

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2023-05

domena: pevec.hr

Pevec d.o.o. protiv Pevex d.d.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je PEVEC d.o.o., Zagrebačka ulica 33, 23000 Zadar, OIB: 45740931013, kojeg zastupaju direktor DAVORIN PEVEC i prokurist ZDRAVKO PEVEC.

Korisnik domene je PEVEX d.d., Savska cesta 84, 10360 Sesvete, OIB: 73660371074, kojeg u ovom postupku zastupaju RENATA DUKA, članica uprave, i HELENA JANKOVIĆ, direktorica sektora pravnih poslova.

II. SPORNA DOMENA

Naziv domene o kojoj se vodi postupak je **pevec.hr**.

III. TIJEK POSTUPKA

Postupak se vodi temeljem Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010, 81/2015 i 5/2017; u daljnjem tekstu: „Pravilnik“). Dana 29. srpnja 2023. godine stupio je na snagu novi Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 83/2003). Budući da taj Pravilnik ne sadržava prijelazne i završne odredbe koje bi regulirale primjenu na postupke koji su u tijeku, a uzimajući u obzir opća pravna načela postupak je dovršen i odluka donesena prema Pravilniku koji je bio na snazi u trenutku pokretanja postupka.

Zahtjevom od dana 29. ožujka 2023. Podnositelj zahtjeva pokrenuo je arbitražni postupak sukladno čl. 32. Pravilnika, u kojem traži da se Korisniku domene oduzme domena pevec.hr i da se pravo korištenja te domene prenese na Podnositelja zahtjeva.

Nakon pregleda podnesenog Zahtjeva Povjerenstvo je zaključilo da je navedeni nepotpun te je zatražilo da Podnositelj zahtjeva dodatno objasni zbog čega smatra da su ispunjeni svi uvjeti iz čl. 32. st. Pravilnika. Nakon što je Podnositelj zahtjeva dostavio dodatno očitovanje Povjerenstvo je dana 11. svibnja zaključilo da su ispunjeni uvjeti za vođenje arbitražnog postupka i imenovalo izv.prof.dr.sc. Marka Jurića za arbitra. Budući da ne postoje okolnosti iz čl. 39. st. 1. Pravilnika arbitar je prihvatio imenovanje, o čemu su stranke obaviještene istog dana.

Arbitru je predmet predan dana 11. svibnja 2023., koji se smatra danom početka arbitraže.

DOMENE.hr

Dana 31. svibnja arbitar je pozvao Korisnika domene da dostavi svoj odgovor na zahtjev korisnika domene, što je Korisnik i učinio dana 8. lipnja 2023. godine.

Dana 28. srpnja 2023. godine arbitar je od stranaka zatražio dodatna očitovanja, i to (1) dodatno očitovanje Korisnika domene koristi li i na koji način koristi domenu pevec.hr za potrebe mrežnih stranica, i (2) dodatno očitovanje Podnositelja zahtjeva o tome postoje li između društva Pevec d.o.o. i g. Zdravka Peveca i/ili drugih članova obitelji Pevec koji su nositelji prava na žigovima koji se navode u dokumentaciji ugovori kojim se društvo Pevec d.o.o. ovlašćuje za korištenje tih žigova. Nastavno na ovaj dopis, Korisnik domene je zatražio produljenje roka do 10. kolovoza 2023. što je arbitar odobrio, za obje stranke u postupku. Podnositelj zahtjeva je dana 1. kolovoza dostavio dodatnu dokumentaciju koja uključuje presliku ugovora o korištenju žigova. Korisnik domene je dana 10. kolovoza dostavio dodatno očitovanje sukladno traženju arbitra, o načinu na koji koristi spornu domenu.

Arbitar je dana 11. kolovoza obavijestio stranke da nisu potrebna dodatna očitovanja i da će donijeti odluku u sporu. Istog dana je Korisnik domene obavijestio arbitra da očitovanje Podnositelja zahtjeva nije dostavljeno protivnoj stranci, što je arbitar nakon toga i učinio. Korisnik domene je dana 16. kolovoza dostavio dodatno očitovanje na dopis Podnositelja zahtjeva od 1. kolovoza, na koji ranije nije mogao odgovoriti jer mu nije bio pravodobno dostavljen. Ovime je rasprava okončana i arbitar je donio odluku.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA TE DRUGE ČINJENICE BITNE ZA POSTUPAK

Podnositelj zahtjeva je PEVEC d.o.o. iz Zadra. Riječ je o društvu s ograničenom odgovornošću koje je osnovano 2011. godine pod nazivom PEVEC DANIJEL I DAVORIN d.o.o., da bi 2016. godine promijenilo tvrtku u PEVEC OPREMA d.o.o., i konačno 2022. godine u trenutni naziv (PEVEC d.o.o.). Osnivači i članovi društva su braća Danijel Pevec i Davorin Pevec, a prokurist društva je njihov otac Zdravko Pevec. Društvo upravlja internetskom trgovinom na domeni pevec-oprema.eu putem koje obavlja prodaju različitih proizvoda, s fokusom na robu za opremanje trgovina. Društvo se za potrebe e-pošte koristi i domenom pevec.eu.

Korisnik domene PEVEX d.d je pravni sljednik trgovačkih društava PEVEC d.o.o. i PEVEC ZAGREB d.o.o. Poslovno gledano riječ je o jednom od najvećih hrvatskih trgovačkih lanaca, kojeg je pod nazivom PEVEC pokrenuo g. Zdravko Pevec. PEVEC d.o.o. i PEVEC ZAGREB d.o.o. su 2010. godine završili u stečajnom postupku, koji je okončan 2012. godine, nakon čega je došlo i do statusne promjene preoblikovanja društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo s novom vlasničkom strukturom (PEVEC d.d.). Godine 2020. tvrtka društva promijenjena je u sadašnju (PEVEX d.d.).

U ovom arbitražnom postupku Podnositelj zahtjeva je istaknuo u bitnome sljedeće činjenice:

DOMENE.hr

- Da je sporna domena istovjetna ili u velikoj mjeri slična (1) prezimenu obitelji Pevec, (2) žigovima čiji su nositelji članovi obitelji Pevec i (3) tvrtki Podnositelja zahtjeva (Pevec d.o.o.),
- Da korištenjem sporne domene od strane njenog Korisnika dolazi do zbunjujućeg učinka, što se argumentira činjenicom da je mogućnost zabune utvrđena u postupcima koji su se povodom prigovora vodili u vezi registracije žigova pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (DZIV),
- Da je obitelj Pevec odlučila krenuti ispočetka pa su otvorili nove prodavaonice u Bjelovaru i Vrbovcu,
- Da se potrošači zbunjeni sličnostima naziva PEVEC i PEVEX pa se umjesto PEVEX-u obraćaju PEVEC-u,
- Da PEVEX znakom PEVEX ometa poslovanje g. Peveca i njegove obitelji na tržištu, prvenstveno jer se ne mogu nesmetano oglašavati, i da ako se napravi jednostavna internetska pretraga za znak PEVEC, dobiva se niz rezultata za PEVEX, a uz to, PEVEX se još uvijek oglašava i kao PEVEC,
- Da društvo PEVEX trenutno nema registriran niti jedan žig PEVEX,
- Da je da je PEVEX samoinicijativno izmijenio svoju tvrtku, čime je u svakom smislu izgubio pravo i bilo kakav legitimni interes na korištenje domene pevec.hr,
- Da je korištenje sporne domene od strane njenog Korisnika suprotno načelu savjesnosti i poštenja, jer dovodi do daljnje zabune na strani potrošača između društava PEVEX d.d. i PEVEC d.o.o.,
- Da nakon promjene tvrtke 2020. godine (PEVEC d.d. u PEVEX d.d.) Korisnik domene više nema pravnu osnovu za korištenje domene pevec.hr i da njegovo kontinuirano korištenje sporne domene nakon promjene tvrtke ima obilježja lažnog predstavljanja,
- Da je tvrtka Pevec domenu pevec.hr imala preusmjerenu na domenu pevex.hr do pokretanja arbitražnog postupka, i da nakon što je pokrenut taj postupak domena više nije bila u funkciji, da bi se nakon upita arbitra ponovno bilo aktivno preusmjeravanje na pevex.hr

S druge strane, Korisnik domene osporava u cijelosti zahtjev kao neosnovan i ističe u bitnome sljedeće činjenice:

- Da se Podnositelj zahtjeva ne može pozivati na svoje pravo iz tvrtke (PEVEC d.o.o.) bez da istodobno dokaže da je on na području Republike Hrvatske prepoznat u javnosti pod tim nazivom (PEVEC),
- Da se Podnositelj zahtjeva ne može pozivati na ona prava čiji nije nositelj, konkretno prava iz obiteljskog imena Pevec i žigove kojima su nositelji članovi obitelji Pevec,
- Da je prezime Pevec uobičajeno u Republici Hrvatskoj i da Podnositelj zahtjeva ne može polagati isključivo pravo na njega,

DOMENE.hr

- Da je Korisnik domene pravni sljednik trgovačkih društava PEVEC d.o.o. i PEVEC ZAGREB d.o.o., temeljem čega smatra da nisu ispunjene pretpostavke da bi prisvajao neopravdano identitet trećih osoba,
- Da je Korisnik domene protiv podnositelja zahtjeva pokrenuo parnični postupak pred nadležnim trgovačkim sudom radi povrede žiga i nepoštenog trgovanja, između ostaloga i zbog povrede odredbe članka 14 . stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (sastojci tvrtke ne mogu biti takvi da vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva ni druga prava drugih osoba) koji nije pravomoćno okončan,
- Da Korisnik domene treba imati prednost u korištenju domene sukladno načelu *first come, first served*,
- Da je teret dokazivanja u ovom postupku na Podnositelju zahtjeva, i da drugi element iz čl. 32. st. 2. Pravilnika Podnositelj nije ni pokušao dokazati,
- Da je korisnik domene do 2020. poslovao pod tvrtkom PEVEC d.d. te stoga ima i dalje pravo za korištenje domene,
- Da korisnik domene ima prava iz žigova reg. br. Z20040061, Z20041892 i Z20170510, pa stoga ima pravo na korištenje sporne domene,
- Da je Podnositelj zahtjeva, a ne Korisnik domene, taj koji je promjenom tvrtke iz PEVEC OPREMA d.o.o. u PEVEC d.o.o. počeo postupati u zloj vjeri,
- Da koristi domenu za potrebe preusmjerenja na mrežne stranice pevex.hr kao i za potrebe komunikacije putem e-pošte, u pogledu koje navodi da je na domeni aktivno 1212 adresa e-pošte,
- Da istraživanje tržišta koje prilaže spisu pokazuje da potrošači logotip PEVEC i PEVEX povezuju upravo s korisnikom domene, a ne podnositeljem zahtjeva ili obitelji Pevec,
- Da je preslika ugovora o licenci žiga koju je Podnositelj zahtjeva dostavio u spis izrađena za potrebe ovog postupka odnosno da takav ugovor ne postoji.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

a) procesni prigovori

Tijekom postupka Korisnik domene prigovarao je aktivnoj legitimaciji g. Zdravka Peveca, koji je dopise slao u vlastito ime, umjesto s potpisom Podnositelja zahtjeva. Budući da je g. Pevec prema podacima iz sudskog registra trgovačkih društava prokurist Podnositelja zahtjeva, arbitar nije uvažio prigovore Korisnika domene. Također, u podnesku od 16. kolovoza 2023. Korisnik domene iznio je argument da je prokura g. Peveca prestala *ex lege*, temeljem čl. 45. Zakona o trgovačkim društvima. Budući da je ovaj prigovor iznesen nepravovremeno, odnosno na samom kraju postupka, arbitar je zaključio da bi

DOMENE.hr

bilo suprotno svrsi postupka u tom trenutku raspravljati o pitanju valjanosti prokure koja je uredno upisana u javni registar, pa je okončao postupak i donio ovu odluku.

b) meritum

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“.

Sva četiri uvjeta moraju biti kumulativno zadovoljena da bi se udovoljilo zahtjevu. Teret dokazivanja da su ispunjena sva četiri gore navedena uvjeta je na Podnositelju zahtjeva.

i) Je li ime domene isto ili u velikoj mjeri slično imenu na koje podnositelj zahtjeva ima pravo?

Podnositelj zahtjeva je Pevec d.o.o. Naziv (ime) sporne domene je pevec.hr. U bitnome, Podnositelj zahtjeva navodi da je naziv domene istovjetan ili u velikoj mjeri sličan (1) prezimenu obitelji Pevec, (2) žigovima koje članovi obitelji Pevec imaju registrirane i (3) tvrtki Pevec d.o.o.

Da bi se podnositelj zahtjeva mogao s uspjehom pozvati na određeno ime odnosno naziv u kontekstu čl. čl. 32. st. 2. toč 1. Pravilnika potrebno je da ima subjektivno pravo u pogledu određenog imena odnosno naziva koje ga ovlašćuje na korištenje tim imenom odnosno nazivom. *A contrario*, podnositelj zahtjeva ne može dobiti zaštitu za ime odnosno naziv u pogledu kojeg nema subjektivno pravo. Arbitar uvažava činjenicu da su osnivači i prokurist društva PEVEC d.o.o. članovi obitelji Pevec, ali iz toga ne slijedi samo po sebi da je to trgovačko društvo nositelj onih subjektivnih prava koja pripadaju osobno članovima društva i prokuristu. Posljedično, kao što ispravno ističe u svom odgovoru i Korisnik domene, Podnositelj zahtjeva koji je pravna osoba (Pevec d.o.o.) ne može se za potrebe arbitražnog postupka pozivati na prezimena članova obitelji Pevec, kao ni na one žigove kojima nije nositelj ili ih barem nema isključivo pravo iskorištavati. Arbitar je stoga tražio od Podnositelja zahtjeva dodatno očitovanje o tome postoje li između društva PEVEC d.o.o. i članova obitelji Pevec sporazumi iz kojih bi slijedilo da je društvo PEVEC d.o.o. ovlašteno koristiti žigove kojima su nositelji članovi obitelji.

DOMENE.hr

Podnositelj zahtjeva priložio je presliku ugovora iz 2018. godine iz kojih bi slijedilo takvo pravo. S druge strane, Korisnik domene dovodi u pitanje postojanje ovakvih sporazuma i tvrdi da je sporna dokumentacija izrađena za potrebe ovog postupka. U tom kontekstu Korisnik domene ističe da u postupcima pred drugim nadležnim tijelima koji se vode između njih Korisnike domene do sad nije iznosio činjenicu postojanja bilo kakvih ugovora o licenci žigova. U ovom arbitražnom postupku arbitar ima ograničene mogućnosti provjeravanja vjerodostojnosti dokaza, pa tako i činjenice postojanja ili nepostojanja ugovora o licenci. Međutim, budući da se Podnositelj zahtjeva u svakom slučaju može s uspjehom pozvati na svoje pravo iz tvrtke, u ovom arbitražom postupku nije nužno iznijeti zaključak i o osnovanosti zaštite s aspekta prava iz žiga.

Tvrtka Podnositelja zahtjeva je „PEVEC društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge“, odnosno skraćeno „PEVEC d.o.o“. Nakon što se izuzmu oznaka vrste trgovačkog društva „d.o.o.“ i naziv vršne domene „hr“, pa se usporede karakteristični dijelovi tvrtke i domene, nesporno je da su oni identični. Slijedom navedenog, ispunjen je prvi uvjet iz čl. čl. 32. st. 2. Pravilnika.

U svom odgovoru na zahtjev Korisnik domene iznio je stajalište da je „podnositelj zahtjeva ...dužan dokazati da je on kao trgovačko društvo na teritoriju Republike Hrvatske prepoznat u javnosti pod pojmom PEVEC“. Međutim, za ovakav zaključak nema temelja ni u primjenjivima propisima niti u dosadašnjoj arbitražnoj praksi. Kad je riječ o domenskim sporovima u kojima se treća osoba poziva na registarsko pravo, kao što je ono koje temeljem Zakona o trgovačkim društvima stječe u pogledu tvrtke, pravo na zaštitu nije uvjetovano prepoznatljivošću znaka u javnosti.

Korisnik domene nadalje dovodi u pitanje mogućnost Podnositelja zahtjeva da se poziva na pravo iz svoje tvrtke, ističući da je protiv Podnositelja zahtjeva pokrenuo parnični postupak, u kojem tvrdi između ostalog da je tvrtka Podnositelja zahtjeva registrirana suprotno odredbi iz čl. 14. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima. Navedeni postupak nije okončan do trenutka zaključenja rasprave u ovom arbitražnom predmetu. Arbitar se ne može upuštati u raspravu o osnovanosti tog zahtjeva, što je u potpunosti u nadležnosti odgovarajućeg suda. Nesporno je da u trenutku donošenja ove odluke Podnositelj zahtjeva ima tvrtku koja uživa zaštitu.

Konačno, Korisnik domene ukazuje i na činjenicu postojanja registriranih žigova kojima je on nositelj, a koji uključuju riječ PEVEC, te dodatno ističe i argument da kod zaštite domene prevladava načelo *first come – first served*. Ove okolnosti također nisu od značaja, budući da se kod prvog uvjeta iz čl. 32. st. 2. ispituje samo ima li Korisnik domene subjektivno pravo u pogledu naziva koji je identičan ili u velikoj mjeri sličan domeni.

Temeljem svega navedenog, potrebno je zaključiti da je prvi uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika ispunjen.

DOMENE.hr

ii) Postoji li opravdana opasnost da će zbog zbujujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena značajan broj osoba biti doveden u zabludu?

Uvodno u pogledu ovog uvjeta, potrebno je naglasiti da se između Podnositelja zahtjeva i Korisnika domene vodio i/ili je trenutačno u tijeku većih broj upravnih i sudskih postupaka u kojima se odlučuje o eventualnim povredama propisa iz domene trgovačkih društava, intelektualnog vlasništva i tržišnog natjecanja. Spor o kojem se odlučuje u ovom arbitražnom postupku dio je tog konteksta. Međutim, za razliku od sudskih postupaka, svrha ovog arbitražnog postupka je bitno uža. Sukladno čl. 52. Pravilnika, svrha postupka je „da se brzo i učinkovito na pravičan način provizorno uredi odnosi stranaka“. U tom kontekstu potrebno je sagledati i drugi uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika koji govori o opasnosti da zbog istovjetnosti ili sličnosti domene i naziva Podnositelja zahtjeva značajan broj osoba bude doveden u zabludu.

Podnositelj zahtjeva u bitnome u vezi ovog uvjeta argumentira da je u veljači 2018. g. pokrenuo pred DZIV-om postupke poništaja žigova PEVEC, reg. br. Z20170510, Z20040061, Z20041892 te zahtjev za odbijanje prijave za registraciju žiga PEVEC Z20171331A, čiji je nositelj društvo PEVEX, kao i da je dana 30.09.2020. godine DZIV donio rješenje o djelomičnom usvajanju prigovora protiv registracije žiga Z20171331A iz razloga jer je utvrdio da je taj žig zbujujuće sličan ranijim žigovima PEVEC koje je u svoje ime registrirao g. Zdravko Pevec. S druge strane, Korisnik domene ističe da ni jedan od ovih postupaka nije pravomoćno okončan, te šire, da nositelj tih žigova nije Podnositelj zahtjeva nego su to Zdravko i Davorin Pevec.

Sagledavajući argumentaciju Podnositelja zahtjeva u cjelini, arbitar nalazi da on dodatno ističe, makar u vezi drugih uvjeta iz Pravilnika:

- da je obitelj Pevec odlučila krenuti ispočetka pa su otvorili nove prodavaonice u Bjelovaru i Vrbovcu,
- da se potrošači zbujujeni sličnostima naziva PEVEC i PEVEX pa se umjesto PEVEX-u obraćaju PEVEC-u,
- da PEVEX znakom PEVEX ometa poslovanje g. Peveca i njegove obitelji na tržištu, prvenstveno jer se ne mogu nesmetano oglašavati, i da ako se napravi jednostavna internetska pretraga za znak PEVEC, dobiva se niz rezultata za PEVEX, a uz to, PEVEX se još uvijek oglašava i kao PEVEC.

S druge strane, Korisnik domene prilaže naručeno kvantitativno istraživanje koje je društvo VALICON obavilo u pogledu prepoznatljivosti znaka PEVEC, iz kojeg slijedi da tehnikom spontanog prisjećanja 86,1% ispitanika povezuje prikazani logotip uz tvrtku Pevec/Peve, da tehnikom potaknutog prisjećanja to vrijedi za 99% ispitanika, i da u pogledu asocijacija ispitanici u najvećoj mjeri povezuju logotip uz

DOMENE.hr

asortiman tvrtke Pevec/Pevec, pri čemu ispitanike prikazani logotip najviše asocira na ručne alate i sprave 82%, različite proizvode kao što su boje, strojevi, oprema za grijanje 80%, itd.

Arbitar smatra da je u kontekstu sporova i poslovnih aktivnosti kako su ranije opisane određena razina zabune na strani potrošača moguća. To osobito može biti slučaj kod prodavaonica koje posluju pod nazivom PEVEC, budući da neki potrošači možda neće razumjeti da nije riječ o trgovinama Korisnika domene nego Podnositelja zahtjeva. Međutim, mogućnost takve zabune nije predmet ovog postupka. Da bismo utvrdili je li uvjet iz čl. 32. st. 2. toč 2. Pravilnika ispunjen potrebno je ocijeniti postoji li opravdana opasnost da će značajan broj osoba smatrati da pristupajući mrežnom odredištu pevec.hr ili koristeći tu domenu za komunikaciju putem e-pošte ili na druge načine ulaze u komunikaciju s Podnositeljem zahtjeva, a ne s Korisnikom domene. U domenskim sporovima tipično se događa da prosječan korisnik Interneta u relevantnoj javnosti očekuje da će putem određene domene pristupiti mrežnom odredištu nositelja prava na određenom znaku (Podnositelj zahtjeva), a umjesto toga shvati da se nalazi na mrežnom odredištu druge osobe (Korisnik domene) koja neopravdano koristi tu domenu. Je li to slučaj u ovom predmetu, drugim riječima, je li realno za zaključiti da prosječan korisnik Interneta, kad u internetski preglednik upisuje adresu pevec.hr, očekuje da će na toj adresi pronaći mrežno odredište Podnositelja zahtjeva? Arbitar smatra da su sljedeće činjenice relevantne u ovom kontekstu.

Prvo, Korisnik domene dugi je niz godina poslovao pod nazivom PEVEC. Naziv PEVEC koristi tek od 2020. godine. Riječ PEVEC je do 2020. godine bila snažno povezana u hrvatskoj javnosti upravo s aktivnostima Korisnika domene, a to je slučaj, makar u manjoj mjeri, i dalje. Činjenica je da je tvrtka PEVEC (kao i žigovi na koje se pozivaju stranke) inkorporirala obiteljsko prezime Pevecovih, koji su do okončanja stečajnog postupka bili vlasnici tog društva. Međutim, riječ Pevec je korištenjem u tvrtki (i žigovima) s vremenom razvila razlikovni karakter u odnosu na aktivnosti dotičnog trgovačkog društva, tako da ona u ovom kontekstu primarno izaziva asocijaciju na društvo, pravnu osobu, a ne na njenog prvog vlasnika. Makar arbitar u ovom postupku, gdje su mogućnosti raspravljanja bitno ograničene, ne poklanja apsolutnu vjeru istraživanju koje prilaže Korisnik domene, rezultati tog istraživanja sukladni su s prethodno opisanim stajalištem arbitra.

Drugo, Podnositelj zahtjeva je od 2016. godine poslovao pod nazivom PEVEC OPREMA, da bi 28. lipnja 2022. godine izmijenio tvrtku u PEVEC d.o.o. S druge strane, Podnositelj zahtjeva posluje putem internetske trgovine na domeni pevec-oprema.eu, na kojoj se nalazi i logo s verbalnim nazivom PEVEC OPREMA, da bi se tek u kontakt podacima navodilo da stranicom upravlja društvo PEVEC d.o.o. Iako se domena pevec.eu koristi za potrebe e-pošte, na njoj nisu aktivne mrežne stranice. Arbitar uvažava činjenicu da članovi obitelj Pevec očito razvijaju svoje poslovanje pod svojim obiteljskim prezimenom

DOMENE.hr

putem društva PEVEC d.o.o. (kao i činjenicu da se PEVEX d.d. tome protivi i pokreće odgovarajuće postupke za zaštitu svojih interesa). Međutim, po ocjeni arbitra, rezultati tih poslovnih aktivnosti još uvijek nisu takvi da bi u mislima prosječnog potrošača u pogledu naziva PEVEC istisnuli asocijaciju na proizvode i usluge društva PEVEX d.d. i zamijenili je onom na društvo PEVEC d.o.o.

Arbitar stoga smatra da nije moguć zaključak da bi značajan broj osoba bio u zabludi tako da smatraju da pristupajući domeni pevec.hr ulaze u komunikaciju s Podnositeljem zahtjeva.

Posljedično, arbitar zaključuje da drugi uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika nije ispunjen.

iii) Ima li korisnik sporne domene pravo ili legitiman interes za njeno korištenje?

Sukladno čl. 32. st. 2. toč 3. Pravilnika, Podnositelj zahtjeva dužan je dokazati da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva. Argumentacija Podnositelja zahtjeva u bitnome ide u smjeru da je nakon promjene tvrtke (PEVEC u PEVEX) Korisnik domene izgubio pravo i interes za njeno korištenje. S druge strane, Korisnik domene u bitnome ističe da ima prava iz trenutačno važećih žigova kojima je nositelj, kao i da ima pravo i interes temeljem činjenice da je prije promjene tvrtke poslovao pod nazivom PEVEC, koji je identičan spornoj domeni.

Pitanje ima li Korisnik domene pravo na njeno korištenje svodi se na ispitivanje činjenice je li nositelj subjektivnog prava koje ga ovlašćuje na korištenje određenog naziva. U tom smislu, riječ je o u bitnome istom pitanju kao kod točke 1 iz čl. 32. st. 2, gdje se ispituje ima li podnositelj zahtjeva takvo pravo. Logika rješenja iz Pravilnika je da ako i podnositelj zahtjeva i korisnik domene imaju pravo na korištenje određenog naziva, onda primjenom pravila *first come, first served*, pravo na korištenje tog naziva u internetskoj domeni ima onaj tko je prvi registrira.

Korisnik domene ističe u svom odgovoru da ima prava iz figurativnog žiga PEVEC, reg. broj Z20040061. Arbitar je izvršio uvid u registar žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) i utvrdio da je navedeni žig registriran na Korisnika domene s važenjem do 16. siječnja 2024. godine. Nadalje, riječ je o figurativnom žigu koji uključuje distinktivan verbalni element PEVEC, koji je identičan karakterističnom dijelu sporne domene. Isto vrijedi i za žig reg. broj. Z20170510, registriran do 15. svibnja 2027. Makar Podnositelj zahtjeva ističe da je pokrenuo postupak za poništaj ovih žigova, što je vidljivo i iz registra DZIV-a, to nije odlučno u ovom postupku, budući da je nesporno da u trenutku donošenja ove odluke navedeni žigovi postoje i posljedično imaju pravo na zaštitu. Arbitar stoga utvrđuje da Korisnik domene temeljem prava iz žigova kojih je nositelj ima pravo na korištenje sporne domene.

DOMENE.hr

Nadalje, Korisnik domene ističe da je do promjene tvrtke poslovao pod nazivom PEVEC i u tom smislu smatra da ima i dalje legitimni interes za korištenje domene takvog naziva. U svakom slučaju samorazumljivo je da Korisnik domene ima interes koristiti i dalje domenu pevec.hr. Makar je Korisnik domene izmijenio tvrtku, nesporno je da ga se u javnosti i dalje često prepoznaje pod ranijim nazivom (PEVEC). U tom smislu, Korisnik domene ima interes ostati povezan i s onim potrošačima koji ga još uvijek percipiraju pod ranijim nazivom. Korištenjem domene pevec.hr tako da je se preusmjerava na pevex.hr Korisnik domene osigurava da ne gubi one potrošače koji se i dalje oslanjaju na raniji naziv. Tijekom postupka arbitar u jednom trenutku nije bio u mogućnosti utvrditi da domena pevec.hr preusmjerava na domenu pevex.hr, pa je zatražio dodatno očitovanje Korisnika domene, koji je obavijestio arbitra da je takvo preusmjeravanje aktivno. Podnositelj zahtjeva pak ističe da je preusmjeravanje bilo aktivno do pokretanja arbitražnog postupka, da bi onda bilo deaktivirano, i ponovno aktivirano nakon upita arbitra. U svakom slučaju, arbitar prihvaća činjenicu koja je čini se nesporna među strankama, a to je da je preusmjeravanje bilo u svakom slučaju aktivno od promjene tvrtke i registracije domene pevex.hr do početka arbitražnog postupka. Isto tako, Korisnik domene koristi spornu domenu i za potrebe e-pošte, čime se također osigurava kontinuitet u komunikaciji. Dakle, interes Korisnika domene za njenim korištenjem nesporno postoji – može biti sporno samo je li taj interes legitiman?

Prema stajalištu arbitra, u aktivnostima Korisnika domene u trenutačnim okolnostima nema ništa nelegitimno. Proces promjene korporativnog identiteta poslovnog subjekta veličine Korisnika domene traje i bit će potrebno određeno vrijeme da potrošači i poslovni partneri u potpunosti prihvate i počnu koristiti novi naziv. U tom kontekstu, arbitar ocjenjuje da ponašanje Korisnika domene trenutačno ne izlazi izvan okvira normalne poslovne prakse, pa ga se stoga ne može ocijeniti nelegitimnim. Arbitar ističe da se ovaj zaključak daje u okolnostima kakve postoje u trenutku donošenja ove odluke, a koje u bitnome karakteriziraju sporovi i neriješena situacija oko prava na korištenje naziva PEVEC, kako u tvrtki Podnositelja zahtjeva, tako i oko korištenja naziva PEVEC u žigovima Korisnika domene. Drugačije okolnosti bi mogle biti osnova i za drugačiji zaključak, ali arbitar ne može prejudicirati odluke sudova i drugih nadležnih tijela te rješava spor prema stanju stvari koje postoji u trenutku donošenja ove odluke.

Temeljem svega navedenog, potrebno je zaključiti da treći uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika nije ispunjen.

iv) Je li korisnik domenu registrirao ili je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja?

Podnositelj zahtjeva dužan je dokazati da je Korisnik domene domenu (1) registrirao ili je (2) koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

DOMENE.hr

Argumentacija Podnositelja zahtjeva u bitnome i ovdje ide u smjeru da Korisnik domene nakon promjene tvrtke u PEVEX ne bi trebao koristiti domenu koja odgovara staroj tvrtki, pa je stoga njegovo nastavljanje s njenim korištenjem nesavjesno i nepošteno. Kako Podnositelj zahtjeva navodi, „ako su se željeli odmaknuti od obiteljskog prezimena bivših vlasnika, što će im onda domena pevec.hr“? Nadalje, Podnositelj zahtjeva ističe i da korištenjem domene od strane njenog trenutnog korisnika, kao i općenito korištenjem naziva PEVEX, dolazi do zabune na strani potrošača, jer su članovi obitelji Pevec otvorili nove trgovine pod tim nazivom u Bjelovaru i Vrbovcu, pa se potrošači obraćaju jednom umjesto drugom. Isto tako, Podnositelj zahtjeva upire na činjenicu da se o pravu na korištenje riječi PEVEC i PEVEX u žigovima vode sporovi pred nadležnim tijelima, te općenito ističe da PEVEX ometa poslovanje obitelji Pevec.

Korisnik domene s druge strane ističe da njegovo ponašanje nema obilježje tipičnih situacija nesavjesnosti i nepoštenja u domenskim sporovima, kao što je primjerice nuđenje domene na prodaju ili zlonamjerno iskorištavanje tuđih zaštićenih znakova. Šire od toga, Korisnik domene stoji na stajalištu da domenu koristi u dobroj vjeri za legitimne poslovne aktivnosti.

Kao što je već prethodno višekratno isticano, u trenutku donošenja ove odluke Korisnik domene i Podnositelj zahtjeva spore se kako oko prava na korištenje naziva PEVEC u tvrtki Podnositelja zahtjeva tako i oko korištenja naziva PEVEC u žigovima Korisnika domene. Sve navedeno potrebno je razumjeti u kontekstu šire sporne situacije koja postoji u vezi statusnih i vlasničkih promjena na strani Korisnika domene i poslovnih aktivnosti koje poduzima Podnositelj zahtjeva. Međutim, za razliku od postupaka pred sudovima i DZIV-om, u ovom postupku predmet spora relativno je uzak. Ključno pitanje ovdje je ima li korisnikovo korištenje sporne domene nakon promjene tvrtke iz PEVEC u PEVEX obilježja ponašanja koje je suprotno načelu savjesnosti i poštenja?

Kao što je već objašnjeno (točka iii), Korisnik spornu domenu trenutno koristi za potrebe e-pošte i tako da mrežni promet preusmjerava na domenu pevex.hr. U oba slučaja riječ je o poslovnim aktivnostima koje je arbitar ocijenio kao legitimne, pa stoga ne predstavljaju ponašanje koje je suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Ključan argument Podnositelja zahtjeva je međutim da bilo kakvo korištenje sporne domene od strane Korisnika predstavlja ponašanje suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Ovo se argumentira time da je Korisnik domene promijenio tvrtku, da su članovi uprave Korisnika domene dali javne izjave kako je promjena tvrtke učinjena „radi odmaka od obiteljskog prezimena bivših vlasnika i prošlosti“, pa ako je tako, onda bi Korisnik domene trebao prestati koristiti i domenu koja više ne odgovara njegovoj tvrtki. U bitnome, argument je da bi nakon promjene tvrtke Korisnik domene trebao prestati koristiti spornu domenu, što otvara mogućnost da je koristi netko drugi, konkretno Podnositelj zahtjeva.

DOMENE.hr

Arbitar ne prihvaća da bi načelo savjesnosti i poštenja zahtijevalo od Korisnika domene da nakon promjene tvrtke nužno prepusti staru domenu drugome. Kao što je već objašnjeno, Korisnik domene ima legitimni interes osigurati nesmetanu komunikaciju s onim osobama koje ga i nakon formalne promjene tvrtke još uvijek prepoznaju pod starim nazivom. Isto tako, međutim, barem dok se ne okončaju sporovi koji se trenutačno vode oko prava na korištenje naziva PEVEC u tvrtki i žigovima, Korisnik domene ima i interes spriječiti da drugi poslovni subjekti razvijaju svoju djelatnost pod njegovim ranijim nazivom, koji još uvijek ima značajan razlikovni karakter i prepoznatljivost na hrvatskom tržištu. Načelo savjesnosti i poštenja ne može se razumjeti tako da bi zahtijevalo od Korisnika domene da trpi da drugi poslovni subjekti ulaze u konkurenciju s njime tako da iskorištavaju tržišnu prepoznatljivost njegovih ranijih naziva.

Temeljem svega navedenog, potrebno je zaključiti da četvrti uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika nije ispunjen.

VI. ODLUKA

Odbija se zahtjev Podnositelja zahtjeva za oduzimanje prava Korisniku domene na korištenje sekundarne domene pevec.hr.

Klasa: 700-800/23/218



Odluka broj: 2023-05

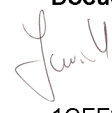
Ur. broj: I84455-650-504-23-43

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje

Arbitar

domenom.hr

30.08.2023.  
Qualified electronic signature

DocuSigned by:

1CFF27504A3A4FB...

prof.dr.sc. Gordan Gledec

izv. prof. dr. sc. Marko Jurić

U Zagrebu, 25. kolovoza 2023. godine