

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2014-06

domena: inside.hr

Terrakom d.o.o. Zagreb protiv Andreja Kalanovića iz Zagreba

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je Terrakom d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva).

Registrirani korisnik domene je Andrej Kalanović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: Korisnik domene).

II. SPORNA DOMENA

Naziv domene unutar vršne .hr domene o kojoj se vodi postupak je **inside.hr** (u daljnjem tekstu: domena).

Domena je registrirana kod CARNeta kao dodatna sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Predmetni postupak vodi se prema arbitražnim pravilima sadržanim u Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom objavljenim u Narodnim novinama broj 38/10 od 31. ožujka 2010. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Punomoćnik podnositelja zahtjeva dana 19. studenog 2014. godine podnio je svoj zahtjev za provođenje arbitražnog postupka (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 26. studenog 2014. godine imenovalo je arbitra u ovoj stvari. Predmet je arbitru predan dana 28. studenog 2014. godine. Obavijest o pokretanju postupka objavljena je na http://www.dns.hr/arbitraza/arbitraze_u_postupku. Arbitražni postupak, sukladno odredbi članka 52. stavak 1. alineja 1. Pravilnika, mora biti okončan najkasnije 27. siječnja 2015. godine.

Obavijest o pokretanju arbitražnog postupka i kopija Zahtjeva s priložima upućeni su Korisniku domene preporučeno na njegovu poštansku adresu 27. studenog 2014. godine, a iste je Korisnik domene zaprimio 1. prosinca 2014. godine. Dana 8. prosinca 2014. godine arbitar je kopiju Zahtjeva s priložima poslao Korisniku domene elektroničkom poštom, te mu dodijelio rok od osam dana za odgovor. Korisnik domene svoj je odgovor na Zahtjev

dostavio 9. prosinca 2014. godine, na kojeg se Podnositelj zahtjeva očitovao 12. prosinca 2014. godine, a na što se Korisnik domene uzvratno očitovao 13. prosinca 2014. godine.

Korisnik domene prigovorio je svojoj, pasivnoj legitimaciji u postupku, jer je 20. studenog 2014. godine prijavio svoje brisanje kao korisnika domene i prijavljena je registracija novog korisnika. Promjene su poništene pozivom na članak 36. stavak 1. Pravilnika. Arbitar je prigovor Korisnika domene odbio, budući da je Zahtjev nedvojbeno upućen 19. studenog 2014. godine, u trenutku u kojem je Korisnik domene nesporno imao to svojstvo. Dodatno, sve i da promjena prijavljena 20. studenog 2014. godine nije poništena, Podnositelj zahtjeva mogao bi isticati iste prigovore u odnosu i na takvu treću osobu kao korisnika domene, budući da bi njezino pravo korištenja domene bilo izvedeno iz prava Korisnika domene, te bi posljedično o njemu i ovisilo. Stoga donošenje odluke u ovom postupku ide u cilju učinkovitosti i konačnog rješenja spora među strankama sukladno člancima 40. i 52. Pravilnika.

U daljnjem postupku arbitar je vodeći se načelima opisanim u članku 52. Pravilnika zaključkom dodijelio objema strankama rok za očitovanje na do tada iznesene tvrdnje, čemu je Korisnik domene udovoljio 6. siječnja 2015. godine, a Korisnik domene 7. siječnja 2015. godine.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva u Zahtjevu u bitnom navodi da je domena bila registrirana na društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb, u trenutku kad su statusnom promjenom odvajanja s osnivanjem sva imovina koja se odnosi na predmet poslovanja i na status ovlaštenog CARNet registrara, pravo upravljanja domenama i svi aktivni ugovori iz predmetnog poslovanja preneseni na novoosnovano društvo TERRAKOM - POSLUŽITELJI d.o.o. Zagreb, a koje je pak društvo potom pripojeno Podnositelju zahtjeva. Društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb predmetne usluge nudilo je putem domene pod tržišnim identitetom (brendom) „INside Internet“, a ta je prava društvo sporazumom prenijelo na Podnositelja zahtjeva. Konačno, navodi da je Podnositelj zahtjeva platio naknadu za korištenje domene te, opreza radi, da ista naknada nikada nije zaračunata Korisniku domene.

Kao dokaze navedenim tvrdnjama prilaže povijesne izvratke iz sudskog registra za sva društva koja su sudjelovala u statusnim promjenama, plan podjele društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb od 26. travnja 2013. godine, ugovor o prijenosu poslovnih udjela društva TERRAKOM - POSLUŽITELJI d.o.o. Zagreb od 22. kolovoza 2013. godine i Sporazum o pravima na brand „INside Internet“ od 5. studenog 2013. godine, račun za registraciju domene i knjigu izlaznih računa.

Korisnik domene u odgovoru na Zahtjev, pored opisanog prigovora pasivnoj legitimaciji, u bitnom navodi da se on kao korisnik domene registrirao u veljači 2014. godine, nakon što se društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb obrisalo kao prethodni korisnik domene, a u trenutku kad je Korisnik domene bio jedan od direktora i član društva Podnositelja zahtjeva. Okolnost da je upravo Podnositelj zahtjeva platio naknadu za korištenje domene ne spori, no tvrdi da je to učinjeno u njegovu korist, a to što ista naknada njemu nije nikada zaračunata obrazlaže prebijanjem pozajmica koje je dao Podnositelju zahtjeva u svojstvu člana društva, za što ne prilaže dokaze. Ističe da društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb nikada nije pravno zaštitilo tržišni identitet (brend) „INside Internet“ kao žig, te ga stoga nije niti moglo prenositi, kao što je to učinilo sporazumom od 5. studenog 2013. godine, čijoj autentičnosti prigovara, tvrdeći da je Podnositelj zahtjeva u prethodnim postupcima isti

sporazum dostavio bez potpisa društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb. Pored toga, smatra da sve i da su se prava mogla prenositi, u skladu s ciljem statusne promjene odvajanja s osnivanjem prava bi bila prenesena na novoosnovano društvo TERRAKOM - POSLUŽITELJI d.o.o. Zagreb (čiji je Korisnik domene bio direktor), a ne na Podnositelja zahtjeva, što ističe kao dodatni dokaz neautentičnosti sporazuma od 5. studenog 2013. godine. Dodatno, opisuje kronologiju poništenja neovlaštene promjene podataka o domeni, koju je Podnositelj zahtjeva služeći se ovlastima registrara jednostrano poduzeo u svoju korist (a na štetu Korisnika domene), a koja promjena je poništena u korist Korisnika domene.

Kao dokaze navedenim tvrdnjama prilaže odluke Povjerenstva za upravljanje domenom .hr u postupku poništenja neovlaštene promjene podataka o domeni, navodno nepotpisanu zadnju stranu sporazuma od 5. studenog 2013. godine (koja je u stvarnosti istovjetna onome što je Podnositelj zahtjeva dostavio uz Zahtjev i zapravo ima potpis i pečat društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb) i kopiju zahtjeva s vidljivim urudžbenim pečatom od 20. studenog 2014. godine.

U očitovanju na odgovor na Zahtjev Podnositelj zahtjeva u bitnom se osvrće na to kako Korisnik domene ne nudi dokaze pravnog temelja svog korištenja domene, već upravo suprotno kako mu je kao ranije ovlaštenoj osobi društava TERRAKOM - POSLUŽITELJI d.o.o. Zagreb i Podnositelja zahtjeva bilo jasno da su sve statusne promjene upravo pokrenute radi prijenosa gospodarske cjeline pružanja usluga hostinga pod brendom „Inside“ s društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb na Podnositelja zahtjeva, a koji podatak je iskoristio kako bi neovlašteno, bez pravnog temelja i u vlastitu korist registrirao domenu. Oспорava tvrdnje neautentičnosti sporazuma od 5. studenog 2013. godine, nedostatka ovlasti stranaka da potpišu takav sporazum i nemogućnosti prenošenja prava na brend.

U odgovoru na to očitovanje Korisnik domene kao novu činjenicu iznosi pravni temelj svog stjecanja prava na registraciju domene, koja je registracija slijedila njegov navodni telefonski razgovor dana 21. siječnja 2014. godine s ovlaštenom osobom društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb kojom prilikom je navodno dogovorio brisanje domene, a nakon čega ju je registrirao na svoje ime. Za navedenu tvrdnju ne prilaže nikakve dokaze.

Na poziv arbitra objema stranaka da se očituju o ispunjenju odnosno neispunjenju svakog pojedinog i svih uvjeta iz članka 32. stavka 2. Pravilnika, uzimajući u obzir sve do tada u postupku iznesene navode, Podnositelj zahtjeva sumira i dopunjuje dotadašnje navode. Na isti poziv Korisnik domene u bitnom dodatno obrazlaže samo kako je društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb prvotno steklo pravo korištenja imena „inside“ i domene od društva Mibiko d.o.o. Zagreb, čiji je idejni začetnik i stvarni vlasnik unio ta prava u društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb, a da bi nakon statusnih promjena društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb osnovao društvo INSIDE CLOUD d.o.o. Zagreb, za koje je predvidio korištenje navedene domene nakon što ju stekne od Korisnika domene koji ju je samo privremeno držao. Za navedene tvrdnje ne prilaže dokaze.

Nesporno je kako još od prije registracije Korisnika domene u tom svojstvu pa sve do trenutka donošenja ove odluke domenu faktično koristi Podnositelj zahtjeva.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Prema članku 32. stavak 2. Pravilnika, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže 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.

Sva četiri uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena da bi se zahtjevu udovoljilo.

Ad 1.

Sporna domena je *inside.hr*. Podnositelj zahtjeva u bitnome smatra da ova domena odgovara njegovom brendu „inside“. Nesporno je da naziv „inside“ nije registriran kao žig ili tvrtka. U takvim okolnostima, postavlja se pitanje je li naziv „inside“ pravo koje može uživati zaštitu temeljem odredbi iz članku 32. stavku 2. Pravilnika.

Sukladno članku 32. stavku 2. točki 1. Pravilnika, ime domene mora biti isto ili u velikoj mjeri slično „imenu na koje treća osoba ima pravo“, pri čemu se samo kao primjeri navode „pravo na zaštićeno ime ili znak“. Iz navedenoga jasno slijedi da podobnost određenog imena da bude predmetom zaštite po članku 32. stavku 2. Pravilnika ne ovisi o postojanju registracije u obliku žiga ili tvrtke.

Da bi prvi uvjet iz članka 32. stavku 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 širokom krugu različitih prava, a ne samo onima koja se temelje na registraciji imena ili znaka. Ovakav pristup je u skladu i s pravom Europske unije. *Uredba 874/2004 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 prepoznatljivi naslovi zaštićenih književnih i umjetničkih dijela.

Treća osoba (podnositelj zahtjeva) se dakle može pozivati na članak 32. stavak. 2. Pravilnika ako u pogledu nekog imena *ima pravo*. U konkretnom slučaju, ime „inside“ je načelno podobno da bi uživalo zaštitu kao trgovačko ime. Korisnik takvog imena ima određena subjektivna prava po hrvatskom pravu. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva obvezuje Republiku Hrvatsku da štiti trgovačka imena (članak 8.). Određena zaštita osigurana je odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o trgovini.

Među strankama je nesporno da je registraciji Korisnika domene prethodilo pravo korištenja domene društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb, kao i pravo tog društva na korištenje imena „inside“. Isto tako, nesporno je da je ime „inside“ korišteno u vezi s pružanjem određenih usluga na tržištu, čime je to ime steklo određeni ugled i predstavlja određenu ekonomsku vrijednost za onoga tko ga koristi.

Zaključno, budući da je naziv „inside“ trgovačko ime, na koje podnositelj zahtjeva „ima pravo“ u smislu članka 32. stavak 2. točke 1. Pravilnika, taj naziv je moguće štiti u arbitražnom postupku koji se vodi temeljem Pravilnika.

Korisnik domene osporava da je Podnositelj zahtjeva nositelj prava u pogledu imena „inside“. S jedne strane, korisnik domene potvrđuje navode kako je društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb pravo korištenja imena „inside“ i domene steklo od društva Mibiko d.o.o. Zagreb, čime potvrđuje i svoju svijest da je pravo na korištenje tog imena prešlo na društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb određenim pravnim temeljem. S druge strane, Korisnik domene prilikom obrazlaganja vlastitog stjecanja domene i prava na isto ime ne nudi nikakvo objašnjenje svog pravnog temelja stjecaja tih prava, već svoje stjecanje prikazuje kao originarno (kao da je nastalo registracijom domene na Korisnika domene nakon što se društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb samoinicijativno obrisalo), a ne derivativno (izvođenjem iz prethodnog prava društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb), iako niti sam Korisnik domene ne spori da je društvo prije njega imalo to pravo.

Korisnik domene nije ponudio dokaze u prilog tvrdnji da se društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb samoinicijativno obrisalo kao korisnik domene. S druge strane Podnositelj zahtjeva prilaže Sporazum o pravima na brand „INside Internet“ od 5. studenog 2013. godine, iz kojeg je vidljiva namjera društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb za prijenosom prava na korištenje imena „inside“ na Podnositelja zahtjeva. Navodi Korisnika domene o neautentičnosti tog sporazuma nisu relevantni za potrebe ovoga postupka. Arbitar naglašava da je, sukladno članku 52. Pravilnika, svrha ovog arbitražnog postupka da se *brzo i učinkovito na pravičan način provizorno urede odnosi stranaka*. U arbitražnom postupku koji se ovdje vodi ne postoje adekvatne materijalnopravne i procesnopravne pretpostavke za raspravljanje i odlučivanje o valjanosti ugovora o prijenosu prava na brend. Iznimka bi bila ako bi ugovor o prijenosu bio očito nevaljan, što u ovom sporu nije slučaj. Arbitar nadalje primjećuje da, sve i da su navodi korisnika domene o nevaljanosti ugovora točni i da isti ne proizvodi pravne učinke, pravo društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb na korištenje tog imena bi i dalje opstalo, a time i njegovo pravo da ga u svakom trenutku prenese na koga želi, a što je najkasnije u ovom trenutku nesporno Podnositelj zahtjeva.

Slijedom svega navedenog, arbitar zaključuje da Podnositelj zahtjeva ima u pogledu imena „inside“ prava koja to ime kvalificiraju za zaštitu u ovom arbitražnom postupku.

Sporna domena je identična imenu na koje Podnositelj zahtjeva ima pravo te je prvi uvjet iz članka 32. stavka 2. Pravilnika stoga ispunjen.

Ad 2.

Među stranka je nesporno da je Podnositelj zahtjeva od društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb valjano preuzeo velik broj korisnika koji ovise o korištenju usluga vezanih uz domenu, da je naziv „inside“ na tržištu hosting usluga prisutan gotovo desetljeće te da korisnici navedeno ime poistovjećuju s kvalitetnim hosting uslugama.

Korisnik domene preko društva INSIDE CLOUD d.o.o. Zagreb na tržištu pruža usluge istovjetne ili slične onima koje pruža Podnositelj zahtjeva. Korisnik domene na isto je društvo pokušao prenijeti (brisanjem svoje registracije i ponovnom registracijom) pravo korištenja domene u trenutku kad je Zahtjev već bio upućen.

Ukoliko se ne bi udovoljilo Zahtjevu, izvjesno je da bi Korisnik domene značajan broj osoba doveo u zabludu kako upravo on pruža hosting usluge pod imenom „inside“, a ne Podnositelj zahtjeva.

Slijedom navedenog, drugi uvjet članka 32. stavka 2. Pravilnika je ispunjen.

Ad 3.

Činjenice i dokazi koje je iznio Podnositelj domene jasno indiciraju da Korisnik domene nema ni pravo niti legitimni interes za korištenje sporne domene. S druge strane, Korisnik domene nije sam iznio činjenice i dokaze iz kojih bi proizlazilo da on ima pravo ili legitimni interes na korištenje domene.

Slijedom navedenog, treći uvjet članka 32. stavka 2. Pravilnika je ispunjen.

Ad 4.

Korisnik domene istu je registrirao u veljači 2014. godine, nakon što se društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb obrisalo kao prethodni korisnik domene. Po priznanju Korisnika domene do brisanja nije došlo izravnom radnjom društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb, već tako što je Korisnik domene u svojstvu ovlaštene osobe registrara dao dva naloga u tom pogledu tehničaru, koji je administrativno proveo i brisanje i registraciju. Ne nudi dokaz pravnog temelja brisanja društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb kao prethodnog korisnika domene, već samo iskazuje da je telefonski primio takvu uputu od ovlaštene osobe društva.

Društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb moglo je napustiti domenu u korist ili jedne ili druge stranke ovog postupka, ali nikako nije moglo učiniti oboje. Budući da Korisnik domene nije dokazao da je društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb obrisalo svoju registraciju domene upravo u njegovu korist, arbitar nije niti smatrao odlučnim je li Sporazum o pravima na brand „INside Internet“ doista potpisan 5. studenog 2013. godine kako se u njemu navodi ili, kako to Korisnik domene tvrdi, tek po brisanju društva NOVI KOD d.o.o. Zagreb kao korisnika domene u veljači 2014. godine i to s ciljem da se retroaktivno u prijenos gospodarske cjeline hosting poslovanja uključi i sporna domena.

Činjenice i dokazi koje je iznio Podnositelj zahtjeva jasno indiciraju da se društvo NOVI KOD d.o.o. Zagreb nije brisalo kao korisnik domene očitovanjem svoje volje na način da domena ostane slobodna za registraciju svima. S druge strane, Korisnik domene nije iznio dostatne dokaze kojima bi se potvrdila takva njegova tvrdnja. Dapače, Korisnik domene ne poriče da je njegov čin bio jednostran, kada u svom očitovanju od 13. prosinca 2014. godine navodi da je nalog da se domena registrira u njegovo ime dao zbog „neslaganja druga dva člana uprave sa mojim forsiranjem tog imena na tržištu hosting i cloud usluga“.

U takvim okolnostima, arbitar zaključuje da je Korisnik domene, kao osoba koja je bila faktički u mogućnosti raspolagati registracijom domene, upotrijebio svoj položaj na način da domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja prenese na sebe samoga. Slijedom navedenog, četvrti uvjet članka 32. stavka 2. Pravilnika je ispunjen.



VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, arbitar donosi sljedeću odluku:

1. Korisniku domene oduzima se pravo na korištenje domene **inside.hr**.
2. Podnositelj zahtjeva ima pravo na registraciju domene **inside.hr**, te se predlaže postupanje sukladno članku 55. stavku 4. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Klasa:500-300/15/149
Ur. Broj: I24443-650-247-15-2

Odluka br. 2014-06

Predsjednik povjerenstva za
upravljanje .hr domenom


Izv.prof.dr.sc. Gordan Gledec



Arbitar


Josip Marohnić, dipl.iur.

U Zagrebu, 23. siječnja 2015. godine