

prof. dr Dušan V. Popović  
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

## JEDINSTVENI SISTEM BRZE SUSPENZIJE NAZIVA INTERNET DOMENA (URS): O RAZLOZIMA JEDNOG (NE)OČEKIVANOG PODBAČAJA\*

**Rezime:** Kada je 2011. godine Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve (ICANN) započela sa sprovođenjem politike slobodne registracije generičnih naziva internet domena prvog nivoa, osmišljeni su i novi mehanizmi zaštite nosilaca prava intelektualne svojine. Jedan od tih mehanizama je novi ADR postupak rešavanja sporova povodom registracije naziva domena drugog nivoa u okviru novih generičnih naziva domena prvog nivoa – Jedinstveni sistem brze suspenzije (engl. URS – Uniform Rapid Suspension System). U radu će najpre biti prikazane osnovne karakteristike Jedinstvenog sistema brze suspenzije, da bi potom bili analizirani razlozi zbog kojih se nosioci žigova u manjoj meri opredeljuju da sporove povodom registracije naziva internet domena rešavaju primenom URS pravila. Statistika akreditovanih centara za rešavanje sporova primenom URS pravila pokazuje da je relativno mali broj titulara žigova odlučio da sporove rešava pomoću ovog novog ADR postupka. Autor smatra da titulari žigova izbegavaju da sporove povodom registracije naziva internet domena rešavaju primenom URS pravila prevashodno iz sledeća četiri razloga: (1) restriktivnije formulisan prvi materijalnopравни uslov za usvajanje tužbenog zahteva; (2) obaveza dokazivanja nedvosmislene zloupotrebe žigom zaštićene oznake, uz značajno ograničenje obima tužbe; (3) nemogućnost podnošenja naknadnih podnesaka; (4) nemogućnost prenosa, niti prestanka registracije spornog naziva internet domena.

**Ključne reči:** Nazivi internet domena. – Alternativni načini rešavanja sporova (ADR). – Žig. – Pravo intelektualne svojine. – Internet.

### UVODNE NAPOMENE

Sporovi povodom registracije naziva internet domena mogu biti rešavani u sudskom ili vansudskom postupku. Svaki od ova dva načina rešavanja sporova ima određene mane. Sudskom načinu rešavanja sporova zamera se određena „pristrasnost“ u korist tužilaca koji su titulari subjektivnih prava intelektualne svojine. Naime, deo doktrine primećuje da sudovi ne pokazuju razumevanje za legitimne interese registranata i da „olako“ utvrđuju povre-

---

\* Ovaj članak je rezultat rada na projektu „Identitetski preobražaj Srbije“.

du prava intelektualne svojine i oduzimaju registrovani naziv domena.<sup>1</sup> Još veći nedostatak posledica je teritorijalne nadležnosti sudova i teritorijalnog važenja prava intelektualne svojine, koji su u koliziji sa globalnim karakterom interneta. S druge strane, posledice presude koju je doneo nacionalni sud osećaju se svuda gde je svetska mreža dostupna. Kako bi se otklonili neki od nedostataka sudskog rešavanja sporova povodom registracije naziva internet domena, osmišljeni su posebni vansudski postupci, koji se odvijaju pred ekspertskim telima, nalik arbitražama. Najvažniji alternativni način rešavanja sporova (ADR, prema engleskoj skraćenici za *alternative dispute resolution*) povodom registracije naziva internet domena je UDRP postupak, kojeg su osmislili Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve (ICANN) i Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO). Pomoću alternativnih načina rešavanja sporova ne mogu se rešiti sve vrste sporova do kojih dolazi povodom registracije naziva internet domena. U ADR postupcima ne utvrđuje se povreda subjektivnog prava intelektualne svojine, već se utvrđuje da li je naziv domena koji je istovetan ili sličan predmetu tuđeg prava intelektualne svojine registrovan od strane nesavesnog lica, koje nema nikakvo pravo ili legitiman interes da ga koristi. Samo pod ovim restriktivnim uslovima može doći do oduzimanja ili prenosa registracije naziva internet domena u ADR postupku. Važno je razumeti da vansudski načini rešavanja sporova ne zamenjuju u potpunosti sudske, tj. ne uskraćuju građanima pristup redovnim sudovima. Naime, nakon donošenja odluke u ADR postupku, pa i tokom trajanja ADR postupka, nezadovoljna strana može pokrenuti sudski postupak.<sup>2</sup>

Godinama, UDRP postupak je bio najznačajniji i najkorišćeniji način alternativnog rešavanja sporova povodom registracije naziva internet domena. Pored toga što je bio korišćen za rešavanje sporova povodom registracije naziva domena drugog nivoa na najpopularnijim generičnim nazivima domena prvog nivoa, kao što je *.com*, brojni operatori registara nacionalnih naziva domena prvog nivoa, kao što je na primer *.pa* (Panama), takođe su prihvatili da sporovi budu rešavani primenom UDRP pravila. Međutim, kada je 2011. godine Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve započela sa sprovođenjem politike slobodne registracije generičnih naziva internet domena prvog nivoa,<sup>3</sup> osmišljeni su i novi mehanizmi zaštite nosilaca prava intelektualne svojine. Naime, još u toku postupka uspostavljanja novog generičnog naziva domena prvog nivoa titular prava intelektualne svojine koji smatra da bi se tom registracijom povredilo njegovo pravo može podneti prigovor. Potom, uspostavljen je repozitorijum proverenih podataka o pravno zaštićenim oznakama (TMCH – Trademark Clearinghouse), koji, između ostalog, omogućava titularima prava prioritetnu registraciju naziva domena drugog nivoa u okviru novih generičnih naziva domena prvog nivoa. Takođe, uveden je novi ADR postupak rešavanja sporova povodom

1 Vid. Dušan V. Popović, *Registracija naziva internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014, 103 *et seq.*

2 Najčešće se propisuje da se sudski postupak može pokrenuti najkasnije do isteka roka od deset radnih dana od prijema odluke donete u ADR postupku.

3 Otkako je 2012. godine započeo postupak prijavljivanja za nove generične nazive domena prvog nivoa delegirano je više stotina novih naziva domena, među kojima su i *.music*, *.phd*, *.sport*, *.tickets*, *.link*, *.luxury*, *.london*.

registracije naziva domena drugog nivoa u okviru novih generičnih naziva domena prvog nivoa – Jedinstveni sistem brze suspenzije. Najzad, uspostavljeno je nekoliko postupaka rešavanja sporova sa operatorima registara novih generičnih naziva domena prvog nivoa, nakon što je naziv domena delegiran.

U radu će najpre biti prikazane osnovne karakteristike Jedinstvenog sistema brze suspenzije (URS), da bi potom bili analizirani razlozi zbog kojih se nosioci žigova u manjoj meri opredeljuju da sporove povodom registracije naziva internet domena rešavaju primenom URS pravila.

## 2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE URS POSTUPKA

Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve je osnovne akte Jedinstvenog sistema brze suspenzije, novog postupka rešavanja sporova o nazivima domena, usvojila u martu 2013. godine. To su: (1) Pravila jedinstvenog sistema brze suspenzije (engl. Uniform Rapid Suspension System Rules); i (2) Pravila postupka jedinstvenog sistema brze suspenzije (engl. Uniform Rapid Suspension System Procedure).<sup>4</sup> URS pravilima rešavaju se sporovi koji su u vezi sa slučajevima nedvosmislene zloupotrebe tuđe žigom zaštićene oznake. Pošto su URS pravila namenjena rešavanju „jasnih“ slučajeva zloupotrebe, rokovi za postupanje strana u sporu, kao i arbitara su kraći nego u UDRP postupku, a tužilac mora pružiti uverljivije dokaze da je do zloupotrebe došlo nego što je to slučaj u UDRP postupku. URS ne zamenjuje UDRP postupak, već omogućava titularima žiga da izaberu onaj postupak koji je adekvatniji za rešavanje pitanja dopuštenosti registracije određenog naziva domena.

URS pravila namenjena su rešavanju sporova povodom registracije naziva internet domena drugog nivoa u okviru novih generičnih naziva internet domena prvog nivoa (tzv. novi gTLD), uspostavljenih nakon 1. januara 2013. godine. Povrh toga, operatori registara nekih „starih“ generičnih naziva internet domena prihvatili su da sporovi unutar njihovih ekstenzija mogu biti rešeni primenom URS pravila. To su, na primer, sporovi u vezi sa registracijama naziva domena drugog nivoa na ekstenzijama *.cat*, *.mobi*, *.pro*, *.travel*. Najzad, operatori nacionalnih naziva domena mogu prihvatiti da se sporovi povodom registracija unutar ekstenzije kojom upravljaju rešavaju primenom URS pravila. Do sada su to učinili operatori registara naziva domena *.pw* (Palau)<sup>5</sup> i *.us* (Sjedinjene Američke Države).<sup>6</sup> Primenu URS pravila registranti naziva

4 Pravila URS usvojena su 4. marta 2013. godine, a izmenjena i dopunjena 28. juna 2013. godine. Pravila postupka URS usvojena su 1. marta 2013. godine.

5 Naziv domena *.pw* namenjen je državi Palau, koja ga ne koristi kao svoj nacionalni naziv domena prvog nivoa. Naziv domena je u međuvremenu više puta redelegiran, tako da sada njime upravlja kompanija „Directi“, koja ga pod nazivom „Professional Web“ koristi u komercijalne svrhe. Prvi spor koji je rešen primenom URS pravila odnosio se upravo na registraciju na ekstenziji *.pw* i ticao se naziva domena *facebook.pw*. Prvi spor koji je rešen primenom URS pravila a koji se odnosio na registraciju na novim generičnim nazivima internet domena prvog nivoa rešen je tek pola godine kasnije i ticao se naziva domena *ibm.guru* i *ibm.venture*.

6 Operator registra nacionalnog naziva internet domena *.us* ne primenjuje URS pravila u izvornom, već u izmenjenom obliku.

domena drugog nivoa prihvataju prilikom prihvatanja opštih uslova registracije naziva domena, kao i kod UDRP pravila. Rešavanje sporova primenom URS pravila ICANN poverava akreditovanim centrima za rešavanje sporova. Do sada<sup>7</sup> su akreditovana tri takva centra: ADR Forum (raniji naziv – NAF Nacionalni arbitražni forum), ADNDRC – Azijski centar za rešavanje sporova o nazivima domena i MFSD – Italijanski centar za rešavanje sporova.

URS pravilima propisana su tri uslova koja moraju biti ispunjena kako bi arbitar usvojio tužbeni zahtev i naložio suspenziju spornog naziva internet domena:

- (1) registrovani naziv internet domena je istovetan verbalnoj žigom zaštićenoj oznaci, ili joj je bitno sličan u meri da može dovesti u zabunu učesnike u prometu, a oznaka je predmet tužiočevog registrovanog nacionalnog ili regionalnog žiga i u upotrebi je, ili je zaštita oznake potvrđena odlukom donetom u sudskom postupku, ili je oznaka zaštićena na osnovu propisa ili sporazuma koji su bili na snazi u vreme podnošenja tužbe; i
- (2) tuženi nema pravo ili legitiman interes da koristi naziv internet domena; i
- (3) naziv internet domena je registrovan i koristi se *mala fide*.<sup>8</sup>

U slučaju da je naziv domena istovetan ili bitno sličan predmetu tuđeg registrovanog žiga, tužilac dodatno mora dokazati da se žigom zaštićena oznaka zaista i koristi. Ovaj uslov može se razumeti kao vid kompromisa između dva sistema sticanja žiga u uporednom pravu – sistema registracije, tipičnog za države evropskog kontinentalnog prava, i sistema prve upotrebe oznake, tipičnog za države anglosaksonskog prava. Kao dokaz upotrebe oznake može se prihvatiti i činjenica upisa u repozitorijum proverenih podataka o pravno zaštićenim oznakama (TMCH). Naime, uz zahtev za upis u TMCH mora se dostaviti dokaz o upotrebi žigom zaštićene oznake.

Smatraće se da je naziv internet domena registrovan i koristi se nesavesno naročito u sledećim slučajevima:

- (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;

<sup>7</sup> Stanje na dan 9. marta 2018. godine.

<sup>8</sup> URS pravila postupka, § 1.2.6. Analiza materijalnopравnih i procesnopравnih odredaba URS postupka u ovom poglavlju velikim delom je zasnovana na monografiji D. V. Popovića, *Registracija naziva internet domena i pravo žiga*, 157–162.

- (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.<sup>9</sup>

U odgovoru na tužbu, registrant može u prilog svojoj savesnosti, između ostalog, ukazati na sledeće činjenice:

- (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 naziva 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.<sup>10</sup>

Osim ovih činjenica, koje arbitar može prihvatiti kao dokaz savesne registracije i korišćenja naziva internet domena, a koje su navedene i u UDRP pravilima,<sup>11</sup> u URS pravilima navode se *exempli causa* i druge okolnosti koje arbitar može uvažiti:

- (1) naziv internet domena je generičan ili deskriptivan, i registrant ga koristi u skladu sa načelom pravične upotrebe;<sup>12</sup>
- (2) sajt povezan sa nazivom internet domena koristi se za afirmaciju ili kritiku određene osobe ili poslovne aktivnosti u skladu sa načelom pravične upotrebe;
- (3) registracija naziva internet domena u skladu je sa izričitom odredbom važećeg ugovora zaključenog između registranta i tužioca;
- (4) sporni naziv internet domena nije deo niza registracija kojima se zloupotrebljava tuđa oznaka, jer se on značajno razlikuje od drugih naziva internet domena koje je registrant ranije registrovao.<sup>13</sup>

---

9 URS pravila postupka, § 1.2.6. Upor. UDRP pravila, § 4 (b).

10 URS pravila postupka, § 5.7. Upor. UDRP pravila, § 4(c).

11 Preciznije govoreći, u UDRP pravilima se one navode u vezi sa utvrđivanjem postojanja legitimnog interesa za registraciju i korišćenje naziva internet domena.

12 Zapravo, oznaka sadržana u nazivu internet domena je generična ili deskriptivna.

13 URS pravila postupka, § 5.8.

Pravila URS postupka u vezi sa utvrđivanjem (ne)savesnosti registracije i korišćenja naziva domena su redigovana u skladu sa praksom arbitražnih veća koja primenjuju UDRP pravila. U URS pravilima se izričito navodi da činjenica da je neko lice registrovalo veliki broj naziva internet domena (da „upravlja portfoliom naziva domena“), da je registrovalo nazive domena kako bi prenelo registraciju na treće lice uz novčanu naknadu, da koristi nazive internet domena za „parking“ ili kako bi ostvarilo prihode na osnovu *pay-per-click* sistema, ne moraju nužno ukazivati na nesavesnost.<sup>14</sup>

Namena URS pravila nije da budu primenjena u postupcima gde postoje otvorena pitanja u vezi sa činjeničnim stanjem, već samo u jasnim slučajevima zloupotrebe žigom zaštićenih oznaka.<sup>15</sup> S obzirom na činjenicu da su URS pravila namenjena rešavanju sporova povodom slučajeva „jasne“ zloupotrebe tuđe žigom zaštićene oznake, titular žiga, birajući između pokretanja UDRP i URS postupka, ne bi trebalo da izabere ovaj drugi, ukoliko može opravdano pretpostaviti da bi registrant mogao da u odgovoru na tužbu iznese neku od okolnosti navedenih u URS pravilima kao činjenice koje ukazuju na savesnu registraciju i korišćenje naziva domena. Zbog pomenute prirode URS pravila, kao i zbog kratkih rokova u kojima mora odlučiti o predmetu spora, arbitar bi tada, po pravilu, odbio tužbeni zahtev.

URS postupak započinje podnošenjem tužbe akreditovanom centru za rešavanje sporova. Tužba se podnosi u elektronskom obliku, na engleskom jeziku.<sup>16</sup> Obim dela tužbe u kome se iznose činjenice u prilog osnovanosti tužbenog zahteva ograničen je na svega 500 reči.<sup>17</sup> Tužilac mora uplatiti registracione troškove u roku od jednog radnog dana po podnošenju tužbe i ti troškovi iznose između 300 i 500 američkih dolara po jednom spornom nazivu internet domena.<sup>18</sup> Stručna služba akreditovanog centra za rešavanje sporova ispituje formalnu urednost tužbe u roku od dva radna dana od dana podnošenja tužbe. Ukoliko je tužba uredna, stručna služba u roku od 24 sata otkako je utvrdila njenu urednost obaveštava ovlašćenog registra o tužbi, koji u roku od 24 sata mora „zaključati“ sporni naziv domena, odnosno onemogućiti pokušaj prenosa registracije.<sup>19</sup> Stručna služba akreditovanog centra za rešavanje sporova obaveštava tuženog o pokretanju postupka u roku od 24 sata od prijema obaveštenja o „zaključavanju“ naziva domena. Tuženi može odgovoriti na tužbu u roku od 14 dana od prijema tužbe. Izuzetno, tuženi može podneti zahtev za produženje roka za odgovor na tužbu, ali se rok ne

14 *Ibid*, § 5.9.

15 *Ibid*, § 8.5.

16 *Ibid*, § 1.

17 Nasuprot tome, UDRP pravilima nije ograničen obim dela tužbe u kome se iznose činjenice u prilog osnovanosti tužbenog zahteva, ali se takvo ograničenje može propisati dodatnim pravilima akreditovanih centara za rešavanje sporova. Tako je pravilima WIPO Centra za arbitražu i medijaciju propisano ograničenje od pet hiljada reči.

18 Za uporednu analizu pravila postupka URS i UDRP vid. G. Kennedy, K. H. F. Lee, “The URS: A strong alternative to UDRP actions for new gTLD?”, *Computer and Telecommunications Law Review* 1/2014, 4–10.

19 URS pravila postupka, § 4.

može produžiti za više od sedam dana. Zahtev se podnosi u istom roku od 14 dana od prijema tužbe. Obim odgovora na tužbu ograničen je na 2500 reči. Ukoliko je predmet tužbe 15 i više naziva internet domena, tuženi će takođe morati da plati registracionu taksu prilikom upućivanja odgovora na tužbu.<sup>20</sup>

Tabela 1: Sličnosti i razlike između UDRP i URS postupka

UDRP	URS
Razlika u formulisanju prvog materijalnopravnog uslova. Prema UDRP pravilima, registrovani naziv internet domena mora biti istovetan predmetu tužiočevog žiga ili mu biti sličan u meri u kojoj može izazvati zabunu i dovesti u zabludu korisnike interneta.	Razlika u formulisanju prvog materijalnopravnog uslova. Prema URS pravilima, registrovani naziv internet domena mora biti istovetan verbalnoj žigom zaštićenoj oznaci, ili joj biti bitno sličan u meri da može dovesti u zabunu učesnike u prometu, a oznaka mora biti predmet tužiočevog registrovanog nacionalnog ili regionalnog žiga i biti u upotrebi, ili zaštita oznake mora biti potvrđena odlukom donetom u sudskom postupku, ili oznaka mora biti zaštićena na osnovu propisa ili sporazuma koji su bili na snazi u vreme podnošenja tužbe.
Postupak traje oko dva meseca.	Postupak traje oko dvadeset dana.
Troškove postupka, po pravilu, snosi tužilac. U slučaju da tuženi zahteva da spor reši tročlano arbitražno veće, on mora snositi polovinu troškova formiranja veća.	Troškove postupka, po pravilu, snosi tužilac. Ukoliko je predmet tužbe 15 ili više naziva domena, a tuženi upućuje odgovor na tužbu, registracionu taksu mora platiti i tuženi.
Odlučuje arbitar pojedinac, osim ukoliko strana u sporu zahteva da se formira tročlano arbitražno veće.	Odlučuje arbitar pojedinac.
Tužbeni zahtev se može odnositi na prenos ili prestanak registracije naziva internet domena.	Tužbeni zahtev se može odnositi samo na suspenziju („zamrzavanje“) registracije naziva internet domena.
Odluka je konačna.	Protiv odluke je moguće uložiti žalbu. U žalbenom postupku odlučuje arbitar pojedinac ili tročlano arbitražno veće.

URS pravila veoma su specifična i po tome što se dopušta ponovno odlučivanje o predmetu spora. Naime, tuženi može u roku od šest meseci od donošenja odluke arbitra uputiti odgovor na tužbu. Tuženi čak može u pomenutom roku od šest meseci podneti zahtev za produženje roka za odgovor na tužbu za dodatnih šest meseci.<sup>21</sup> Ovakvo neuobičajeno pravilo kojim se

20 Podsetimo, pravilima UDRP postupka propisano je da sve troškove postupka snosi tužilac.

21 Ukoliko odgovor na tužbu dostavi u roku od 30 dana od donošenja odluke arbitra, tuženi ne dužuje nikakvu naknadu akreditovanom centru za rešavanje sporova. S druge strane,

dopušta dostavljanje odgovora na tužbu i nakon donošenja odluke arbitra, a time i ponovno odlučivanje o predmetu spora, objašnjava se činjenicom da se u URS postupku ne može naložiti oduzimanje ili prenos registracije spornog naziva domena, već se naziv domena samo suspenduje.

Za razliku od UDRP postupka gde postoji mogućnost formiranja tročlanog arbitražnog veća, po URS pravilima o tužbenom zahtevu uvek odlučuje arbitar pojedinac. Arbitar se imenuje odmah po prijemu odgovora na tužbu, odnosno po isteku roka od 14 dana za dostavljanje odgovora na tužbu, u zavisnosti od toga koji događaj ranije nastupi. Arbitar donosi odluku u roku od samo 3 do 5 dana po imenovanju.<sup>22</sup> Odluka se donosi na osnovu dokaza priloženih uz tužbu, kao i na osnovu činjenica iznetih u odgovoru na tužbu, ukoliko ga bude. Usmena rasprava se ne održava. Usvajanjem tužbenog zahteva sporni naziv internet domena se suspenduje. To znači da će u WHOIS bazi tuženi će i dalje biti naznačen kao registrant, ali će korisnici interneta, prilikom pristupanja sajtu povezanim sa suspendovanim nazivom domena, biti preusmeravani na veb-stranicu na kojoj će biti postavljeno obaveštenje o tome da je naziv domena suspendovan odlukom donetom u URS postupku.<sup>23</sup> Registracija suspendovanog naziva domena ne može se prenositi ili ukinuti, sve dok ne protekne period za koji je registrant inicijalno platio troškove registracije. Takođe, ni tužilac neće moći da koristi sporni naziv domena u tom periodu. Ipak, nosilac žiga koji je uspeo u tužbenom zahtevu može podneti zahtev za produženje suspenzije naziva domena za još godinu dana. Potrebno je da tom prilikom uplati troškove registracije naziva domena za dodatnih godinu dana. Nakon što protekne i dodatnih godinu dana suspenzije, naziv domena postaje slobodan i svako ga ponovo može registrovati.

Za razliku od UDRP postupka u kome može biti doneta odluka o prenosu registracije na tužioca, odlukom donetom u URS postupku registrant se samo može onemogućiti da koristi naziv domena do isteka njegove registracije, pri čemu se korisnici interneta, putem sajta postavljenog na spornoj adresi, obaveštavaju o ishodu URS postupka. Nosilac žiga može, međutim, tokom trajanja suspenzije naziva domena pokrenuti UDRP postupak i tako, ukoliko njegov tužbeni zahtev bude usvojen, preuzeti registraciju naziva domena.

Odluka doneta u URS postupku nije konačna i protiv nje je moguće uložiti žalbu. Žalba se ulaže u roku od 14 dana od dana kada je arbitar dostavio odluku akreditovanom centru za rešavanje sporova. U žalbenom postupku odlučuje arbitar pojedinac ili tročlano arbitražno veće.<sup>24</sup>

---

ukoliko odgovor na tužbu dostavi nakon isteka roka od 30 dana od dana donošenja odluke arbitra, tuženi je dužan da uplati naknadu u iznosu od 200 američkih dolara.

22 Vid. dodatna pravila postupka akreditovanih centara za rešavanje sporova.

23 URS pravila postupka, § 10.

24 URS pravila postupka, § 12.



### 3. PRAKSA AKREDITOVANIH CENTARA ZA REŠAVANJE SPOROVA U PRIMENI URS PRAVILA

Statistika akreditovanih centara za rešavanje sporova primenom URS pravila pokazuje da je relativno mali broj titulara žigova odlučio da sporove rešava pomoću ovog novog ADR postupka. UDRP postupak tako i dalje ostaje preovlađujući način alternativnog rešavanja sporova povodom registracije naziva internet domena. Otpor prema URS pravilima imaju ne samo titulari žigova, već i neki centri za rešavanje sporova koji su akreditovani za primenu UDRP pravila. Tako, na primer, centar koji rešava najveći broj UDRP predmeta – Centar za arbitražu i medijaciju WIPO, ne želi da se akredituje za rešavanje sporova primenom URS pravila. Takav stav ove institucije ne čudi, imajući u vidu da se sama Svetska organizacija za intelektualnu svojinu protivila uvođenju novih generičnih naziva internet domena prvog nivoa i usvajanju URS pravila.

Tabela 2: Upporedni pregled broja UDRP i URS predmeta kod pojedinih akreditovanih centara za rešavanje sporova

Naziv akreditovanog centra	Broj UDRP predmeta	Broj URS predmeta
ADR Forum	Podatak nije dostupan.	Feb 2014 – jun 2017: 707
ADNDRC	2014. god: 226	Feb 2014 – jun 2017: 29
MFSD	Nije akreditovan za UDRP.	Feb 2014 – jun 2017: 12
WIPO centar za arbitražu i medijaciju	2017. god: 3074 2016. god: 3036 2015. god: 2754 2014. god: 2634 2013. god: 2585	Nije akreditovan za URS.

(Izvor: sajt ICANN i sajtovi akreditovanih centara)

Po našem mišljenju, titulari žigova izbegavaju da sporove povodom registracije naziva internet domena rešavaju primenom URS pravila iz sledeća četiri razloga: (1) restriktivnije formulisan prvi materijalnopravni uslov za usvajanje tužbenog zahteva; (2) obaveza dokazivanja nedvosmislene zloupotrebe žigom zaštićene oznake, uz značajno ograničenje obima tužbe; (3) nemogućnost podnošenja naknadnih podnesaka; (4) nemogućnost prenosa, niti prestanka registracije spornog naziva internet domena.

Prvi nedostatak URS pravila u poređenju sa UDRP pravilima sastoji se u restriktivnije formulisanom prvom materijalnopravnom uslovu za usvajanje tužbenog zahteva. Naime, UDRP pravila primenjuju se na svaku žigom zaštićenu oznaku, pa i na one koje uživaju zaštitu na osnovu *common law* pravila. U praksi tela koja primenjuju UDRP pravila nailazimo na brojne odluke u kojima je pojam žigom zaštićene oznake tumačen tako da obuhvati i

neregistrovane oznake na kojima tužilac ima određeno pravo (npr. slučajevi u kojima tuženi registrovao naziv domena istovetan imenu slavne ličnosti, a slavna ličnost nije pre podnošenja tužbe zaštitila svoje ime registrovanim žigom). Nasuprot tome, u sporovima koji se rešavaju primenom URS pravila potrebno je dokazati da je sporni naziv domena istovetan verbalnoj žigom zaštićenoj oznaci, ili joj biti bitno sličan u meri da može dovesti u zabunu učesnike u prometu, a oznaka mora biti predmet tužiočevog registrovanog nacionalnog ili regionalnog žiga i biti u upotrebi, ili zaštita oznake mora biti potvrđena odlukom donetom u sudskom postupku. U slučaju da je reč o neregistrovanoj oznaci, prvi materijalnopravni uslov će biti ispunjen samo ukoliko je zaštita takve oznake potvrđena u sudskom postupku ili ukoliko ona uživa zaštitu na osnovu odgovarajućeg zakona ili međunarodnog sporazuma.

Drugi nedostatak URS pravila sastoji se u obavezi podnošenja „jasnih i ubedljivih“ dokaza o zloupotrebi<sup>25</sup> tuđe žigom zaštićene oznake, pošto u URS postupku tužbeni zahtev treba usvojiti samo u slučaju „nedvosmislene zloupotrebe“ tuđe žigom zaštićene oznake.<sup>26</sup> Standard dokazivanja u UDRP postupku je mnogo niži, pošto se ne traži podnošenje dokaza o nedvosmislenoj zloupotrebi, već samo ukazivanje na veću verovatnoću da je do zloupotrebe došlo (engl. *balance of probabilities test*). Podnošenje dokaza o nedvosmislenoj zloupotrebi oznake u URS postupku dodatno otežava ograničenje obima tužbe na samo 500 reči (u poređenju sa 5000 reči, prema Dodatnim UDRP pravilima WIPO Centra za arbitražu i medijaciju).

Nemogućnost podnošenja naknadnih podnesaka u postupku predstavlja treći nedostatak URS pravila. Naime, u sporovima koji su rešavani primenom UDRP pravila arbitar-pojedinac, odnosno arbitražno veće mogu dopustiti tužiocu da dostavi naknadni podnesak nakon prijema odgovora na tužbu. Međutim, URS pravilima se izričito propisuje da arbitar odlučuje na osnovu tužbe i odgovora na tužbu (ako ga bude).<sup>27</sup>

Najzad, četvrti nedostatak URS pravila sastoji se u ograničenosti tužbenog zahteva na suspenziju („zamrzavanje“) registracije naziva internet domena. Za razliku od UDRP pravila gde se tužbom zahteva prenos ili prestanak registracije spornog naziva internet domena, u URS postupku se registracija može samo suspendovati, što znači da se registracija ne može prenositi ili ukinuti sve dok ne protekne period za koji je registrant inicijalno platio troškove registracije. Takođe, ni tužilac neće moći da koristi sporni naziv domena u tom periodu. Ipak, nosilac žiga koji je uspeo u tužbenom zahtevu može, ukoliko uplati jednogodišnje troškove registracije, podneti zahtev za produženje suspenzije naziva domena za još godinu dana. Nakon što protekne i dodatnih godinu dana suspenzije, naziv domena postaje slobodan i svako ga ponovo može registrovati. Stoga je URS postupak najbolje primeniti kao pret-

25 Namerno koristimo termin „zloupotreba oznake“ pošto se u ADR postupcima ne utvrđuje povreda žiga.

26 URS pravila postupka, § 8.5.

27 *Ibid*, § 9.1.

hodnicu UDRP postupku – nakon što tužbeni zahtev u URS postupku bude usvojen, potrebno je pokrenuti UDRP postupak da bi se registracija naziva internet domena prenela na tužioca ili ukinula. Ukoliko nakon usvajanja tužbenog zahteva u URS postupku ne bi bio pokrenut URS postupak, suspendovani naziv domena bi nakon proteka godinu (ili dve) dana suspenzije postao slobodan za registraciju po opštim pravilima registracije („Prvi u vremenu, jači u pravu“). Takav „slobodni“ naziv domena bi ponovo mogao registrovati sajberskvoter, ukoliko bi bio brži od zainteresovanog titulara žiga.

Ipak, URS postupak ima i određene prednosti u odnosu na UDRP postupak. Najpre, URS pravilima se dopušta ponovno odlučivanje o predmetu spora. Naime, tuženi može u roku od šest meseci od donošenja odluke arbitra uputiti odgovor na tužbu. Pravilo kojim se dopušta dostavljanje odgovora na tužbu i nakon donošenja odluke arbitra, a time i ponovno odlučivanje o predmetu spora, objašnjava se činjenicom da se u URS postupku ne može naložiti oduzimanje ili prenos registracije spornog naziva domena, već samo njegova suspenzija. Najvažniju prednost URS postupka u poređenju sa UDRP postupkom svakako predstavljaju značajno manji troškovi postupka (minimalni troškovi URS postupka iznose 375 američkih dolara, u poređenju sa najmanje 1300 američkih dolara za UDRP postupak). Svakako, prednost URS postupka ogleda se i u njegovoj izrazitoj efikasnosti – odluka se obično donosi već oko dvadeset dana nakon podnošenja tužbe.

#### 4. ZAVRŠNE NAPOMENE

Oklevanje nosilaca žiga da u većoj meri odaberu da sporove u vezi sa registracijom naziva domena drugog nivoa na novim generičnim nazivima domena prvog nivoa rešavaju u URS postupku nije iznenađenje kada se uzmu u obzir svi nedostaci ovog postupka u poređenju sa URDP, a koji su bili predmet naše analize. Ipak, čini se da je najvažniji razlog podbačaja URS postupka u poređenju sa UDRP-om posledica ograničenosti tužbenog zahteva na suspenziju registracije naziva domena, zbog čega nosilac žiga koji želi da preuzme spornu registraciju svakako naknadno mora pokrenuti UDRP postupak. Čini se da upravo zbog toga većina nosilaca žiga bira da direktno pokrene UDRP postupak. Ovaj nedostatak URS postupka ne može otkloniti ni njegova nesumnjiva efikasnost (odluka se donosi već oko dvadeset dana od ponošenja tužbe), pošto razlika u trajanju URS i UDRP postupka i nije tako značajna (oko dvadeset dana u poređenju sa oko dva meseca). Zbog većeg korišćenja novih generičnih naziva domena prvog nivoa, koja se očekuje u narednom periodu, svakako će doći i do povećanja broja sporova koji će biti rešavani primenom URS pravila. Ipak, iz razloga koje smo izneli u ovom radu, ne treba očekivati da broj URS predmeta bude uporediv sa brojem UDRP sporova.

Prof. Dr. Dušan V. Popović  
Full Professor, University of Belgrade, Faculty of Law

## UNIFORM RAPID SUSPENSION SYSTEM (URS): EXPLORING THE REASONS OF (A FORESEEABLE) UNDERPERFORMANCE\*

**Abstract:** *The implementation of the new program of unrestricted registration of generic top level domain names, introduced by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) in 2011, was coupled with the adoption of new mechanisms for the protection of IP owners. The Uniform Rapid Suspension System (URS), a new alternative dispute resolution system, was one of those mechanisms introduced by ICANN. Following the analysis of the major characteristics of the new ADR system, the author explores the reasons for its underperformance. The statistics gathered by the URS accredited centers and the ICANN indicates that trademark owners are hesitant to make use of this new alternative dispute resolution mechanism. The author considers that there are at least four reasons for URS' underperformance, compared to the UDRP: (1) the difference in the first substantive criterion: while the UDRP applies broadly to any trademark in which the complainant has rights, the URS is much more limited; (2) URS is only intended for use in "clear cases of trademark abuse", while UDRP decisions have established a much lower evidentiary standard; (3) URS proceedings is strictly limited to the contents of the complaint and response, while UDRP providers and panels sometimes allow supplemental filings; (4) URS only allows for the temporary suspension of a disputed domain name, while UDRP allows for a cancellation or transfer of a domain name.*

**Key words:** *Domain names. – Alternative dispute resolution (ADR). – Trademark. – Intellectual property law. – Internet.*

---

\* This paper represents contribution to the project of the University of Belgrade, Faculty of Law "Identity transformation of Serbia".