



HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA
CROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu broj 2007/01

UNIECO d.o.o., Zagreb protiv DORMA - ZASTUPNIŠTVO HRVATSKA
MILJENKO JAKŠIĆ d.o.o., Zagreb

I. SPORNA DOMENA

Naziv domene (poddomene unutar vršne .hr domene) o kojoj se vodi postupak (dalje u tekstu: **HR-poddomena**) jest:

dorma.hr

HR-poddomena je registrirana od strane Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet (dalje u tekstu: **CARNet**), u ulozi administratora vršne .hr domene, kao HR-P domena.

II. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka je UNIECO d.o.o. iz Zagreba, Škorpikova 10 (dalje u tekstu: **podnositelj zahtjeva**).

Aktualni korisnik domene dorma.hr je DORMA – ZASTUPNIŠTVO HRVATSKA MILJENKO JAKŠIĆ d.o.o. iz Zagreba, Anastazija Popovića 10 (dalje u tekstu: **korisnik HR-poddomene**).

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

CARNet je dana 16. veljače 2007. godine zaprimio od Podnositelja zahtjeva Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka od 1. veljače 2007. godine i urudžbirao ga pod brojem klasa: 104-000/07-01/2401 urbroj: 378-01/48-07-1 (dalje u tekstu: **Arbitražni zahtjev**).

Podnositelj zahtjeva je preko svoga opunomoćenika, Zajednički odvjetnički ured Renata Plešnar i Ninoslav Herceg, dostavio skupa sa Zahtjevom za provođenjem arbitražnog postupka i dodatne priloge.

Povjerenstvo za "hr" domenu je 5. ožujka 2007. godine imenovalo arbitra u ovoj stvari. Predmet je istoga dana osobno predan arbitru.

Korisnik HR-poddomene obaviješten je o podnesenom Zahtjevu dana 5. ožujka 2007. godine, te se, putem svog opunomoćenika - Odvjetnički ured Ljubenko & sudski tumač za engleski, njemački, talijanski i francuski jezik, Branimirova 9 Zagreb, očitovao o

Zahtjevu dopisom dostavljenim putem elektroničke pošte dana 9. ožujka 2007. godine (dalje u tekstu: **Očitovanje**).

Opunomoćenik podnositelja zahtjeva se na Očitovanje također očitovao dopisom dostavljenim elektroničkom poštom dana 13. ožujka 2007. godine (dalje u tekstu: **Podnesak**).

Postupak se provodi prema *Arbitražnim pravilima za rješavanje sporova o poddomenama unutar .hr domene*, koje je donijelo Upravno vijeće CARNeta na svojoj sjednici od 30. listopada 2001. godine (dalje u tekstu: **Arbitražna pravila**), dostupnim na web adresi: <http://www.dns.hr/documents/pdf/HRTLD-Arbitrazna-pravila.pdf>, a vezano na *Pravilnik o organizaciji vršne "hr" Internet domene i načelima upravljanja vršnom "hr" domenom*, koji je donesen na sjednicama Upravnog vijeća CARNeta od 20. prosinca 2000., 20. ožujka 2001., 30. listopada 2001. i 14. travnja 2003. godine (dalje u tekstu: **Pravilnik**), a koji je dostupan na web adresi: <http://www.dns.hr/documents/pdf/HRTLD-pravilnik.pdf>.

Obavijest o pokretanju ovog postupka objavljena je na web adresi: <http://www.dns.hr/Arbitraza/Obavijesti/index.html>

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

U bitnome, podnositelj zahtjeva tvrdi da:

- je naziv domene identičan zaštićenom žigu treće osobe (nositelj žiga) a na čije korištenje je nositelj žiga ovlastio podnositelja zahtjeva
- korisnik HR-poddome ne ma pravo korištenja domene takvog naziva jer se radi o protupravnom korištenju zaštićenog žiga treće osobe;
- korisnik HR-poddome ne HR-poddome nu koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja, a uzimajući u obzir izričito protivljenje nositelja žiga takvom korištenju te njegovom zahtjevu za prestankom daljnjeg korištenja.

Podnositelj također konstatira da je nositelj žiga opetovano putem svojih punomoćnika u Hrvatskoj ostvarivao pokušaje za sporazumnim rješenjem spora, koji nisu rezultirali sporazumom.

Podnositelj zahtjeva traži da se korisniku oduzme pravo korištenja poddomene te da se pravo korištenja domene *dorma.hr* dodjeli podnositelju zahtjeva.

U svojem očitovanju korisnik HR-poddome ne, u bitnome, konstatira da:

- naziv HR-poddome ne odgovara skraćenom nazivu korisnika HR-poddome ne, te da stoga ima i pravo i legitiman interes za korištenje HR-poddome ne;
- da je podnositelj zahtjeva sklopio sporazum o poslovnoj suradnji sa nositeljem žiga nakon što je korisniku domene odobren zahtjev;
- je HR-poddome nu registrirao 2004. godine, da je podnositelj zahtjeva sklopio sporazum o poslovnoj suradnji sa nositeljem žiga nakon što je korisniku domene odobren zahtjev;
- je za potrebe ovog postupka nužno da se zatraži od Trgovačkog suda u Zagrebu službenim putem ili da podnositelj zahtjeva dostavi prvostupanjsku presudu koja je rezultat pokrenute tužbe koju podnositelj zahtjeva u svom zahtjevu navodi;

- podnositelj zahtjeva nema pravo tražiti brisanje domene ukoliko sudska odluka bude u korist korisnika domene;
- arbitar nije nadležan za ovaj slučaj.

Korisnik HR-poddomene predlaže odbacivanje arbitražnog zahtjeva.

U svojem naknadnom podnesku podnositelj zahtjeva se očituje na primljeno očitovanje korisnika domene:

- ponavlja stav da je ovlašteni nositelj žiga ovlastila podnositelja zahtjeva da se registriira kao nositelj domene dorma.hr;
- smatra da su poslovni odnosi korisnika domene i nositelja žiga relevantni za ovaj slučaj, te da prestanak poslovnih odnosa automatski znači i odustajanje korisnika od domene dorma.hr;
- potvrđuje da se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi spor oko korištenja zaštićenog žiga ali da taj spor još nije pravno okončan te da ta odluka ne može biti temelj ovog arbitražnog postupka;

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU

U ovom postupku su utvrđene slijedeće činjenice:

- (1) Korisnik HR-poddomene upisan je u Trgovački sud u Zagrebu 20.siječnja.1994. godine kao *"DORMA – ZASTUPNIŠTVO HRVATSKA MILJENKO JAKŠIĆ "* d.o.o., ZAGREB, ANASTAZIJA POPOVIĆA 10;
- (2) HR-poddomena je registrirana sukladno Pravilniku 18.veljače 2004. godine kao HR-P domena;
- (3) Arbitražni zahtjev je podnesen 1. veljače 2007. godine i nadopunjen 9. i 13. ožujka 2007. godine;
- (4) Ispitujući 'aktivnost' HR-poddomene dorma.hr utvrđeno je da ista nije aktivna od 20. lipnja 2005. te arbitar procjenjuje da se ista ne koristi od tog datuma.

VI. ODLUKA

Na temelju utvrđenih činjenica arbitar donosi slijedeću odluku:

Odbija se zahtjev UNIECO d.o.o. iz Zagreba, Škorpikova 10, za oduzimanjem prava korištenja poddomene dorma.hr sadašnjem korisniku poddomene DORMA – ZASTUPNIŠTVO HRVATSKA MILJENKO JAKŠIĆ d.o.o. iz Zagreba, Anastazija Popovića 10.

VII. OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Prema članku 1. stavak 2. Arbitražnih pravila, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama tih pravila ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je ime poddomene isto ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na robni ili uslužni žig);
2. da korisnik HR-domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje poddomene takvog naziva;
3. da je korisnik HR-domene registrirao poddomenu ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Ispunjavanje navedenih uvjeta mora biti kumulativno.

Ad 1.

Arbitar smatra da nije sporno da korisnik HR-poddomene sukladno odredbama važećeg Pravilnika ima pravo na spornu HR-poddomenu, s obzirom da je naziv HR-poddomene jednak počecima punog naziva korisnika HR-poddomene.

Arbitar također smatra da je i podnositelj zahtjeva dokazao da ima isto pravo temeljem Pravilnika. Naime podnositelj zahtjeva je u svom podnesku dostavio Ugovor sklopljen s DORMA GmbH+Co.Kg, D-58256 Ennepetal (nositelj žiga) gdje u članku 4 nositelj žiga 'ovlašćuje trgovačko društvo UNIECO d.o.o. da se u Republici Hrvatskoj registrira kao korisnik Internet domene dorma.hr'.

Ipak, s obzirom da nije sporno da je ime HR-poddomene jednako uslužnom žigu na kojega polaže pravo korištenja u svrhu registracije domene podnositelj zahtjeva može se smatrati da je prvi uvjet iz članka 1. stavak 2. Arbitražnih pravila ispunjen.

Pri tome treba konstatirati da nositelj žiga preko opunomoćenika pokrenuo postupak tužbe pri Trgovačkom sudu u Zagrebu radi zabrane korištenja dijela tvrtke i brisanja u sudskom registru dijela tvrtke i da nije dostavio dokaze da je njegovom zahtjevu udovoljeno.

Ad 2.

Arbitar smatra da je neupitno pravo i legitiman interes sadašnjeg korisnika HR-poddomene na spornu HR-poddomenu, jer je naziv HR-poddomene jednak bitnom, početnom dijelu punog naziva korisnika HR-poddomene.

S obzirom na navedeno arbitar smatra da nije ispunjen drugi uvjet iz članka 1. stavak 2. Arbitražnih pravila.

Ad 3.

Arbitar konstatira da je korisnik HR-poddomene registrirao HR-poddomenu 2004. godine, dakle znatno ranije nego je podnositelj zahtjeva uopće pravno počeo postojati

(2006. godine), pa utoliko smatra bespredmetnom tvrdnju da je domena registrirana suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Utvrđeno je da korisnik HR-poddome ne koristi aktivno od 20. lipnja 2005. na temelju čega se da zaključiti da je domena neaktivna. Podatke o neaktivnosti domene dani su od strane ovlaštene administrativno tehničke kontakt osobe (Avalon IT d.o.o.). Neaktivnost domene, po mišljenju arbitra, ne znači da je domena registrirana suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

S obzirom na navedeno arbitar smatra da nije ispunjen treći uvjet iz članka 1. stavak 2. Arbitražnih pravila.

Slijedom navedenog u obrazloženju arbitar je odlučio kao u izreci Odluke.

Klasa: 104-000/07-1/2401

Odluka broj: 2007/02

Ur. broj: 650-01/48-07-3



Predsjednik Povjerenstva za HR-domenu

Ivan Marić, dipl. ing.

Arbitar
Ivan Marić, dipl. ing.

U Zagrebu, 12. 04. 2007.