



ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2014/05

domena: igracke.hr

IGRAČKE d.o.o. protiv Internet Dizajn d.o.o.**I. STRANKE U POSTUPKU**

Podnositelj zahtjeva je društvo Igračke d.o.o., Zagreb, Slavonskog 1, OIB: 61345392434, kojega zastupa g. Matija Zadravec (dalje u tekstu: **Podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je društvo Internet Dizajn d.o.o., Šibenik, Z. Bege 36, OIB: 18989760858, kojega zastupa g. Igor Jakovljević (dalje u tekstu: **Korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

Naziv sekundarne domene unutar .hr vršne domene o kojoj se vodi postupak je **igracke.hr** (dalje u tekstu: sporna domena). Domena je registrirana kod CARNet-a kao dodatna sekundarna (naplatna) domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Ovaj postupak se vodi prema arbitražnim pravilima sadržanima u Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, NN 38/2010 (dalje u tekstu: Pravilnik).

Podnositelj zahtjeva je dana 14. listopada 2014. godine podnio zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za domenu igracke.hr, u kojem traži da se trenutnom korisniku navedene domene oduzme pravo na njeno daljnje korištenje.

Povjerenstvo za .hr domenu je za arbitra u ovom sporu predložilo dr. sc. Marka Jurića. Budući da ne postoje smetnje iz čl. 39. Pravilnika, predloženi je prihvatio imenovanje za arbitra, o čemu je Registar .hr domena obavijestio stranke u postupku dana 3. studenoga 2014. godine. Istoga dana je sva dokumentacija u sporu dostavljena arbitru elektroničkom, a dana 6. studenoga i preporučenom poštom.

Arbitar je dana 8. studenoga pregledao zahtjev i drugu dostavljenu dokumentaciju, utvrdio da je isti nepotpun te rješenjem naložio Podnositelju zahtjeva da ga nadopuni u roku od osam

dana, na način da se očituje o svim okolnostima iz čl. 32. st. 2. Pravilnika. Podnositelj zahtjeva je udovoljio ovom nalogu te je dana 15. studenog dostavio nadopunjeni zahtjev.

Arbitar je dana 15. studenoga pregledao nadopunjeni zahtjev i drugu dostavljenu dokumentaciju te rješenjem pozvao korisnika domene da u roku od osam dana dostavi svoj odgovor, što je korisnik domene i učinio, dana 20. studenog.

Arbitar je dana 22. studenog pregledao dostavljeni odgovor te pozvao podnositelja zahtjeva da razmotri odgovor korisnika domene od 20. studenog te, ako to smatra potrebnim, odgovori na navode i argumentaciju korisnika domene iznesenu u tom podnesku. Podnositelj zahtjeva je iskoristio ovu mogućnost i istoga dana dostavio svoj odgovor. Dana 23. studenoga arbitar je pozvao korisnika domene da razmotri dopis podnositelja zahtjeva od 22. studenog te, ako to smatra potrebnim, odgovori na navode i argumentaciju podnositelja zahtjeva iznesenu u tom podnesku. Dopisom od 25. studenog korisnik domene je obavijestio arbitra i protivnu stranu da ne smatra potrebnim odgovoriti na podnesak podnositelja zahtjeva od 22. studenog te ostaje pri svojoj ranijoj argumentaciji. Arbitar je istog dana zaključio raspravu u ovom sporu.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

U pogledu prvog i drugog uvjeta iz čl. 32. st. 2. Pravilnika, Podnositelj zahtjeva u bitnome navodi da sporna domena ima naziv koji izravno odgovara njegovoj tvrtki, zbog čega bi veći broj osoba mogao biti doveden u zabludu.

Korisnik domene pak ističe da je domena igracke.hr registrirana 2010. godine, a društvo Igračke d.o.o. je registrirano tek 2014. godine. Uzimajući u obzir načelo prvenstva, korisnik domene smatra da u takvim okolnostima ne može biti govora o povredi odredbi iz čl. 32. st. 2. toč. 1. i 2. Pravilnika. Korisnik nadalje ističe da je riječ „igracke“ riječ općeg značenja te, pozivajući se na arbitražnu odluku u predmetu *posao.hr*, ističe da na takvu riječ nitko ne može polagati pravo na način da drugima brani njenu uporabu. Konačno, korisnik domene smatra da je podnositelj zahtjeva prilikom registracije svog društva bio upoznat s činjenicom da je domena igracke.hr registrirana, iz čega izvodi zaključak da očito nije smatrao da će to ime biti zbunjujuće za njegove klijente.

Podnositelj zahtjeva odgovara da načelo *first come, first served* ima primjenu samo u slučajevima registracije domena. Isto tako, smatra da činjenica da je tvrtka registrirana nakon domene nije odlučna, odnosno da je kod odredbe iz čl. 32. st. 2. toč. 1. Pravilnika relevantno samo je li ime domene isto ili u velikoj mjeri slično tvrtki. U pogledu navoda korisnika domene da je riječ „igracke“ općeg značenja, podnositelj zahtjeva ističe da je ona dio njegove registrirane tvrtke te da stoga prema Pravilniku i *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* polaže veće pravo na korištenje domene igracke.hr.

U pogledu trećeg i četvrtog uvjeta iz čl. 32. st. 2. Pravilnika, podnositelj zahtjeva ističe da korisnik domene istu ima zakupljenu kao naplatnu već duže vrijeme, ali ni u jednom trenutku na nju nije postavio nikakav sadržaj. Podnositelj zahtjeva se nadalje poziva na postojeću arbitražnu praksu (*posao.hr*) te smatra da pojam „legitimni interes“ treba razumjeti kao korist koju pružatelj usluge stječe korištenjem domene. Kako registrirani korisnik domene istu ne koristi aktivno,

podnositelj Zahtjeva smatra da isti od nje ne stječe korist te stoga nema legitimni interes u pogledu domene. Nadalje, podnositelj zahtjeva navodi da je u ranijoj arbitražnoj praksi (*ferratum.hr*) zauzimanje određene domene bez namjere njenog korištenja okarakterizirano kao ponašanje koje nije spojivo s načelom savjesnosti i poštenja, te ističe da se u sporu o domeni igracke.hr radi o analognoj situaciji zbog čega je potrebno doći do istog zaključka.

Korisnik domene smatra da je odluka u predmetu *posao.hr* donesena na temelju pravilnika koji je u međuvremenu prestao važiti, te smatra da je neosnovano pozivati se na stajališta iz odluke donesene po propisima koji više ne vrijede. U odnosu na argumentaciju podnositelja temeljenu na odluci iz predmeta *ferratum.hr*, korisnik domene ističe da je u navedenom predmetu korisnik domene istu pokušao prodati te nije aktivno sudjelovao u arbitražnom postupku, iz čega je bilo vidljivo da nema legitimni interes. Korisnik domene navodi da je domena igracke.hr registrirana kao adresa projekta koji je u nastanku, a koji ima za temu prodaju igračaka kao i informiranje o istima, te da su poslovne (ne)prilike jedini razlog zašto se domena trenutno ne koristi. Nadalje, korisnik domene ističe da uredno ispunjava svoje financijske i druge obveze u vezi domene, ne krši pravila njenog korištenja pri čemu smatra relevantnim da obveza podizanja sadržaja na domenu nije propisana ni jednom odredbom Pravilnika. Konačno, korisnik domene naglašava da od strane CARNet-a nikada nije bio upozoren na bilo kakve nedostatke u načinu na koji se domena upotrebljava, a na što je CARnet ovlašten upozoriti sukladno odredbi čl. 29. st. 3. Pravilnika, te zaključuje da je ta činjenica potvrda da se domena koristi potpuno u skladu s odredbama Pravilnika.

Pored svega navedenoga, podnositelj Zahtjeva navodi da je kontaktirao korisnika domene i prilaže kopiju korespondencije s korisnikom domene putem elektroničke pošte, iz koje u bitnome proizlazi da je podnositelja zahtjeva obavijestio da je šteta da domena stoji neiskorištena, da je zainteresiran za njeno korištenje, te predlaže suradnju s korisnikom domene. Do predložene suradnje nije došlo.

Konačno, podnositelj zahtjeva zaključuje da korisnik domene nema jasnu namjeru njenog korištenja, a kako domena nosi naziv njegove tvrtke smatra da će je bolje iskoristiti u svrhu svog poslovanja, kao središnjeg mjesta za kupnju i informiranje potrošača o novitetima na domaćem i svjetskom tržištu igračaka. Podnositelj zahtjeva naglašava da u svakom slučaju ima veće pravo na korištenje domene, te traži da se korisniku domene oduzme pravo njenog daljnjeg korištenja.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Arbitar primjećuje da je u ovom predmetu činjenično stanje u najvećoj mjeri nesporno. Najvažnije točke razmimoilaženja među strankama se tiču pravne interpretacije odredbi Pravilnika i primjene uvjeta iz čl. 32. st. 2. na činjenice slučaja. U vezi s time, arbitar smatra primjerenim dati nekoliko uvodnih napomena.

Materijalno pravni uvjeti za usvajanje arbitražnog zahtjeva

Podnositelj zahtjeva je u svojim podnescima tvrdio, između ostaloga, da polaže „veće pravo na korištenje domene“ od njenog trenutnog korisnika. Arbitar ističe da, sukladno čl. 32. st. 2.

Pravilnika, „treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama ovih arbitražnih pravila ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na 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; 4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.“

Iz prethodno navedenoga jasno proizlazi da Podnositelj zahtjeva u sporovima koji se vode prema Pravilniku ne dokazuje da ima veće pravo na domenu, nego da su kumulativno ispunjena sva četiri uvjeta iz čl. 32. st. 2. Pravilnika. Pravila za rješavanje sporova o nazivima domena unutar generičkih vršnih domena također ne poznaju kriterij većeg prava na domenu, nego se provjerava jesu li kumulativno ispunjena tri uvjeta, koja u bitnome odgovaraju onima iz čl. 32. st. 2. toč. 1, 3 i 4. Pravilnika.

Primjena uvjeta iz čl. 32. st. 2. Pravilnika

Ad 1.

Podnositelj zahtjeva je društvo Igračke d.o.o., koji se poziva na pravo iz svoje tvrtke. Domena o kojoj se vodi postupak je igracke.hr. Nakon što se izuzmu nekarakteristični dijelovi tvrtke (d.o.o.) i domene (.hr) očito je da se tvrtka i domena razlikuju samo u jednom znaku (slovo „č“ iz tvrtke je u domeni zamijenjeno sa „c“). U takvim okolnostima, arbitar zaključuje da je domena istovjetna tvrtki podnositelja zahtjeva. Činjenica na koju ukazuje korisnik domene, da je sporna domena registrirana prije tvrtke podnositelja zahtjeva, načelno nije presudna. Ključno pitanje kod prvog uvjeta iz čl. 32. st. 2. Pravilnika je je li ime domene isto ili u velikoj mjeri slično imenu na koje podnositelj zahtjeva polaže pravo. Budući da Pravilnik ne sadrži odredbe koje bi regulirale odnos između ranije domene i kasnijeg prava podnositelja zahtjeva, to pitanje je prepušteno arbitražnoj praksi. Praksa u postupcima koji se vode primjenom *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* jasno ukazuje na mogućnost da se i u takvim okolnostima utvrdi da je naziv domene istovjetan ili zbunjujuće sličan zaštićenom pravu, a činjenica da je pravo na uporabu domene stečeno ranije se cijeni prvenstveno u raspravi o legitimnom interesu na strani korisnika i njegovoj eventualnoj zloj vjeri.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, arbitar zaključuje da je prvi uvjet iz Pravilnika ispunjen.

Ad 2.

Sličnost između tvrtke i domene je tolika da načelno može postojati opravdana opasnost da bi značajan broj osoba mogao biti doveden u zabludu, u smislu da pristupajući domeni igracke.hr smatraju da pristupaju web odredištu koje je pod kontrolom podnositelja zahtjeva. Međutim, prigovor korisnika domene da je podnositelj zahtjeva pri registraciji svog društva svjesno odabrao tvrtku koja odgovara domeni koja je ranije registrirana nije bez osnove.

Ratio odredbe iz čl. 32. st. 2. toč. 2. Pravilnika je u tome da se zaštiti podnositelja zahtjeva u slučajevima kada postoji opasnost da će sličnost između domene i imena na koje on polaže pravo dovesti javnost u zabludu. Sprječavanjem nastanke zablude na strani javnosti se

primarno štite interesi osobe koja polaže pravo na ime koje odgovara domeni, odnosno interesi podnositelja zahtjeva. U ovom predmetu podnositelj zahtjeva je bio upoznat s činjenicom postojanja domene igracke.hr te je svejedno sam svjesno odabrao registrirati tvrtku koja sadrži istovjetnu riječ, Igračke d.o.o. U takvim okolnostima, podnositelj zahtjeva je sam odgovoran za potencijalnu zabludu na strani javnosti. Polazeći od odredbe iz čl. 52. Pravilnika, prema kojemu je svrha postupka da se brzo i učinkovito *na pravičan način* provizorno urede odnosi među strankama, i primjenjujući načelo *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, arbitar zaključuje da bi bilo suprotno svrsi i cilju arbitražnih pravila omogućiti podnositelju zahtjeva da se poziva na zabludu koju je sam stvorio sebi u korist. Slijedom navedenoga, drugi uvjet iz Pravilnika nije ispunjen.

Ad 3.

Domena igracke.hr sadrži samo riječ od općeg značenja (igračke). Iako ta činjenica ne znači, sama po sebi, da korisnik domene nužno ima legitiman interes za njeno korištenje, standard dokaza da korisnik domene nema legitimni interes na korištenje takve domene mora biti postavljen visoko.

Prema pravnom stajalištu izraženom u odluci *posao.hr*, koje arbitar prihvaća, legitimni interes ne postoji u slučaju kada se radi o ponašanju kojim se drugom nanosi šteta, a da se pri tome ne stječe nikakva korist. U konkretnom predmetu, bilo kakva šteta koju trpi podnositelj zahtjeva je rezultat njegove vlastite odluke da osnuje društvo čija tvrtka u bitnome odgovara od ranije postojećem nazivu domene.

U takvim okolnostima, činjenica da korisnik domene istu već duže vrijeme ne koristi (s obrazloženjem da su uzrok tome „poslovne (ne)prilike“) po ocjeni ovog arbitra nije dovoljna da bi se ponašanje korisnika domene okarakteriziralo kao nelegitimno. Slijedom svega navedenoga, treći uvjet iz Pravilnika nije ispunjen.

Ad 4.

Podnositelj Zahtjeva ističe da korisnik domene nema jasnu namjeru njenog korištenja, što proizlazi iz činjenice da je sporna domena neaktivna više od 26 mjeseci. U ovom kontekstu, podnositelj zahtjeva upozorava na odluku u predmetu *ferratum.hr*, u kojem je neaktivnost korisnika domene u razdoblju od 10 mjeseci smatrana relevantnom. Arbitar skreće pozornost na činjenicu da se u predmetu *ferratum.hr* radilo o pasivnom držanju domene koja je inkorporirala tvrtku i žig sa snažno izraženim razlikovnim svojstvom (*ferratum*), za razliku od ovog predmeta gdje se radi o riječi od općeg značenja (igračke). Nadalje, u predmetu *ferratum.hr* činjenica pasivnog držanja domene u razdoblju od deset mjeseci nije sama po sebi predstavljala dokaz ponašanja suprotnog načelu savjesnosti i poštenja, nego je, zajedno s činjenicama da je korisnik domene ponudio njenu prodaju (što je izrijeком zabranjeno Pravilnikom) i da nije poštivao odredbe Pravilnika o ažurnosti podataka u registru domena, uzeta kao temelj oborive predmnijeve o nepoštenosti odnosno nesavjesnosti korisnika domene.

U ovom predmetu, okolnost koja u određenoj mjeri upućuje na ponašanje nespojivo s načelom savjesnosti i poštenja je dugotrajno pasivno držanje domene od strane njenog korisnika. S

druge strane, arbitar u komunikaciji između podnositelja zahtjeva i korisnika domene, koju je dostavio podnositelj zahtjeva, nije pronašao elementa koji bi ukazivali da je korisnik domene istu pokušao prodati ili dati na korištenje u suprotnosti s odredbama Pravilnika. Isto tako, osim dugotrajnog pasivnog držanja domene, arbitar nije našao drugih okolnosti koje bi ukazivale na ponašanje nespojivo s načelom savjesnosti i poštenja.

U slučajevima kada se radi o korištenju domena koji sadrže samo riječi od općeg značenja korisnici imaju veću slobodu nego kada je riječ o domenama koje inkorporiraju nazive s većim stupnjem razlikovnosti. U svjetlu svega navedenoga, činjenica pasivnog držanje domene u ovom predmetu nije, sama po sebi, dovoljna da bi se ponašanje korisnika domene smatralo suprotnim načelu savjesnosti i poštenja. Slijedom navedenoga, četvrti uvjet iz Pravilnika nije ispunjen.

ODLUKA

Slijedom svega navedenoga, donosim sljedeću odluku:

Odbija se zahtjev Podnositelja za oduzimanjem domene igracke.hr Korisniku domene.

Klasa: 500-300/14/149
Ur. broj: I23085-650-247-14-114

Odluka broj 2014-05

Predsjednik Povjerenstva za
upravljanje .hr domenom

Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledić



Arbitar

Dr. sc. Marko Jurić

U Zagrebu, 5. prosinca 2014.