

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2011/01

domena: store.hr

Dučan d.o.o. (Store Ltd) protiv Arhitektura života d.o.o.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je Dućan d.o.o., Ivana Kukuljevića 32, Zagreb, (dalje u tekstu: **Podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je Arhitektura života d.o.o., Vlaška 83/1, Zagreb, (dalje u tekstu: **Korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

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

store.hr (dalje u tekstu – domena)

Domena je registrirana kod CARNet-a kao dodatna sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva podnio je 16. veljače 2011. godine zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za domenu 'store.hr'.

Povjerenstvo za '.hr' domenu imenovalo je dana 25. veljače 2011. arbitra u ovoj stvari.

Predmet je istoga dana dostavljen arbitru elektroničkim putem te nekoliko dana kasnije i poštom.

Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka s priložima dostavljen je korisniku domene preporučeno običnom poštom. Prema evidenciji DNS službe, u ime korisnika domene je primitak obavijesti o pokretanju postupka ovjeren dana 4. ožujka 2011.

Na poziv arbitra zaključkom broj 1 upućenim elektroničkom poštom 15. ožujka 2011, korisnik domene je pozvan da se očituje na primljeni zahtjev te mu je dodijeljen dodatni rok za očitovanje do 21. ožujka 2011. Dana 21. ožujka 2011. primljen je odgovor na zahtjev ovjeren od strane zakonskog zastupnika korisnika domene, gđe Lidije Pehlić. Arbitar je nakon primitka odgovora na zahtjev zaključkom broj 2 odredio rokove za daljnja očitovanja te pozvao stranke da se očituju o mogućnostima mirnog rješenja spora. Dana 24. ožujka 2011. zaprimljeno je očitovanje podnositelja zahtjeva, a dana 29. ožujka 2011. i očitovanje korisnika domene.

Budući da u pisanim očitovanjima stranaka nije iskazana stvarna spremnost na mirno rješavanje spora pokušajem postizanja kompromisnog i sporazumnog rješenja, arbitar je Zaključkom broj 3 od dana 6. travnja 2011. zaključio postupak i donio ovu odluku.

Ovaj postupak se provodi sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom kojeg je na prijedlog Upravnog vijeća CARNet-a donio ministar znanosti, obrazovanja i športa 23. ožujka 2010. godine (dalje: Pravilnik).

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva svoj zahtjev temelji na slijedećim navodima i razlozima. Podnositelj jest Apple Premium Reseller te u tom svojstvu otvara trgovinu pod nazivom „Store“ u centru Zagreba. Podnositelj je proces otvaranja dućana pripremao duže vrijeme, što uključuje i ishođenje odobrenja od strane Apple inc. za korištenje naziva „Store“ za predmetni dućan. Podnositelj nadalje navodi da je pokrenuo postupak svih potrebnih registracija, uključujući i postupak registracije sporne domene. Podnositelj je uvidom u registar domena utvrdio korisnika te je istoga i kontaktirao radi dobivanja informacija o razlozima registracije domene upravo navedenog naziva. Podnositelj navodi da u trenutku istraživanja domena nije bila aktivna te da također nije postojala poveznica korisnika domene (društva Arhitektura života d.o.o.) i naziva „Store“. Nakon toga je podnositelj zatražio u izravnim telefonskim i pisanim kontaktima sa korisnikom domene da se domena prepusti podnositelju uz odgovarajuće obeštećenje, no Korisnik se očitovao da ne želi prepustiti domenu.

Podnositelj smatra da ima pravo na spornu domenu budući da tvrtka podnositelja nosi naziv „Dućan d.o.o.“, odnosno u službenom engleskom prijevodu u sudskom registru „Store Ltd“ te stoga ima pravo na jednu besplatnu .hr domenu prema nazivu tvrtke. Nadalje, podnositelj ističe da ima odobrenje društva Apple inc. za korištenje imena „Store“ kao Apple Premium Reseller. Podnositelj također donosi i ispis dizajna kompletnog vizuala prostora te logotip „Store“. Uz svaki pojedini navedeni element, podnositelj prilaže uz zahtjev i preslike odgovarajućih dokumenata.

Korisnik domene u svom odgovoru na zahtjev navodi da je kupio spornu domenu sa svrhom pokretanja posla, točnije on-line prodaje. Korisnik se poziva na očitovanje upućeno podnositelju (preslik očitovanja nalazi se uz zahtjev podnositelja) te u bitnome navodi da je domenu „store.hr“ registrirao u srpnju 2010. godine s planom pokretanja web shopa. U međuvremenu je projekt dovršen i aktiviran te upućuje na samu web stranicu gdje se nalazi odnosni sadržaj. Nadalje navodi da je riječ „store“ generička riječ engleskog naziva i kao takva ne može biti nečiji trademark.

U daljnjim očitovanjima stranke su potvrdile da ostaju kod ranije istaknutih zahtjeva i navoda te nisu iznijele nikakve dodatne činjenice niti su predložile daljnje izvođenje dokaza.

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

Podnositelj navodi da je nositelj imena tvrtke čiji engleski prijevod glasi „store“ te da stoga ima pravo na registraciju jedne besplatne domene identičnoga naziva. Nadalje, navodi da ima pravo na korištenje imena „store“ u okviru prodajne mreže proizvoda Apple i to temeljem odobrenja društva Apple Hungary Kft.

Iako većina arbitražnih zahtjeva u ovim postupcima temelji svoje navode na pravima koja proizlaze iz prava na žig, u dosadašnjoj praksi ovog arbitražnog tijela je naziv tvrtke smatran valjanom osnovom za zadovoljenje prvog uvjeta (arbitraže za domene „exto.hr“ i „dorma.hr“). Prava tvrtke predstavljaju trgovačko ime kojim se trgovac predstavlja u prometu. Slijedom toga, smatramo da i prijevod tvrtke – pogotovo koji je na tržištima izvan Hrvatske prepoznatljiv kao naziv mjesta gdje se prodaju proizvodi marke „Apple“ (doduše uz navođenje naziva „Apple“), predstavlja ime koje se u kontekstu Pravilnika ima smatrati zaštićeno i koje daje nositelju određena prava. U tom smislu dodatno cijenim i dopis društva Apple Hungary Kft kojim se daje podnositelju odobrenje za korištenje imena „Store“.

Slijedom navedenoga, utvrđujem da podnositelj zahtjeva ima pravo na ime koje je jednako nazivu registrirane domene.

Iako je prvi uvjet zadovoljen, smatram vrijednim spomenuti i činjenicu da je u postupku odlučivanja o ovom uvjetu izvršen i uvid u online bazu podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Utvrđeno je da žig „store“ nije registriran za područje Republike Hrvatske. Postoje, međutim, dvije međunarodne registracije i to za verbalne žigove „Apple Store“ – IR 973841 i IR 883222. Nositelj oba žiga jest društvo Apple, Inc. sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, u ovom postupku predmetni žigovi nisu relevantni jer (a) niti jedna strana se ne poziva na njih, (b) žig se sastoji od dvije riječi od kojih je prepoznatljiviji element žiga ime „Apple“, a ne sporni naziv, odnosno, u kontekstu žiga riječ „store“.

Konačno, želim se kratko osvrnuti na navod podnositelja da temeljem naziva tvrtke ima pravo na jednu besplatnu domenu identičnog naziva. Točno je da Pravilnik daje pravo pravnoj osobi da registrira jednu besplatnu domenu radi ostvarivanja virtualnog identiteta. Međutim, navedeno pravo ne dodjeljuje se automatski već pravna osoba može ostvariti ovo pravo ako je naziv domene slobodan odnosno ako ne postoji prethodno registrirana domena istog naziva. Temeljno načelo pri registraciji domena jest pravo vremenskog prvenstva utvrđeno člankom 10. Pravilnika i temeljem toga prava prvenstvo pri registraciji ima zahtjev koji je prvi zaprimljen.

Ad 2

Budući da je naziv domene „store.hr“ identičan nazivu imena na koji podnositelj ima pravo i koje, iako generično, ima u kontekstu prodaje proizvoda marke „Apple“ određenu razinu prepoznatljivosti (pogotovo kada je povezana sa vizualnim identitetom prepoznatljivim za proizvode marke „Apple“), postoji realna mogućnost da zbog zbunjujućeg učinka dovede potencijalne potrošače u zabunu da pristupajući web stranici naziva 'store' pristupaju mjestu gdje se nalaze informacije o dućanima Store i proizvodima marke Apple. U tom smislu smatram da je ispunjen i drugi gore navedeni uvjet.

Ad 3

Pitanju postojanja prava ili legitimnog interesa valja pristupati s osobitim oprezom, pogotovo u svjetlu novog Pravilnika i prava na registraciju dodatnih naplatnih domena. Naime, pravo na registraciju naplatnih domena čime se korisnicima omogućuje ostvarivanje dodatnog komercijalnog interesa sada se izjednačava pravu pravne osobe na registraciju jedne besplatne domene radi ostvarivanja virtualnog identiteta pravne osobe.

Slijedi stoga, da pravo na virtualni identitet nije jače od prava na komercijalno iskorištavanje imena putem registracije domene. U slučajevima kada legalno registrirane osobe koriste valjano registriranu domenu postoji presumpcija da one za korištenje domene takvog imena imaju pravo ili legitiman interes. Međutim, ta presumpcija je oboriva u iznimnim slučajevima, a pogotovo kada se utvrdi da je domena registrirana s namjerom da se zauzme domena određenog naziva kako je ne bi registrirao netko drugi tko na domenu takvog naziva može legitimno polagati pravo.

Podnositelj navodi da ne postoji poveznica imena društva korisnika domene i naziva domene. Međutim, kako je navedeno u prethodnom odjeljku, jedna pravna osoba može biti korisnik više domena i nije više potrebna istovjetnost naziva vrtke i naziva domene. Nadalje, u postupku je utvrđeno da je korisnik domene registrirao ukupno devet sekundarnih domena, od kojih je jedna besplatna domena, a ostale naplatne domene su većinom aktivne. Domena "store.hr" je u međuvremenu aktivirana i na dan donošenja ove odluke pruža informacije te ni na koji način ne koristi ime ili znak u kontekstu u kojem ga koristi podnositelj (koji je u međuvremenu aktivirao svoju domenu "store.com.hr"), odnosno usluge i proizvodi koje nudi na stranici "store.hr" nisu slične proizvodima i uslugama koje podnositelj nudi na svojoj stranici "store.com.hr". U dopisu podnositelju i kasnije u ovom postupku korisnik navodi da je domenu registrirao radi pokretanja projekta on line dućana. Iako u vrijeme pokretanja ovog postupka web stranica nije pružala nikakav sadržaj, na dan pisanja ove odluke vidljivo je da je stranica aktivna te da pruža mogućnost on line kupnje raznih modnih marki.

Konačno, izvršen je uvid i u web stranice sličnog koncepta (naziv store uz ekstenziju države) i to: store.si, store.de, store.it, store.us te store.com i niti na jednoj od navedenih stranica se ne daju informacije o proizvodima Apple niti ih koristi Apple ili društvo kojem bi Apple ustupio pravo korištenja naziva Apple i/ili Store. Iz navedenoga zaključujem da Korisnik domene nije pri registraciji sporne domene nelegitimno iskorištavao eventualni globalni koncept kreiranja identiteta 'store' ili 'apple store'.

Slijedom svega navedenoga, smatram da nije ispunjen treći uvjet odnosno da korisnik domene ima pravo i legitiman interes za korištenje sporne domene.

Ad 4

Podnositelj nije izričito obrazložio zbog čega bi korisnik domene istu koristio suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Jedini mogući navod koji bi mogao upućivati na takav zaključak jest činjenica da u vrijeme pokretanja postupka domena nije bila aktivna. Budući da je u međuvremenu domena aktivirana, smatram da ne postoji niti jedan element u ovom postupku kao i tijekom prethodne korespondencije stranaka, koji bi mogao upućivati na činjenicu da korisnik koristi domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja, a tome ide u prilog i zaključak iz prethodnog odjeljka da korisnik ima pravo i legitiman interes za registraciju i korištenje sporne domene. Slijedom toga, zaključujem da nije ispunjen posljednji, četvrti, uvjet Pravilnika.

Temeljem svega gore navedenoga, kao i temeljem ocjene svih pisanih očitovanja i priložene dokumentacije, zaključujem da prava podnositelja zahtjeva na korištenje domene nisu povrijeđena, te da svi uvjeti predviđeni člankom 32. Pravilnika nisu ispunjeni.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, donosim sljedeću odluku:

- 1. Odbija se zahtjev podnositelja za oduzimanje prava na korištenje poddomene korisniku domene i prijenos na podnositelja zahtjeva.**

Klasa: 200-200/11/61
Ur. broj: I5321-650-53-11-43

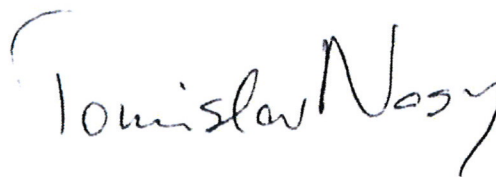
Odluka broj: 2011/01

Predsjednik Povjerenstva za HR-domenu

Arbitar



Ivan Marić, dipl. ing.



Tomislav Nagy

U Zagrebu, 25. travnja 2011.