

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2023-07

domena: karlovačko.hr

HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. protiv Digital Media Group d.o.o.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. sa sjedištem u Karlovcu, Dubovac 22, OIB: 26057862389, zastupan po odvjetničkom društvu Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2A/18 („**Podnositelj zahtjeva**“).

Registrirani korisnik domene je Digital Media Group d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Nova cesta 18A, OIB: 74846856089 („**Korisnik domene**“).

II. SPORNA DOMENA

Naziv domene unutar vršne .hr domene o kojoj se vodi postupak je:

karlovačko.hr („**Sporna domena**“).

Domena karlovačko.hr registrirana je pri ovlaštenom registraru Avalon d.o.o. kao naplatna sekundarna domena sukladno odredbi članka 14. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom "Narodne novine" br. 83/2023 („**Pravilnik**“).

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Predmetni postupak vodi se prema arbitražnim pravilima sadržanim u Pravilniku.

Punomoćnik Podnositelja zahtjeva je dana 12. listopada 2023. godine podnio zahtjev za provođenje arbitražnog postupka („**Zahtjev**“).

Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr („**Povjerenstvo**“) je dana 17. listopada 2023. godine imenovalo arbitra Josipa Marohnića („**Arbitar**“) za arbitra u ovoj stvari. Predmet je istoga dana dostavljen Arbitru elektroničkim putem.

Obavijest o pokretanju postupka objavljena je na <https://domene.hr/portal/disputes/in-progress>.

Arbitražni postupak sukladno odredbi članka 34. stavka 3. točke 1. Pravilnika mora biti okončan najkasnije do 16. prosinca 2023. godine.

Nakon što je pregledao Zahtjev i popratnu dokumentaciju te je zaključio da su potpuni, odnosno da ne postoje smetnje za vođenje postupka, Arbitar je dana 24. listopada 2023. godine sukladno odredbi članka 40. Pravilnika elektroničkim putem dostavio Korisniku domene Zahtjev sa svim relevantnim priložima te ga je pozvao da se u roku od 8 dana od primitka na njega i očituje.

Korisnik domene je potvrdio primitak poruke 4. studenog 2023. godine te je 6. studenog 2023. godine elektroničkom putem upozoren kako se sukladno odredbi članka 39. stavka 6. smatra da je saznao za sadržaj Zaključka I protekom 48 sati te kako je iz tog razloga dužan u svoj odgovor uključiti i obrazloženje o opravdanosti nepodnošenja odgovora u roku.

Korisnik domene se očitovao na Zahtjev te upozorenje Arbitra elektroničkim putem dana 7. studenog 2023. godine („**Odgovor na zahtjev**“).

Podnositelj zahtjeva se na Zahtjev očitovao 14. studenog 2023. godine, a na što se Korisnik domene uzvratno očitovao 23. studenog 2023. godine.

Arbitar je u elektroničkoj korespondenciji s CARNET-om došao do saznanja da se u predmetu br. 2016-05 vodio arbitražni postupak za istoimenu domenu i to između sadašnjeg Podnositelja zahtjeva te g. K. H. kao korisnika domene. Predmet je završen u korist Podnositelja zahtjeva tako što je Sporna domena obrisana s tadašnjeg korisnika K. H. 24. siječnja 2017. godine pri ovlaštenom registraru Posluh Hosting d.o.o. te nanovo registrirana istog datuma na Podnositelja zahtjeva pri ovlaštenom registraru Avalon d.o.o. Sporna domena je glasila na Korisnika domene sve do 24. veljače 2018. godine kada je bila obrisana zato što nije bilo izvršeno produljenje registracije. Sporna domena je bila nanovo registrirana tek 22. lipnja 2021. godine na novu fizičku osobu.

U elektroničkoj korespondenciji s CARNET-om je Arbitar došao i do saznanja kako Korisnik domene pored Sporne domene ima registriranu i naplatnu sekundarnu domenu „televizija.hr“.

Kako je strankama u postupku dano dovoljno mogućnosti da se iscrpno očituju o predmetu spora i međusobnim zahtjevima, činjenicama i dokazima druge strane, Arbitar je nakon primanja zadnjeg očitovanja od 23. studenog 2023. godine odlučio donijeti odluku na temelju iznesenih činjenica i dokaza.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva u Zahtjevu navodi kako je on korisnik domene s gotovo identičnim nazivom www.karlovačko.hr („**Izvorna domena**“) koja se dugi niz godina koristi za promidžbu jednog od najpoznatijih brendova za liniju proizvoda iz njegovog proizvodnog i prodajnog programa istog naziva „KARLOVAČKO“. Također navodi kako je i nositelj brojnih registracija žigova za proizvode koje stavlja na tržište pod navedenim brendom, a koji datiraju od 1996. godine pa sve do 2023. godine. Kao dokaze, Podnositelj zahtjeva prilaže ispis podataka za Izvornu domenu prema evidenciji CARNET-a, ispis naslovne stranice svojeg mrežnog mjesta te ispis registracija žigova iz online baze podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Nadalje, Podnositelj zahtjeva ističe kako je spomenuti brend široko prepoznatljiv na tržištu, ne samo kod ciljane skupine kupaca, nego i generalno kod potrošača te da je to ostvareno zahvaljujući njegovom snažnom virtualnom identitetu i prisutnosti. Prepoznatljivost te snagu virtualnog identiteta brenda „KARLOVAČKO“ Podnositelj zahtjeva podupire dokazima u kojima su vidljivi rezultati pretraživanja riječi „karlovačko“ te „karlovačko hr“. S druge strane, navodi kako se pretraživanjem naziva Sporne domene pojavljuje obavijest o nepostojanju takvog mrežnog mjesta te se kao alternativa nudi mrežno mjesto pod nazivom Izvorne domene.

Podnositelj zahtjeva u bitnome navodi kako je iz korespondencije s Korisnikom domene evidentna njegova namjera prodaje Sporne domene. Naime, navodi kako je 13. rujna 2023. godine zaprimio e-poruku od strane Korisnika domene s naslovom „Domena – karlovačko.hr“ s pozivom za davanje ponude za prijenos Sporne domene te kako je na poruku odgovorio s upitom o mogućim uvjetima pod kojima bi ju Korisnik domene bio spreman prenijeti. Korisnik domene je inicijalno odgovorio

odbijanjem specifikacije iznosa koji bi za to potraživao, ali je na ponovno inzistiranje Podnositelja zahtjeva u e-poruci od 29. rujna ponudio prepuštanje Sporne domene Podnositelju zahtjeva za iznos od EUR 5.000,00 + PDV. Kao dokaze, Korisnik domene prilaže ispis e-korespondencije stranaka.

Korisnik domene u e-poruci tako navodi: „Svjesni smo vrijednosti domene, ali pritom također smatramo da trebamo biti fer i korektni. Cijena za otkup domene koju mi tražimo je 5.000 € + PDV.“

U dijelu u kojem iznosi pravnu osnovu za Zahtjev, Podnositelj zahtjeva navodi kako smatra da su s obzirom na izložene činjenice ispunjeni svi uvjeti za pokretanje arbitražnog postupka iz članka 27. stavka 1. Pravilnika te u nastavku Zahtjeva obrazlaže ispunjenje tih uvjeta.

Ističe kako je Sporna domena zapravo istovjetna nazivu Izvorne domene uz razliku u jednom slovu, pri čemu je riječ o znaku „č“ koji se uvijek u virtualnom svijetu supstituirao znakom „c“ sve dok nije omogućena registracija naziva domena s dijakritičkim znakovima. Navodi kako je naziv Sporne domene u velikoj mjeri sličan ranije spomenutim žigovima Podnositelja zahtjeva koji se temelje na brendu „KARLOVAČKO“, a koji je zaštićen i u verbalnom i figurativnom obliku. Podnositelj zahtjeva spominje i arbitražnu odluku iz predmeta 2014-06 te u njoj zauzet stav iz kojeg proizlazi da „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“ te navodi kako je s obzirom na sve spomenute žigove, na stečenu tržišnu prepoznatljivost, ali i na praktičnu istovjetnost naziva dvaju domena nedvojbeno da Podnositelj zahtjeva ima ranije pravo na zaštićenom imenu i znaku „KARLOVAČKO“.

Sljedeće, Podnositelj zahtjeva navodi kako zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti, odnosno velikog stupnja sličnosti između naziva dvaju domena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu da je Sporna domena zapravo novija inačica Izvorne domene. Dodatno, ističe i arbitražnu odluku iz predmeta 2011-03 citirajući navod: „Taj naziv karakterizira visoka razina prepoznatljivosti – jednostavno pretraživanje interneta ključne riječi ferratum na pretraživaču Google vraća kao sve od prvih deset rezultata stranice koje su na određeni način povezane s Ferratum Grupom“, iz kojeg proizlazi da ranije spomenuti podneseni dokazi pridonose utvrđenju opravdane opasnosti zbunjujućeg učinka.

Podnositelj zahtjeva u nastavku ističe kako Korisnik domene nema ni pravo ni legitimni interes za korištenje domene takvog naziva te kako se to može iščitati iz ranije registriranih prava Podnositelja zahtjeva te iz nepostojanja stvarnih opravdanih razloga za registraciju Sporne domene. Navodi kako Podnositelj zahtjeva već duže vrijeme koristi i na tržištu i u virtualnom prostoru svoj zaštićeni brend, a da iz držanja Korisnika domene nedvojbeno proizlazi da je njegov prvenstveni interes komercijalizirati Spornu domenu zlouporabom prava koja su omogućena otvaranjem opcije registracije domena s dijakritičkim znakovima u nazivu. Dodatno, navodi praksu Naslova u predmetu 2012-06 gdje se ističe da zaključak o nepostojanju prava ili legitimnog interesa proizlazi u slučaju kada: „...korisnik nije imao direktan komercijalni interes za registraciju domene predmetnog imena, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je u vrijeme registracije domene korisnika, podnositelj već duže vrijeme koristio u prometu naziv Hacienda, bilo kroz ime tvrtke, putem žiga ili jednostavno samim imenom disco cluba. Time više se pitanje legitimnog interesa valja sagledavati u kontekstu činjenice da je podnositelj već ranije registrirao domenu istoga naziva.“

Podnositelj zahtjeva dalje navodi kako je Korisnik domene registrirao Spornu domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja te da ju uz to ne koristi, niti ju očigledno ne namjerava koristiti u legitimne svrhe. Ponovno ponavlja kako je iz e-korespondencije očigledno da je namjera Korisnika domene upravo prisvajanje tržišnog i virtualnog identiteta čuvenog brenda kako bi zatim mogao iznuditi od Podnositelja zahtjeva novčani iznos za prijenos Sporne domene. Navodi kako Korisnik domene u korespondenciji ističe da „domenu do sada nismo nudili nikome osim vama“ te zahtijeva nerazmjerno visoki iznos za ustupanje Sporne domene. Također ističe kako Korisnik domene nije nikada koristio

Spornu domenu na bilo koji način, a kamoli na legitiman način. Podnositelj zahtjeva tako navodi kako prema stavu prakse Naslova iz predmeta 2014-04 proizlazi: „Činjenica da korisnik domene istu nije ni počeo koristiti te da ju je spreman prodati, ukazuje nesporno na to da je spornu domenu registrirao i da je koristi odnosno drži suprotno načelu savjesnosti i poštenja“.

Podnositelj zahtjeva dalje ističe da je slijedom svega navedenog postupanje Korisnika domene protivno odredbama članka 22. stavka 1. Pravilnika jer je Spornu domenu registrirao suprotno načelu savjesnosti i poštenja te time zlorabio svoja prava iz Pravilnika. Navodi kako je Korisnik domene povrijedio i odredbe članka 13. stavka 2. i 3. jer je naziv Sporne domene praktički jednak nazivu već registrirane Izvorne domene te zbunjujuće sličan žigovima Podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva napominje i kako se predmet 2016-05 vodio o istom nazivu domene „karlovačko.hr“ te da se temeljio na gotovo istovjetnoj činjeničnoj i pravnoj osnovi, a da je bio okončan arbitražnom odlukom u korist Podnositelja zahtjeva.

Zaključno, Podnositelj zahtjeva predlaže da Naslovno tijelo donese odluku kojom se Korisniku domene oduzima pravo na daljnje korištenje Sporne domene te da se prenese u korist Podnositelja zahtjeva, sve u skladu s odredbama Pravilnika.

Korisnik domene podnio je Odgovor na zahtjev elektroničkim putem.

Korisnik domene ističe kako je moguće da je radi više primatelja „mail“ otišao u bezvrijednu poštu te da se to dogodilo s prvim poslanim „dopisom“.

U bitnome navodi kako je u e-korespondenciji s Podnositeljem zahtjeva bio g. M. L. te kako on: „nije ovlaštena osoba za zastupanje Digital Media Group d.o.o., nije niti zaposlenik već vanjski suradnik. Stoga njegova očitovanja nisu relevantna“.

Navodi kako Sporna domena predstavlja veliku važnost i vrijednost za Korisnika domene te u nastavku obrazlaže kako slijedi.

Tako navodi da se društvo Korisnika domene zajedno s njihovim suradnicima od 2012. godine bavi TV produkcijom, marketingom i PR-om te da sudjeluju u raznim kampanjama. Ističe kako je njihov najnoviji brend „televizija.hr“ te kako taj brend ima i svoje dodatke ovisno o jedinici lokalne samouprave za koju su emisije namijenjene odnosno u kojoj su snimane. Ističe kako je „televizija.hr“ brend koji je svojevrsni nasljednik brenda „ĐIR TV“ koji također ima podnaslove vezane uz određenu jedinicu lokalne samouprave.

U nastavku navodi kako se TV formati brzo troše te kako je pri kreiranju novog sadržaja već bitno imati u planu i onaj novi. Navodi kako se prijašnji brend „ĐIR TV“ pojavom brenda „televizija.hr“ „preselio“ u nove jedinice lokalne samouprave te kako je istom logikom planirano da se 2025. godine „ĐIR TV“ ponovno proširi na nove jedinice lokalne samouprave, da ga u postojećim zamijeni „televizija.hr“ te da zatim novi brend „karlovačko.hr“ zamijeni brend „televizija.hr“.

Navodi kako je cilj ponuditi svakoj jedinici lokalne samouprave digitalni kanal sa svojim odgovarajućim nazivom te kako bi u komunikaciji i brendiranju tako imali karlovačko, riječko, porečko, opatijsko itd. Ističe kako su pretragom domena i njihovih korisnika utvrdili da su sve navedene domene slobodne te da je u istom trenutku bila slobodna i Sporna domena što se za njih predstavilo kao izuzetno dobro jer im omogućava širenje na novo područje s novim brendom.

Korisnik domene ističe kako kupovinom domene „karlovačko.hr“ nije planirana iznuda od Podnositelja zahtjeva te potkrjepljuje to navodom kako je Sporna domena kupljena prije Svjetskog prvenstva u

nogometu 2022. godine, ali da u tom trenu nije ponuđena Podnositelju zahtjeva iako je to bio „*idealna trenutak za ponuditi domenu na tržištu*“. Napominje kako su se u svim promidžbenim blokovima vezanim uz Svjetsko prvenstvo 2022. emitirale promidžbene poruke i video spotovi sa Spornom domenom iako u tom trenutku Podnositelj zahtjeva nije bio vlasnik Sporne domene te zapravo nije imao nikakvo pravo oglašavati proizvode na taj način.

Korisnik domene tako navodi: „*Pitanje je jesu li uopće znali da nisu vlasnici domene i tu zapravo dolazimo do glavnog pitanja, a to je jesu li u Heineken Hrvatska d.o.o. svjesni vrijednosti domene i ako jesu kako je moguć toliki propust da ne produže/zakupe domenu, kako je moguće da u prime terminu najgledanijeg TV događaja plasiraju proizvode s domenom koja nije u njihovom vlasništvu*“.

Korisnik domene navodi da bi se Podnositelj zahtjeva, s obzirom na to kako tvrdi da je svjestan vrijednosti domene i da polaže tolika prava na Spornu domenu, trebao i ponašati u skladu s dobrim gospodarenjem svojih resursa, a ne ići logikom „*mi smo veliki i nama pripada sve, pa čak i ako to nije naše*“. Napominje kako ovo nije prvi put da je Podnositelj zahtjeva „*izgubio*“ Spornu domenu te da im je tada vraćena arbitražnim postupkom.

Nadalje, Korisnik domene ističe kako smatra „*nepravедnim, nepoticajnim i nezdravim uzimati stvari zdravo za gotovo te radi tuđih propusta drugima uskraćivati pravo na rad i razvoj*“.

Zaključno, navodi kako bi se oduzimanjem Sporne domene ograničio rast, razvoj i napredak, da bi se ugrozili planovi za poslovanje u budućnosti te da bi se nanijela velika šteta i neizmjerne poslovni gubici Korisniku domene.

Podnositelj zahtjeva se očitovao na Odgovor na zahtjev te prvotno navodi kako se treba odbaciti kao nepravovremeni.

Obrazlaže kako je Korisnik domene neopravdano propustio rok za odgovor propisan člankom 46. stavkom 1. Pravilnika te ističe kako je, s obzirom na to da je Korisnik domene uredno prvi puta potvrdio primitak obavijesti Povjerenstva o pokretanju arbitražnog postupka, trebao uložiti dužnu pažnju da i ubuduće uredno i pravovremeno zaprima i odgovara na e-priopćenja. Navodi kako Korisnikovo pozivanje na navodno razvrstavanje u bezvrijednu poštu e-poruke Arbitra od 24. listopada 2023. godine s pozivom na odgovor na zahtjev ne predstavlja opravdani razlog za propuštanje roka iz Pravilnika te da se stoga treba primijeniti predmnjeva iz članka 39. stavka 6. Pravilnika da je Korisnik zaprimio poziv na očitovanje u roku od 48 sati nakon što mu je bio upućen elektroničkom poštom.

U podnesku dalje navodi kako smatra da se Odgovor na zahtjev treba odbiti kao neosnovan i irelevantan.

Obrazlaže kako je g. M. L. komunicirao s Podnositeljem zahtjeva u ime Korisnika s poslovne adrese e-pošte koja glasi na njegovo ime te je otvorena na domeni Korisnika domene. Ističe kako e-pošta ima istu strukturu kao i adresa e-pošte zakonskog zastupnika Korisnika domene koji vodi korespondenciju u ovom postupku („*osobno ime@domena Korisnika*“ odnosno david@digitalmedia.group) te kako je i e-pošta Korisnika domene koja je prijavljena u Sudskom registru RH isto slična (info@digitalmedia.group). Uz ovo, navodi i kako je potpis u e-poruci g. M. L. u bitnome istovjetan strukturi potpisnog bloka u e-porukama zakonskog zastupnika Korisnika domene u odnosu na kontakte te logotip. Kao dokaz prilaže sliku zaslona na kojem su vidljivi spomenuti potpisi.

Nadalje ističe kako ni sam zakonski zastupnik Korisnika domene u Odgovoru na zahtjev ne poriče da surađuje s g. M. L. te da iz svega proizlazi kako je suradnja očigledno ozbiljna i aktivna kad je g. M. L. dodijeljena adresa e-pošte na domeni Korisnika domene. U nastavku navodi kako se, čak i ako se radi o situaciji u kojoj se g. M. L. neovlašteno predstavio kao predstavnik Korisnika, Podnositelj zahtjeva

nalazi u ulozi treće strane koja je imala sve razloge pouzdati se u ozbiljnost ponude s obzirom na navedenu domenu. Obrazlaže kako je takvo tumačenje u skladu s člankom 260. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima („ZOO“) prema kojoj „*Pisana ponuda obvezuje ponuditelja iako je nije potpisala ovlaštena osoba samo ako je dana na poslovnom papiru s kojim se on služi u svom poslovanju; ako je potpisana na uobičajeni način; ako se odnosi na posao kojim se ponuditelj redovito bavi i njegov redoviti opseg te ako ponuđenik nije znao niti mogao znati da je ponudu potpisala neovlaštena osoba.*“, a u vezi s člankom 293. stavka 2. ZOO-a prema kojoj ponuda može biti učinjena i elektroničkim putem.

Ističe kako se navodi Korisnika domene da je registrirao Spornu domenu za potrebe vlastitih poslovnih djelatnosti ne mogu prihvatiti kao istiniti jer su neživotni, inherentno proturječni te nepotkrijepljeni dokazima. Podnositelj zahtjeva tako navodi kako Korisnik domene nije registrirao niti jednu od drugih nabrojanih domena u Odgovoru na zahtjev.

Navodi kako se pretraživanjem domene „televizija.hr“ otvara mrežno mjesto s popisom poveznica na tzv. „podcaste“ lokalnih tzv. „televizija“, pri čemu se s tih poveznica preusmjerava na odgovarajuće stranice, odnosno profile tih tzv. „televizija“ odnosno „podcasta“ na društvenoj mreži Facebook. Ističe kako, sve i da se Korisnik zaista bavi poslovnom djelatnošću koju je opisao u svom Odgovoru na zahtjev, nijedna od postojećih lokalnih tzv. „televizija“ nema vlastiti naziv domene, nego samo profil na Facebooku.

Napominje kako je obrazloženje koje Korisnik navodi u svom Odgovoru na zahtjev proturječno činjenicama na koje se poziva te da pri tome ne nudi nikakve dokaze kojima bi potkrijepio svoje navode.

Zaključno navodi i kako prigovori Korisnika domene o tome kako je Podnositelj zahtjeva propustio sam registrirati Spornu domenu, odnosno održavati njezinu registraciju, nisu relevantni niti su pravno utemeljeni jer je za odlučivanje o protupravnosti Korisnikove registracije odnosno korištenja Sporne domene potrebno utvrditi postojanje uvjeta iz članka 27. stavka 1. Pravilnika, a što je Podnositelj zahtjeva nedvojbeno dokazao u Zahtjevu.

Korisnik domene se očitovao na očitovanje Podnositelja zahtjeva na Odgovor na zahtjev elektroničkim putem. U bitnome navodi kako se ne stigne očitovati u zadanom roku te kako stoji iza svih svojih ranije navedenih tvrdnji.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Pravodobnost Odgovora na zahtjev

S obzirom na to kako je u predmetnom postupku sporna pravodobnost podnošenja Odgovora na zahtjev, Arbitar o tom pitanju odlučuje kako slijedi u nastavku.

Arbitar je dana 24. listopada 2023. godine sukladno odredbi članka 40. Pravilnika elektroničkim putem dostavio Korisniku domene Zahtjev zajedno sa svim relevantnim priložima te ga je pozvao da se u roku od 8 dana od primitka na njega i očituje.

Korisnik domene je potvrdio primitak poruke tek 4. studenog 2023. godine te se očitovao na Zahtjev elektroničkim putem dana 7. studenog 2023. godine.

Korisnik domene u Odgovoru na zahtjev navodi kako je moguće da je radi više primatelja „mail“ otišao u bezvrijednu poštu te da se to dogodilo s „*prvim dopisom*“ Arbitra. Ne specificira na koju ni čiju e-poruku (e-poruku kojom potvrđuje primitak, e-poruku koja uključuje Odgovor na zahtjev ili pak e-poruku Arbitra) se referira te ne prilaže obrazloženje svojih navoda kao niti dokaze kojima bi ih potkrijepio.

S obzirom na to kako Korisnik domene nije potvrdio primitak Zaključka I u roku od 48 sati, sukladno odredbi članka 39. stavka 6. Pravilnika smatra se da je za njega saznao protekom navedenog vremena. Iz ovoga proizlazi da bi rok za odgovor na zahtjev od 8 dana propisan člankom 46. Pravilnika istekao 3. studenog 2023. godine. Iz navedenog proizlazi kako je Odgovor na zahtjev nepravodobno podnesen.

Međutim, Arbitar smatra da je sukladno odredbi članka 34. stavka 3. potrebno svakoj strani u postupku dati mogućnost da se izjasni o predmetu spora te će iz tog razloga pri odlučivanju uzeti u obzir i nepravodobno podneseni Odgovor na zahtjev.

Obrazloženje odluke

Prema članku 27. stavka 1. Pravilnika, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako je ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak);
2. ako Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva;
3. ako je Korisnik domene registrirao domenu koju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Sva tri uvjeta moraju biti kumulativno ispunjeni da bi se Zahtjevu udovoljilo.

Ad 1.

U pogledu prve pretpostavke iz članka 27. stavka 1. Pravilnika, potrebno je utvrditi je li Sporna domena ista ili u velikoj mjeri slična imenu na koje Podnositelj zahtjeva polaže pravo. Pod takvim imenom se podrazumijeva tvrtka ili neki drugi zaštićeni znak (npr. žig), ali i drugo ime na koje Podnositelj zahtjeva ima pravo (npr. poslovni brend ili proizvod).

Podnositelj zahtjeva je korisnik Izvorne domene „karlovacko.hr“ te nositelj nekoliko žigova registriranih pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a koji uključuju riječ KARLOVAČKO. Navedena riječ je karakteristični dio spomenutih žigova te ujedno i temelj istoimenog brenda. Brend KARLOVAČKO uživa široku prepoznatljivost na tržištu koja nadilazi okvire ciljanih skupina potrošača te se iz tih razloga može podvesti pod skupinu brendova koji su zaštićeni ne samo spomenutim žigovima nego i kao neregistrirani znak.

S obzirom na to kako je jedina razlika između naziva Sporne domene te Izvorne domene u dijakritičkom znaku „č“, nameće se zaključak o praktičnoj istovjetnosti imena tih domena.

Dokazi koje je Podnositelj zahtjeva priložio Zahtjevu zajedno uz općepoznate činjenice o spomenutoj širokoj prepoznatljivosti brenda KARLOVAČKO dovode do utvrđenja kako Podnositelj zahtjeva ima pravo na znak KARLOVAČKO.

Utvrđenje prava na znak Podnositelja zahtjeva je bilo ostvareno i u predmetu br. 2016-05 koji se vodio za istoimenu Spornu domenu te gdje se je na strani podnositelja zahtjeva nalazio sadašnji Podnositelj zahtjeva. Arbitar napominje kako se utvrđenje prava na znak u ovom postupku u bitnom temelji na istim činjenicama.

Iz navedenog proizlazi kako je prvi uvjet iz članka 27. stavka 1. ispunjen.

Ad 2.

U pogledu druge pretpostavke iz članka 27. stavka 1. Pravilnika, potrebno je utvrditi ima li Korisnik domene pravo ili legitiman interes za korištenje Sporne domene. Spomenuto pravo načelno postoji kada ime određene domene odgovara imenu, proizvodima ili drugim znakovima kojima se korisnik koristi u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti. Bitno je napomenuti kako se korisnik ne smije pozivati na postojanje prava ili legitimnog interesa čije korištenje ugrožava prava treće osobe, a koja proizlaze iz primjene Pravilnika. U ovom kontekstu treba uzeti u obzir članak 13. stavke 2. i 3. kojima se propisuje da naziv registrirane domene ne smije biti jednak nazivu već registrirane domene, kao i da ne smije biti jednak ili zbunjujuće sličan imenu, nazivu ili znaku na čije korištenje korisnik nema pravo ni legitiman interes.

S obzirom na to kako iz činjenica i dokaza koje je iznio Podnositelj zahtjeva ne proizlazi da Korisnik domene ima pravo ili legitiman interes za korištenje Sporne domene, arbitar je smatrao potrebnim da Korisnik domene opravda njenu registraciju i korištenje.

Korisnik domene u Odgovoru na zahtjev ističe kako je dio plana razvoja brenda „televizija.hr“ doći do stanja u kojemu će svaka lokalna samouprava imati zasebnu registriranu domenu koja će odgovarati imenu predmetne samouprave (npr. riječko, porečko).

Otvaranjem mrežne stranice, a time i jedine druge registrirane domene Korisnika domene „televizija.hr“, prikazuje se popis poveznica tzv. „podcasta“ lokalnih tzv. „televizija“, pri čemu se s tih poveznica preusmjerava na stranicu profila „Televizija.hr“ na društvenoj mreži Facebook. Na istom mrežnom mjestu je dostupna i poveznica na YouTube kanal „@televizijahr“ na kojem su dostupni isti video uraci kao i na Facebook stranici.

Nadalje, Korisnik domene ističe kako je smisao brenda „karlovačko.hr“ da zamijeni brend „televizija.hr“ kako bi se poslovanje moglo proširiti na nove jedinice lokalne samouprave.

Bitno je napomenuti kako Korisnik domene nije dokazima potkrijepio tvrdnje o tome da se bavi djelatnostima koje je naveo te o tome kako je brend televizija.hr uistinu njihov najnoviji brend. Jedina indicija na navedeno je spomenuta činjenica do koje je Arbitar došao u korespondenciji s CARNET-om, a koja ukazuje na to da je Korisnik domene, pored Sporne domene, registrirao i domenu „televizija.hr“.

Čak i kada bi se pretpostavilo da su navodi Korisnika domene istiniti, izloženi poslovni plan nije logički potkovan te se stoga mora odbaciti kao neosnovan. Opisana „zamjena brendova“ je proturječna navodima koji govore o ideji registracije domena za svaku zasebnu lokalnu samoupravu.

Uz ovo, sama činjenica da Korisnik domene, osim Sporne domene i domene „televizija.hr“, nije registrirao niti jednu drugu spomenutu domenu koja bi sadržavala ime neke samouprave ukazuje na nelogičnost i nedosljednost u izloženom planu. Niti jedna od navedenih „televizija“ nema svoju registriranu domenu nego isključivo odjeljak na navedenoj Facebook stranici te YouTube profilu. Korisnik domene tvrdi kako je provjerio dostupnost ostalih domena, ali istovremeno propušta obrazložiti zašto ih nije odmah i registrirao, ako mu one doista predstavljaju toliku važnost u razvoju poslovanja.

Navodi Korisnika domene su neuvjerljivi te ne daju temelj za postojanje prava i legitimnog interesa na korištenje Sporne domene.

Shodno iznesenom, a imajući u vidu praktičku istovjetnost naziva Sporne domene s nazivom Izvorne domene, Arbitar zaključuje kako Korisnik domene nema ni pravo ni legitimni interes na korištenje Sporne domene te da je stoga ispunjen i drugi uvjet propisan Pravilnikom.

Ad 3.

U pogledu posljednje pretpostavke iz članka 27. stavka 1. Pravilnika, potrebno je utvrditi je li Korisnik domene koristi Spornu domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Korespondencija između Podnositelja zahtjeva i g. M. L. o prodaji Sporne domene ozbiljno dovodi u pitanje korištenje Sporne domene sukladno navedenom načelu.

Korisnik domene u Odgovoru na zahtjev inzistira na tome kako g. M. L. nije ovlaštena osoba za zastupanje te kako nije niti zaposlenik već isključivo vanjski suradnik. Ističe kako iz tog razloga njegova očitovanja nisu relevantna. Korisnik domene ne prilaže nikakve dokaze za svoje navode te ne obrazlaže oblik pravnog odnosa i/ili vanjske suradnje s g. M. L. koju spominje.

Podnositelj zahtjeva ukazuje na to kako je poslovna adresa g. M. L. na istoj domeni kao i adresa zakonskog zastupnika Podnositelja zahtjeva te kako je i potpis e-poruke g. M. L. isto tako u velikoj mjeri sličan potpisu zakonskog zastupnika. Isto tako, ističe kako Korisnik domene ne poriče suradnju s g. M. L.

Korisnik domene isto tako u svoju obranu podredno navodi kako je Sporna domena kupljena prije Svjetskog prvenstva nogometa 2022. godine, a da, usprkos idealnim tržišnim uvjetima, tada nije bila ponuđena na tržištu. Arbitru je nejasno zašto se Korisnik domene upušta u obranu u kojoj ističe kako nije iskorišten pogodan trenutak za prodaju, ako čvrsto stoji iza tvrdnje da Spornu domenu nije nikada ponudio na tržištu, bilo u pogodnom ili nepogodnom trenutku.

Nadalje, s obzirom na to kako se internetskim pretraživanjem Sporne domene pojavljuje obavijest o nepostojanju takvog mrežnog mjesta te se kao alternativa nudi mrežno mjesto Izvorne domene ili pretraga riječi „karlovačko“, potrebno je zaključiti kako Korisnik domene još uvijek nije krenuo s korištenjem Sporne domene.

Činjenica nekorištenja Sporne domene, zajedno s e-porukama g. M. L. poslanim s domenskog poslužitelja kojeg kontrolira Korisnik domene, a i da u pogledu svojstva te osobe nije ponuđen niti jedna dokaz, ukazuju na nesavjesno i nepošteno korištenje Sporne domene.

Arbitražna praksa CARNET-a ustanovila je određene okolnosti koje su relevantne za ocjenu postojanja kršenja načela savjesnosti i poštenja. Tako se između ostalih spominju i okolnosti koje su relevantne za ovaj slučaj: (i) ponuda za prodaju domena – osobito u situacijama u kojima se za prijenos traže iznosi koji višestruko premašuju iznose koji bi odgovarali troškovima registracije i održavanja domene, te (ii) neaktivacija domene i nepostojanje sadržaja na domeni.

Čak i kada bi se zanemarile sumnjive i neopovrgnute okolnosti g. M. L., nekorištenje Sporne domene, koja navodno predstavlja veliku vrijednost Korisniku domene, predstavlja još jedno utvrđenje nedosljednosti navodnog poslovnog plana Korisnika domene. Kada bi Sporna domena stvarno bila toliko važna za razvoj najnovijeg brenda „televizija.hr“, zasigurno bi bila i korištena.

Iz navedenog proizlazi kako je Korisnik domene registrirao Spornu domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja te je stoga i treći uvjeti iz Pravilnika ispunjen.

Na temelju utvrđenih činjenica, kao i na temelju ocjene svih pisanih očitovanja i priložene dokumentacije, Arbitar zaključuje da Korisnik domene nema pravo na korištenje Sporne domene. Arbitar odlučuje da se treba udovoljiti arbitražnom Zahtjevu Podnositelja zahtjeva, odnosno da se Korisniku domene treba oduzeti Sporna domena te da se stoga prenese u korist Podnositelja zahtjeva.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, Arbitar donosi sljedeću odluku:

- 1. Prihvaća se zahtjev Podnositelja zahtjeva za oduzimanje prava na korištenje Sporne domene Korisnika domene.**
- 2. Sporna domena se prenosi u korist Podnositelja zahtjeva.**

Klasa: 700-800/23/218

Odluka broj: 2023-07

Ur. broj: I86998-650-504-23-65

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje
domenom .hr

Arbitar

prof.dr.sc. Gordan Gledec

Josip Marohnić

U Zagrebu, 06. prosinca 2023. godine