

## ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2021/01

domena: PRIMA-COMMERCE.HR

Prima Commerce d.o.o. protiv Pixelwerker Gmbh

### I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je Prima Commerce d.o.o. zastupan po opunomoćeniku Saši Gudlinu, Slavonska cesta 6, 43000 Bjelovar, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: **Podnositelj zahtjeva**). Korisnik domene je Pixelwerker GmbH, Ludwig-Erhard Strasse 12, 34131 Kassel, Savezna Republika Njemačka (dalje u tekstu: **Korisnik domene**).

### II. SPORNA DOMENA

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

**prima-commerce.hr** (dalje u tekstu – domena, sporna domena)

Domena je registrirana kod CARNET-a kao sekundarna domena.

### III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Ovaj postupak se provodi sukladno Arbitražnim pravilima za rješavanje sporova o domenama sadržanim u Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (Narodne novine br. 38/2010, 81/2015 i 5/2017), (dalje u tekstu: Pravilnik).

Podnositelj zahtjeva je putem zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka datiranog 03.11.2020, a zaprimljenog u CARNET-u 20.01.2021., pokrenuo postupak arbitraže za domenu 'prima-commerce.hr'.

Nadležna služba CARNET-a je obavijestila arbitra o pokrenutoj arbitraži dana 21.01.2021. te je Povjerenstvo predložilo Tomislava Nagya za arbitra. Budući da ne postoje okolnosti iz čl. 39. Pravilnika, Arbitar je dana 24.01.2021. potvrdio da je u mogućnosti provesti predmetni postupak. Sljedećeg dana je Arbitru prosljeđena elektronska verzija spisa, a dana 18.02.2021. godine Arbitar je zaprimio dokumentaciju i poštom.

Nastavno, služba CARNET-a je obavijestila Korisnika domene i Podnositelja zahtjeva da je arbitraža pokrenuta te je registraru domene (društvu Orbis d.o.o.) upućena obavijest da su zabranjene bilo kakve promjene na domeni bez prethodnog odobrenja arbitra i povjerenstva.

Arbitar je pregledao zahtjev i popratnu dokumentaciju te je zaključio da su potpuni, odnosno da ne postoje smetnje za vođenje postupka.

Zaključkom broj 1 upućenim elektroničkom poštom 28. siječnja 2021, Korisnik domene je pozvan da se očituje na primljeni zahtjev te mu je dodijeljen rok za očitovanje do 05. veljače 2021.

Unutar navedenog roka Korisnik domene nije dostavio očitovanje, međutim, 2. veljače 2021.g. dostavio je dopis sa e-mail adrese [bart.m@nameweb.biz](mailto:bart.m@nameweb.biz) kojim je zatraženo da se komunikacija prema Korisniku domene vrši putem e-mail adrese [info@pixelwerker.de](mailto:info@pixelwerker.de).

S druge strane, Podnositelj zahtjeva je 4. veljače 2021.g. dostavio podnesak kojime dodatno pojašnjava razloge podnošenja zahtjeva te dostavlja korespondenciju sa CARNET-om od 2. i 6. studenog 2020.g.

S obzirom da je dopisom od 2. veljače 2021.g. Korisnik domene pokazao određenu procesnu aktivnost, Arbitar mu je Zaključkom br. 2 dodijelio dodatan rok od 5 dana da se očituje na navode Podnositelja zahtjeva, uključujući i navode sadržane u očitovanju dostavljenom 4. veljače 2021.g.

Dodijeljeni dodatni rok istekao je 13. veljače 2021.g. te se unutar istog Korisnik domene nije očitovao. Arbitar je stoga 22. veljače 2021.g. dostavio stranama postupka Zaključak br. 3 kojim je ustvrdio da temeljem zaprimljenih očitovanja smatra da nije potrebno daljnje izvođenje dokaza, međutim, ukoliko stranke imaju kakvih drugih dokaznih prijedloga, uputio ih je da iste iznesu u roku od naredna 2 dana te je naveo da će u tom slučaju protivna strana također imati pravo u primjerenom roku očitovati se na zaprimljene prijedloge i navode.

Dana 22. veljače 2021.g. Korisnik domene je dostavio svoje očitovanje te je na isto odgovorio Podnositelj zahtjeva očitovanjem od 27. veljače 2021.g.

Arbitar je nakon navedenog zaključio postupak te je donesena sljedeća odluka.

#### **IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA**

Podnositelj zahtjeva u obrascu zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka od 3. studenog 2020.g. u bitnom navodi da je sporna domena u vlasništvu društva Prima Commerce d.o.o. zadnjih 15 godina. Registracija domene istekla je na dan 25. rujna 2020.g. te mu je registrar Orbis d.o.o. poslao obavijest o istom koju Podnositelj zahtjeva nije zaprimio. Ističe da je sporna domena važna za poslovanje, da predstavlja dio brenda te da je dugo u vlasništvu Podnositelja zahtjeva. U prilogu obrasca zahtjeva, Podnositelj je dostavio korespondenciju sa Korisnikom domene iz koje je vidljivo:

- da se Podnositelj zahtjeva 5. studenog 2020.g. obratio Korisniku domene pojašnjavajući da je do propusta produljenja registracije došlo zbog pogreške te tražeći da se postigne dogovor o povratu domene Podnositelju zahtjeva;
- da je Korisnik domene isti dan odgovorio ističući da se radi o domeni za kojom postoji velik interes te navodeći da je već zaprimio ponude od '5 znamenki', a nastavno je uputio Podnositelja zahtjeva da pošalje svoju ponudu;
- da je 6. studenog 2020.g. Podnositelj zahtjeva naveo Korisniku domene da realističnom vrijednošću domene smatra ponudu od '3 znamenke';

- da je na navedeno isti dan odgovorio Korisnik navodeći da se radi o vrjednijoj domeni koja ima 13,000 jedinstvenih posjeta mjesečno te mjesečni novčani promet od preko 1.900,00 USD. Istaknuo je da na godišnjoj razini ostvareni promet preko domene iznosi preko 2,160,000 EUR, te da vrijednost tzv. povratnih poveznica (“backlinks“) iznosi 24.400,00 EUR. Smatra da je domena iznimno vrijedna, međutim nudi ju Podnositelju zahtjeva za 30.000,00 EUR bez poreza, što predstavlja povoljnom ponudom u odnosu na njezinu pravu vrijednost. Navodi da će, ukoliko ne postignu dogovor, domenu prodati na aukciji putem stranice [www.sedo.com](http://www.sedo.com).
- da je na navedeno dana 17. studenog 2020.g. odgovorio Podnositelj zahtjeva sa upitom da nije shvatio želi li Korisnik domene da se nađu po tom pitanju osobno ili putem interneta;
- da je pak na taj upit Korisnik domene istog dana istaknuo da je došlo do pogreške u komunikaciji te je naveo da je prethodno izneseno njihova zadnja ponuda;
- da je na spomenuto Podnositelj zahtjeva idući dan istaknuo da će se o ponudi očitovati do 26. studenog 2021.g.nakon savjetovanja sa kolegom; te
- da je Korisnik 18. studenog 2021.g. odgovorio da čeka njegovo očitovanje.

U očitovanju od 4. veljače 2021.g., Podnositelj zahtjeva je istaknuo daljnje navode te dostavio dodatnu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoje tvrdnje.

Podnositelj zahtjeva navodi da je kroz korištenje sporne domene u proteklih 15 godina razvijen komunikacijski kanal s kupcima i dobavljačima društva. Smatra da je na taj način sporna domena integrirana u povijest poslovanja društva na domaćem i inozemnom tržištu. Prethodno je registracija domene redovito obnavljana, dok se propust u obnovi u povodu isteka registracije 25. rujna 2020.g. dogodio uslijed otežanog poslovanja uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19. Podnositelj zahtjeva dostavlja korespondenciju sa CARNET-om iz koje proizlazi da je zatražio informaciju o e-mailu na koji je poslana obavijest o isteku domene koji nikad nisu zaprimili, kao i ispis logova s CARNET-ovog servera iz kojih je isto vidljivo. U nastavku navodi da sadašnji korisnik domene nema nikakve veze sa virtualnim identitetom društva Prima Commerce d.o.o. te da je njegova isključiva namjera preprodaja domene, a što bi suprotno načelu savjesnosti i poštenja iz odredbe čl. 9 Pravilnika moglo dovesti do zablude i pogrešnog predstavljanja. Navodi da je iz dostavljene komunikacije s predstavnikom Korisnika domene razvidno da je interes Korisnika domene prodaja iste najvišem ponuditelju te da ju je iz istog razloga postavio na stranicu [www.sedo.com](http://www.sedo.com) za prodaju domena.

Korisnik domene dostavio je svoje očitovanje dana 22. veljače 2021.g. u kojem u bitnom navodi da je domenu stekao legalno, na slobodnom tržištu. Podnositelj zahtjeva imao je nakon isteka domene mogućnost u dodatnom razdoblju ju ponovno registrirati prije no što je ona bila slobodna na tržištu, a što je propustio. Nadalje, ističe da je Podnositelj zahtjeva poznat pod brendom “Prima namještaj“, što je vidljivo iz činjenice da preko 31.000 korisnika pretražuje taj termin na google-u, dok tek 700 pretražuje termin “Prima commerce“ (2%). Ističe da Podnositelj zahtjeva na društvenim mrežama za potrebe brendinga također koristi termin “Prima namještaj“ (Instagram, LinkedIn, Pinterest, Youtube), a iz čega proizlazi da nema zabune između naziva brenda te naziva domene jer domena nije povezana sa brendom. Prema daljnjim navodima Korisnika domene, preuzimanje slobodne domene dopušteno je u uvjetima tržišne ekonomije. Društva iz članica EU

slobodno mogu stjecati domene iz ostalih zemalja članica. Također, ime domene koje se sastoji od riječi “prima” i riječi “commerce” predstavlja generički naziv koji se ne može štiti pravom industrijskog vlasništva, a da nema zaštite provjereno je i pretragom baza podataka zaštićenih žigova. Podnositelj zahtjeva imao nekoliko mjeseci da na slobodnom tržištu ponovno pribavi domenu čija registracija je istekla, međutim propustio je to učiniti. Korisnik domene mu je imao namjeru prodati spornu domenu po realističnoj tržišnoj cijeni, međutim, pregovori nisu uspjeli te je pokrenut predmetni postupak.

Na spomenute navode Korisnika domene očitovao se 27. veljače 2021.g. Podnositelj zahtjeva koji ističe da je društvo Podnositelja osnovano još 1995.g. te da do danas zauzima vodeći položaj u industriji proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj kao najveći proizvođač namještaja sa 6 proizvodnih pogona i razgranatom maloprodajnom mrežom salona namještaja. Ističe da naziv “prima commerce” koristi u poslovanju i svakodnevnoj komunikaciji s kupcima, a što se može utvrditi i uvidom u web stranicu Podnositelja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva također dostavlja slike – oznaka unutar salona namještaja, oznake na plakatu na prodajnom objektu, oznake na prometnici (smjerkaz, jumbo plakat), oznake na dostavnim vozilima, oznake na posjetnicama – iz kojih je vidljivo da u svakodnevnom poslovanju i oglašavanju koristi prepoznatljivi naziv “prima-commerce”. Finalno, napominje da je zbog gubitka predmetne domene preusmjerio kanale komunikacije na drugu domenu u njegovom vlasništvu, prima-namjestaj.hr.

## V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Sukladno članku 32, stavak 2. Pravilnika, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama arbitražnih pravila Pravilnika ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

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

Sva četiri uvjeta moraju biti kumulativno zadovoljena da bi se udovoljilo zahtjevu podnositelja zahtjeva.

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

U sklopu ove točke arbitar mora utvrditi je li sporna domena istovjetna ili u velikoj mjeri slična bilo imenu (tvrtki) bilo zaštićenim znakovima na koje Podnositelj zahtjeva polaže neko pravo, pri čemu je potrebno uzeti u obzir i samu osnovanost tog prava.

Podnositelj zahtjeva registrirao je trgovačko društvo PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge s ograničenom odgovornošću, skraćenog naziva PRIMA COMMERCE d.o.o. 10. studenog 1995.g. pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Iz navedenog proizlazi da je sporna domena u verbalnom izričaju identična skraćenoj tvrtki Podnositelja zahtjeva, registriranoj pri nadležnom sudskom registru 25 godina prije registracije domene od strane Korisnika. Unošenje znaka “-“ u domenu između riječi “prima” i “commerce” ne predstavlja distinktivno obilježje koje bi raniju tvrtku Podnositelja zahtjeva razlikovalo od domene Korisnika u smislu čl. 32 st. 2 Pravilnika.

U pravu je Korisnik domene kada ističe da Podnositelj zahtjeva nema zaštićen žig “Prima commerce”, međutim, postojanje registarskog prava industrijskog vlasništva predstavlja dodatni argument za usvajanje zahtjeva po ovoj točki, no ne i njegov jedini preduvjet. Naime, trgovačko društvo sukladno čl. 11 Zakona o trgovačkim društvima mora imati tvrtku koja predstavlja ime pod kojim to društvo sudjeluje u pravnom prometu te se tvrtka društva jasno mora razlikovati od tvrtke drugog trgovca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Tvrtka podnositelja zahtjeva posluje od 1995.g. pod imenom koje je identično imenu sporne domene. Slijedom navedenog, arbitar zaključuje da je prvi uvjet iz čl. 32 st. 2 Pravilnika ispunjen.

## **Ad 2. Zbog zbujujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu**

Iz dostavljenih dokaza proizlazi da Podnositelj zahtjeva koristi naziv sporne domene u svakodnevnom poslovanju na način da istime označava svoja prodajne salone i objekte (natpisi unutar salona, plakati na objektu salona), te da je sporna domena kao domena proizvođača “Prima namještaja” jasno istaknuta na dostavnim vozilima, posjetnicama, cestovnim smjerokazima i jumbo plakatima.

Iz druge registrirane domene Podnositelja zahtjeva, prima-namjestaj.hr, razvidno je da tvrtka društva Podnositelja zahtjeva nosi naziv Prima commerce d.o.o. koji je istovjetan nazivu sporne domene, te da je navedeno ime društva istaknuto i na domeni prima-namjestaj.hr.

Iako se brendiranje poslovanja Podnositelja zahtjeva provodi prvenstveno pod pojmom “PRIMA” i “Prima namještaj” (naziv profila Podnositelja zahtjeva na društvenim mrežama, istaknutiji natpisi i vizualni digitalni identitet Podnositelja zahtjeva), pojam “Prima commerce” prisutan je kao dio brendiranja te se učestalo pojavljuje uz prethodno spomenute druge nazive koje Podnositelj zahtjeva koristi. Istovremeno, a kao što je i navedeno u Ad.1., tvrtka Podnositelja zahtjeva identična je spornoj domeni te će stoga sukladno pozitivno pravnim propisima naziv “Prima commerce” biti istaknut na svakoj ponudi (katalog, cjenik, oglas itd.) te na svakom računu Podnositelja zahtjeva. Prema navodima Korisnika domene, tek neznatan broj kupaca koji žele pristupiti mrežnim stranicama Podnositelja zahtjeva pretražuje termin “prima commerce” jer je brend Podnositelja zahtjeva poznatiji kao “Prima namještaj”. Međutim, temeljem ranije istaknutih činjenica, arbitar smatra da navedeni nazivi na tržištu na kojem Podnositelj zahtjeva posluje međusobno upućuju jedan na drugog te da postoji opravdana mogućnost da bi značajan broj osoba mogao smatrati da pristupajući Domeni korisnika pristupaju mrežnim stranicama Podnositelja zahtjeva, te istime biti doveden u zabludu.

Ovime arbitar utvrđuje da je udovoljeno i drugom uvjetu iz čl. 32 st. 2 Pravilnika.

### **Ad 3. Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva**

U odnosu na ovu povredu, Korisnik domene tijekom provedenog postupka nije dostavio nikakve dokaze da bi imao legitiman interes na korištenje domene naziva prima-commerce.hr, niti je naziv prima-commerce na bilo koji način povezan s njegovim komercijalnim interesom ili projektom istog ili sličnog naziva. Naprotiv, Korisnik domene je sav prijašnji sadržaj na domeni izbrisao te trenutno spornu domenu koristi za objavu članaka na njemačkom jeziku naziva: "10 najboljih vikinških šahovskih igara za djecu - kako voditi", "10 najpopularnijih električnih ubodnih pila", "9 najboljih vodiča za kuće LEGO Duplo" i sl. Sadržaj objavljen na Domeni nema nikakve poveznice sa njezinim nazivom, pogotovo kada se u obzir uzme činjenica da se naziv "commerce" globalno poistovjećuje s djelatnošću prodaje.

S druge strane, Podnositelj zahtjeva već preko 25 godina koristi naziv "prima commerce" kroz registrirano ime tvrtke te je ranije, prije propusta oko produljenja, imao registriranu domenu istog naziva. Iz navedenog proizlazi da je upravo Podnositelj zahtjeva taj koji ima pravi i/ili legitiman interes za korištenje naziva "prima commerce".

Legalno stjecanje sporne domene na slobodnom tržištu, a uslijed propusta ranijeg Korisnika da pravodobno produži registraciju, ne predstavlja dostatan osnov niti legitiman interes na temelju kojeg Korisnik može ostvariti pravo na naziv domene.

S obzirom na navedeno, arbitar je ovime utvrdio da je ispunjen i treći uvjet iz čl. 32 st. 2 Pravilnika.

### **Ad 4. Korisnik domene je registrirao domenu i/ili koristi je suprotno načelu savjesnosti i poštenja**

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

Iz dostavljene dokumentacije i navoda stranaka u postupku proizlazi da je Korisnik domene stekao istu iskoristivši propust Podnositelja zahtjeva da pravodobno produži registraciju, a sa ciljem daljnje prodaje domene ranijem vlasniku ili trećoj zainteresiranoj strani na tržištu. Korisnik domene je analitičkim alatima utvrdio vrijednost domene po pitanju jedinstvenih posjeta, tzv. povratnih poveznica ("backlinks") te ostvarenog mjesečnog i godišnjeg prometa. Domenu je ponudio na otkup Podnositelju zahtjeva po cijeni od 30.000,00 EUR, te ju je nastavno javno oglasio putem mrežne stanice za prodaju domena [www.sedo.com](http://www.sedo.com).

Iako je izmjenama Pravilnika iz 2015.g. načelno dopuštena prodaja i prijenos domena s jednog korisnika na drugog, takva prodaja ne smije sprečavati treće osobe da ostvaruju temeljno pravo



prisutnosti u virtualnom prostoru s imenom tvrtke iz čl. 6 Pravilnika te se ne smije zlorabiti radi preuzimanja tuđeg virtualnog identiteta ili u daljnje svrhe nespojive s navedenim pravom. Ime tvrtke omogućuje vlasniku zaštitu poslovanja pod istim nazivom. Povreda ovog prava držanjem tuđeg prepoznatljivog imena neopravdanim korištenjem upućuje na korištenje domene suprotno čl. 9 st. 1 Pravilnika te je dostatna za utvrditi da je Korisnik domene istu registrirao te nastavio koristiti suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Time je ostvaren i zadnji uvjet iz čl. 32 st. 2 Pravilnika.

## VI. ODLUKA

Slijedom svega gore navedenog, donosim sljedeću odluku:

- 1. Usvaja se zahtjev podnositelja za oduzimanjem prava korištenja domene prima-commerce.hr korisniku domene, Pixelwerker GmbH Ludwig-Erhard-Strasse 12, 34131 Kassel, Savezna Republika Njemačka.**
- 2. Podnositelj zahtjeva ima pravo na registraciju domene prima-commerce.hr, te se predlaže CARNET-u postupiti sukladno čl. 55. st. 4 Pravilnika te registrirati domenu prima-commerce.hr na ime Prima Commerce d.o.o., Slavenska cesta 6, 43000 Bjelovar.**

Klasa: 700-800/21/218  
Ur. broj: I64988-650-410-21-20

Odluka broj: 2021-01

Predsjednik Povjerenstva za  
upravljanje domenom .hr:

Arbitar:

---

prof. dr. sc. Gordan Gledec

---

Tomislav Nagy, dipl.iur., LL M

U Zagrebu, 24. ožujka 2021.

\*Ova odluka potpisana je i kvalificirana elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014) i važećim propisima Republike Hrvatske ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.