

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2024-01

domena: **mediaboard.hr**

Monitora Media s.r.o. protiv Marko Buljan

I. STRANKE U POSTUPKU

1. Podnositelj zahtjeva je društvo Monitora Media s.r.o., Nádražní 762/32, CZ-15000 Prag, Češka Republika (dalje: **Podnositelj zahtjeva**).
2. Korisnik domene je fizička osoba Marko Buljan, Hladnička ulica 4, 10000, Zagreb OIB: 03593432088 (dalje: **Korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

3. Naziv domene unutar vršne .hr domene o kojoj se vodi postupak je „mediaboard.hr“ (dalje u tekstu: **sporna domena i/ili mediaboard.hr**).
4. Sporna domena registrirana je kod Hrvatski Telekom d.d. (Regica.net) kao naplatna sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

5. Ovaj postupak provodi se prema odredbama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN br. 83/23, dalje: **Pravilnik**).
6. Podnositelj zahtjeva je dana 15.01.2024. podnio zahtjev za provođenje arbitražnog postupka u odnosu na spornu domenu (dalje: **Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka**), na temelju kojeg je pokrenut predmetni arbitražni postupak, sukladno čl. 41. Pravilnika.
7. Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr je predložilo arbitra za vođenje ovog predmeta i o tome obavijestilo arbitra dana 22.01.2024., te je arbitar obavijestio Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr da prihvaća imenovanje.
8. Nakon navedenog, spis predmeta je dana 24.01.2024. dostavljen arbitru elektroničkim putem. Sukladno čl. 34. st. 3. Pravilnika, postupak se mora okončati najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje predmeta arbitru, dakle u konkretnom slučaju najkasnije do 24.03.2024.
9. CARNet je obavijestio Korisnika domene i Podnositelja zahtjeva o pokretanju predmetnog arbitražnog postupka i imenovanju arbitra elektroničkim putem dana 24.01.2024.

10. Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka je, zajedno s priložima, dostavljen Korisniku domene elektroničkom putem dana 31.01.2024. od strane arbitra temeljem zaključka br. I. arbitra.
11. Korisnik domene je dana 02.02.2024. elektroničkim putem obavijestio arbitra da je za zastupanje u postupku opunomoćio odvjetnika Borisa Kostića.
12. Dana 08.02.2024. Korisnik domene je dostavio svoj odgovor na Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, sukladno zaključku br. I. arbitra.
13. Arbitar je zaključkom br. II. od 09.02.2024. pozvao Podnositelja zahtjeva da se očituje o odgovoru Korisnika domene.
14. Podnositelj zahtjeva se dana 19.02.2024. očitovao na podnesak Korisnika domene od 08.02.2024., sukladno zaključku br. II.
15. Zaključkom br. III. od dana 21.02.2024., arbitar je dostavio očitovanje Podnositelja zahtjeva od 19.02.2024. na daljnje očitovanje Korisniku domene.
16. Korisnik domene se očitovao dana 29.02.2024. sukladno zaključku br. III.
17. Zaključkom br. IV. od dana 06.03.2024. arbitar je pozvao Podnositelja zahtjeva da dostavi odgovor na daljnje očitovanje Korisnika domene od 29.02.2024.
18. Podnositelj zahtjeva je podnio svoje očitovanje dana 09.03.2024. sukladno zaključku br. IV.
19. Kako su detaljna očitovanja stranaka bila dostatna za rad arbitra, a iz stanja spisa nije proizlazilo da bi održavanje rasprave bilo potrebno za donošenje odluke u ovom predmetu, zaključkom br. V. od dana 10.03.2024. arbitar je Korisniku domene dostavio odgovor Podnositelja zahtjeva od 09.03.2024. te je arbitar zaključio postupak i pristupio odlučivanju u konkretnom predmetu.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA U POSTUPKU

20. Podnositelj zahtjeva u svojem Zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka od 15.01.2024. traži da se donese odluka kojom se Korisniku domene oduzima pravo na korištenje sporne domene te se to pravo dodjeljuje Podnositelju zahtjeva.
21. U obrazloženju zahtjeva od dana 15.01.2024. Podnositelj zahtjeva navodi da je Podnositelj zahtjeva nositelj Europskog verbalnog žiga „mediaboard“ registriranog pod br. 018659287 za proizvode i usluge iz razreda 9 i 35 Nicejske klasifikacije s pravom prvenstva od 23.02.2022. te trajanjem registracije do 23.02.2032. Predmetni žig je registriran u svrhu zaštite branda Podnositelja zahtjeva – znaka „mediaboard“ pod kojim Podnositelj zahtjeva posluje u djelatnosti medijskog praćenja i evaluacije (monitoring). U tu svrhu Podnositelj zahtjeva je registrirao domenu „mediaboard.com“, kao i brojne pojedinačne nacionalne „mediaboard“ domene na europskim tržištima na kojima posluje i/ili planira širiti poslovanje (mediaboard.cz, mediaboard.pl, mediaboard.hu, mediaboard.si, mediaboard.sp, mediaboard.fr, itd.). Posebno napominje da je znak

Podnositelja zahtjeva registriran prije no što je Korisnik domene registrirao istovjetnu HR domenu, i to odmah nakon „rebrandinga“ usluge podnositelja iz branda „Monitora“ u brand „Mediaboard“. Navodi da je Korisniku domene uputio prijedlog za postizanjem mirnog rješenja spora na njegovu e-mail adresu, te je Podnositelj zahtjeva zaprimio očitovanje društva MEDIA NET d.o.o. koje u istom sebe identificira kao stvarnog nositelja domene, a koje društvo je poslodavac Korisnika domene. Dalje navodi da Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva jer Korisnik domene niti njegov poslodavac MEDIA NET d.o.o., ne koriste ni na koji način registriranu domenu mediaboard.hr. Navodi da uvidom u spornu domenu se pojavljuje obavijest „ovoj stranici ne može se pristupiti“ („this site can't be reached“). Navodi da iz uvida u sudski registar za trgovačko društvo MEDIA NET d.o.o. proizlazi da je jedan od osnivača društva Newton Media SEE, a čiji je pak stopostotni vlasnik Newton Media a.s., društvo iz Republike Češke koje je izravni tržišni konkurent Podnositelja zahtjeva na češkom i europskom tržištu. Nadalje, navodi da je Korisnik domene registrirao domenu koju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja jer za istu nema nikakav legitiman interes niti je na navedenu stranicu postavio bilo kakav sadržaj već ju drži isključivo u cilju kako bi Podnositelju zahtjeva onemogućio da koristeći istu tu domenu osigura prisutnost na hrvatskom tržištu. Slijedom navedenog, Podnositelj zahtjeva predlaže donijeti odluku kojom se Korisniku domene oduzima pravo na daljnje korištenje domene te se isto pravo dodjeljuje Podnositelju zahtjeva.

22. U svom očitovanju od 08.02.2024. Korisnik domene navodi da je on zaposlenik trgovačkog društva MEDIA NET d.o.o., te je u okviru zastupanja po osnovi zaposlenja predmetnu domenu „mediaboard.hr“ registrirao u ime i za račun trgovačkog društva MEDIA NET d.o.o., da je registracija domene plaćena iz sredstava trgovačkog društva MEDIA NET d.o.o., te je Iskon Internet d.d. izdao račun za registraciju domene na trgovačko društvo MEDIA NET d.o.o. Dalje navodi da je nesporno da je Podnositelj zahtjeva nositelj Europskog verbalnog žiga „mediaboard“ no da niti Korisnik domene ni MEDIA NET d.o.o. nisu prije pokretanja ovog postupka imali ikakvih saznanja o navedenoj zaštiti. Navodi da društvo MEDIA NET d.o.o. pruža uslugu praćenja medija pod nazivom „Mediaboard“ svojim korisnicima na području Republike Hrvatske od travnja 2013. godine, kada je navedena usluga pod nazivom „Mediaboard“ i prezentirana klijentima i putem članaka u medijima, u koju svrhu je dostavio dokaze. Navodi da sve do današnjeg dana trgovačko društvo MEDIA NET d.o.o. pruža uslugu „Mediaboard“ različitim privatnopravnim i javnopravnim korisnicima na području Republike Hrvatske. Dalje navodi da je registracija predmetne domene „mediaboard.hr“ izvršena je od strane trgovačkog društva MEDIA NET d.o.o. kako bi navedenu domenu koristio za novi interaktivni web servis kojim bi na jednom mjestu omogućio svojim korisnicima sve funkcionalnosti dosadašnjeg pružanja usluge kroz format e-mail poruka i xls izvještaja. Navedeni servis, uključujući i novo vizualno sučelje, nije još razvijen u cijelosti od strane trgovačkog društva MEDIA NET d.o.o., te iz navedenog razloga se na domeni još ne nalazi nikakav sadržaj. Dodatno navodi da trgovačko društvo MEDIA NET d.o.o. pruža uslugu od 2013. godine, odnosno i prije nego što je društvo Newton Media a.s. steklo udjele u društvu MCA Grupa d.o.o. (sada: Newton Media SEE d.o.o.).
23. U svom očitovanju od 19.02.2024. Podnositelj zahtjeva navodi da Pravilnik propisuje da je registrirani korisnik domene taj koji stječe pravo na korištenje navedene domene, te ujedno onaj u odnosu na koga se primjenjuju prava i obveze iz Pravilnika tim više što domena od trenutka registracije (16.03.2023.) pa do danas nije stavljena ni u kakvu svrhu iz koje bi bio vidljiv njezin „stvarni korisnik“. Dalje navodi da Korisnik domene,

sukladno podacima iz sudskog registra, nije osoba ovlaštena za zastupanje društva MEDIA NET d.o.o., pa registracija domene „u ime i za račun“ poslodavca svakako ne bi predstavljalo obavljanje poslova po redovitom tijeku u sklopu zaposlenja. Iz svega navedenog proizlazi da Korisnik domene, nema pravo niti legitiman interes za korištenje domene, da je od dana registracije je prošlo više od godinu dana te domena nije prenesena na „stvarnog korisnika“ niti je privedena svrsi u bilo kojem obliku. Navodi da je Podnositelj zahtjeva prije zaštite žiga proveo potpuni rebranding svojih usluga iz pojma „monitora“ u „mediaboard“ (jasno vidljivo na stranici mediaboard.com), te pritom odlučio i zaštititi svoje industrijsko vlasništvo europskim žigom. Istovremeno, nakon navodnih 10 godina pružanja usluga pod istim nazivom, Korisnik domene, radnik u društvu MEDIA NET d.o.o., koji je izravni konkurent Podnositelju zahtjeva, odjednom odlučuje registrirati domenu istog naziva, koju i dalje, do dana današnjeg - ne koristi. Iz svega što je Korisnik domene dostavio, razvidno je da je društvo MEDIA NET d.o.o. ponudio određene alate medijskog praćenja za klijente, od kojih je jedan i alat imena „mediaboard“, no da navedeni alat pri tome ni po čemu nije brendiran svih ovih godina. Dalje navodi da za integraciju već gotovog proizvoda na web servis te razradu sučelja nije potrebno više od godinu dana, a Korisnik domene nije podastro nikakav dokaz da se na takvom rješenju zaista i radi.

24. U svom očitovanju od 29.02.2024. Korisnik domene navodi da je Korisnik domene zaposlenik društva MEDIA NET d.o.o., te da u okviru zastupanja po osnovi zaposlenja i predmetnu domenu „mediaboard.hr“ registrirao u ime i za račun društva MEDIA NET d.o.o. Dalje navodi da su u cijelosti netočni navodi Podnositelja zahtjeva da je korištenje domene pod vršnom domenom .hr pretpostavka za obavljanje poslovne djelatnosti na području Republike Hrvatske, te da se registracijom domene mediaboard.hr od strane Korisnika domene u ime društva MEDIA NET d.o.o. ne onemogućava Podnositelja zahtjeva u nastupu na tržištu Republike Hrvatske. MEDIA NET d.o.o. nije zaštitilo trgovački žig „mediaboard“ istovremeno s početkom pružanja usluge istog naziva, što vjerojatno nije bila razumna poslovna odluka, no nesporno je tijekom postupka utvrđeno da društvo MEDIA NET d.o.o. pruža uslugu pod nazivom „mediaboard“ na tržištu Republike Hrvatske od 2013. godine.
25. U svom očitovanju od 09.03.2024. Podnositelj zahtjeva navodi da Pravilnik ne prepoznaje registraciju domene „u ime i za račun“ druge osobe za koju bi Korisnik držao domenu i da Podnositelj zahtjeva smatra da je razvidno da su u odnosu na Korisnika domene ispunjena sva tri uvjeta iz čl. 27 st. 1 Pravilnika. Odredba čl. 19 st. 1 Pravilnika jasno navodi da je Korisnik domene taj koji ima „isključivo pravo koristiti registrirano domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njezin sadržaj, te je odgovoran za sadržaj na domeni“. Također, arbitražni postupak glede ispunjenja uvjeta iz čl. 27 st. 1 Pravilnika provodi se u odnosu na Korisnika domene, a ne osobu „u čije ime i za čiji račun“ isti (navodno) drži tu domenu. Navodi da Ugovor o izradi programskog rješenja za automatsku izradu grafičkih prikaza u media izvještaju sklopljen između društva Qualia poslovna rješenja d.o.o. kao izvođača te Media Net d.o.o. i Presscut d.o.o. kao Naručitelja dana 26.03.2014. spominje obvezu izrade „interaktivnog dashboarda“ za oba naručitelja, no ne spominje termin „mediaboard“, koji u dosadašnjem tijeku postupka Korisnik domene predstavlja kao specijalnu brendiranu uslugu medijskog izvještaja njegovog poslodavca. Navodi da je potpuno nejasno koji bi točno tehnički dio usluge MEDIA NET d.o.o. trebao razviti i testirati kako bi ga pružio na spornoj domeni, pogotovo gledano u odnosu na usluge koje već pruža putem „medianet.hr“ domene i da potpuno je neshvatljivo da bi za njen razvoj i testiranje trebala godina dana. Dalje ukazuje

na arbitražnu praksu u pojedinim predmetima koja prema njegovom mišljenju ide u korist Podnositelja zahtjeva.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

26. Prema čl. 27. st. 1. Pravilnika, treća osoba može pokrenuti arbitražu prema odredbama arbitražnih pravila ako smatra da su ispunjeni svi navedeni uvjeti:
1. ako je ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak);
 2. ako korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva;
 3. ako je korisnik domene registrirao domenu koju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.
27. Sva tri navedena uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena da bi se usvojio podneseni Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka.
28. Napominje se da se predmetni uvjeti ocjenjuju u odnosu na stranke spora – dakle u konkretnom slučaju Podnositelja zahtjeva i Korisnika domene. Korisnik domene je osoba koja je registrirana u registru domena te je korisnik domene dužan redovito obavještavati CARNET o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svoga pravnog statusa, adrese i osoba ovlaštenih za zastupanje korisnika (čl. 2. st. 1 toč. 10 i čl. 11. st. 1 u vezi s čl. 10 st. 3 i čl. 21 st. 2 Pravilnika).
29. Stoga će arbitar u nastavku ocijeniti je li ispunjen svaki pojedini od navedena tri uvjeta iz čl. 27. st. 1. Pravilnika, uzimajući u obzir činjenice i dokaze iznesene u postupku, odredbe Pravilnika i dosadašnju praksu u arbitražnim predmetima.

IV.1. Ad. 1 – ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak)

30. Podnositelj zahtjeva u svom obrazloženju Zahtjeva za pokretanje arbitražnog postupka od 15.01.2024. navodi da je on nositelj je Europskog verbalnog žiga „mediaboard“ br. 018659287, registriranog za proizvode i usluge iz razreda 9 i 35 Nicejske klasifikacije s pravom prvenstva od 23.02.2022. te trajanjem registracije do 23.02.2032., da je Podnositelj zahtjeva registrirao je domenu mediaboard.com, kao i brojne pojedinačne nacionalne „mediaboard“ domene na europskim tržištima na kojima posluje i/ili planira širiti poslovanje (mediaboard.cz, mediaboard.pl, mediaboard.hu, mediaboard.si, mediaboard.sp, mediaboard.fr itd.). U svrhu dokazivanja navedenih tvrdnji Podnositelj zahtjeva je dostavio izvadak iz baze registriranih žigova Ureda Europske Unije za intelektualno vlasništvo (dalje: **EUIPO**) te potvrdu o registraciji navedenog žiga. Podnositelj zahtjeva posebno napominje da je znak podnositelja zahtjeva registriran prije no što je korisnik registrirao spornu domenu, i to odmah nakon „rebrandinga“ usluge podnositelja iz branda „Monitora“ u brand „Mediaboard“.
31. Korisnik domene je u svom očitovanju od 08.02.2024. naveo kako je nesporno da je Podnositelj zahtjeva nositelj Europskog verbalnog žiga „mediaboard“, sve prema dokumentaciji koja je dostavljena uz zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka. Korisnik domene je također naveo da niti on niti njegov poslodavac, društvo MEDIA

NET d.o.o., nisu prije pokretanja ovog postupka imali ikakvih saznanja o navedenoj zaštiti. Nadalje je Korisnik domene istaknuo da je pojam „mediaboard“ izvedenica pojma „dashboard“ (engl.ploča), te da se navedeni pojam kao i njegove izvedenice „*board“ koriste u raznim djelatnostima, ne samo u djelatnosti medijskih analiza koje pruža trgovačko društvo MEDIA NET d.o.o., te da navedeni podam nije ni na koji način isključivo vezano uz poslovanje Podnositelja zahtjeva.

32. Arbitar je izvršio uvid u dokaze koje je Podnositelj zahtjeva dostavio uz svoj Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, iz kojih slijedi da je Podnositelj zahtjeva nositelj Europskog verbalnog žiga „mediaboard“, što Korisnik domene nije osporio.
33. Arbitar je također izvršio uvid i u EUIPO registar online dana 19.03.2024. te je utvrdio da je uistinu Podnositelj zahtjeva registrirao žig „mediaboard“ pod brojem 018659287.
34. Prema stavu arbitra osoba koja pokreće arbitražu mora ujedno biti i ovlaštenik prava na ime koje je isto ili u velikoj mjeri slično s imenom domene u vezi s kojom se arbitraža provodi (arg. iz čl. 27. st. 1. Pravilnika), a koji stav arbitra je u skladu i s dosadašnjom praksom ovog arbitražnog tijela (vidjeti npr. predmet hacienda.hr).
35. U konkretnom predmetu je navedeni uvjet ispunjen jer je Podnositelj zahtjeva nositelj Europskog verbalnog žiga „mediaboard“, čime uživa zaštitu navedenog žiga i na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 112. Zakona o žigu ("Narodne novine" br. 14/19., dalje: **Zakon o žigu**) i Uredbi EU br. 2017/1001 od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije uključivo i njezine izmjene i dopune (dalje: **Uredba EU br. 2017/1001**).
36. Proizlazi da je ime domene „mediaboard.hr“ čiji je registrirani korisnik ovdje Korisnik domene, istovjetno imenu na koje treća osoba ima pravo, u konkretnom slučaju žigu „mediaboard“ čiji je nositelj Podnositelj zahtjeva.
37. Okolnost da je u nazivu domene sadržan sufiks „.hr“ koji je sastavni dio naziva sporne domene, nije relevantno za ocjenu sličnosti sporne domene i žiga Podnositelja zahtjeva. To je, između ostalog, u skladu i s praksom naslovnog arbitražnog tijela gdje arbitri nisu uzimali u obzir sufiks „.hr“ prilikom usporedbe sličnosti domene i tvrtke društva (vidjeti odluke naslovnog arbitražnog tijela u predmetima „icom.hr“, „store.hr“, „exto.hr“, „dorma.hr“, „hacienda.hr“, „promoplus.hr“, „inside.hr“, „univel.hr“, „ferratum.hr“, „igracke.hr“ i dr.).
38. Arbitar se slaže s navedenom praksom ovog arbitražnog tijela.
39. Okolnost na koju se poziva Korisnik domene, odnosno da Korisnik domene niti njegov poslodavac, društvo MEDIA NET d.o.o., nisu prije pokretanja ovog postupka imali ikakvih saznanja o registraciji žiga „mediaboard“ od strane Podnositelja zahtjeva nije pravno relevantna jer navedeni prvi uvjet iz čl. 27. st. 1. toč. 1. Pravilnika ne zahtijeva svijest Korisnika domene da je ime njegove domene istovjetno ili zbunjujuće slično žigu na kojeg treća osoba ima pravo.
40. Nadalje okolnost koju je Korisnik domene istaknuo, da je pojam „mediaboard“ izvedenica pojma „dashboard“ (engl.ploča), te da se navedeni pojam kao i njegove izvedenice „*board“ koriste u raznim djelatnostima, te da navedeni pojam nije ni na koji

način isključivo vezano uz poslovanje Podnositelja zahtjeva, također nije pravno relevantna za navedeni prvi uvjet iz čl. 27. st. 1. toč. 1. Pravilnika jer je sukladno odredbi čl. 27. st. 1. toč. 1. Pravilnika dovoljno da je ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje podnositelj zahtjeva ima pravo (primjerice žigu).

41. Slijedom gore navedenog, ispunjen je prvi uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika.

IV.2. Ad. 2 – korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva

42. 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 ili ima legitiman interes za takvo korištenje. Na svojevrsan način, ovaj drugi uvjet iz čl. 27. st. 1. toč. 2. Pravilnika je suprotstavljen prvom uvjetu iz čl. 27. st. 1. toč. 1. Pravilnika, jer se u navedena dva uvjeta ocjenjuje imaju li suprotstavljene stranke spora pravo na korištenje naziva sporne domene.

43. Iz teksta čl. 12 i čl. 15 Pravilnika, proizlazi da pravne osobe trgovačka društva imaju pravo registrirati jednu besplatnu sekundarnu domenu kojom ostvaruju svoj virtualni identitet, ako domena udovoljava ostalim uvjetima propisanim odredbama Pravilnika.

44. U protivnom, ako domena ne služi za ostvarenje virtualnog identiteta pravnih osoba odnosno ne udovoljava ostalim uvjetima propisanim odredbama Pravilnika, pravne osobe trgovačka društva imaju pravo osnovati sekundarnu domenu uz plaćanje posebne naknade (tzv. naplatna sekundarna domena).

45. Ovdje je važno napomenuti da prema čl. 13. st. 3 Pravilnika, naziv domene ne smije korisniku domene omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba niti smije biti jednak ili zbunjujuće sličan imenu, nazivu ili znaku na čije korištenje korisnik nema pravo ni legitiman interes.

46. U konkretnom slučaju, Korisnik domene je registrirao domenu „mediaboard.hr“ dana 16.03.2023.

47. Korisnik domene je u svom očitovanju od 08.02.2024. potvrdio da na spornoj domeni ne postoji aktivna Internet stranica te je naveo da je registracija predmetne domene „mediaboard.hr“ izvršena kako bi društvo MEDIA NET d.o.o. navedenu domenu koristilo za novi interaktivni web servis kojim bi na jednom mjestu omogućio svojim korisnicima sve funkcionalnosti dosadašnjeg pružanja usluge kroz format e-mail poruka i xls izvještaja. No, prema navodima samog Korisnika domene, navedeni servis, uključujući i novo vizualno sučelje, nije još razvijen u cijelosti od strane trgovačkog društva MEDIA NET d.o.o., te iz navedenog razloga se na domeni još ne nalazi nikakav sadržaj.

48. Arbitar je izvršio uvid u internet stranicu dostupnu na spornoj domeni i utvrdio da na njoj ne postoji aktivna internet stranica te se na navedenoj domeni javlja automatska obavijest „ovoj stranici ne može se pristupiti“ („this site can't be reached“).

49. Osim toga, iz email adrese Korisnika domene vidljivo je da Korisnik domene ne koristi niti spornu domenu za elektroničku komunikaciju već koristi drugu domenu u te svrhe

(medianet.hr). To je ujedno i domena za email adresu koju je Korisnik domene registrirao pri registru .hr domena, a iz dokumentacije koja prileži spisu proizlazi da tu istu domenu koristi i poslodavac K.Lorisnika domene društvo MEDIA NET d.o.o.

50. Domene služe ostvarivanju virtualnog identiteta osoba ili drugim legitimnim poslovnim interesima Korisnika domene koji želi koristiti mrežne usluge u virtualnom/elektroničkom okruženju (primjerice za elektroničku komunikaciju), sukladno odredbama Pravilnika.
51. Iako je Korisnik domene naveo da do dana pokretanja predmetnog arbitražnog postupka nije počeo koristiti predmetnu domenu za Internet stranicu jer još razvija predmetnu Internet stranicu / interaktivni web servis, on nije ponudio nikakve dokaze iz kojih bi slijedilo da uistinu aktivno poduzima korake da spornu domenu koristi za takav novi interaktivni web servis koji namjerava ponuditi svojim kupcima, što bi bilo za očekivati s obzirom na razdoblje koje je proteklo od registriranja sporne domene.
52. Korisnik domene je registrirao spornu domenu „mediaboard.hr“ dana 16.03.2023., no ni u trenutku pokretanja ovog arbitražnog postupka niti u trenutku donošenja ove arbitražne odluke, nije koristio predmetnu domenu, niti je dostavio dokaze iz kojih bi proizlazilo da će ju u razumnom roku početi koristiti.
53. Dodatno, životno neuvjerljivom i nelogičnom smatra arbitar tvrdnju Korisnika domene da predmetne usluge koje namjerava pružati u okviru sporne domene Korisnik domene pruža svojim klijentima još od 2013.g., dok s druge strane niti u 2024.g. Korisnik domene nije spornu domenu iskoristio za pružanje tih istih usluga.
54. Arbitar nadalje primjećuje da se Korisnik domene nije osvrnuo na okolnost da on ne koristi predmetnu domenu ni za elektroničku komunikaciju, što nije tehnički zahtjevno za uspostaviti, niti u kakve druge svrhe. Stoga i ta okolnost govori u prilog neuvjerljivosti tvrdnji Korisnika domene vezano uz namjeru korištenja sporne domene.
55. Poslovna svrha za koju Korisnik domene, prema njegovim tvrdnjama, koristi spornu domenu, je da društvo MEDIA NET d.o.o. pruža uslugu praćenja medija pod nazivom „Mediaboard“ svojim korisnicima na području Republike Hrvatske od travnja 2013. godine.
56. Prema tome, iz samih navoda Korisnika domene, vidljivo je da on priznaje da nije koristio spornu domenu za ostvarivanje virtualnog identiteta ili za druge mrežne usluge, što je uobičajena svrha domene, već je pružao faktične, ne-digitalne usluge na području Republike Hrvatske pod nazivom „Mediaboard“. Ako je korisnik već koristio naziv „Mediaboard“ za pružanje faktičnih, ne-digitalnih usluga, onda je logično da bi koristio i domenu istoga naziva, no što on nije napravio.
57. Žig je isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda i/ili usluga jedne osobe od ostalih osoba u gospodarskom prometu sukladno Zakonu o žigu. Prema tome, ako je Korisnik domene, ili njegov poslodavac, htio pružati usluge pod određenim nazivom (znakom), sukladno propisima, mogao je u te svrhe registrirati žig, što on međutim nije učinio.

58. Dodatno se skreće pažnja da je ovo arbitražno tijelo i u drugim sličnim slučajevima zauzimalo stav da korisnici domena imaju pravo i legitiman interes koristiti sekundarne naplatne domene za svoje druge poslovne interese, koji mogu biti različiti od ostvarivanja prava na virtualni identitet pravne osobe (npr. vidjeti odluke u predmetima visitkrk.hr, Icom.hr, yacht-pool-croatia.com.hr i yacht-pool-croatia.hr).
59. S navedenim arbitražnim odlukama se arbitar u cijelosti slaže jer je takav stav u skladu s odredbama Pravilnika i uobičajenom poslovnom praksom.
60. Međutim, Korisnik domene nije dokazao da je koristio spornu domenu u opisane svrhe niti je ponudio uvjerljive dokaze na tu okolnost.
61. Iz opisanih okolnosti slučaja, proizlazi da Korisnik domene uopće ne koristi spornu domenu, što nije sukladno njezinoj svrsi odnosno sukladno citiranim odredbama Pravilnika, radi čega arbitar smatra da Korisnik domene nema pravo niti ili legitiman interes za korištenje sporne domene. Dodatno, arbitar je izvršio uvid u sudski registar za trgovačko društvo MEDIA NET d.o.o. iz kojeg proizlazi da je jedan od osnivača tog društva uistinu društvo Newton Media SEE. Arbitar primjećuje da Korisnik domene nije osporio da je stopostotni vlasnik tog društva (Newton Media SEE) društvo Newton Media a.s. iz Republike Češke koje je izravni tržišni konkurent Podnositelja zahtjeva na češkom i europskom tržištu. Prema mišljenju arbitra, i navedena okolnost tržišne konkurencije dodatno govori u prilog tome da je ispunjen ovaj uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika.
62. Proizlazi da je ispunjen drugi uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika.

IV.3. Ad. 3 – korisnik domene je registrirao domenu koju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja

63. U konkretnom slučaju, Korisnik domene je registrirao spornu domenu „mediaboard.hr“ dana 16.03.2023.
64. U trenutku registracije sporne domene „mediaboard.hr“, navedena sporna domena je bila slobodna radi čega je Korisnik domene podnio zahtjev za registracijom, a CARNet je prihvatio registraciju.
65. Međutim, važno je imati na umu da je Podnositelj zahtjeva prije navedenog datuma, i to dana 23.02.2022. podnio zahtjev za registracijom EUIPO-u pod brojem 018659287.
66. Arbitar je izvršio uvid u EUIPO registar online dana 19.03.2024. te je utvrdio da je EUIPO objavio navedenu prijavu dana 02.03.2022. te je dana 10.06.2022. predmetni žig registriran i javno objavljen u registru EUIPO-a.
67. Navedeni EUIPO registar je javni registar te prava koja proizlaze iz žiga EU-a proizvode učinak prema trećim stranama (dakle i prema Korisniku domene) od datuma objave registracije žiga sukladno čl. 11 Uredbe EU br. 2017/1001 koji propis je izravno primjenjiv u Hrvatskoj.

68. Prema tome, od datuma objave registracije žiga Korisnik domene je stekao pravo štiti predmetni žig „mediaboard“. Okolnost na koju se Korisnik domene poziva – da niti on niti njegov poslodavac, društvo MEDIA NET d.o.o., nisu prije pokretanja ovog postupka imali ikakvih saznanja o navedenoj zaštiti žiga, nije pravno relevantna sukladno citiranim propisima.
69. Nakon što je Korisnik domene registrirao spornu domenu „mediaboard.hr“ dana 16.03.2023., no ni u trenutku pokretanja ovog arbitražnog postupka niti u trenutku donošenja ove arbitražne odluke, nije koristio predmetnu domenu, niti je dostavio dokaze iz kojih bi proizlazilo da će ju u razumnom roku početi koristiti.
70. Postoji niz arbitražnih odluka koje su zauzele stav da držanje domene bez njezinog aktivnog korištenja nije spojivo s načelom savjesnosti i poštenja iz čl. 22. Pravilnika i ostalim odredbama Pravilnika (v. arbitražne odluke u predmetima „ferratum.hr“, „burgerking.hr“, „yamaha.hr“, „megagreen.hr“ i „topshop.hr“).
71. Arbitar se slaže sa stavovima iz navedenih arbitražnih odluka, uz napomenu da se korištenje domene sukladno načelu savjesnosti i poštenja treba ocjenjivati prema okolnostima svakog konkretnog slučaja. Drugim riječima, sama okolnost da korisnik domene nije aktivno počeo koristiti registriranu domenu u određenom roku, ne bi nužno upućivala na zaključak da ju korisnik domene koristi protivno načelu savjesnosti i poštenja, ako postoje okolnosti koje bi opravdale izostanak aktivnog korištenja domene i korisnik domene dokaže takve okolnosti.
72. U konkretnom slučaju, Korisnik domene nije pružio uvjerljive argumente niti dostavio dokaze iz kojih bi slijedilo obrazloženje zašto u razdoblju od godine dana nakon registracije sporne domene nije počeo aktivno koristiti spornu domenu – bilo putem povezivanja domene s Internet stranicom bilo korištenja drugih mrežnih usluga poput elektroničke pošte.
73. Dodatno, ni u trenutku pokretanja ovog arbitražnog postupka niti u trenutku donošenja ove arbitražne odluke, Korisnik domene nije argumentirano obrazložio niti dostavio dokaze iz kojih bi proizlazilo da će u razumnom roku početi koristiti spornu domenu. Pored navedenog, Korisnik domene tvrdi da se predmetne usluge, koje je namjeravao objediniti i koristiti u okviru sporne domene, pružaju još od 2013. godine, pa tim više ostaje nejasno zašto u razdoblju od preko 10 godina on nije spornu domenu registrirao i počeo aktivno koristiti.
74. Iz opisanih okolnosti slučaja, proizlazi da Korisnik domene uopće ne koristi spornu domenu, što nije sukladno njezinoj svrsi odnosno sukladno citiranim odredbama Pravilnika. Sve navedeno prema mišljenju arbitra govori u prilog zaključku da Korisnik domene koristi spornu domenu na način koji nije spojiv s načelom savjesnosti i poštenja iz Pravilnika. Dodatno, arbitar je izvršio uvid u sudski registar za trgovačko društvo MEDIA NET d.o.o. iz kojeg proizlazi da je jedan od osnivača tog društva uistinu društvo Newton Media SEE. Arbitar primjećuje da Korisnik domene nije osporio da je stopostotni vlasnik tog društva (Newton Media SEE) društvo Newton Media a.s. iz Republike Češke koje je izravni tržišni konkurent Podnositelja zahtjeva na češkom i europskom tržištu. Prema mišljenju arbitra, i navedena okolnost tržišne konkurencije dodatno govori u prilog tome da je ispunjen ovaj uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika.

75. Proizlazi da je ispunjen treći uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika.

V. ODLUKA

76. Budući da su predmetnoj stvari kumulativno ispunjeni svi uvjeti iz čl. 27. st. 1. Pravilnika, sukladno čl. 28 Pravilnika donosim sljedeću odluku:

- I. Usvaja se zahtjev Podnositelja zahtjeva, društva Monitora Media s.r.o., Nádražní 762/32, CZ-15000 Prag, Češka Republika, te se Korisniku domene „mediaboard.hr“, Marku Buljanu, Hladnička ulica 4, 10000, Zagreb OIB: 03593432088, oduzima pravo na korištenje domene „mediaboard.hr“.

Pravo na korištenje domene „mediaboard.hr“ se dodjeljuje Podnositelju zahtjeva društvu Monitora Media s.r.o., Nádražní 762/32, CZ-15000 Prag, Češka Republika.

Klasa: 700-800/24/218

Odluka broj: 2024-01

Ur. broj: I88805-650-504-24-56

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje
domenom.hr

Arbitar

prof.dr.sc. Gordan Gledec

Marko Mećar, LLM

U Zagrebu, 10. travnja 2024. godine