

## ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2021-04

domena: gradnja.hr

Gradnja d.o.o. Osijek protiv Tool Domains LLC

### I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo Gradnja d.o.o., Osijek, Ribarska 1, OIB: 80617411375 (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva)

Korisnik domene je trgovačko društvo Tool Domains LLC, 19 Koziak, 1407 Sofia Bugarska, VAT: BG203146022 (dalje u tekstu: Korisnik domene)

### II. SPORNA DOMENA

Naziv domene unutar vršne .hr domene o kojoj se vodi postupak jest: gradnja.hr (dalje u tekstu: domena, sporna domena).

Sporna domena je registrirana putem ovlaštenog registrara DHH d.o.o. kao naplatna sekundarna domena.

### III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Predmetni postupak vodi se u skladu s Arbitražnim pravilima za rješavanje sporova o domenama sadržanim u Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom („Narodne novine“ broj: 38/2010, 81/2015 i 5/2017; dalje u tekstu: Pravilnik).

Podnositelj zahtjeva je 13. rujna 2021. podnio zahtjev za provođenje arbitražnog postupka u odnosu na spornu domenu „gradnja.hr“ (dalje u tekstu: Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka), na temelju kojeg je pokrenut predmetni arbitražni postupak, sve u skladu s odredbom članka 45. u vezi s odredbom članka 32. Pravilnika.).

# CARNET

Nadležna služba CARNET-a je 14. rujna 2021. obavijestila arbitra o pokrenutoj arbitraži i okolnosti da je Povjerenstvo predložilo Gorana Ranogajca za arbitra. S obzirom na nepostojanje okolnosti iz odredbe članka 39. Pravilnika, arbitar je 16. rujna 2021. obavijestio Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr da prihvaća imenovanje. Istoga dana arbitru je elektroničkim putem dostavljen spis i izvod iz Registra .hr domena u kojem je vidljiva e-mail adresa Korisnika domene.

Putem pošte, predmet je arbitru naknadno dostavljen.

Iz e-maila dostavljenog arbitru 17. rujna 2021. proizlazi da je CARNET obavijestio Korisnika domene i Podnositelja zahtjeva o pokretanju predmetnog arbitražnog postupka, kao i da je do toga dana potvrda o primitku zaprimljena samo od strane Podnositelja zahtjeva.

Odredbom članka 43. stavka 1. Pravilnika propisano je da sve obavijesti i priopćenja u vezi s arbitražnim postupkom Povjerenstvo ili arbitar dostavljaju, u pravilu, putem elektroničke pošte, na adresu koju naznači stranka ili drugi sudionik u postupku. Ako u podnesku podnositelj nije naznačio svoju povratnu adresu, dostava se obavlja na adresu s koje je poruka na koju se odgovara prispjela. Ako takve adrese nema ili se ne može ustanoviti, dostava se obavlja na posljednju poznatu adresu ili na adresu koja je Povjerenstvu poznata kao prijavljena adresa adresata. Dostavljanje se, na temelju odluke Povjerenstva ili arbitra, može obavljati i na drugu adresu koja se iz okolnosti slučaja može opravdano smatrati za adresu adresata, ili adresu kojom se adresat koristi ili kojom upravlja. Pritom se smatra da je stranka saznala za sadržaj upućene obavijesti ili priopćenja najkasnije u roku od 48 sati nakon što je takva obavijest ili priopćenje bilo upućeno putem elektroničke pošte, ako potvrda primitka ne stigne ranije (članak 43. stavak 3. Pravilnika).

U skladu s citiranom odredbom članka 43. stavka 1. Pravilnika, arbitar je 17. rujna 2021. uputio Korisniku domene Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka sa svim priložima, kao i pozivom kojim je Korisnik domene obaviješten o pokretanju postupka i pozvan u roku od osam dana dostaviti svoj odgovor, na adresu koju je sam Korisnik

# CARNET

... naveo prilikom registracije i koja se u Registru .hr domena vodi kao službena adresa za komunikaciju sa

Korisnikom domene, a riječ je o e-mail adresi: [domains@tool-domains.com](mailto:domains@tool-domains.com)

Primjenom odredbe članka 43. stavka 3. Pravilnika smatra se da je Korisnik domene 19. rujna 2021. u 15:46 sati saznao za sadržaj Zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka s priložima i pozivom od 17. rujna 2021., što znači da je odgovor trebao dostaviti najkasnije 25. Rujna 2021. Korisnik domene nije u ostavljenom roku dostavio očitovanje, ali je dana 21. rujna 2021. godine arbitar s e-mail adrese koja glasi [info@tool-domains.com](mailto:info@tool-domains.com) dobio poruku čiji je sadržaj: „We confirm this is received.“

Dana 23. rujna 2021. godine arbitar je s e-mail adrese koja glasi [igor@gradnja.rs](mailto:igor@gradnja.rs) zaprimio poruku čiji je sadržaj: „Postovani Gorane, javljam se povodom arbitražnog postupka za domen gradnja.hr. Domen Gradnja.hr iznajmili smo od Tool Domaina koji je registrovao predmetni domen. Portal Gradnja.hr je ogranak portala Gradnja.rs - najpoznatijeg portala o arhitekturi i građevinarstvu na ovim prostorima kojeg mesecno poseti 330.000 posetilaca, a 20% poseta je iz regiona. Stoga smo odlučili da napravimo regionalne portale, a prvi od njih je Gradnja.hr na kojem objavljujemo aktuelne domaće projekte poznatih hrvatskih arhitekata. Gradnja.hr je zamisljen kao visokokvalitetni portal sa autorskim fotografijama i stručnim tekstovima na hrvatskom jeziku koji će dati doprinos celoj internet zajednici. Nadam se da ćete vaša arbitraža biti u korist kvalitetnog sadržaja na HR domenu. Srdacan pozdrav, Igor“

O navedenom e-mailu arbitar je elektroničkom porukom istoga dana obavijestio stranke u postupku s pozivom da se, ako žele, o činjenicama navedenim u tom e-mailu očituju u roku od pet dana što je podnositelj zahtjeva i učinio.

S obzirom na to da se Korisnik domene ni o čemu nije očitovao arbitar mu je elektroničkom porukom od 7. listopada 2021. ostavio mogućnost da se očituje u naknadnom roku od pet dana ali se Korisnik domene na to oglašio.

Nikakva daljnja očitovanja nisu dana, niti su dostavljeni kakvi dokazi pa je arbitar zaključio postupak i pristupio odlučivanju u konkretnom predmetu.

## IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva u obrascu zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka od 13. rujna 2021. u bitnom navodi da je sporna domena bila u njegovom vlasništvu od 2005. godine te da ju nije uspio na vrijeme produžiti zbog komplikacija koje su uslijedile uslijed statusnih promjena u društvu, pa ju je Korisnik domene u međuvremenu kupio s ciljem preprodaje i zarade. Ranije, kada je domena gradnja.hr bila u vlasništvu Podnositelja zahtjeva redovito je od svog nastanka obnavljana od strane podnositelja zahtjeva koji je bio prvo i jedino društvo koje je koristilo predmetnu domenu. Podnositelj zahtjeva naveo je da je kroz cijeli moderniji vijek postojanja svoje poslovanje bazirao na domeni gradnja.hr. te da je predmetnu domenu koristio od njezinoga nastanka. Napomenuo je da je dugogodišnjim korištenjem predmetna domena integrirana u povijest poslovanja i brenda Podnositelja zahtjeva na domaćem i inozemnom tržištu i naveo da smatra da je time zadovoljen uvjet 1. za pokretanje arbitražnog postupka te da je očito da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično imenu naziva Podnositelja zahtjeva GRADNJA d.o.o. Osijek.

Također, Podnositelj zahtjeva očitovao se da s obzirom na to da je GRADNJA d.o.o. Osijek dugi niz godina poslovala pod domenom gradnja.hr, smatra da postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu njenim eventualnim korištenjem od strane trećih strana zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena te da je time zadovoljen uvjet 2. za pokretanje arbitražnog postupka.

Podnositelj zahtjeva navodi da je uvidom na <https://www.domene.hr/portal/home> shvatio da je domenu preuzela strana Tvrtka Tool Domains LLC, 19 Koziak, 1407, Sofia, Bugarska, a istraživanjem službenih web stranica Tvrtke Tool Domains LLC (<https://tool.domains/about-the-startup>) utvrdio je da je to poduzeće čiji je pravni interes preuzimanje starih neaktivnih domena te njihovih prodaja za profit. Pokušao je ostvariti kontakt s navedenim društvom ali je dobio odgovor da je predmetna domena gradnja.hr prodana dalje što nije vidljivo iz registra domena. Nadalje, daljnjim uvidom na stranicama trenutnog korisnika domene utvrdio je da se domena reklamira s javno

# CARNET

objavljenim preslikama starih službenih web stranica GRADNJA d.o.o. Osijek odnosno Podnositelja zahtjeva. Predmetnu objavu smatra zloupotrebom i krađom vizualnog identiteta.

Na temelju svega navedenog smatra da su zadovoljeni uvjeti 3. i 4. za pokretanje arbitražnog postupka, tj. da Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva i da je Korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelima savjesnosti i poštenja.

Iz dostavljenih podnesaka i dokumentacije proizlazi da Podnositelj zahtjeva traži povrat domene, navodeći uz ostalo da Korisnik domene nema legitimni interes za njeno korištenje, kao i da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja, što smatra proizlazi i iz elektroničke poruke gospodina Igora Conića, kako je navedeno u očitovanju Podnositelja zahtjeva na navedenu elektroničku poruku u kojem napominje i da se internetska stranica na domeni gradnja.hr osposobila tek nakon njegovoga podnošenja zahtjeva za arbitražnim postupkom.

Tako sastavljenim zahtjevom Podnositelj zahtjeva očitovao se o ispunjenju odnosno neispunjenju svakog pojedinog i sva četiri uvjeta iz odredbe članka 32. stavka 2. Pravilnika, Podnositelj zahtjeva je pojasnio (1) kako od 2005. godine kontinuirano koristi domenu gradnja.hr čime je predmetna domena integrirana u povijest poslovanja i brend Podnositelja zahtjeva; (2) smatra da postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu njenim eventualnim korištenjem od strane trećih strana, a naveo je i poveznicu na kojoj se može izvršiti uvid u nekadašnji izgled internetske stranice gradnja.hr; (3) navodi da Korisnik nije registrirao domenu kako bi poslovno djelovao na domaćem tržištu Republike Hrvatske već s ciljem kupovine i preprodaje domena; (4) Smatra da Korisnik domenu koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja što dodatno potvrđuje očitovanjem na saznanje u tijeku postupka da je Korisnik domenu iznajmio jer da nije bio ovlašten tako s njom raspolagati.

Korisnik domene oglušio se na pozive da se očituje na navode Podnositelja zahtjeva i navod društva koje se očitovalo da mu je Korisnik domene nju iznajmio.

## V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

U skladu s odredbom članka 32. stavka 2. Pravilnika, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama arbitražnih pravila Pravilnika, ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu ne koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak);
2. zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu;
3. da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva, te
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Važno je istaknuti, kako sva četiri uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena da bi se udovoljilo zahtjevu. U nastavku odluke, utvrđeno je je li ispunjen svaki pojedini od navedena četiri uvjeta, uzimajući u obzir činjenice i dokaze iznesene u postupku, odredbe Pravilnika, te dosadašnju praksu u arbitražnim predmetima pred ovim arbitražnim tijelom.

Prije analize ispunjenja svakoga pojedinog uvjeta u konkretnom postupku, valja reći da Podnositelj zahtjeva u svojem Zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka nije izrijeком naznačio koju odluku zahtjeva da se donese u ovom arbitražnom predmetu, a što je bio dužan učiniti u skladu s odredbom članka 46. stavka 2. točka 4. Pravilnika. Arbitar smatra da je iz sadržaja navoda koje je Podnositelj zahtjeva iznio tijekom postupka kao i komunikacije između dviju stranaka prije pokretanja arbitražnog postupka, a koja je bila usmjerena na to da Podnositelj zahtjeva otkupi spornu domenu od Korisnika domene, jasno proizlazi da Podnositelj zahtjeva traži da se donese odluka kojom se Korisniku domene oduzima pravo na korištenje sporne domene te se ona dodjeljuje na korištenje Podnositelju zahtjeva. Stoga, nastavno slijedi očitovanje arbitra o ispunjenju navedena četiri uvjeta iz odredbe članka 32. stavka 2. Pravilnika vezano za navedeni zahtjev Podnositelja zahtjeva.

**(1) ime domene je isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koji treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak)**

Sporna domena je „gradnja.hr“. Prema odredbi članka 32. stavka 2. točke 1. Pravilnika, ime domene mora biti isto ili u velikoj mjeri slično imenu na koje treća osoba ima pravo, pri čemu se samo kao primjer navode pravo na zaštićeno ime ili znak. Prema tome proizlazi da podobnost određenog imena/naziva da bude predmet zaštite po članku 32. stavku 2. Pravilnika ne ovisi o postojanju registracije u obliku žiga ili tvrtke.

Podnositelj zahtjeva dokazao je da je naziv gradnja tvrtka Podnositelja zahtjeva, odnosno naziv gradnja je u skladu s odredbom članka 11. Zakona o trgovačkim društvima ime pod kojim Podnositelj zahtjeva posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

Da bi prvi uvjet iz članka 32. stavka 2. bio ispunjen, podnositelj zahtjeva se mora pozvati na ime u pogledu kojega „ima pravo“. Fraza po kojoj se štite imena u pogledu kojih netko „ima pravo“ očito ukazuje da je ratio navedene odredbe u tome da se zaštita osigura širem krugu različitih prava, a ne samo onima koja se temelje na registraciji imena i/ili znaka. Ovakav pristup je u skladu i s pravom Europske unije. Uredba 87412004 o utvrđivanju pravila Javne politike u vezi s primjenom i funkcijama vršne .eu domene i načela kojima se uređuje registracija tako propisuje da u postupcima koji se tiču sporova u vezi prava na korištenje .eu domena zaštitu uživaju registrirani žigovi, oznake zemljopisnog podrijetla, oznake izvornosti te, ako su prepoznati u nacionalnom pravu relevantne države članice, neregistrirani žigovi, trgovačka imena, poslovni znakovi raspoznavanja, nazivi trgovačkih društava, obiteljska imena i prepoznatljiviji naslovi zaštićenih književnih i umjetničkih dijela.

Nesporno je da je naziv gradnja tvrtka Podnositelja zahtjeva iz čega proizlazi da je prvi uvjet iz odredbe članka 32. stavka 2. Pravilnika ispunjen.

**(2) zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu**

Arbitar je izvršio uvid u arhivski izgled stranice gradnja.hr na poveznici:

<https://haw.nsk.hr/wayback/20151225025937/http://www.gradnja.hr/>. Danas kada

se u tražilici upiše ime sporne domene, razvidno je da je izgled stranice u cijelosti promijenjen.

S obzirom na to da je, kako je to navedeno u prethodnoj točki naziv gradnja tvrtka Podnositelja zahtjeva, s dokazanom dugogodišnjom uporabom u javnosti i pravnom prometu te da se na internetskoj stranici gradnja.hr od njezinog osnutka nalazio sadržaj poveziv s Podnositeljem zahtjeva arbitar zaključuje da je ispunjen drugi uvjet iz članka 32. stavka 2. Pravilnika.

### **(3) korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva**

U odnosu na ovu odredbu, Korisnik domene tijekom provedenog postupka se oglušio na pozive da se očituje o predmetu i nije dostavio nikakve dokaze da bi imao legitiman interes na korištenje domene naziva gradnja.hr, niti je naziv gradnja.hr bilo kako povezan s njegovim komercijalnim interesom ili projektom istog ili sličnog naziva.

U skladu sa stavovima iznesenim u ranijoj arbitražnoj praksi ovoga tijela, legalno stjecanje sporne domene na slobodnom tržištu, a uslijed propusta ranijeg Korisnika da pravodobno produlji registraciju, ne predstavlja dostatan temelj niti legitiman interes na temelju kojega Korisnik može ostvariti pravo na naziv domene.

Slijedom navedenog, arbitar je utvrdio da je ispunjen treći uvjet iz članka 32. stavka 2. Pravilnika.

### **(4) da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja**

Arbitražna praksa ovoga tijela ustanovila je određene okolnosti relevantne za ocjenu postojanja ovoga uvjeta. Tako se kršenjem načela savjesnosti i poštenja posebno smatraju (i) ponude za prodaju domena - osobito u situacijama u kojima se za prijenos



# CARNET

traže iznosi koji višestruko premašuju iznose koji bi odgovarali troškovima registracije i održavanja domene, (ii) neaktivacija domene te nepostojanje sadržaja na domeni, (iii) preusmjeravanje na druge domene tako da se iskorištava poznatost imena ili žigova podnositelja zahtjeva ili preusmjeravanje na domene koje zbog svojeg naziva i/ili sadržaja nisu u skladu s javnim poretkom ili moralom društva, (iv) oglašavanje, osobito konkurentskih proizvoda ili društava tako da se iskorištava sličnost i/ili identičnost naziva domene sa zaštićenim nazivima podnositelja zahtjeva kako bi se privikli potrošači pogrešno smatrajući da pristupaju domeni čiji sadržaj je pod kontrolom podnositelja.

Kako bi se utvrdilo je li ispunjen predmetni uvjet, potrebno je utvrditi je li (a) Korisnik domenu registrirao protivno načelu savjesnosti i poštenja i/ili domenu (b) koristi suprotno tom načelu. Za ocjenu ispunjenja ovog uvjeta dostatno je da je ostvareno bilo (a) bilo (b).

U ovom postupku utvrđeno je da je Korisnik domene, bez da je o tome obavijestio CARNET, dao domenu na korištenje drugoj osobi, odnosno osoba koja ju sada koristi očitovala se da ju je od Korisnika domene iznajmila.

U članku 2. stavku 1. točki. 7. definiran je registar domena kao baza podataka o domenama koja sadrži popis naziva svih registriranih domena i njihovih korisnika te druge relevantne podatke. Članak 26. stavak 2. Pravilnika propisuje obvezu korisnika domene redovito obavještavati CARNET o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu. Navedene odredbe ukazuju da je korisnik domene osoba koja je upisana u registar domena. Iz činjenice da se domenom koristi osoba koja nije upisana u registar domena odnosno da pravi korisnik domene nije registriran proizlazi da se domenom koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Osim toga odredbama članka 28. Pravilnika propisano je da se korisnik domene mijenja tako da korisnik domene zatraži promjenu u korist treće fizičke ili pravne osobe, a odluku o tome donosi CARNET. Činjenica je da je Korisnik domene u skladu s člankom 28. stavkom 1. Pravilnika bio dužan zatražiti promjenu korisnika domene, a to

je propustio učiniti, odnosno neovlašteno je protupropisno iznajmio domenu trećoj osobi.

Na temelju svega navedenog utvrđeno je da je Korisnik domene registrirao te domenu koristio suprotno načelu savjesnosti i poštenja, čime je ispunjen posljednji, četvrti uvjet iz članka 32. stavka 2. Pravilnika.

## VI. ODLUKA

Na temelju svega gore navedenoga arbitar donosi sljedeću odluku:

**Prihvaća se prijedlog Podnositelja zahtjeva za oduzimanje prava Korisniku zahtjeva na korištene domene gradnja.hr i dodjeli prava na korištenje domene gradnja.hr Podnositelju zahtjeva.**

Klasa: 700-800/21/218

Odluka broj: 2021-04

Ur. broj: I69341-650-504-21-59

Predsjednik Povjerenstva za  
upravljanje domenom.hr

Arbitar



prof. dr. sc. Gordan Gledec

Handwritten signature of Goran Ranogajec.

Goran Ranogajec, dipl. iur.

U Zagrebu, 10. studenoga 2021.