
- Naziv internet domena podoban za zaštitu, disclaimer
- BAZE PODATAKA: ROMARIN, TMVIEW, ZIS
- INDIVIDUALNI, KOLEKTIVNI I ŽIG GARANCIJE
- REGISTRACIJA PRED ZIS I NADLEŽNIM MINISTARSTVIMA
- APSOLUTNI I RELATIVNI RAZLOZI ZA ODBIJANJE ŽIGA
- 10 GODINA uz neograničeno produžavanje
- Prestanak prava na žig zbog NEKORIŠĆENJA ŽIGA u roku od 5 godina
- ZAKONOM PROPISANA ZAŠTITA U OKVIRU SUDSKOG I UPRAVNOG POSTUPKA
- Zakon o žigovima, Ničanska klasifikacija

INTERNET DOMEN



5

- Internet „mreža svih mreža“ = mreža unutar mreže + međusobna interakcija mreža
- Naziv Internet domena = naziv host kompjutera lako prepoznatljiv prosečnom korisniku
- DNS (Domain Name System) prevodi lako prepoznatljiv naziv internet domena u IP adresu prepoznatljivu među računarskim uređajima.
- IP adresa ~ međunarodni telefonski broj
- www.google.com = 178.221.66.113
- TERITORIJALNO NEOGRANIČENO PRAVO korišćenja
- Naziv internet domena ima tržišnu vrednost, predstavlja imovinu, podoban za promet, odn. nasleđivanje
- Funkcija Interneta kao komercijalnog sredstva za reklamiranje, prodaju i nuđenje roba i usluga povezana sa funkcijom znakova razlikovanja

STRUKTURA NAZIVA DOMENA



6



PREDMET REGISTRACIJE PRED OVLAŠĆENIM REGISTRATOROM JESTE EKSTENZIJA PRVOG ILI DRUGOG NIVOA

Generički termin podoban za registraciju kao naziv domena, *distinktivnost*

TLD ICANN



7

- Top Level Domain (domen I nivoa)
- **gTLD** (generic Top Level Domain) .com; .info; .net; .org;
 - **geo gTLD** .asia; .paris; .cat;
 - **s gTLD** .aero; .museum; .post; (~ kolektivni odn. žig garancije)
 - **brand gTLD** .jaguar; .eurovision; .apple; .kindle;
- Podela nije isključiva i striktna, npr. geoTLD+sTLD
- **ccTLD** (country code Top Level Domain) registruju se najčešće na nivou države, ali upravljanje je nezavisno u države, najčešće udruženja ili druge vrste privrednih subjekata;
- **ICANN, LA, US** (www.icann.org)
 - neprofitna organizacija za dodeljivanje naziva i brojeva,
 - od 1998, u fazama administrira nazivima domena prvog nivoa;
 - zaključuje ugovore sa operatorima naziva domena, registruje TLD, UDRP pravila i td
 - Osnovna taksa za registraciju TLD 185.000 \$
- Preko 1.500 TLD registrovano (*februar 2017*)
- Monopol operatora domena prvog nivoa neposredno povezan sa pravom zaštite konkurencije (teorija efekta – posledice)

RNIDS .rs .cpb



8

- Nevladina stručna i neprofitna organizacija Registar nacionalnog internet domena od 2006. godine (odluka ICANNa od 2007. godine)
- Domeni (ekstenzija prvog nivoa): **.rs i .cpb**
- Operator nacionalnog domena najvišeg nivoa na osnovu ugovorom prenetih ovlašćenja od ICANNa; registruje nazive domena drugog nivoa na ekstenziji prvog nivoa
- RNIDS ugovorom ustupa pravo ovlašćenim registratorima da u ime i za račun operatora (RNIDS) neposredno sa zainteresovanim registrantima zaključuju ugovore o registraciji naziva internet domena.
- Načela RNIDS:
 - kvaliteta, delotvornosti, nezavisnosti i transparentnosti

Eurid – ekstenzija .eu

- European Commission → Eurid → ICANN

UGOVOR O REGISTRACIJI INTERNET DOMENA



9

- Ugovor po pristupu između registranta i ovlašćenog registratora;
- *Prior in tempore potior iure*
- Smatra se da je ekstenzija II nivoa registrovana u okviru ekstenzije I nivoa kada operator registra najvišeg nivoa (RNIDS) potvrdi prijem zahteva za registraciju
- Slobodan prenos prava registranta trećim licima,
- Postupanje u roku od 24h od prijema zahteva
- *intuitu personae*
- Ovlašćeni registrator ne proverava distinktivnost naziva

IZJAVA REGISTRANTA I KLAUZULA O PRIHVATANJU NADLEŽNOSTI RNIDS ARBITAŽE



10

- Ne vrši se prethodna provera ispunjenosti uslova distinktivnosti u odnosu na druge znakove razlikovanja, već je ostavljeno registrantu, odnosno trećem zainteresovanom licu (tužiocu) da se stara o povredi, odnosno zaštiti sopstvenih pravnih interesa:
- Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem opštih uslova, *registrant potvrđuje prema svom najboljem znanju i sopstvenom uverenju da registracija traženog .rs domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo, te da su svi podaci navedeni u zahtevu za registraciju .rs domena istiniti i potpuni. Registrant takođe izjavljuje da .rs domen ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da .rs domen neće svesno koristiti protivno ovim načelima.*
- Ugovorena nadležnost akreditovanog tela za rešavanje sporova:
- Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem opštih uslova, *registrant daje saglasnost za učešće u arbitražnom postupku, ukoliko treća strana podnese zahtev za rešavanje spora u skladu sa pravilnikom o arbitražnom postupku. Registrant izjavljuje da će prihvatiti konačnu odluku te arbitraže pri RNIDS-u. (!)*

ZAŠTITA PRAVA U PARNIČNOM POSTUPKU



11

- **VREME**
- TERITORIJALNO OGRANIČENO DEJSTVO SUDSKE ZAŠTITE U KOLIZIJI SA UNIVERZALNIM KARAKTEROM INTERNETA
- (NE)EFIKASNOST PRIVREMENE MERE
- PREDUSLOV DA JE REGISTRANT POVREDIO PRAVO VLASNIKA ŽIGA/OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA/AUTORSKOG PRAVA
- UTVRDITI DA REGISTRANT NA REGISTROVANOJ EKSTENZIJU POD NAZIVOM KOJI JE ISTOVETAN ILI DOVOLJNO SLIČAN DA MOŽE IZAZVATI ZABUNU U PROMETU, REKLAMIRA, NUDI, PRODAJE (...) ROBU ILI USLUGE U OKVIRU ŽIGOM REGISTROVANE KLASE ROBA I USLUGA (Ničanska klasifikacija) I DOVODI U ZABLUDU TREĆA LICA O POREKLU I KVALITETU ROBE I USLUGA
- DA JE TITULAR ŽIGOVNOG PRAVA U DRŽAVI OPERATORA REGISTRA, odn. PREBIVALIŠTA/SEDIŠTA REGISTRANTA
- **NAKNADA STVARNE ŠTETE I IZMAKLE DOBITI**
- PODELJENO TERITORIJALNO VAŽENJE ŽIGOVNOG PRAVA vs. JEDINSTVENA NEOGRANIČENA REGISTRACIJA DOMENA
- IZVRŠENJE PRAVOSNAŽNIH ODLUKA SA RAZLIČITOM IZREKOM TERITORIJALNO NADLEŽNIH SUDOVA NAD ISTIM INTERNET DOMENOM

ZAŠTITA PRAVA U KRIVIČNOM I UPRAVNOM POSTUPKU



12

- Krivični zakonik (Sl.glasnik 85/2005 i dalje, čl.198-202)
- Autorsko pravo, srodna prava, patent, dizajn
- ~~Žig, oznaka geografskog porekla~~
- Privredni prestup (čl. 72 Zakona o žigovima)
- *Cybersquatting* – lažno predstavljanje, preprodaja, namerna šteta nosiocu žiga prevara, zabluda
- Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal – sadržina sajtova, ne i naziv sajta
- www.serije.rs
- Upravni postupak TUŽENI (registrant) može pokrenuti radi prestanka žigovnog prava tužioca, odnosno prenosa prava na žig u korist tuženog, pred ZIS u skladu sa Zakonom o žigovima.

ADR POSTUPAK – OPŠTI DEO



13

- Dokaz o registrovanom žigu (uz izuzetke u pojedinim slučajevima)
- Bitan je naziv extenzije, ne i sadržina i delatnost povezanog sajta
- Trajanje postupka, kratki rokovi
- Tužilac prihvata nadležnost akreditovanog tela podnošenjem tužbe
- Aktivna legitimacija: vlasnik žiga/isključivi nosilac prava, korisnik žiga garancije, odnosno kolektivnog žiga
- Pasivna legitimacija: registrant/vlasnik naziva internet domena, ne administrativni/tehnički kontakt
- Tužba se podnosi u elektronskom obliku na jeziku registracije naziva internet domena (nije obavezujuće)
- Arbitar pojedinac/tročlano veće sa liste arbitara
- Ne može se zahtevati naknada štete i izmakle dobiti
- Preporuka: zahtev za prenos prava, ne brisanje naziva internet domena
- Troškovi postupka zavisno od akreditacionog centra za rešavanje sporova
- Arbitražna odluka je konačna, a sprovođenje odluke u roku od dve nedelje od dana konačnosti zbog eventualnog pokretanja sudskog postupka

UDRP PRAVILA



14


- UDRP univerzalna ICANN pravila (*Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy*) <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en> primenjuju se od 30.07.2015.godine
- WIPO ADR (*WIPO Arbitration and Mediation Center*) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/>
- UDRP postupak ≠ ARBITRAŽA (npr. prihvatanje nadležnosti, merodavno pravo, načelo poverljivosti)
- Preduslov za usvajanje tužbenog zahteva na osnovu UDRP pravila:
 - ▣ Istovetnost/sličnost žiga tužioca sa ekstenzijom I ili II nivoa tuženog – zabluda korisnika
 - ▣ Registrant (tuženi) nema zakonski osnov za korišćenje znaka
 - ▣ Mane volje na strani registranta
 - ▣ U praksi tuženi treba da dokaže da ima legitimno pravo da koristi naziv, da ospori navode tužioca
- Argumenti tuženog:
 - ▣ Registrant savesno koristio oznaku i pre registracije naziva domena
 - ▣ Registrant prethodno poznat po korišćenju oznake
 - ▣ Registrant koristi znak u nekomercijalne svrhe i ne nanosi nikakvu štetu tužiocu

ZLOUPOTREBA PRAVA (UDRP)



15

- Cybersquatting mane volje i zloupotreba prava registratna:
 - u cilju dalje preprodaje www.yahoo.rs (26.000 EUR)
 - Radi „blokiranja“ drugog lica da istu koristi – povreda prava na zaštitu konkurencije
 - Prouzrokovanje zablude kod zainteresovanog dela tržišta „free ride“
 - Radi nanošenja štete originalnom vlasniku isključivog ovlašćenja
 - zloupotreba kritičkih sajtova: www.verizonsucks.com,
ww.verizonreallysucks.com,
www.verizonshouldspendmoretimefixingitsnetworkandlessmoneyonlawyers.com

nemoguće je predvideti sve opcije i efikasno se preventivno zaštititi, upr  suprotno, takvo postupanje može proizvesti upravo suprotan efekat
Lista nije konačna

- Typesquatting
- Mailsquatting

RNIDS - ADR POSTUPAK



16

- Komisija za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije kao akreditovani centar za rešavanje sporova sa .rs i .cpb ekstenzijom I nivoa
- Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena donosi Konferencija suosnivača RNIDS-a
- Efikasnost
- Lista arbitara
- Lista zaštićenih naziva domena
- RNIDS <https://www.rnids.rs/lat/domeni/resavanje-sporova-u-vezi-naziva-domena>

CASES



17

- Generični pojam uz registrovan žig – irelevantno za povredu prava npr. *Unofficial*_____.____
- Zaštita interesa kritičkih/korisničkih sajtova:
www.fucknetscape.com, - izuzetak
dontbuy____.____,
„sucks“
www.armani.com
www.bayer-monsanto.com (21.06.2016.) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0328>
- Odgovornost ovlašćenog registratora za povredu autorskog prava/pirateriju
- Spor povodom ekstenzije I nivoa: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0001.pdf>



REFERENCE I IZVORI

18

- www.rnids.rs
- www.wipo.int
- www.icann.org
- www.zis.gov.rs
- **Whois baza podataka** <https://whois.icann.org>
- **Romarin, Tmview, Nice classification**

- Popović, Dušan V.: *Registracija naziva internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014
- Marchette, David J.: *Computer Intrusion Detection and Network Monitoring: A Statistical Viewpoint*, Springer Science +Business Media LLC, 2001