

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2022-02

domena: **termotisak.hr**

TERMOTISAK d.o.o. protiv JELENČIĆ i PRGOMET d.o.o.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je Termotisak d.o.o., OIB: 25738918273, sa sjedištem u Zagrebu i poslovnom adresom u Ulici Bernarda Vukasa 28 (dalje u tekstu: “**Podnositelj zahtjeva**“).

Registrirani korisnik domene je JELENČIĆ I PRGOMET d.o.o., OIB: 88708501458, sa sjedištem u Zagrebu i poslovnom adresom u Mesničkoj ulici 9 (dalje u tekstu: “**Korisnik domene**“).

II. SPORNA DOMENA

Naziv sekundarne domene unutar vršne .hr domene o kojoj se vodi postupak je **termotisak.hr** (dalje u tekstu: “**Domena**“). Domena je registrirana kod CARNET-a kao dodatna (naplatna) sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Ovaj postupak se vodi prema arbitražnim pravilima sadržanim u Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom domenom, NN 38/2010 i 81/2015 (dalje u tekstu: “Pravilnik“).

Podnositelj zahtjeva podnio je dana 21. travnja 2022. godine zahtjev za provođenje arbitražnog postupka u odnosu na Domenu te zatražio da mu se dodijeli Domenu koju, kako navodi, trenutno koristi Korisnik domene. Sukladno čl. 41 Pravilnika, Podnositelj zahtjeva dostavio je zahtjev za provođenje arbitražnog postupka i u papirnatom obliku koji je CARNET primio dana 25. travnja 2022. godine pod urudžbenim brojem: U72766-650-97-22-18 te predmetu dodijelio klasifikacijsku oznaku: 700-800/18/218.

Povjerenstvo za “hr“ domenu predložilo je Hrvoja Vidana za arbitra u postupku. Budući da ne postoje smetnje iz čl. 39 Pravilnika, predloženi arbitar je dana 21. travnja 2022. godine prihvatio imenovanje o čemu je kao i o činjenici pokretanja arbitražnog postupka Registar .hr domena obavijestio stranke u postupku dana 22. travnja 2022. godine te je arbitru istoga dana putem elektroničke pošte dostavljena skenirana dokumentacija dok su mu izvornici upućeni redovnom poštom.

Rok za rješavanje predmeta koji sukladno čl. 52 Pravilnika iznosi 60 dana i počinje teče dana 22. travnja 2012. godine kao dana predaje predmeta arbitru ističe dana 21. lipnja 2022. godine.

Nakon što je pregledao zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, arbitar je dana 3. svibnja 2022. godine sukladno čl. 49 Pravilnika pozvao Korisnika domene da se u roku od 8 (osam) dana od primitka obavijesti arbitra očituje na zahtjev Podnositelja zahtjeva te u slučaju protivljenja istome da obrazloži očitovanje navodeći sve činjenice i dokaze koje smatra svrsishodnim u pogledu prava na korištenje Domene. Istom obavijesti arbitar je ukazao na rok za rješavanje predmeta, pravila prema kojima će se voditi arbitražni postupak te mogućnost mirnog rješenja spora.

Istoga dana Korisnik domene je potvrdio primitak e-maila te je narednog dana (4. svibnja 2022. godine) sukladno uputi arbitra dostavio očitovanje na zahtjev za provođenje arbitražnog postupka zajedno s prilogima koji je pored arbitru dostavljen i Podnositelju zahtjeva.

Budući da se Podnositelj zahtjeva u međuvremenu nije očitovao na navode iz očitovanja Korisnika domene, arbitar je dana 8. lipnja 2022. godine pozvao Podnositelja zahtjeva da se u roku od najkasnije 8 dana od primitka poziva arbitra, dakle do 16. lipnja 2022. godine (uključujući i taj dan) očituje na navode iz očitovanja Korisnika domene te je Podnositelj zahtjeva dana 13. lipnja 2022. godine nastavno na poziv arbitra dostavio dodatno očitovanje. Narednog dana, dakle 14. lipnja 2022. godine je Korisnik domene dostavio dodatno očitovanje na očitovanje Podnositelja zahtjeva,.

Kako je stranama u postupku dano dovoljno mogućnosti da se iscrpno očituju o predmetu spora i međusobnim zahtjevima, činjenicama i dokazima druge strane, arbitar ih je dana 14. lipnja 2022. godine obavijestio da je dokazni postupak završen te da će donijeti odluku na temelju dotad iznesenih činjenica i dokaza.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

U svojem zahtjevu Podnositelj zahtjeva navodi sljedeće: *“Naša tvrtka se zove Termotisak d.o.o. te želimo odgovarajuću domenu (termotisak.hr) koju trenutno koristi tvrtka JELENČIĆ I PRGOMET d.o.o.. Na naš pismeni zahtjev od 07.04.2022. JELENČIĆ i PROGOMET d.o.o. nije reagirao.”*

U prilog zahtjevu Podnositelj zahtjeva dostavio je ispis elektroničke pošte od dana 7. travnja 2022. godine upućene Korisniku domene u kojem je navedeno kako Podnositelj zahtjeva postoji još od 2005. godine, a kao obrt od radnih devedesetih godina te da je trenutno u postupku otvaranja web stranice tijekom kojega je prvi puta primijetio da je Domena zauzeta. Podnositelj zahtjeva u dopisu nadalje

ukazuje kako mu pripada pravo na Domenu jer je istovjetna tvrtci Podnositelja zahtjeva te je uz obrazloženje da Korisnik domene ima već razrađeni sustav marketinga ponudio Korisniku domene da zadrži Domenu uz uvjet da snosi trošak promjene tvrtke Podnositelja zahtjeva. U prilog istinitosti navoda Podnositelj zahtjeva dostavio je izvadak (prvu i posljednju stranicu) Društvenog ugovora iz kojih je vidljivo kako Podnositelj zahtjeva od 14. studenog 2005. godine sudjeluje na tržištu pod tvrtkom "TERMOTISAK, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge", odnosno skraćenom tvrtkom "TERMOTISAK d.o.o."

U odnosu na oblik i obavezni sadržaj zahtjeva, arbitar uvodno utvrđuje kako je odredbom čl. 46. Pravilnika propisano kako se u zahtjevu mora jasno i nedvojbeno naznačiti: (...*"zahtjev da se donese odluka kojom se korisniku oduzima pravo na daljnje korištenje domene i/ili neki drugi zahtjev podnesen u skladu s odredbama ovog Pravilnika"*).

Analizirajući sadržaj zahtjeva Podnositelja zahtjeva, arbitar primjećuje da Podnositelj zahtjeva nije izričito istaknuo zahtjev da se Korisniku domene oduzima pravo na daljnje korištenje Domene što dovodi do pitanja je li zahtjev potpun imajući u vidu obvezni sadržaj zahtjeva propisan čl. 46 Pravilnika. Radi otklanjanja svake dvojbe kao i procesnih smetnji za daljnje vođenje postupka, arbitar je zaključio kako neovisno od navedenog nedostatka i propusta Podnositelja zahtjeva da u svojem zahtjevu izričito zatraži oduzimanje Domene, navedeni nedostatak ne treba suviše rigidno tumačiti budući da je Podnositelj zahtjeva istaknuo zahtjev za dodjelom Domene Korisniku domene Podnositelju zahtjeva što samo po sebi uključuje i oduzimanje prava Korisniku domene na daljnje korištenje Domene. Stoga arbitar smatra kako se i unatoč navedenom nedostatku zahtjev Podnositelja zahtjeva ima smatrati potpunim u smislu odredbe čl. 46. Pravilnika.

U svom odgovoru Korisnik domene je ukazao kako je osnovan 1993.g., kako mu je osnovna djelatnost tisak na tekstil i to vrsta tiska koja se zove termotisak (engl. hotprint). Korisnik domene nadalje navodi kako je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) razvrstavanja poslovnih subjekata osnovna djelatnost dovršavanje tekstila, brojčane oznake razreda – 1330 u prilog čemu u vidu dokaza dostavlja "NKD obavijest". Korisnik domene nadalje navodi kako još od 1996. godine ima web stranicu i koristi domenu termotisak.hr. te da je naziv domene prvenstveno uzet kako bi naglasili kojom vrstom tiska se bave. Korisnik domene nadalje navodi kako je prvih nekoliko godina korištenja Domene bilo besplatno dok je nakon toga stigla obavijest CARNET-a da ako žele zadržati Domenu da moraju plaćati registraciju te da od tada pa sve do dana podnošenja očitovanja plaćaju godišnju naknadu za Domenu u prilog čemu dostavlja Rješenje CARNET-a od 24. ožujka 2003. godine kao i račun za registraciju Domene za 2022. godinu. Korisnik domene nadalje objašnjava kako na web stranici termin "termotisak" koristi kako bi se klijentima pojasnilo čime se bavi i kakav je to tisak koji radi te se naziv "termotisak"

koristi kao sinonim za njegovu osnovnu djelatnost. Korisnik domene pojašnjava kako najvećim dijelom radi tisak na sportske dresove i već više od 25 godina na reprezentativne dresove Hrvatskog košarkaškog saveza te da je cilj pojasniti klijentima što je to "termotisak" i samim time naglasiti da je to kvalitetna vrsta tiska dok se na samoj webstranici jasno vidi kako se firma zove i čime se bavi.

Korisnik domene nadalje ističe kako Podnositelj zahtjeva prilikom osnivanja nije provjerio da li je Domena slobodna te kako nije znao sve do njihovog kontakta kako postoji društvo s tim nazivom te kako je očito da niti Podnositelj zahtjeva sve ove godine nije znao za Domenu Korisnika domene te da to nije niti čudno budući se djelatnosti Podnositelja zahtjeva i Korisnika domene bitno razlikuju.

Korisnik domene nadalje navodi kako ne nalazi nikakve osnove za bilo kakvo plaćanje Podnositelju zahtjeva te kako želi i nadalje koristiti Domenu jer su svi razlozi zbog kojih je naziv Domene odabran u samom početku i dalje aktualni odnosno da se još uvijek bavi tiskom koji se zove "termotisak".

Podnositelj zahtjeva u dodatnom očitovanju od 13. lipnja 2022. godine navodi kako je u početku poslovanja od 1993.g. poslovao kao obrt, dok je 14. studenog 2005. godine promijenjen pravni status te od tada posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću. Dodatno, Podnositelj zahtjeva navodi kako je naziv obrta Termotisak originalno odabran zato što je osnovna djelatnost obrta bila termo tisak na šalice, majice i druge predmete, a tijekom godina je Podnositelj zahtjeva svoje poslovanje proširio, ali je tvrtka ostala kako bi ostala prepoznatljiva kupcima. Osim toga, Podnositelj navodi kako je od samog početka obrt, a kasnije i društvo, vodio otac direktorice Ivane Vukić koji se nije koristio računalom te navodi kako Podnositelj zahtjeva sada želi proširiti poslovanje, što uključuje i on-line prisutnost i marketing, dok je isto u današnje vrijeme nemoguće bez prava na domenu koja je u skladu s tvrtkom društva, dakle – termotisak.hr. Nadalje, Podnositelj zahtjeva navodi kako je Korisnik domene dobio obavijest od CARNET-a da mora plaćati domenu, pa je time mogao biti svjestan da potencijalno koristi naziv domene koji nije sukladan člancima 16. i 22. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010 i NN 81/2015). Podnositelj zahtjeva zaključno navodi kako su navedeni troškovi promjene tvrtke Termotisak d.o.o. troškovi koje je Podnositelj zahtjeva dobio od odvjetnika, zbog čega se prvobitno i obratio Korisniku domene kako bi pronašli zajedničko rješenje.

U dodatnom očitovanju od 14. lipnja 2022. godine Korisnik domene navodi kako u cijelosti ostaje kod svog prvotnog očitovanja te dodatno pojašnjava kako Domenu koristi od 1996. godine. Nadalje navodi kako se pojam „termotisak“ kao vrsta tiska spominje na mnogim web stranicama firmi koje se bave tom vrstom tiska, često kao jednom od djelatnosti te da je to samo naziv vrste tiska koji po ničemu nije zaštićen niti netko ima posebno pravo koristiti ga pa tako ni firma Termotisak d.o.o.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU TE OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Uvodno arbitar zaključuje kako su činjenice utvrđene u postupku temeljem navoda i dokaza stranaka zapravo nesporne. Nadalje, kako bi se dodatno uvjerio u istinitost navoda, arbitar je izveo dodatne dokaze uvidom u Internet stranice sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu (dalje u tekstu: “Sudski registar“), *in concreto* pretražio podatke o strankama uključujući i povijesni pregled podataka kako bi ustanovio kronologiju događaja – upisa osnivanja i promjena podataka u Sudskome registru, uključujući tvrtku i upisane djelatnosti.

Provjerom javno dostupnih podataka, utvrđeno je kako je Podnositelj zahtjeva pod skraćenom tvrtkom “Termotisak d.o.o.“ upisan dana 22. studenog 2005. godine temeljem osnivačkog akta – Društvenog ugovora od 14. studenog 2005. godine te da je registriran za obavljanje sljedećih djelatnosti: kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, proizvodnja proizvoda od papira i kartona, proizvodnja etiketa (naljepnica), djelatnosti pakiranja, proizvodnja proizvoda od plastike, promidžba (reklama i propaganda), zastupanje inozemnih tvrtki, projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja, energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, stručni poslovi prostornog uređenja, djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, djelatnost upravljanja projektom gradnje, djelatnost tehničkog ispitivanja i analize, posredovanje u prometu nekretnina, poslovanje nekretninama, poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu, prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu, prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe, provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača, prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu, agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu, organizacija sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva, tribina, revija, promotivnih događaja, djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima, djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u zdravstvenom turizmu, turističke usluge u kongresnom turizmu, turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja, usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge, pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering), računalne i srodne djelatnosti,

usluge informacijskog društva, iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja, usluge skladištenja, iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, čišćenje svih vrsta objekata.

Iako arbitar korištenjem usluge “google search“ pretragom Interneta nije naišao na web stranicu Podnositelja zahtjeva, razmatranjem opisa djelatnosti upisanih u Sudski registar, arbitar zaključuje kako temeljem opisa djelatnosti upisanih u sudski registar nije moguće sa izvjesnom vjerojatnosti utvrditi kako Podnositelj zahtjeva upravo obavlja djelatnost termotiska kao isključivu ili pretežitu djelatnost pa da bi mu i zbog tog razloga trebalo dodijeliti Domenu, što se dodatno elaborira Ad 3) niže u tekstu Odluke, što uostalom Podnositelj zahtjeva nije niti dokazao tijekom postupka budući da svoj zahtjev isključivo temelji na istovjetnosti tvrtke i Domene.

Nadalje, kako bi utvrdio opseg poslovanja Podnositelja zahtjeva arbitar je napravio i uvid u financijska izvješća za 2021. godinu te utvrdio kako su ukupni primici Podnositelja zahtjeva u 2021. godini iznosili 307.119,00 kuna dok su isti u 2020.g. iznosili 417.279,00 kuna.

U odnosu na Korisnika domene, provjerom javno dostupnih podataka upisanih u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je kako je akt o osnivanju usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 24. studenog 1995. godine i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor, kako Korisnik domene od samog početka posluje pod skraćenom tvrtkom JELENČIĆ I PRGOMET d.o.o. te kako je od samog osnivanja upisan za obavljanje sljedećih djelatnosti: dovršavanje tekstila, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo odjevnim predmetima, zastupanje stranih tvrtki, dakle za upravo one djelatnosti pod koje se može podvesti djelatnost “termotiska“ a kako to tvrdi Korisnik domene u svojem očitovanju.

U svrhu provjere istinitosti navoda Korisnika domene, arbitar je tijekom postupka napravio uvid u sljedeće Internet stranice Korisnika domene: <https://termotisak.hr/> i ustanovio kako Korisnik domene kao glavnu-osnovnu djelatnost koju reklamira pruža usluge termotiska kao posebno prilagođenog trajnog tiska posebno pogodnog za tisak na sportske dresove. Dakle, arbitar je ustanovio kako Korisnik domene kao osnovnu djelatnost obavlja djelatnost termotiska koja je po svojem nazivu identična Domeni koju je registrirao.

Materijalno pravni uvjeti za usvajanje arbitražnog zahtjeva

Potrebno je istaknuti kako Podnositelj zahtjeva u svojem zahtjevu posebno ne obrazlaže zašto bi Domenu trebalo oduzeti Korisniku domene i dodijeliti je Podnositelju zahtjeva već iz tumačenja njegovog sadržaja arbitar zaključuje kako Podnositelj zahtjeva smatra kako polaže “veće pravo na Domenu“ iz razloga što je Domena Korisnika domene u opisnom dijelu istovjetna tvrtci Podnositelja zahtjeva (tvrtka: **Termotisak** d.o.o. / domena: **termotisak.hr**).

U odnosu na ovako postavljeni zahtjev, arbitar ističe kako sukladno čl. 32 st. 2 Pravilnika, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama arbitražnih pravila ako smatra da su ispunjeni slijedeći uvjeti:

1. da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koji 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.

Pri tome sva četiri gore navedena uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena da bi se zadovoljilo zahtjevu Podnositelja zahtjeva.

Imajući u vidu navedeno, arbitar se u ovom postupku usredotočio na to jesu li ostvareni uvjeti iz čl. 32 st. 2 toč.1-4 Pravilnika dok arbitar upoznaje stranke kako se pitanje zaštite žiga, naknade štete, nepoštenog tržišnog natjecanja ili pak utvrđenje kaznene odgovornosti utvrđuje u nekim drugim postupcima pred drugim nadležnim institucijama. Nadalje, donošenje odluke u ovom postupku neovisno o sadržaju odluke ne predstavlja prepreku da Podnositelj zahtjeva traži zaštitu svojih drugih prava u nekom drugom postupku.

Primjena uvjeta iz čl. 32 st. 2 Pravilnika

Ad 1) Istovjetnost ili u velikoj mjeri sličnost nekom imenu na koji treća osoba ima pravo

U sklopu ove točke potrebno je utvrditi je li Domena istovjetna ili u velikoj mjeri slična imenu na koje Podnositelj zahtjeva polaže neko pravo. Iz dostavljene i pregledane dokumentacije nesporno je: (i) da je skraćena tvrtka Podnositelja zahtjeva Termotisak d.o.o.; (ii) da je ime domene termotisak.hr; (iii) da je tvrtka Korisnika domene JELENČIĆ I PRGOMET d.o.o.

Dakle, usporedbom karakterističnog dijela tvrtke Podnositelja zahtjeva (Termotisak) i naziva Domene (termotisak) arbitar zaključuje kako je Domena istovjetna tvrtci Podnositelja zahtjeva. U odnosu na procjenu prvog uvjeta iz čl. 32 st. 2 toč. 1 Pravilnika, Podnositelj zahtjeva ističe kako za procjenu i utvrđivanje istovjetnosti odnosno sličnosti u velikoj mjeri domene i tvrtke nije odlučno je li tvrtka registrirana ranije od domene (iako prema dokazima u spisu to ovdje niti nije slučaj) već može li se objektivnim kriterijima prosuditi radi li se o dostatnoj razlikovnosti tvrtke i domene u toj mjeri da se ne može govoriti o istovjetnosti ili sličnosti u velikoj mjeri u kojem slučaju se neće smatrati da je ispunjen uvjet iz čl. 32 st. 2. Toč. 1 Pravilnika ili kriterij razlikovnosti nije ispunjen u kojem slučaju će se smatrati

da je ovaj uvjet ispunjen. U ovom dijelu arbitar se priklanja praksi arbitražnog suda izraženoj u arbitražnoj odluci igracke.hr, br. 2014/05.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, a kako se radi o istovjetnosti tvrtke Podnositelja zahtjeva i Domene, arbitar zaključuje kako je prvi uvjet iz Pravilnika ispunjen.

Ad 2) Opasnost dovođenja u zabludu značajnog broja osoba uslijed zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti

Načelno govoreći, istovjetnost tvrtke Podnositelja zahtjeva i Domene mogla bi predstavljati opravdanu opasnost da bi značajan broj osoba mogao biti doveden u zabludu, u smislu da pristupajući Domeni smatraju da postupaju web odredištu koje je pod kontrolom Podnositelja zahtjeva. Međutim arbitar smatra da istovjetnost tvrtke i Domene *per se*, a bez utvrđivanja dodatnih okolnosti slučaja ne znači automatski opasnost dovođenja u zabludu značajnog broja osoba, već se ova pretpostavka mora ocjenjivati od slučaja do slučaja uzimajući u obzir sve okolnosti poslovanja suprotstavljenih strana, kao i sam sadržaj Internet stranice te informacije koje su na navedenoj stranici koja se vodi pod Domenom dostupni javnosti.

U odnosu na ovaj uvjet valja istaknuti da je u svrhu utvrđenja sadržaja stranice i eventualne mogućnosti dovođenja u zabludu značajnog broja osoba uslijed zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti Domene i tvrtke Podnositelja zahtjeva, arbitar napravio uvid u Internet stranicu www.termotisak.hr kao i dodatne podstranice do kojih se pristupa putem ponuđenog izbornika.

Analizom sadržaja stranica prikazanih pod Domenom, arbitar zaključuje kako se Korisnik domene na transparentan način predstavlja, navodeći pune podatke o svom korporativnom identitetu (tvrtku, adresu, OIB, MBS, članove uprave itd.) pri tome ni na koji način ne upućujući na korporativni ili drugi identitet (primjerice identitet putem robne marke) Podnositelja zahtjeva. Nadalje, uspoređujući opis djelatnosti Korisnika domene utvrđene Društvenim ugovorom i upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s djelatnosti opisanom na Internet stranici pod Domenom, arbitar zaključuje kako sadržaj Internet stranice pod Domenom u cijelosti opisuje odnosno referira se te objašnjava i reklamira uslugu termotiska kao tehniku trajnog tiska, a koja predstavlja dugogodišnju glavnu djelatnost Korisnika domene po kojoj je Korisnik domene i prepoznat u javnosti, a što se može vidjeti i iz referenci klijenata objavljenih na samoj Internet stranici dostupnoj pod Domenom.

S druge strane Podnositelj zahtjeva osim same činjenice registracije tvrtke koja je istovjetna Domeni i koja je vremenski gledano registrirana nakon Domene ničime nije dokazao zašto bi osim same činjenice što ima tvrtku istovjetnog naziva s Domenom imao isključivo pravo korištenja Domene, a posebice nije dokazao da bi na mjerodavnom tržištu u vremenskom razdoblju od osnivanja pa do dana podnošenja zahtjeva obavljao djelatnost termotiska te uslijed toga stekao ugled na tržištu na način da bi korisnici usluga posjećujući Internet stranicu Korisnika domene bili dovedeni u zabludu da se ne radi o uslugama

Korisnika domene već o uslugama Podnositelja zahtjeva. Pri tome arbitar ukazuje kako je u svrhu utvrđivanja stvarne djelatnosti i konkretnih usluga koje obavlja Podnositelj zahtjeva i utvrđivanja moguće istovjetnosti ili zbunjujuće sličnosti Domene i njegove tvrtke, ali i djelatnosti suprotstavljenih strana, u google pretraživaču pokušao pronaći Internet stranicu koja bi ukazivala na poslovni identitet Podnositelja zahtjeva koju međutim nije pronašao, a što dodatno ukazuje da Podnositelj zahtjeva nije prisutan u virtualnom prostoru unatoč tome što je osnovan prije 17 godina temeljem čega arbitar prosuđuje da korištenjem Domene Korisnik domene faktično nije mogao, a zbog svoje dugoročne prisutnosti na tržištu, daljnjim korištenjem Domene pod postojećim okolnostima, niti neće moći u budućnosti uzrokovati dovođenje u zabludu značajnog broja osoba u pogledu identiteta i usluga Podnositelja zahtjeva i Korisnika domene.

Nadalje, *ratio* odredbe iz čl. 32 st. 2 toč. 2 Pravilnika je u tome da se zaštiti Podnositelja zahtjeva u slučajevima kada postoji opasnost da će sličnost između Domene i tvrtke na koju on polaže pravo dovesti javnost u zabludu. Sprječavanjem nastanka zablude na strani javnosti se primarno štite interesi osobe koja polaže pravo na ime odnosno tvrtku koja odgovara domeni, odnosno konkretno interesi Podnositelja zahtjeva. U predmetnom slučaju međutim Podnositelj zahtjeva kao trgovac u smislu čl. 3 Zakona o trgovačkim društvima (osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu) sukladno čl. 10 Zakona o obveznim odnosima dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka) te je kao takav trebao biti upoznat s činjenicom postojanja Domene pri čemu je sam svjesno odabrao registrirati tvrtku koja sadrži riječ (termotisak) i koja je istovjetna Domeni. U takvim okolnostima arbitar smatra da je Podnositelj zahtjeva sam odgovoran za potencijalnu zabludu na strani javnosti, naravno uz ispunjenje daljnjeg uvjeta da se uopće radi o obavljanju istih ili zbunjujuće sličnih djelatnosti jer arbitar smatra da je takva mogućnost isključena kod obavljanja na prvih pogled razlikovnih odnosno nekonkurirajućih usluga. Dakle neovisno od toga što arbitar smatra da u konkretnom slučaju Podnositelj zahtjeva nije dokazao zabludu na strani javnosti odnosno opasnost dovođenja u zabludu, arbitar smatra da ne bi bilo pravično te bi bilo u suprotnosti svrsi i cilju arbitražnih pravila u odnosu na pitanje zablude odlučiti u korist Podnositelja zahtjeva, kada je istu moguće i sam uzrokovao svojim nesavjesnim ponašanjem. Nadalje, u prilog tome da se ne može raditi o zabludi govori i sama činjenica da je Podnositelj zahtjeva registrirao društvo pod gore naznačenom tvrtkom 2005. godine, da bi tek u travnju 2022. godine podnio zahtjev za (oduzimanje) i dodjelu Domene, dok je Korisnik domene cijelo to međurazdoblje koristio Domenu, kao i to da je Podnositelj zahtjeva tek prilikom otvaranja hostinga (dakle po logici stvari neposredno prije obraćanja samom Korisniku domene u travnju 2022. godine) pokušao registrirati domenu istovjetnu Domeni, što sve ukazuje da kroz cijelo to razdoblje nije bilo dovođenja javnosti u zabludu jer da je bilo drugačije, zasigurno bi Podnositelj zahtjeva to već ranije uočio i adekvatno reagirao.

Također, u prilog tvrdnji o tome da tijekom cijelog ovog vremena (od 22. studenog 2005. godine do podnošenja zahtjeva) istovjetnost Domene i tvrtke nije predstavljala opasnost dovođenja javnosti u zabludu kao i da tijekom tog istog razdoblja do zablude nije niti došlo potvrđuje i činjenica da je u poruci elektroničke pošte od 7. travnja 2022. godine i sam Podnositelj zahtjeva predložio da promjeni tvrtku, a da Korisnik domene zadrži Domenu uz uvjet da snosi trošak promjene tvrtke u Sudskom registru što upućuje na to da Podnositelj zahtjeva nije na tržištu široko prepoznat po svojoj tvrtci, a niti po djelatnosti termotiska jer da je tome tako zasigurno ne bi dao ovakva prijedlog olakog odricanja od tvrtke već bi priložio konkretne dokaze u prilog tome da polaže veće pravo na Domenu.

Dakle, iz svega gore navedenog, arbitar smatra da nije ispunjen drugi uvjet iz Pravilnika.

Ad 3) Nepostojanje prava ili legitimnog interesa

Pitanje (ne)postojanja prava ili legitimnog interesa za registracijom domene određenog naziva treba sagledavati rukovodeći se sadržajem i smislom odredbi Pravilnika i prava na registraciju besplatnih domena radi ostvarivanja virtualnog identiteta te prava na registraciju dodatnih naplatnih domena radi ostvarivanja dodatnog komercijalnog interesa.

Arbitar smatra da se pitanje postojanja prava, a posebice legitimnog interesa ne treba sagledavati suviše restriktivno. Naime, stav je arbitra da bi se pravo na korištenje Domene moglo osporiti kada Korisnik domene ne bi imao pravo obavljati određenu djelatnost za koju se koristi sporna Domena, a legitimni interes ako bi Korisnik domene zlorabio svoje pravo, tj. ako bi se njime koristio isključivo sa ciljem da drugome nanese štetu, a da sam od toga nema nikakve koristi. Nadalje, prihvaćajući stav arbitražnog suda izražen u odluci posao.hr i igracke.hr u konkretnom slučaju arbitar smatra da bi bilo kakva šteta koju bi trpio Podnositelj zahtjeva, a na koji niti nije ukazano niti je dokazana, bila rezultat njegove vlastite volje i posljedica voljne radnje da osnuje trgovačko društvo čija je tvrtka istovjetna već ranije postojećem nazivu Domene.

Pored toga, ovdje je bitno istaknuti da se Korisnik domene bavi dopuštenom gospodarskom djelatnosti termotiska u svrhu stjecanja gospodarske koristi kao i da Domena po nazivu, ali i sadržaj pod njom upravo odgovara djelatnosti koju Korisnik domene obavlja i koju objašnjava i oglašava na Internet stranici pod Domenom.

Slijedom navedenog, arbitar zaključuje kako nije ostvaren treći uvjet iz Pravilnika.

Ad 4) Činjenica registracije domene odnosno korištenja domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja

U odnosu na ovu točku arbitar ukazuje da uvidom u Internet stranicu www.termotisak.hr nije našao da bi postojali elementi koji bi ukazivali na registraciju ili korištenje Domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Da li je Korisnik domene koristio Domenu na neprihvatljiv način u nekom prošlom razdoblju arbitar nije mogao utvrditi budući da u prilog takvoj tvrdnji nisu dostavljeni nikakvi dokazi. No sve da

je i tako arbitar ne bi mogao usvojiti zahtjev Podnositelja zahtjeva budući da za takvo što kumulativno moraju biti ispunjeni svi uvjeti iz čl. 32 st. 2 Pravilnika, a iz gore navedenog vidljivo je da nisu ispunjeni druga i treća pretpostavka.

Dapače, analizirajući sadržaj zahtjeva Podnositelja zahtjeva, arbitar smatra da bi se protivno načelu savjesnosti i poštenja moglo smatrati postupanje Podnositelja zahtjeva koji prilikom registracije tvrtke nije provjerio postoje li na tržištu domena istovjetnog ili zbunjujuće sličnog imena, a iz navoda samog Podnositelja zahtjeva proizlazi da isto nije provjerio niti kasnije u postupku koji prethodi registraciji domene, kao i sadržaj same ponude od dana 7. travnja 2022. godine kojom je predloženo da Korisnik domene zadrži Domenu uz uvjet naknade troška promjene tvrtke Podnositelja zahtjeva. U tom smislu, arbitar zaključuje kako nije ostvaren niti četvrti uvjet iz Pravilnika.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, donosim slijedeću odluku:

Odbija se zahtjev Podnositelja zahtjeva za oduzimanjem domene termotisak.hr Korisniku domene.

Klasa: 700-800/22/218

Odluka broj: 2022-02

Ur. broj: I74492-650-504-22-29

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje
domenom.hr

Arbitar

Prof.dr.sc. Gordan Gledec

Hrvoje Vidan

U Zagrebu, 24. lipnja 2022. Godine

*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.