



HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA
CROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2003/01

KMAG d.o.o. Gornji Stupnik protiv KIA CROATIA d.d. Oroslavje

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je KMAG d.o.o. Gornji Stupnik (u daljnjem tekstu: **podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je KIA CROATIA d.d. Oroslavje (u daljnjem tekstu: **korisnik HR-domene**).

II. SPORNA DOMENA

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

kia.hr (u daljnjem tekstu: poddomena)

Domena je registrirana kod CARNet-a (Hrvatske akademske i istraživačke mreže) kao HR-P domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva je dana 21.03.2003.g. elektroničkim putem uputio CARNet-u, HR-DNS služba, ispunjeni obrazac Zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka radi rješavanja spora između sadašnjeg registriranog korisnika poddomene kia.hr i podnositelja zahtjeva u smislu donošenja odluke kojom se korisniku ove poddomene oduzima pravo na njeno daljnje korištenje. Ovaj je Zahtjev putem pošte dana 24.03.2003.g. zaprimljen u CARNet-u, HR-DNS služba, zajedno sa podneskom sa određenim dokazima koje u poglavlju V ove Odluke detaljno navodim.

Povjerenstvo za "hr" domenu imenovalo je Nelku Fikeys Krmić za arbitra u ovom postupku. Predmet je arbitru predan preporučenom poštom 03.04.2003.g.

Dana 22.04.2003.g. od CARNet HR-DNS službe arbitar je primio podnesak korisnika sporne poddomene od 09.04.2003.g.

Dana 24.04.2003.g. od CARNet HR-DNS službe arbitar je primio podnesak podnositelja zahtjeva od 23.04.2003.g.

Dana 25.04.2003.g. arbitar je elektroničkim putem od podnositelja zahtjeva i korisnika sporne poddomene zatražio dostavu određenih dokumenata koje do danas nije primio, a u telefonskom razgovoru sa zastupnicima stranaka je saznao da ih neće ni dobiti.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva je u svom Zahtjevu zaprimljenom u CARNet-u dana 21.03. odnosno 24.03.2003.g. naveo da je od strane KIA MOTORS CORPORATION (KMC) dobio pravo zastupanja i prodaje vozila KIA na području Republike Hrvatske, kao ovlaštenu zastupnik KIA Motors na području Republike Hrvatske, a da je kao korisnik poddomene www.kia.hr registrirano društvo KIA CROATIA d.d., koje ime je isto sa imenom odnosno znakom na koje ima pravo podnositelj zahtjeva, a da je društvu KIA CROATIA d.d. od strane KIA Motors otkazano pravo korištenja imena odnosno znaka KIA. Stoga podnositelj predlaže provođenje arbitražnog postupka radi rješavanja spora između sadašnjeg registriranog korisnika navedene poddomene i podnositelja zahtjeva, te donošenje odluke kojom se korisniku prava oduzima pravo na daljnje korištenje poddomene. Podnositelj napominje da se na njegov dopis radi mirnog rješavanja spora KIA CROATIA d.d. oglašila. Uz ispunjeni obrazac Zahtjeva podnositelj je priložio podnesak kojim dopunjuje odnosno opsežnije obrazlaže svoj Zahtjev. U njemu opet navodi da je od strane KIA MOTORS CORPORATION (KMC) početkom ove godine dobio pravo zastupanja i prodaje vozila KIA na području Republike Hrvatske, kao ovlaštenu zastupnik KIA Motors na području Republike Hrvatske. Dalje navodi da je sadašnji korisnik sporne poddomene KIA CROATIA d.d. u vrijeme podnošenja zahtjeva za registraciju navedene poddomene imao status zastupnika KIA MOTORS CORPORATION, ali je isti status izgubio te mu je od strane KIA MOTORS CORPORATION uskraćeno pravo na korištenje imena odnosno znaka KIA. Ujedno napominje da je KIA CROATIA d.d. u sudskom registru Trgovačkog suda upisan sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180, dok mu je kod CARNet-a evidentirana adresa: Zagreb, Pešćanska 162. Kao dokaz navedenom prilaže: uvid u Izvadak iz sudskog registra podnositelja zahtjeva i Rješenje o promjeni sjedišta Društva, Letter of Intent (pismo namjere) od 01.01.2003.g. i Dopis KIA MOTORS CORPORATION od 19.11.2001.g.

Dalje, podnositelj zahtjeva ističe da je dopisom od 06.03.2003.g. u smislu odredbi članka 72. Pravilnika o organizaciji vršne "hr" Internet domene i načelima upravljanja vršnom "hr" domenom, pokušao mirnim putem riješiti nastali spor, te je pozvao korisnika sporne poddomene da pokrene postupak brisanja poddomene obzirom na činjenicu da je izgubio pravo na korištenje naziva KIA. Isti dopis je korisnik sporne poddomene zaprimio 11.03.2003.g., ali se na isti nije očitovao. Navedeno podnositelj zahtjeva dokazuje preslikom navedenog dopisa od 06.03.2003.g. sa povratnicom.

Podnositelj zahtjeva dalje navodi da je ime poddomene KIA.hr isto imenu na kojeg podnositelj zahtjeva ima pravo, pa predlaže provođenje arbitražnog postupka radi rješavanja spora između sadašnjeg registriranog korisnika sporne poddomene i podnositelja zahtjeva, te donošenje odluke kojom se korisniku prava oduzima pravo na daljnje korištenje poddomene KIA.hr i ista dodjeljuje na korištenje podnositelju zahtjeva. Podnositelj smatra da njegovo pravo ne može biti sporno, jer da je Letter of Intent dokument koji daje pravo podnositelju na (pod) licencu u smislu članka 31. Zakona o žigu Republike Hrvatske, odnosno za označavanje proizvoda i usluga u svrhu prodaje, održavanja i promidžbe vozila marke "KIA" na području Republike Hrvatske za vrijeme zastupstva. Podnositelj zahtjeva i naknadu troškova ovog arbitražnog postupka.

U svom podnesku od 09.04.2003.g. korisnik sporne poddomene navodi da nije sporno da je između njega i KIA MOTORS CORPORATION (KMC) raskinut Ugovor o zastupanju temeljem kojeg je bio korisnik sporne poddomene. Međutim, temeljem točke 7. ovog Ugovora da je određeno da u slučaju prestanka ugovora, distributer (KIA CROATIA d.d.) ne smije koristiti ime ili bilo koji trgovački znak koji pripada KIA MOTORS CORPORATION, osim iz razloga prodaje robe sa skladišta, jasno dok te robe na skladištu ima. Kao dokaz navedenom prilaže stranu 1., 14. i 18.

Distributorship Agreement-a (Distributerskog ugovora) zaključenog između KIA MOTORS CORPORATION i korisnika sporne poddomene KIA CROATIA d.d. Dalje navodi da još uvijek na skladištu ima velike količine gotove robe te naročito dijelove radi čega je prisiljen koristiti se predmetnim znakom u svrhu prodaje te robe, a to da mu izričito dopušta citirana ugovorna odredba. Kao dokaz predlaže priznanje predlagatelja i po potrebi očevid. Slijedom navedenog, protivi se pokretanju arbitražnog postupka od strane predlagatelja, te predlaže da se Zahtjev podnositelja odbaci kao nedopusšten odnosno odbije kao neosnovan.

U svom podnesku od 23.04.2003.g. podnositelj zahtjeva ističe da ostaje kod svih svojih navoda iz Zahtjeva, a opreza radi osporava navod protustranke da temeljem točke 7. Ugovora sklopljenog između KIA MOTORS CORPORATION i protustranke, protustranka ima pravo na korištenje imena ili znaka KIA do prodaje zaliha robe sa skladišta, obzirom da protustranka nije dostavila podnositelju navedeni ugovor. Dalje naglašava da je u dopisu KIA od 19.11.2001.g. izričito i bezuvjetno zabranjeno odnosno uskraćeno protustranci korištenje imena KIA koji dopis je uslijedio nakon raskida ugovora sa protustrankom i poslovne suradnje, a sve zbog nepostupanja protustranke u skladu s ugovornim obvezama. U slučaju da protustranka dokaže postojanje navedene ugovorne odredbe, podnositelj osporava da bi ista i dalje bila na snazi, jer se protustranka ne može neograničeno vrijeme pozivati na tu odredbu. Osim toga, da način na koji protustranka tumači ovu odredbu suprotan je kako pravilima savjesnosti i poštenja, kao i životnoj logici, jer da bi na ovaj način, nakon što je nositelj prava na ime odnosno znak KIA prekinuo ugovorni odnos s protustrankom, isti bio onemogućen stupiti u drugi ugovorni odnos dugi niz godina i na drugu ugovornu stranu prenijeti pravo korištenja navedenog znaka. Dalje ističe da je nositelj prava odnosno KIA proizvođač automobila koje plasira na svjetsko tržište, pa u obavljanju djelatnosti i širenju poslovanja stupa u ugovorne odnose potrebne za takav plasman svojih proizvoda i zato neograničeno pozivanje na zadržavanje prava na korištenje znaka KIA protivno je načelima obveznog prava i predstavlja zloupotrebu prava od strane protustranke. Stoga podnositelj osporava relevantnost navoda protustranke o postojanju velike količine robe i dijelova, a što protustranka navodi kao razlog daljnjeg korištenja znakom. Ovo tim više što protustranka spornu poddomenu odnosno predmetnu web stranicu nije uskladila sa stvarnim stanjem, jer na istoj nije obavio nikakvu promjenu više od godinu dana na koji način dovodi u zabludu i osobe koje se koriste sadržajem iste. Kao dokaz predlaže uvid u spornu poddomenu. Stoga predlaže donošenje odluke kojom se usvaja zahtjev predlagatelja.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Prema dokumentu Letter of Intent (pismo namjere) od 01.01.2003.g. koji su potpisali KIA MOTORS CORPORATION (KMC) i podnositelj zahtjeva, KMC pristaje dati nadležnost prodavati svoje modele vozila opisane u Aneksu A, i omogućiti raditi prodaju na teritoriju Hrvatske, podnositelju zahtjeva. Kako je u poslovnom svijetu uobičajno da nakon potpisivanja pisma namjere potpisnice tog pisma zaključe Ugovor u kojem se detaljno definiraju odnosno utvrđuju prava i obveze iz već potpisanog pisma namjere, arbitar je dana 25.04.2003.g. od podnositelja zahtjeva elektroničkim putem zatražio kopiju tog Ugovora ako je potpisan ili nekog drugog dokumenta kojim podnositelj zahtjeva dokazuje pravo na korištenje imena odnosno žiga. No, do danas nijedan dokument u tom smislu arbitar nije primio.

Prema Certificatu-pismu potvrdi KMC od 19.11.2001.g. upućenom Državnom uredu za standardizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske, KMC potvrđuje da je Kia Motors Import d.d. (KMI) iz Ljubljane, Leskoškova 2, Slovenija, ovlaštena kao isključivi distributer i zastupnik za KIA-u u Republici Hrvatskoj počevši od 02.11.2001.g. KMI je ovlašten distribuirati i prodavati KIA vozila i dijelove u Hrvatskoj i ima prava imenovati

lokalne kompanije registrirane u Republici Hrvatskoj kao službene uvoznike i dilere KIA-e. Dalje se potvrđuje da je **samo** KMI kao službeni zastupnik KMC-a u Hrvatskoj, ovlašten koristiti ime KIA u Republici Hrvatskoj za KIA vozila. U istom pismu se navodi da je raniji uvoznik KIA Croatia obaviješten da mu je zabranjeno korištenje imena KIA ili predstavljanje KMC u bilo kojem svojstvu.

Prema točki 7. članka 24. Distributerskog ugovora zaključenog neutvrđenog dana između KMC i KIA Croatia d.d., u slučaju prestanka, Distributer se obvezuje da neće koristiti bilo koji trgovački znak, trgovački ime i drugu oznaku koja pripada KIA-i, osim u svrhu raspolaganja preostalom zalihom. Od ukupno 18 stranica ovog Distributerskog ugovora arbitru su dostavljene samo 3, prva, zadnja i 14. stranica. Dana 25.04.2003.g. arbitar je elektroničkim putem zatražio od korisnika sporne poddomene kopiju cijelog Distributerskog ugovora, ali ga do danas nije primio.

Prema članku 1. stavak 2. Arbitražnih pravila CARNET-a za rješavanje sporova o poddomenama unutar .hr domene, **treća osoba** može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama ovih 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.

Dakle, ispunjenje sva tri navedena uvjeta mora biti kumulativno.

1. Da je ime poddomene isto ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na robni ili uslužni žig)

Iz dokumentacije koju je podnositelj zahtjeva podnio kao dokaz nije se moglo utvrditi da podnositelj zahtjeva ima pravo na ime KIA. Prema dokumentu Letter of Intent (pismo namjere) od 01.01.2003.g. koji su potpisali KIA MOTORS CORPORATION (KMC) i podnositelj zahtjeva, KMC pristaje dati nadležnost prodavati svoje modele vozila opisane u Aneksu A, i omogućiti raditi prodaju na teritoriju Hrvatske, podnositelju zahtjeva. Ovo kratko pismo namjere na dvije stranice teksta, baš ništa ne govori niti ne spominje pravo na ime. Dapače, prema Certifikatu-pismu potvrdi KMC od 19.11.2001.g. upućenom Državnom uredu za standardizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske, KMC potvrđuje da je **samo** Kia Motors Import d.d. (KMI) iz Ljubljane kao službeni zastupnik KMC-a u Hrvatskoj, ovlašten koristiti ime KIA u Republici Hrvatskoj za KIA vozila. Dakle, nema dokaza da podnositelj zahtjeva ima pravo na ime KIA. Čak je sam podnositelj zahtjeva dao dokaz Certifikat-pismo prema kojem je samo KMI iz Ljubljane ovlašten koristiti ime KIA u Republici Hrvatskoj.

2. Da korisnik HR-domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje poddomene takvog naziva

Na temelju navedene točke 7. članka 24. Distributerskog ugovora zaključenog neutvrđenog dana između KMC i KIA Croatia d.d., arbitar nije mogao sa sigurnošću utvrditi da korisnik sporne domene ima još pravo na njeno korištenje. Ovo stoga, jer je arbitru za takvu ocjenu trebao tekst cijelog Distributerskog ugovora, a ne samo 3 stranice, od ukupno 18. No, usprkos izričitom traženju ovaj Ugovor arbitru nije dostavljen. Nadalje, prema Certifikatu-pismu potvrdi KMC od 19.11.2001.g. upućenom Državnom uredu za standardizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske, raniji uvoznik KIA Croatia obaviješten je da mu je zabranjeno korištenje imena KIA ili predstavljanje KMC u bilo kojem svojstvu. Dakle, prema ovom dokumentu korisnik sporne domene ne bi imao pravo na korištenje naziva KIA.

3. Da je korisnik HR-domene registrirao poddomenu ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja

Prema već ranije navedenim izjavama stranaka u ovom postupku i priloženim dokazima, očito je da je korisnik sporne domene istru registrirao sukladno načelu savjesnosti i poštenja, ali je sada koristi suprotno ovom načelu, jer prema Certifikatupismu potvrdi KMC od 19.11.2001.g. upućenom Državnom uredu za standardizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske, korisnik sporne poddomene odnosno raniji uvoznik KIA Croatia obaviješten je da mu je zabranjeno korištenje imena KIA ili predstavljanje KMC u bilo kojem svojstvu.

Uvidom u bazu podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske utvrđeno je da žig KIA ima registarski broj Ž941129, priznat je 21.02.1997.g., vrijedi do 17.05.2004.g., a njegov je nositelj Kia Motors Corporation.

Slijedom navedeno, a kako **nisu ispunjena sva 3 kumulativna uvjeta odnosno 1. uvjet iz članka 1. Arbitražnih pravila**, u ovom se postupku ne može oduzeti pravo na spornu poddomenu. Dakle, podnositelj zahtjeva mora dokazati svoje pravo na korištenje imena KIA kako bi se sadašnjem korisniku oduzelo pravo na korištenje sporne poddomene. Naime, **prema članku 3. stavak 1. Arbitražnih pravila** ako u arbitražnom postupku prema odredbama ovih Pravila bude utvrđeno da je povrijeđeno pravo **treće osobe**, donijet će se odluka kojom se korisniku HR-domene oduzima pravo korištenja poddomene o kojoj se vodi spor i dodjeljuje pravo na korištenje poddomene **podnositelju zahtjeva. Iz citiranih odredbi članka 1. i 3. Arbitražnih pravila proizlazi da je treća osoba samo podnositelj zahtjeva.** U ovom postupku treća osoba odnosno podnositelj zahtjeva nije dokazao da je povrijeđeno baš njegovo pravo odnosno pravo koje njemu pripada i upravo zato arbitar nije mogao donijeti odluku kojom se korisniku HR-domene oduzima pravo korištenja poddomene o kojoj se vodi spor i isto pravo dodjeljuje podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva je tražio i naknadu troškova ovog arbitražnog postupka. Prema članku 3. stavak 3. Arbitražnih pravila, arbitar nije ovlašten o tom zahtjevu odlučivati bez posebne arbitražne klauzule kojom ga stranke ovlašćuju na donošenje takve odluke, a koje u ovom slučaju nema.

V. ODLUKA

Slijedom navedenog, arbitar je donio sljedeću odluku:

1. **Zahtjev za oduzimanje prava korištenja poddomene KIA.hr korisniku domene KIA Croatia d.d. odbija se.**
2. **Odbacuje se zahtjev podnositelja zahtjeva za naknadu troškova arbitražnog postupka.**

Klasa: 104-000/03-01/2187

Ur. broj: 650-01/48-03-4



Predsjednik Povjerenstva za HR-domenu
Ivan Marić

Odluka broj: 2003/01



Arbitar
Nelka Fikey Krmic

U Zagrebu, 03. lipnja 2003.