



ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 04/2015

domena: mirna.hr

MIRNA d.d., Rovinj protiv MIRNA RIBOLOV d.o.o., Rovinj

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je **MIRNA** Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d.. iz Rovinja, OIB 15761637292 (u daljnjem tekstu: **podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je **MIRNA RIBOLOV** d.o.o. za oceanski i morski ribolov i trgovinu iz Rovinja, OIB 75327807611 (u daljnjem tekstu: **korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

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

mirna.hr (u daljnjem tekstu: domena).

Domena je registrirana kod CARNET-a (Hrvatske akademske i istraživačke mreže) kao besplatna domena za ostvarivanje virtualnog identiteta pravnih osoba (čl. 19. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, Narodne novine, 38/10 i 81/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva podnio je putem zastupnika 29. srpnja 2015. zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za domenu mirna.hr. Obavijest o pokretanju postupka publicirana je na <https://www.dns.hr/portal/disputes/in-progress>.

Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka poslan je s priložima korisniku domene preporučenom pošiljkom na kontakte korisnika iz registra .hr domena. O pokretanju postupka korisnik je obaviješten i elektroničkom poštom dne 6. kolovoza 2015.

Arbitar je prihvatio imenovanje u ovom predmetu 5. kolovoza 2015. U smislu čl. 21. st. 1. al. 1. arbitražni postupak se morao okončati najkasnije 6. listopada 2015.

Kako se korisnik domene nije očitovao na zahtjev, arbitar je odredio dodatni rok za podnošenje odgovora do 25. kolovoza 2015. Od korisnika se tražilo da se u odgovoru na zahtjev očituje na navode i zahtjeve podnositelja, te da podnese uz odgovor sve dokaze kojima dokazuje svoje navode i zahtjeve. Ujedno se korisnika upozorilo da će, ako u navedenom roku odgovor ne bude primljen, arbitar nastaviti postupak i donijeti odluku temeljem raspoloživih podataka.

Uzimajući u obzir okolnost da su u ovom predmetu i korisnik domene i podnositelj prema navodima iz zahtjeva bili registrirani na istoj poštanskoj adresi te da se poštanska pošiljka kojom je korisniku bio upućen zahtjev vratila bez potvrde o isporuci, arbitar je poduzeo radnje radi utvrđivanja kontaktnih podataka korisnika. Dopisom od 18. kolovoza 2015. arbitar je pozvao podnositelja zahtjeva da dostavi dodatne kontaktne podatke o adresama na koje bi se moglo kontaktirati odgovorne osobe korisnika domene. Podnositelj zahtjeva javio je istoga dana da nema informacija o dodatnim kontakt podacima korisnika domene te je dostavio podatke o jedinom članu društva korisnika domene, tvrtki Jadranska sardina d.o.o.

U skladu s čl. 41. Pravilnika, zahtjev je bio upućen korisniku u elektroničkom i papirnatom obliku. Za razliku od poštanskih pošiljaka, elektroničke poruke upućene korisniku uredno su isporučivane. Arbitar je u elektroničkoj poruci od 18. kolovoza bio omogućio korisniku da sve dokumente koje je podnositelj priložio uz zahtjev preuzme na za to definiranoj poveznici. Poziv na očitovanje upućen je korisniku još jednom i običnom poštom 9. rujna 2015.

Unatoč svim naporima arbitra i CARNet-a da kontaktira korisnika domene, ni u navedenom roku, ni kasnije, korisnik nije dao nikakvo očitovanje niti se javio arbitru ili CARNetu. Pokušavajući doprijeti do korisnika domene, arbitar je pokušavao kontaktirati korisnika domene te jedinog člana njegovog društva i telefonski, no svi kontaktni brojevi do kojih je mogao doći bili su isključeni ili nedostupni.

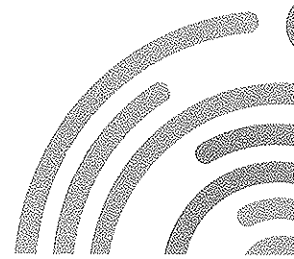
U razdoblju nakon pokretanja postupka uklonjeni su internetski sadržaji o tvrtki Mirna na koje je, kao dokaz korištenja tuđeg identiteta, u zahtjevu upućivao podnositelj.

S obzirom da korisnik nije ažurirao svoje kontaktne podatke te iz drugih osobito opravdanih razloga, arbitar je 9. rujna 2015. predložio CARNetu da u skladu s čl. 26. st. 3. u vezi s čl. 9. st. 4. i čl. 36. Pravilnika deaktivira spornu domenu.

Povjerenstvo je 10. rujna 2015. privremeno deaktiviralo domenu te o tome poslalo obavijest korisniku, još jednom pozivajući ga da se hitno javi CARNetu te imenovanom arbitru.

Dana 14. rujna 2015. CARNetu se javio punomoćnik korisnika, odvjetnik Ivković. Po preuzimanju zahtjeva i dokumentacije, on je 16. rujna 2015. podnio odgovor na zahtjev.

Na poziv arbitra, dana 21. rujna 2015. održan je sastanak na kojem su, uz arbitra, sudjelovali punomoćnici stranaka. Tom je prigodom nakon razjašnjenja pitanja koja je arbitar smatrao otvorenim u ovom predmetu stankama dana dodatna mogućnost da se očituju o pojedinim temama. Podnositelj zahtjeva očitovao se 25. rujna 2015.



Korisnik je svoje očitovanje dao 28. rujna 2015. Istoga dana podnositelj je podnio očitovanje kojim je osporio neke navode iz očitovanja korisnika.

Po primitku ovih očitovanja, arbitar je zaključio postupak te pristupio odlučivanju.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva navodi da je njegova tvrtka sljednik i nositelj dugogodišnje tradicije ulova, prerade i prodaje ribe i ribljih prerađevina u Rovinju koja seže do 1877. godine. Navodi da je tijekom godina prolazio kroz različite vlasničke promjene, strateške i poslovne suradnje da bi kao neovisno poduzeće počeo poslovati 1954. godine. Od 1994., kroz proces pretvorbe, podnositelj nastavlja poslovanje u pravnom obliku dioničkog društva u kojem posluje i danas. U tom smislu, ime „Mirna“ je najvažniji dio identiteta podnositelja zahtjeva, nepromijenjeno od 1993. godine. Podnositelj je također nositelj određenog broja prijava i registracija žigova kojima se štite stilizirani znak ribe i ključna riječ "MIRNA" na području Republike Hrvatske.

Korisnik domene je društvo koje je podnositelj zahtjeva osnovao kao društvo-kćer u svibnju 1998. U razdoblju od svibnja 1998. godine pa do prosinca 2014. godine, podnositelj zahtjeva je bio vlasnik (jedini član društva) korisnika domene. U prosincu 2014. godine, u postupku prisilne naplate založnog prava, sve poslovne udjele korisnika domene preuzima društvo JADRANSKA SARDINA d.o.o.

U razdoblju od studenog 2002. godine pa do prosinca 2014. godine, korisnik domene i podnositelj bili su u ugovornom odnosu temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji, kao i pripadajućih aneksa istome ugovoru. U okviru poslovne suradnje temeljem tog ugovora korisnik domene je kao društvo-kćer podnositelja zahtjeva na tržište plasirao njegove proizvode te je u tom smislu, između ostalog, bio ovlašten na korištenje njegovih brandova/imena/žigova. To je bila i osnova koja mu je dala pravo da registrira spornu domenu kao domenu za ostvarivanje virtualnog identiteta pravnih osoba.

Nakon što ju je 2008. godine registrirao, korisnik je spornu domenu koristio na način da je na njoj imao internetske stranice na kojima je predstavljao i oglašavao podnositelja zahtjeva i njegove proizvode.

Početak prosinca 2014. godine podnositelj zahtjeva je otkazao Ugovor o poslovnoj suradnji s korisnikom domene, sukladno čemu je korisnik, između ostalog, prestao biti ovlašten na korištenje brandova/imena/žigova Podnositelja, uključujući i brand/ime "MIRNA".

Nakon otkazivanja poslovne suradnje, korisnik domene je nastavio koristiti domenu neovlašteno se predstavljajući kao podnositelj zahtjeva, oglašavajući podnositelja zahtjeva i njegove proizvode i koristeći se podnositeljevim žigovima, tvrtkom i imenom. U tom smislu na internetskim stranicama bili su do pokretanja ovog postupka predstavljeni razni sadržaji koji daju informacije o podnositelju, njegovom prodajnom programu, nutritivnoj vrijednosti proizvoda podnositelja itd. Tu tvrdnju podnositelj dokazuje ispisima internetskih stranica dostupnih na domeni te njihovom video-snimkom.

Iz navedenih razloga, podnositelj zahtjeva tvrdi da korisnik domenu koristi protivno odredbama Pravilnika te na temelju članka 46. stavka 2. Pravilnika predlaže da se donese odluka kojom se korisniku domene oduzima pravo na daljnje korištenje naziva domene i dodjeljuje pravo na korištenje naziva domene podnositelju u skladu s odredbom članka 34. stavka 1. Pravilnika.

Korisnik domene na gornje navode podnositelja odgovara tvrdeći da je zahtjev podnositelja neosnovan jer uvjeti iz čl. 32. st. 1. Pravilnika nisu kumulativno ispunjeni. Navodi da podnositelj zahtjeva ne polaže isključivo pravo na naziv „Mirna“ te navodi da se u sudskom registru nalazi preko 40 registriranih pravnih osoba koje u imenu tvrtke sadrže riječ „Mirna“ te da postoji preko 60 obrta koji u svojem nazivu sadrže istu riječ. Ističe da je domena uredno registrirana u skladu s pravilima koja su u doba registracije bila na snazi, a prema kojima je bilo dostatno da naziv domene odgovara dijelu naziva tvrtke korisnika domene.

Što se tiče navoda o korištenju žigova podnositelja zahtjeva, korisnik priznaje da je podnositelj zahtjeva nositelj određenih žigova, no napominje da se ne radi o verbalnom žigu, već o figurativnom žigu (obličju) koji uz riječi „Mirna Rovinj 1877“ sadrži i druge elemente. Takav žig ne daje pravo podnositelju zahtjeva na zaštitu samo jednog njegovog dijela, odnosno riječi „Mirna“.

Odgovarajući na navode o poslovnom odnosu korisnika i podnositelja zahtjeva, potvrđuje da su stranke bile povezane tvrtke koje su bile u ugovornom odnosu u pogledu korištenja naziva tvrtke i brendova punih 12 godina, što je uključivalo i sporazum o tome da korisnik registrira i koristi domenu mirna.hr koju je uz znanje podnositelja zahtjeva koristio sedam godina bez ikakvih njegovih prigovora. Stoga domenu nije registrirao i koristio protivno načelu savjesnosti i poštenja. Ujedno osporava da bi proizvodi koje je temeljem ugovora o poslovnoj suradnji predstavljao na stranicama bili (samo) proizvodi podnositelja zahtjeva, jer su to bili (i) njegovi proizvodi. Naime, kako se od 2002. podnositelj zahtjeva nalazio u stanju nelikvidnosti, od tada je nositelj proizvodnje bio korisnik domene.

U odnosu na aktualno korištenje domene, navodi da nakon raskida ugovora o poslovnoj suradnji korisnik domenu više ne koristi radi predstavljanja djelatnosti podnositelja zahtjeva, već radi ostvarenja drugih potreba, prije svega radi kreiranja i korištenja e-mail računa korisnika domene. Preko tih računa on vodi glavninu svoje korespondencije s poslovnim partnerima i dobavljačima.

K tome, korisnik navodi da ima legitimno pravo i interes koristiti predmetnu domenu i za buduće predstavljanje proizvoda slične naravi, jer on i nadalje proizvodi i plasira na tržište svoje riblje proizvode, po čemu je prepoznatljiv na tržištu, a i nadalje nosi naziv „Mirna ribolov“.

Što se tiče identiteta podnositelja zahtjeva, korisnik navodi da je on poznat i prepoznatljiv na tržištu ne kao „Mirna“ već kao „Mirna Rovinj“ te da ima kao takav registriranu domenu mirna-rovinj.hr preko koje iskazuje svoj virtualni identitet i oglašava svoje proizvode.

U **očitovanjima** nakon sastanka s arbitrom, stranke su se detaljnije očitovale o pojedinim pitanjima.

Podnositelj zahtjeva pobliže opisuje svoj odnos s korisnikom domene, navodeći da je sam podnositelj bio osnivač i jedini član (vlasnik) korisnika domene od svibnja 1998. do prosinca 2014. Korisnik je poslovao kao dio MIRNA grupe društava na čelu s podnositeljem, koji je, kao društvo majka, potpuno upravljao poslovanjem korisnika domene i nadzirao ga (što je razvidno iz okolnosti da su upravu društava činili isključivo članovi uprave i zaposlenici podnositelja zahtjeva). Podnositelj je na korisnika bio prenio prodaju proizvoda zbog vlastite financijske nelikvidnosti, a zbog toga je na korisnika bio formalno prenio i ulogu proizvođača, kako bi kupci imali veću sigurnost u trenutku narudžbe (opasnost od stečaja). To je bila i podloga Ugovora o poslovnoj suradnji. Prema tom Ugovoru je podnositelj nastavio faktičnu proizvodnju, a korisnik bio zadužen za plasman proizvoda; podnositelj prenio svoj kontrolni broj, a time formalno i proizvodnju (iako je ona ostala kod podnositelja); korisnik dobio do opoziva pravo da koristi žigove i imena proizvoda, kao i svih ostalih žigova podnositelja (sadašnjih i budućih), uključujući i one koji sadrže ključnu riječ „Mirna“. Navodi da je korisnik bio djelovao kao integralni dio grupe društava te da nije imao vlastiti identitet, nego se koristio identitetom i *goodwillom* podnositelja. Stoga se može uzeti da je bio „društvo posebne namjene“ putem kojeg je podnositelj *de facto* djelovao. To je bilo vidljivo i iz toga što su stranice korisnika sadržavale isključivo obavijesti o tvrtki, adresi te zaštićenim žigovima podnositelja te o proizvodima koje je faktički on proizvodio. Nakon prestanka vlasničke povezanosti i poslovne suradnje, korisnik se domenom nije koristio da bi na njoj postavio sadržaje vezane uz svoju djelatnost, nego je zadržao pojedine sadržaje koje se tiču podnositelja i njegova rada kao i proizvodnje ribljih konzervi, premda on više ne proizvodi riblje konzerve i riblje preradevine. Oспорava i da bi prijavom registracije žiga Z20150019A (koji je u vlasništvu Mirne Rovinj d.o.o. a ne korisnika) stečeno neko pravo na korištenje riječi Mirna, jer se radi samo o prijavi, a ta je prijava identična prijavi kakvu je podnio mjesec dana ranije i podnositelj zahtjeva, koji bi prema tome trebao imati pravo prvenstva pri registraciji. Tvrdi da korištenjem sporne domene nakon raskida ugovora o poslovnoj suradnji korisnik krši razne odredbe više mjerodavnih zakona (Zakona o žigu, ZTD-a, ZZP-a) te da domenom očito koristi protivno odredbama Pravilnika, jer ju ne koristi radi zadovoljavanja vlastite potrebe za virtualnim identitetom, nego se na njoj lažno predstavlja kao podnositelj.

Korisnik domene očituje se osporavajući tvrdnje da je on bio samo formalni nositelj proizvodnje i distribucije te da je samo bio „fasada“ podnositelja zahtjeva. Navodi da je podnositelj bio od 2002. godine u stanju financijske nelikvidnosti te da stoga od 2002. nije ni proizvodio niti plasirao riblje proizvode na tržište, već je to činio isključivo korisnik, a podnositelj je samo bio njegov kooperant, kako to i proizlazi iz Ugovora o poslovnoj suradnji. Trenutno ni podnositelj nije proizvođač ribljih proizvoda, jer je pravo na žigove koje je registrirao prenio na društvo Podravka d.d. Ističe da nakon raskida poslovne suradnje i preuzimanja korisnika od društva Jadranska sardina, d.o.o. nije prestalo i pravo odnosno legitimni interes korisnika za korištenje naziva domene mirna.hr. Podnositelj cijelo vrijeme plasira proizvode na tržište. Dizajn spornih žigova (Mirna i Marina) je autorski rad trećeg trgovačkog društva koje je svoja prava ustupio korisniku domene, koji je ta prava ustupio društvu Mirna Rovinj, d.o.o. Zato korištenjem toga žiga podnositelj zapravo krši prava korisnika domene. Ujedno tvrdi i da podnositelj zahtjeva nema ni pravo na žig na koji se poziva, jer se tim žigom nije koristio u zadnjih pet godina. Predlaže odbijanje zahtjeva uz naknadu troškova postupka korisniku.

Odgovarajući u zaključnom podnesku na pojedine navode iz očitovanja korisnika, **podnositelj** ponovo osporava da bi korisnik trenutno proizvodio i plasirao riblje proizvode, te navodi da prema njegovom saznanju te proizvode plasiraju Mirna Rovinj d.o.o. i Geneza d.o.o., a ne korisnik. Ističe da se korisnik poziva na prijavu registracije žiga na koju je podnositelj uložio prigovor te osporava nalaz i mišljenje vještaka koji je kao dokaz podnio korisnik. Navodi da je domenu mirna-rovinj.hr registrirao upravo zbog toga što je naziv domene nakon prestanka suradnje ostao kod korisnika domene. Osporava i točnost tvrdnje korisnika da podnositelj nije koristio svoje zaštićene žigove u posljednjih 5 godina, a što je posebno razvidno iz toga da je upravo na stranicama korisnika domene bio izrijeком prikazivan i oglašavan prodajni program Mirne d.d. Rovinj, kao društva s dugotrajnom tradicijom i prepoznatljivim proizvodima.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Prema članku 32. stavak 2. Pravilnika, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na 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;
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Sva četiri navedena uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena.

Ad 1.

Podnositelj zahtjeva nesumnjivo ima upisanu tvrtku u sudskom registru koja je identična nazivu domene (MIRNA). Uvidom u sudski registar razvidno je da je podnositeljeva skraćena tvrtka MIRNA d.d., a pod istim je nazivom i općepoznat u pravnom prometu.

U tom je smislu naziv domene (mirna.hr) isto ili u velikoj mjeri slično imenu na koje podnositelj zahtjeva (Mirna d.d.) ima pravo. Arbitar smatra da za ispunjenje ovoga uvjeta nije potrebno posebno utvrđivati ima li i neka druga osoba identično ili slično pravo na takvo ili slično ime, jer je pitanje prava odnosno legitimnog interesa posebna tema sadržana u čl. 32. stavak 2, točka 3 (vidi dalje Ad 3.).

Zato, prvi je uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika ispunjen.

Ad2.

Kako je glavna djelatnost podnositelja zahtjeva proizvodnja ribljih konzervi, a korisnik domene također je registriran za obavljanje iste djelatnosti te je na internetskim stranicama mirna.hr postavljao podatke o konzerviranoj ribi (štoviše, činio je to godinama temeljem poslovnog sporazuma s podnositeljem zahtjeva), postoji visoki stupanj vjerojatnosti da su, u očima potrošača, Mirna d.d. i Mirna ribolov d.o.o. ista ili

povezana društva (a i u povijesti su djelovali u okviru istoga poslovnog sustava). U postupku je izveden niz dokaza koji ukazuju na isprepletenost djelatnosti i aktivnosti obje stranke (a jednim dijelom su i iznesene tvrdnje da je sam korisnik djelovao kao *alter ego* podnositelja zahtjeva koji je omogućavao podnositelju da posluje unatoč vlastitoj nelikvidnosti). Stoga nema nikakve dvojbe oko toga da se u pogledu naziva domene može pojaviti zbunjujući učinak istovjetnosti/sličnosti, koji bi značajan broj osoba mogao dovesti u zabludu.

Time je i drugi uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika ispunjen.

Ad 3.

Sporno je u ovom postupku ima li korisnik domene pravo ili legitiman interes za korištenje domene naziva *mirna.hr*.

Nesporo je da je korisnik domene u trenutku registracije imao pravo na korištenje naziva „MIRNA“ te da je to pravo imao sve do raskida Ugovora o poslovnoj suradnji. To mu pravo tijekom razdoblja od 2008. do 2014. ne osporava niti podnositelj zahtjeva, iako podredno navodi da je korisnik domenom koristio suprotno odredbama Pravilnika, jer na njoj nije predstavljao svoj vlastiti virtualni identitet.

Glavnina argumenata podnositelja zahtjeva usmjerena je, međutim, na dokazivanje da je pravo korisnika bilo samo izvedeno i dodijeljeno pravo, koje je korisnik izgubio nakon prestanka uzajamnog ugovora o poslovnoj suradnji. Uz navode o načinu organiziranja proizvodnje i plasmana proizvoda unutar poslovnog sustava Mirne, podnositelj zahtjeva dokazuje i to da je ime „mirna“ ključan dio žigova koje je on registrirao, a koje korisnik nakon raskida poslovne suradnje više nema pravo koristiti.

Odlučujući o ovom uvjetu, arbitar je morao razmotriti dva aspekta. Prvi od njih odnosi se na pitanje je li domena bila registrirana i korištena u skladu s uvjetima iz Pravilnika; drugi se tiče pitanja je li nakon prestanka poslovne suradnje stranaka korisnik izgubio pravo i legitimni interes za korištenje domene *mirna.hr*.

Što se tiče prvog aspekta, valja primijetiti da svrha arbitraže nije provjeravati uvjete za registraciju koji su u nadležnosti CARNET-a i Povjerenstva. Iako kršenja Pravilnika mogu biti relevantne činjenice u postupku, ona sama po sebi nisu dostatna da se zaključi da korisnik nema ni pravo ni legitimni interes za korištenje domene određenog naziva.

Međutim, ispitujući sve relevantne propise, arbitar je zaključio da bitnijih kršenja Pravilnika nije ni bilo. Domenom *mirna.hr* korisnik je registrirao u razdoblju važenja Pravilnika o organizaciji vršne .hr Internet domene i načelima upravljanja vršnom .hr domenom iz 2000. godine (uz izmjene iz 2001.) kao tzv. HR-P domenom (domenom za virtualni identitet pravnih osoba). U skladu s tadašnjim odredbama, virtualni je identitet morao biti jednoznačno povezan sa stvarnim (fizičkim) identitetom i registriranom djelatnošću pravne osobe (čl. 7.). Pravilnik je u pogledu naziva domene navodio da se „s obzirom na svrhu HR-P domene i činjenicu da pravna osoba može dobiti samo jednu takvu domenom, preporuča da se odabere naziv koji je jednak tvrtki, odnosno nazivu, dijelu tvrtke, odnosno nazivu ili skraćenoj tvrtki, odnosno skraćenom nazivu pravne osobe koja registrira domenom“.

Što se tiče naziva, uvjet (tada doslovno: preporuka) da se odabere dio tvrtke ili naziva bio je u doba registracije ispunjen. Kasnije promjene mjerodavnih pravila i donošenje Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom iz 2010. sadržavale su stroža pravila o registraciji domena za ostvarivanje prava na virtualni identitet, prema kojima je naziv domene trebao sadržavati „registrirano ime ili registriranu kraticu imena pravne osobe“ (čl. 19. st. 2.), no istodobno otvarala mogućnost da pravna osoba radi ostvarenja svojih interesa registrira više dodatnih sekundarnih domena, za čija imena nisu postavljena posebna pravila (osim negativno, određujući da se neke domene ne mogu registrirati, između ostaloga i domene kojima se namjerava ugroziti, povrijediti ili ograničiti zaštićena prava i interesi trećih osoba) – v. čl. 22. st. 3. Povrh ovoga, jedina je razlika između dodatnih sekundarnih domena i domena za ostvarenje virtualnog identiteta bila njihova naplatnost odnosno nenaplatnost. Novi Pravilnik, koji je uz izmjene na snazi i danas, sadržavao je i odredbu o zaštiti stečenih prava (čl. 12.) te o ograničenom razdoblju registracije (uz obvezu periodičnog produženja).

Za svrhe ocjene prava na korištenje domene određenog naziva, arbitar ne smatra relevantnim je li korisnik nakon donošenja novoga pravilnika domenu nastavio koristiti kao besplatnu ili naplatnu domenu (po čl. 19. ili čl. 22. Pravilnika) jer je to okolnost o kojoj bi, prilikom nove registracije, trebala voditi računa tijela koja obavljaju reviziju registracije (i brinu se za naplatu gdje je to potrebno), a koja ne utječe na ocjenu ima li korisnik pravo koristiti domenu takvog naziva. Bitno je da bi korisnik i po aktualnim pravilima (a i po aktualnoj praksi) imao pravo registrirati i koristiti sekundarnu internetsku domenu naziva mirna.hr, makar i samo kao tzv. dodatnu domenu. Načelo zaštite stečenih prava priznato Pravilnikom redovito daje prednost kontinuitetu te ne omogućava da se nekom korisniku koji je zakonito registrirao domenu određenog naziva radi ostvarenja svojih legitimnih interesa oduzme pravo na njeno korištenje samo zato jer bi neka druga osoba istu domenu mogla registrirati kao domenu za ostvarivanje svog virtualnog identiteta.

Što se tiče pitanja je li korisnik od registracije domene do danas poštivao pravila o namjeni i funkciji registrirane domene, ispitujući sve okolnosti arbitar je utvrdio da je domena bila korištena u skladu s uvjetima iz mjerodavnih pravilnika te njihovom uobičajenom tumačenju i primjeni u praksi. Korisnik je bio dio velikog poslovnog sustava koji se prema potrošačima redovito predstavljao kao jedna cjelina, tako da je, predstavljajući informacije o ribljim proizvodima, njihovoj nutritivnoj vrijednosti, ribljim konzervama koje se unutar sustava proizvode (bez obzira tko ih formalno ili faktički proizvodi i stavlja u promet), korisnik predstavljao sadržaje koji su bitni za ostvarivanje (i) njegovog virtualnog identiteta, a u svakom su slučaju te informacije bile jednoznačno vezane za njegovu registriranu djelatnost (između ostaloga određenu kao: oceanski i morski ribolov; proizvodnja hrane i pića; kupnja i prodaja ribe na domaćem i inozemnom tržištu itd.). Uz to, korisnik je preko navedene domene svoj virtualni identitet ostvarivao i na druge načine (npr. koristeći adrese elektroničke pošte na domeni mirna.hr).

O tome je li korisnik nakon prestanka ugovora o poslovnoj suradnji nastavio imati pravo na korištenje sporne domene te je li koristio to pravo sukladno načelu savjesnosti i poštenja, bit će riječi infra, ad 3., u sklopu odlučivanja o tome je li ispunjen treći uvjet iz čl. 32. st. 2. (t. 3.). U mjeri u kojoj je to relevantno za pitanje je li

ispunjen drugi uvjet iz čl. 32. st. 2. (t. 2), argumenti ad 3. će biti mjerodavni i za konačan odgovor na pitanje ad 2. U svakom slučaju, isključujući diskusiju infra ad 3., arbitar ne nalazi da postoje valjani argumenti koji bi vodili zaključku da korisnik nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene mirna.hr.

Ad 3.

Valja utvrditi je li korisnik domene registrirao domenu ili ju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Podnositelj zahtjeva i sam navodi da su u razdoblju od studenog 2002. godine pa do prosinca 2014. godine, korisnik domene i podnositelj zahtjeva bili u ugovornom odnosu te da je temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji, korisnik domene kao društvo-kćer i dio grupe društava podnositelja na tržište plasirao njegove proizvode te je u tom smislu bio ovlašten na korištenje odgovarajućih brandova/imena/žigova Podnositelja, uključujući i brand/ime "MIRNA", te domenu „mirna.hr“.

U tom smislu, među strankama nije sporno da je korisnik registrirao domenu uz znanje podnositelja, a vjerojatno čak i na podnositeljev poticaj. Stoga od trenutka registracije domene pa do raskida ugovornog odnosa stranaka u prosincu 2014. (dakle: u razdoblju od 12 godina) ne može biti riječi o tome da bi korisnik domenu registrirao i koristio suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Sporno je da li korisnik domenu koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja nakon otkaza poslovne suradnje i promjene vlasničke strukture korisnika, u razdoblju od kraja 2014. do ovoga trenutka (dakle: u razdoblju od posljednjih 10 mjeseci). Podnositelj zahtjeva osporava korisniku savjesnost i poštenje na temelju sljedećih argumenata:

- Korisnik je otkazom ugovora izgubio pravo na korištenje svih žigova i brandova podnositelja, a njihov je ključni dio riječ „Mirna“ po kojoj je podnositelj prepoznatljiv pa je zato od otkaza korisnik nesavjestan i u korištenju domene mirna.hr;
- Korisnik je nakon prestanka poslovne suradnje, u kojoj je u bitnome bio samo društvo posebne namjene za predstavljanje rada i proizvoda podnositelja, nastavio prezentirati podatke o podnositelju zahtjeva, predstavljajući se nesavjesno kao podnositelj zahtjeva;
- Korisnik sve do ovoga trenutka nije počeo koristiti domenu kao način iskazivanja svoga virtualnog identiteta.

U nastavku ćemo razmotriti i vrednovati navedene argumente.

Što se tiče prava podnositelja, korisnika i trećih osoba na korištenje žigova i brandova koji sadrže riječ „Mirna“, obje su stranke u postupku učinile značajne napore da dokažu ili ospore prava protustranke i konzekvencije koje se iz toga prava deriviraju. Pri tome se mnogi njihovi argumenti odnose na specifična prava intelektualnog vlasništva koja se zasnivaju na Zakonu o žigu, Zakona o autorskim i srodnim pravima i drugim sličnim propisima.

Nedvojbeno je da su prava na korištenje određenih zaštićenih naziva, imena ili znakova relevantna za ovaj postupak. Korištenje naziva koji odgovara imenu koje odgovara zaštićenom znaku ili imenu trećega izriječkom je sadržano među uvjetima za pokretanje i uspješno vođenje arbitražnog postupka, u sklopu prvog od uvjeta koje treba ispuniti (v. supra ad 1.). Korištenje tuđeg imena ili znaka uz znanje i svijest o tome može se uzeti kao *prima facie* dokaz nesavjesnosti.

Međutim, arbitražni postupak o nazivima domena unutar vršne nacionalne internetske domene nije i ne smije se poistovjetiti s postupcima za utvrđivanje prava na intelektualno vlasništvo. Za tu svrhu postoje odgovarajući pravni postupci kod nadležnih tijela, uređeni posebnim propisima. U arbitražnom postupku o nazivima domena može se utvrđivati činjenice koje se odnose na intelektualno vlasništvo koje su nesporne, ili koje se na temelju pouzdanih dokaznih sredstava može brzo i lako utvrditi s visokim stupnjem vjerojatnosti. K tome arbitri moraju uzimati u obzir i odredbe čl. 52. st. 1., posebno odredbu koja određuje da je svrha postupka da se brzo i učinkovito, na pravičan način provizorno urede odnosi stranaka. Stoga, prilikom utvrđivanja (ne)postojanja relevantnih prava treba cijeliti i postoji li potreba za intervencijom koja bi drugačije uredila odnose stranaka, osobito u situacijama u kojima se stranke spore oko pojedinih prava te se može očekivati da će u dogledno vrijeme o tim sporovima odlučiti za njih nadležne institucije.

U ovom postupku, stranke imaju suprotstavljene stavove o pravu na korištenje niza zaštićenih žigova. O svim spornim temama arbitar nije ni ovlašten suditi, niti su one relevantne za odluku u ovom predmetu. Posebno, stranke se spore o pravu na korištenje naziva i žigova raznih ribljih proizvoda (ribljih konzervi), što nije neposredno relevantno za ovaj predmet, jer domena „mirna.hr“ u ovom slučaju nije domena koja bi bila vezana uz jedan proizvod ili brand (npr. uz riblju konzervu „Mirna“), nego se izvodi iz naziva društava (Mirna ribolov d.o.o. odnosno Mirna Rovinj d.d.). Arbitar u dijelu prihvaća argumentaciju korisnika domene, smatrajući da, čak i pod pretpostavkom da podnositelj zahtjeva ima isključivo pravo na robne žigove na koje se poziva, do eventualne pravomoćne odluke nadležnog tijela ne može sigurno biti utvrđeno da pravo na žigove koji sadrže riječ Mirna (ali i druge, grafičke, brojčane i verbalne elemente) ujedno obuhvaća i isključivo pravo na korištenje riječi „Mirna“ kao česte riječi u hrvatskom jeziku te riječi koja se nalazi u nazivima brojnih drugih pravnih subjekata.

Za ovaj predmet je dostatno utvrditi da su obje stranke, nakon prestanka vlasničke povezanosti, u konkurentskom odnosu. Objе stranke tvrde da se bave sličnim djelatnostima te da na tržište stavljaju slične proizvode za što nude konkretne dokaze. Iza svake od njih stoji u trenutku odlučivanja drugi trgovački subjekt s određenom poslovnom tradicijom (za podnositelja zahtjeva: Podravka d.d., za korisnika: Geneza d.o.o. i Jadranska sardina d.o.o.) tako da se ne može smatrati da bi bilo koja od njih danas bila puka ljuštura ili fasada bez stvarne osnove i potrebe za virtualnim identitetom.

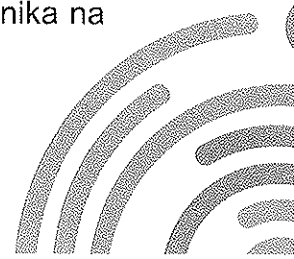
Što se tiče tvrdnje podnositelja da korisnik u prošlosti nije imao svoj vlastiti identitet, već je postojao i djelovao voljom podnositelja, s jedinom svrhom da predstavlja podnositelja i njegove proizvode, arbitar smatra da ona također nije dovoljno dokazana. Tvrtka „Mirna“ je tijekom vremena bila djelovala kao složeni poslovni



sustav u čijem je sastavu bilo više poslovnih subjekata. Kako proizlazi iz historijskog izvotka koji je kao dokaz podnio podnositelj (Prilog 2), puni naziv podnositelja sadržavao je najprije riječi „poslovni sistemi“ (u pluralu), a kasnije „poslovni sistem“ (u singularu). Takav naziv ukazuje na to da je više trgovačkih društava (među kojima i korisnik) djelovalo zajednički, svaki ispunjavajući svoju funkciju. Istina, on također ukazuje i na to da je na čelu toga sustava bio podnositelj zahtjeva kao društvo-majka (holding). Međutim, kao i kod mnogih drugih holdinga, okolnost da neko društvo jest pod kontrolom i u zavisnom odnosu od „matičnog“ društva nije ujedno dokaz da zavisno društvo nema svoj vlastiti identitet i da u biti djeluje samo zato da predstavlja djelovanje svojeg vlasnika (čak i onda kada on, pomalo neprecizno, sam sebe naziva „sustavom“). Unutar sustava, svaki dio sustava ima svoju organizaciju, ciljeve, tijela koja ga zastupaju te za sebe ostvaruje vlastiti identitet djelujući u sklopu i za interese cjeline. Jednom, međutim, kada se trgovačko društvo koje je dio sustava osamostali (bez obzira na pravnu osnovu osamostaljenja) ili pridruži nekom drugom poslovnom sustavu, ono nastavlja djelovati i ostvarivati svoj identitet u drugome kontekstu. Pritom se ne može odreći da je, u manjem ili većem dijelu, osamostaljeni dio poslovnog sustava također baštinik tradicije i ugleda sustava kojem je nekad pripadao. Stoga arbitar ne može uvažiti tvrdnje podnositelja zahtjeva da bi samo i isključivo on bio sljednik i baštinik dugogodišnje tradicije ulova, prerade i prodaje ribe i ribljih prerađevina u Rovinju. U mjeri u kojoj se i korisnik može pozivati na tu tradiciju, čiji je dio bio od svoga osnivanja, dakle više od desetak godina, ne može se tvrditi da je korištenjem domene naziva mirna.hr djelovao suprotno načelu savjesnosti i poštenja, uzurpirajući ugled i status koji pripadaju nekome drugome.

Podnositelj zahtjeva tvrdi da su sva prava na korištenje domene mirna.hr bila proizašla iz poslovnog odnosa stranaka uređenog Ugovorom o poslovnoj suradnji. Objašnjavajući kontekst toga ugovora, podnositelj navodi da su sve njegove odredbe bile proizvod nelikvidnosti podnositelja koji je, da bi zaštitio kupce, ali i samome sebi omogućio nastavak poslovanja, samo formalno i prividno prenio svoju djelatnost i žigove na korisnika. U tom je obliku nastavio poslovati narednih 12 godina. Arbitar u pogledu te tvrdnje nalazi da nije potrebno posebno utvrđivati tko je tijekom toga razdoblja bio „pravi“, a tko „formalni“ nositelj proizvodnje i prodaje. Naime, u pravu je korisnik domene kada tvrdi da podnositelj, pozivajući se na formalnu narav ugovora, čija je svrha po vlastitom priznanju bila zaobići ograničenja koja prijete poslovanju nelikvidnih trgovačkih društava, nepoštenje korisnika dokazuje pozivajući se na vlastitu praksu koja nije *stricto sensu* u skladu s načelom savjesnosti i poštenja. Ako je prema državnim vlastima, vjerovnicima i potrošačima po volji podnositelja kao „fasada“ formalno djelovao korisnik (a što također nije konkluzivno dokazano), onda sukladno načelu *nemo auditur turpitudinem suam alegans* treba uzeti da se za svrhe ovog postupka korisnik i stvarno bavio djelatnostima o kojima je riječ te bio nositelj proizvodnje i distribucije ribljih proizvoda u Rovinju. Raskidom takvog, intencionalno fiktivnog ugovora, podnositelj ne bi mogao odreći korisniku pravo da se nastavi baviti poslom i djelatnostima koje je do tada bio obavljao, pa se zato ne može reći niti da bi korisnik nakon raskida toga ugovora bio dužan prekinuti sve dosadašnje aktivnosti, među kojima je korištenje domene mirna.hr za predstavljanje i promociju ribljih proizvoda i prerađevina.

Kao važan dokaz za tezu da je korisnik nakon raskida bio nesavjestan, podnositelj je prezentirao podatke (video snimku i ispis) sadržaja internetskih stranica korisnika na



kojem se nastavljaju prezentirati podatci o podnositelju zahtjeva. Time podnositelj dokazuje da se korisnik na svojim internetskim stranicama nesavjesno predstavlja kao podnositelj zahtjeva. Vrednujući ovaj dokaz, arbitar nalazi da ni on nije konkluzivan te da ne može u dostatnoj mjeri potkrijepiti tezu koju bi trebao dokazati. Naime, kako je iz samog zahtjeva podnositelja razvidno, navedeni podaci (koji su u međuvremenu uklonjeni) nisu se bili nalazili na polaznoj stranici korisnika, već im se moglo pristupati samo preko tzv. izravnih poveznica. Iz uvida u navedene sadržaje, arbitar zaključuje da je riječ o ostacima sadržaja iz razdoblja dok su stranke bile povezana društva, a koji su omaškom zaostali na informacijskom servisu korisnika. S obzirom da nije riječ o novim i namjerno postavljenim materijalima i informacijama, taj dokaz ne može dokazati nesavjesno postupanje korisnika i njegovu želju da se fraudolozno predstavlja kao podnositelj.

Posljednji argument podnositelja zahtjeva, da korisnik nije do ovoga trenutka aktivno koristio domenu mirna.hr za ostvarivanje vlastitoga identiteta pa da ju stoga nesavjesno zauzima bez prijekne potrebe, sprječavajući podnositelja da ju registrira, potrebno je također vrednovati i ocijeniti, kako zasebno tako i zajedno s drugim ranije iznesenim argumentima. Točno je da se u trenutku pokretanja arbitraže na aktivnim internetskim stranicama mirna.hr nisu nalazili (osim zaostalih sadržaja iz prethodnog razdoblja) nikakvi novi sadržaji o djelovanju korisnika. Međutim, već sama okolnost da se nakon deaktiviranja stranica korisnik domene javio i uključio u postupak, pokazuje da je koristio elektroničku poštu na navedenoj domeni. S obzirom da su stranke u postupku involvirane u više otvorenih sporova te s obzirom na to da je od promjene vlasničke strukture i raskida poslovne suradnje prošlo razmjerno kratko vrijeme tijekom kojeg se djelovanje korisnika, čini se, nalazi u restrukturiranju, može se uzeti da, barem za sada, izostanak sadržaja na internetskim stranicama nije dovoljan dokaz namjere da se domena nesavjesno zauzme bez ikakve potrebe i legitimnog interesa za predstavljanje sadržaja vezanih uz ostvarivanje korisnikovog virtualnog identiteta.

Iz navedenih razloga, arbitar ne može u ovom postupku utvrditi da korisnik nema pravo ili legitiman interes da dalje koristi domenu mirna.hr.

S obzirom da nisu ispunjena sva četiri kumulativna uvjeta iz čl. 32. st. 2. Pravilnika, zahtjev podnositelj potrebno je odbiti.

U pogledu zahtjeva korisnika da mu se dosudi troškove postupka valja uputiti da po odredbama Pravilnika arbitar nije ovlašten odlučivati o naknadi troškova postupka osim ako ga stranke izričito na to ne ovlaste (v. čl. 34. st. 2. Pravilnika). Zato je, u odsutnosti valjanog arbitražnog sporazuma o tom pitanju, zbog nenadležnosti za odlučivanje zahtjev za naknadu troškova potrebno odbaciti.



VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, arbitar temeljem čl. 34. Pravilnika donosi sljedeću odluku:

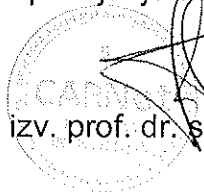
1. Odbija se zahtjev podnositelja zahtjeva, društva Mirna d.d., da se korisniku domene, društvu Mirna ribolov d.o.o. oduzme pravo na daljnje korištenje domene mirna.hr i pravo na njeno korištenje dodijeli podnositelju.
2. Odbacuje se zahtjev korisnika da mu se dosudi naknada troškova postupka.

Klasa: 500-300/15/149
Ur. broj: I27797-650-247-15-78

Odluka broj: 2015-04

Predsjednik Povjerenstva za
upravljanje domenom .hr

izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec



Arbitar

prof. dr. sc. Alan Uzelac

U Zagrebu, 2. listopada 2015.