

## ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2022-01

domena: rabljena-računala.hr

DRUGI KLIK d.o.o. protiv INFO AM USLUGE d.o.o.

### I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo DRUGI KLIK d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Slavenska avenija 26/2, OIB: 11447128473 (dalje u tekstu: **Podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je trgovačko društvo INFO AM USLUGE d.o.o., Sesvete (Grad Zagreb), Brune Bjelinskog 1, OIB: 96694026025 (dalje u tekstu: **Korisnik domene**).

### II. SPORNA DOMENA

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

**rabljena-računala.hr** (dalje u tekstu: **Sporna domena**)

Sporna domena je registrirana kao naplatna diakritička domena.

### III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva je podnio zahtjev za provođenje arbitražnog postupka CARNET-u putem elektroničke pošte dana 23.12.2021. godine (dalje u tekstu: **Zahtjev**), kojim putem je dostavio i potvrdu o uplati predujma troškova za provođenje arbitražnog postupka te obrazloženi podnesak uz zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, s pripadajućim priložima. Navedenu dokumentaciju je Podnositelj zahtjeva CARNET-u dostavio također i u izvorniku.

Dana 4.1.2022. godine Povjerenstvo je kao arbitra u predmetnom postupku predložilo Marka Tomića, o čemu je isti dan obaviješten elektroničkim putem. Arbitar je dana 5.1.2022. godine potvrdio svoju raspoloživost te zaprimio svu dokumentaciju putem elektroničke pošte, koji dan se ujedno smatra danom početka arbitražnog postupka. Nadalje, istog dana CARNET je obavijestio Podnositelja zahtjeva, putem njegova punomoćnika Filipa Gregora, te Korisnika domene o pokrenutom arbitražnom postupku i imenovanju Marka Tomića za arbitra u tom postupku.

Dana 7.1.2022. godine arbitar Marko Tomić obavijestio je Podnositelja zahtjeva putem njegova punomoćnika i Korisnika domene da je arbitražni postupak pokrenut, priložio svu relevantnu dokumentaciju te pozvao Korisnika domene na podnošenje pisanog odgovora na Zahtjev u roku od 8 dana od primitka predmetne elektroničke poruke (dok je dokumentaciju u fizičkom obliku Korisniku domene izravno poslao CARNET). Arbitar je ujedno pozvao stranke postupka da se izjasne o mogućnosti mirnog rješenja spora, a u odnosu na navedeni poziv arbitar je 10. siječnja 2022. godine zaprimio odgovor od punomoćnika Podnositelja zahtjeva kako je Podnositelj zahtjeva spreman prekinuti arbitražu jedino pod uvjetom da Korisnik domene odmah prepusti korištenje domene o kojoj se vodi

spor. Korisnik domene se nije posebno očitovao u odnosu na poziv na mirno rješenje nastalog spora, a niti na spomenuti odgovor Podnositelja zahtjeva.

Nastavno na gore navedeno, dana 12.1.2022. godine Korisnik domene je, putem punomoćnika Dražana Crnkovića, podnio odgovor na Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka 2022-1.

Potom je 14.1.2022. godine Podnositelj zahtjeva dostavio, putem punomoćnika, obrazloženi podnesak kao odgovor na zaprimljeni odgovor na Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka 2022-1 Korisnika domene od 12.1.2022. godine.

Nastavno na navedeno, arbitar je Korisnika domene pozvao da u roku od 8 dana dostavi svoje eventualno daljnje očitovanje na podnesak Podnositelja zahtjeva od 14.1.2022. godine.

Slijedom navedenog, dana 20.1.2022. godine Korisnik dome je putem punomoćnika dostavio svoje očitovanje na podnesak Podnositelja zahtjeva.

Konačno, dana 24.1.2022. godine arbitar je obavijestio stranke postupka kako je nakon pregleda svih dostavljenih materijalnih dokaza i očitovanja stranaka u tijeku postupka mišljenja da nema potrebe za daljnjim izvođenjem dokaza, dodatno naglasivši da su stranke u iduća 2 dana slobodne podnijeti eventualne nove navode, prijedloge ili dokaze, a ako ih podnesu, da će suprotnoj stranci biti dodijeljen rok od 2 dana za očitovanje na navode protivne stranke. Arbitar je stranke postupka također obavijestio o tome da će, po proteku prethodno navedenih rokova pristupiti zaključenju postupka te donošenju odluke u predmetnoj pravnoj stvari.

Kako nisu zaprimljena nikakva daljnja očitovanja stranaka niti su podneseni daljnji dokazi, a budući da su pisani podnesci stranaka kao i njihovi prilozi prema mišljenju arbitra dovoljni za donošenje odluke u predmetnom postupku, arbitar je zaključio postupak protekom gore navedenog roka, izvršio uvid u sve materijalne dokaze dostavljene od strane stranaka te pristupio donošenju odluke u konkretnom predmetu.

#### **IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA**

Podnositelj zahtjeva u obrazloženom podnesku uz zahtjev za provođenje arbitražnog postupka od 23.12.2021. godine u bitnome navodi kako su razlozi pokretanja arbitražnog postupka sljedeći:

- (i) zbog zbunjujućeg učinka velikog stupnja sličnosti imena Domene i domena registriranih na Podnositelja zahtjeva postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu;
- (ii) naziv Domene Korisniku domene omogućava lažno predstavljanje i prisvajanje identiteta Podnositelja zahtjeva; te
- (iii) Korisnik domene registrirao je Domenu te ju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Podnositelj zahtjeva nadalje ističe kako je nastali spor pokušao riješiti mirnim putem na sastancima održanim s Korisnikom domene te putem odvjetnice koja je Korisniku domene uputila prijedlog za mirno rješenje spora, međutim niti sastancima niti prijedlogom nije postignuta navedena svrha. Drugi sporovi između stranaka u vezi predmeta spora se nisu vodili, niti se trenutno vode. Podnositelj zahtjeva

navodi da se njegova poslovna djelatnost sastoji od prodaje rabljenih računala i druge elektroničke opreme te da je osnovan 2013. godine s ciljem da se spomenute poslovne aktivnosti s društva YURA COMMERCE d.o.o., inače povezanog društva s Podnositeljem zahtjeva, prenesu na Podnositelja zahtjeva. Podnositelj ističe kako je najvažniji aspekt njegova poslovanja Podnositelja prodaja putem web-shopa naziva *Rshop*, koji se nalazi na domeni rabljena-racunala.com. Osim navedene, Podnositelj je trenutno korisnik više .hr i .com domena, i to: rabljena-racunala.hr, rabljenaracunala.hr, rabljenaracunala.com, rabljena-racunala.com i rabljena-računala.com. Podnositelj zahtjeva dalje navodi kako je on stvarni odnosno faktički korisnik domene rabljena-racunala.hr od 19.5.2014. godine do danas, ali i da je od 19.5.2014. godine do 14.10.2021. godine u Registar .hr domena kao korisnik domene rabljena-racunala.hr bilo upisano društvo CANEO d.o.o., međutim da je Sporazumom između Podnositelja zahtjeva i društva CANEO d.o.o. zahtjev za registraciju domene rabljena-racunala.hr podnesena isključivo u svrhu kako bi ju nakon registracije koristio upravo Podnositelj zahtjeva. Podnositelj zahtjeva nadalje ističe kako 19.5.2014. godine nije bilo moguće registrirati odnosno zakupiti .hr domenu koja bi sadržavala dijakritički znak, a samim time niti Spornu domenu. Kada je to bilo omogućeno i kada je podnositelj htio zakupiti Spornu domenu, saznao je kako ju je Korisnik domene već zakupio i to od 26.8.2016. godine, kojom se služi u svom svakodnevno poslovanju te na kojoj je napravio web-shop *iTcro* koji se bavi prodajom iste robe kao i web shop na domenama koje koristi Podnositelj zahtjeva. Podnositelj zahtjeva u bitnome još navodi kako od 2014. godine domene rabljenaracunala.hr i rabljena.racunala.hr preusmjeravaju korisnike na domenu rabljena-racunala.com, čemu u prilog prilaže snimke zaslona odgovarajućeg servisa za preusmjeravanje, ali i da je prije registracije navedenih domena povezano društvo YURA COMMERCE d.o.o. od 2011. godine imalo web-shop *Rshop* za prodaju rabljenih računala.

Podnositelj zahtjeva nadalje pojašnjava razloge za pokretanje arbitražnog postupka, te prvi istaknuti razlog - zbunjujući učinak velikog stupnja sličnosti imena zbog kojeg postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu potkrjepljuje sljedećim razlozima. Kako je naziv Sporne domene (rabljena-računala.hr) gotovo istovjetan nazivu domene rabljena-racunala.hr koju koristi podnositelj, tj. jedina razlika je što je u nazivu Sporne domene umjesto slova „c“ korišten dijakritički znak „č“. S obzirom na navedenu sličnost naziva, da se obje domene koriste za obavljanje identičnih poslovnih djelatnosti, a i činjenici kako je hrvatskim korisnicima interneta prirodnije prilikom pretraživanja interneta ili upisa naziva domene upisati naziv domene koji sadrži „č“ nego onaj koji ne sadrži „č“, što će rezultirati time da će takav korisnik biti doveden u zabludu da je pristupio web-shopu Podnositelja zahtjeva, a u stvarnosti će pristupiti web-shopu Korisnika domene, tim više jer se u konkretnom slučaju radi o identičnim poslovnim djelatnostima – prodaji rabljenih računala. Sve navedeno analogno je primjenjivo i na ostale domene Podnositelja zahtjeva koje sadrže riječi „rabljena“ i „racunala“ preko kojih se također pristupa web-shopu Podnositelja zahtjeva, čime se mogućnost

dovođenja značajnog broja osoba u zabludu još povećava. Podnositelj zahtjeva zaključuje kako poteškoće traju već dugo niz godina te da mu je iz navedenih razloga otežano svakodnevno poslovanje. U odnosu na drugo istaknuti razlog za pokretanje arbitražnog postupka - da naziv domene korisniku omogućava lažno predstavljanje i prisvajanje identiteta podnositelja, Podnositelj zahtjeva tog je mišljenja jer smatra da je u trenutku registracije Sporne domene bio prepoznati prodavatelj rabljenih računala i druge elektroničke opreme s izgrađenim poslovnim ugledom, s obzirom da YURA COMMERCE d.o.o. kao povezano društvo Podnositelja zahtjeva, kao i sam Podnositelj zahtjeva, zajedno preko 10 godina na području Republike Hrvatske posluju prodavajući rabljena računala i elektroničku opremu. Smatra da je Korisnik domene tako iskoristio sličnost naziva Sporne domene i domena koje koristi Podnositelj zahtjeva, kako bi iskoristio poslovni ugled i *brand* Podnositelja zahtjeva te mu na taj način stvara materijalnu štetu.

Konačno, ujedno i kao treći razlog za pokretanje predmetnog arbitražnog postupka Podnositelj zahtjeva ističe kako je sve prethodno navedeno pokazatelj da je Korisnik domene registrirao Spornu domenu i koristi je suprotno načelu savjesnosti i poštenja iz razloga jer je Korisnik domene pri registraciji Sporne domene morao znati za domenu Podnositelja zahtjeva rabljena-racunala.hr kao i ostale domene koje koristi, te na taj način iskoristio neopreznost Podnositelja zahtjeva da registrira iste domene s dijakritičkim znakom čim je to bilo moguće na taj način iskorištavajući stečeni poslovni ugled Podnositelja zahtjeva kako bi ostvario dodatnu korist u poslovanju, a sve to na štetu poslovnih interesa Podnositelja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva nadalje navodi kako Korisnik domene plaća oglase kako bi se prilikom pretrage pojma „*Rshop*“ na tražilici google.com kao prvi rezultat pretrage pojavio oglas za web-shop Korisnika domene – *iTcro*, pri čemu da je Podnositelj zahtjeva Korisniku domene izložio navedenu problematiku, ali da Korisnik domene nije reagirao na upozorenja. Podnositelj zahtjeva zaključuje kako navedeno ponašanje očigledno upućuje na zlouporabu prava Korisnika domene, na štetu Podnositelja zahtjeva.

Slijedom svega navedenog, Podnositelj zahtjeva zaključuje prijedlogom arbitražnom sudu da povodom Zahtjeva donese arbitražnu odluku kojom društvu INFO AM USLUGE d.o.o. oduzima pravo korištenja domene rabljena-računala.hr te pravo na korištenje te domene dodijeli društvu DRUGI KLIK d.o.o., a da hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET provede takvu odluku u roku od 3 dana.

Korisnik domene svoje očitovanje, odnosno odgovor na zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, dostavio je putem punomoćnika odvjetnika Dražena Crnkovića, u kojem ističe kako razlozi koje je naveo Podnositelj zahtjeva nisu istiniti te da se Korisnik domene u Internet trgovini predstavlja kao *iTcro*, a Podnositelj zahtjeva kao *Rshop*, što je kod obje strane vrlo jasno naznačeno. Korisnik domene nadalje ističe kako je sami naziv domene u oba slučaja općeniti pojam informatičke robe koju prodaju obje stranke postupka. Korisnik domene navodi da je pokušao pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaštititi žig „rabljena računala“, međutim odbijen je od strane navedenog tijela uz objašnjenje da se „izraz rabljena računala odnosi na već upotrebljavana računala što je kategorija proizvoda koja

se uobičajeno prodaje, iznajmljuje i oglašava“, da je Podnositelj zahtjeva zaista posjetio Korisnika domene i to 2017. godine, međutim da nije nudio mirno rješenje spora nego da je izvršavao pritisak i zastrašivanje Korisnika domene. Korisnik domene također ističe kako je Podnositelj zahtjeva 2017. godine osnovao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću naziva Rabljena računala j.d.o.o., uslijed čega zaključuje da je Podnositelj zahtjeva na taj način pokušao oduzeti Spornu domenu Korisniku domene, ali da nije uspio jer se radi o općenitom pojmu za informatičku opremu. U odnosu na navode Podnositelja zahtjeva o lažnom predstavljanju, Korisnik domene navodi kako je Podnositelj zahtjeva sam taj koji se lažno predstavlja koristeći brand (logo) *iTcro* plaćajući oglase na tražilici google.com te da se, za razliku od Podnositelja zahtjeva, Korisnik domene uvijek jedino i isključivo predstavljao kao *iTcro* rabljena računala i nikoga nije dovodio u zabludu. Slijedom navedenog, Korisnik domene predlaže da arbitražni sud povodom zahtjeva Podnositelja zahtjeva donese arbitražnu odluku kojom društvu INFO AM USLUGE d.o.o. dozvoljava daljnje korištenje domene rabljena-računala.hr te odbije arbitražni postupak društvu DRUGI KLIK d.o.o., a da hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET provede predmetnu odluku u roku 3 dana.

Na gornji odgovor Korisnika domene očitovao se Podnositelj zahtjeva u kojem obrazlaže kako Korisnik domene samo paušalno navodi da razlozi za pokretanje arbitražnog postupka na kojima Podnositelj temelji svoj zahtjev nisu istiniti kao i da ne pokušava obrazložiti zašto svaki od tih razloga nije istinit, za razliku od Podnositelja zahtjeva. Smatra kako je zadovoljen procesni preduvjet za vođenje arbitražnog postupka jer da je dokazao da je spor pokušao riješiti mirnim putem. Naglašava kako nikada nije osporio činjenicu da se nazivi internetskih trgovina Podnositelja zahtjeva i Korisnika domene razlikuju, međutim da to nije niti relevantno, jer se spor tiče isključivo naziva domena. Podnositelj zahtjeva navodi da je upravo odnos naziva domena u kombinaciji s drugim faktorima, od kojih je najvažniji obavljanje identične djelatnosti, taj radi koje postoji opravdana opasnost dovođenja kupaca u zabludu. Naziv domene omogućuje Korisniku domene da privrva identitet Podnositelja zahtjeva i da se lažno predstavlja, iskorištavajući *brand* Podnositelja zahtjeva i neopreznost kupaca, koji žele rabljenu elektroničku opremu kupiti od Podnositelja zahtjeva, ali nesvjesno završe kupujući od Korisnika domene. Što se tiče pokušaja registracije žiga pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, da je vidljiva jasna namjera Korisnika domene da pronade način da Podnositelju zahtjeva uskrati korištenje domena, znakova i logotipa koji koriste pojmove „rabljena računala“. Podnositelj zahtjeva kao dokaz da je Korisnik domene u trenutku registracije Sporne domene znao da Podnositelj zahtjeva koristi identičnu domenu, ali bez dijakritičkog znaka, prilaže fakturu Podnositelja zahtjeva od 23.5.2016. godine za kupnju robe Korisnika domene od Podnositelja zahtjeva. Osim toga, da je Korisnik domene, nakon što mu se Podnositelj zahtjeva obratio sa zahtjevom za mirno rješavanje spora 21.10.2021. godine, na dane 24. i 25.10.2021. godine registrirao još domena koje sadrže riječi „rabljena“, „računala“ i „racunala“. Zaključno navodi kako je za donošenje o zahtjevu bitno postojanje jednog od četiri taksativno nabrojanih razloga iz članka 32. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom

internetskom domenom te da su u prilog tome dokazi već dostavljeni, zbog čega da Podnositelj ostaje pri svom prijedlogu da arbitar usvoji njegov zahtjev.

Na prethodno navedeni podnesak Podnositelja zahtjeva očitovao se Korisnik domene te navodi kako je naziv domena u oba slučaja općeniti pojam informatičke robe koju prodaju obje strane, s time da je vrlo jasno naznačeno da se Korisnik domene u Internet trgovini predstavlja kao *iTcro*, a Podnositelj zahtjeva kao *Rshop*. Da je pojam „rabljena računala“ općeniti pojam koji označava računala koja su već korištena i kao takva se prodaju, nad kojima Podnositelj zahtjeva nema monopol i koji može koristiti svatko, a da prva asocijacija na navedeni pojam nije Podnositelj zahtjeva te da se sasvim sigurno ne može zaključiti kako će značajan broj osoba biti dovedenu zabludu. Korisnik domene nadalje navodi da budući da se Korisnik domene predstavlja kao *iTcro* a Podnositelj zahtjeva kao *Rshop*, nema govora o lažnom predstavljanju niti dovođenju u zabludu. Zaključuje kako Podnositelj zahtjeva ne prodaje jedini rabljena računala na području Republike Hrvatske, niti ima zaštitu žiga s nazivom „rabljena računala“ te da je navedeni pojam slobodan koristiti svatko. Što se tiče tvrdnje da je Podnositelj zahtjeva korištenjem pojma „rabljena računala“ razvio prepoznatljiv brand za prodaju rabljenih računala, ističe kako svaki prosječni kupac nema nikakvog saznanja da upravo Podnositelj zahtjeva prodaje rabljena računala, niti je u javnom prostoru DRUGI KLIK d.o.o. legitimiran kao informatička tvrtka koja prodaje rabljena računala, niti je o stvaranju prepoznatljivog branda proveo istraživanje tržišta kako bi to i dokazao, već tu tvrdnju iznosi samo paušalno. Dalje navodi djelatnosti za koje je registriran, kojima dokazuje kako je upravo Korisnik domene trgovačko društvo koje je u svojoj osnovi informatičko trgovačko društvo sa svim informatičkim djelatnostima, za razliku od Podnositelja zahtjeva koji vezano za informatiku ima registriranu samo računalne i srodne djelatnosti, dok su sve ostale registrirane djelatnosti nevezane uz informatičke djelatnosti. Zaključno ističe kako je besmislen navod da pokušaj registracije žiga predstavlja povredu načela savjesnosti i poštenja jer za registraciju određenog žiga ili domene aplicirati može svatko, a činjenica što Podnositelj zahtjeva nije na vrijeme registrirao Spornu domenu predstavlja njegov propust. Slijedom svega iznesenog, ostaje pri svom prijedlogu da se zahtjev Podnositelja zahtjeva odbije.

## V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

U skladu s odredbom članka 32. stavka 2. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom („Pravilnik“), treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama arbitražnih pravila Pravilnika, 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 zbujujućeg 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 takvog naziva, te
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Kako bi se udovoljilo zahtjevu, sva četiri navedena uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena. U nastavku odluke utvrđuje se je li ispunjen svaki pojedini od navedena četiri uvjeta, uzimajući u obzir činjenice i dokaze iznesene u postupku, odredbe Pravilnika te dosadašnju praksu u arbitražnim predmetima pred ovim arbitražnim tijelom.

Prije analize pitanja jesu li ispunjeni navedeni uvjeti, važno je istaknuti kako je za pokretanje postupka arbitraže, usvajanje zahtjeva i donošenje arbitražne odluke, potrebno ispuniti odnosno dokazati sva četiri citirana uvjeta kumulativno. Pravilnikom je jasno u čl. 32. st. 2. određeno kako moraju biti „ispunjeni sljedeći uvjeti“ (a ne npr. „ispunjen jedan od sljedećih uvjeta“). Također, kumulativno ispunjenje prethodno navedenih uvjeta jasno i nedvojbeno proizlazi iz dosadašnje arbitražne prakse ovog arbitražnog tijela. U nastavku slijedi obrazloženje arbitra zašto smatra svaki pojedinačni uvjet ispunjenim ili neispunjenim.

**(1) ime domene je isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koji treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak)**

Sporna domena je „rabljena-računala.hr“. *Ratio* odredbe čl. 32. st. 2. točke 1. Pravilnika je da treća osoba ima pravo na određeno ime, a ime domene je isto ili u velikoj mjeri slično tom imenu na koje treća osoba ima pravo. Samo egzemplarno se navodi pravo na zaštićeno ime ili znak, tako da podobnost određenog imena/naziva da bude predmet zaštite po čl. 32. st. 2. Pravilnika ne ovisi samo o postojanju registracije u obliku žiga ili tvrtke, već je pravo na zaštitu šire postavljeno.

S obzirom da je u tijeku postupka nesporno utvrđeno da pojam „rabljena računala“ ne predstavlja niti registrirani žig niti tvrtku Podnositelja zahtjeva, postavlja se pitanje ima li Podnositelj zahtjeva neko drugo pravo u odnosu na navedeni pojam, shodno kojem bi uživao zaštitu temeljem odredbe čl. 32. st. 2. Pravilnika. Odgovor na ovo pitanje nalazimo u pravu Europske unije, konkretno UREDBI KOMISIJE (EZ) br. 874/2004 od 28. travnja 2004. o utvrđivanju pravila javne politike u vezi s primjenom i funkcijama vršne .eu domene i načela kojima se uređuje registracija, a koja propisuje da u postupcima koji se tiču sporova u vezi prava na korištenje .eu domena zaštitu uživaju registrirani žigovi, oznake zemljopisnog podrijetla, oznake izvornosti te ako su prepoznati u nacionalnom pravu relevantne države članice, neregistrirani žigovi, trgovačka imena, poslovni znakovi raspoznavanja, nazivi trgovačkih društava, obiteljska imena i prepoznatljivi naslovi zaštićenih književnih i umjetničkih djela.

Kada je riječ o registriranom pravu, tada se pravo na ime domene pretpostavlja, a kada je riječ o neregistriranom pravu, tada se pravo na ime domene ne pretpostavlja i teret dokaza leži na onome tko tvrdi da je stekao ugled odnosno da ima dobro poznati žig, trgovačko ime, poslovni znak raspoznavanja itd., a to je ovdje Podnositelj zahtjeva. Dakle, Podnositelj zahtjeva je dužan dokazati da je DRUGI KLIK d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske prepoznat u javnosti pod pojmom „rabljena računala“.

Podnositelj zahtjeva u tijeku ovog postupka tvrdi kako je proteklih 10 godina stekao poslovni ugled i *brand* u poslovanju i prodaji rabljenih računala. Osnovan je 2013. godine s ciljem da se dio poslovnih aktivnosti društva YURA COMMERCE d.o.o. (povezano društvo) prenese na Podnositelja zahtjeva, a koje sada čine njegovu temeljnu djelatnost. Podnositelj zahtjeva tvrdi da je danas najveći *IT refurbisher* u RH, a da posluje i na području EU. Najvažniji aspekt poslovanja Podnositelja zahtjeva prodaja je putem web-shopa *Rshop* koji se nalazi na domeni *rabljena-racunala.com*. Slijedom navedenog moguće je zaključiti kako Podnositelj zahtjeva ukazuje na to da mu pravo na ime Sporne domene pripada jer je riječ o njegovom neregistriranom, uglednom, dobro poznatom žigu odnosno poslovnom znaku raspoznavanja. Međutim, kako je prethodno istaknuto, teret dokaza leži na onome koji tvrdi da ima dobro poznati žig. Sama tvrdnja da je određeni žig odnosno trgovačko ime ugledno, a bez odgovarajućih dokaza o tim tvrdnjama kao i sama činjenica da društvo nekoliko godina posluje i bavi se određenom djelatnošću, nisu dostatni za priznavanje prava na zaštitu Podnositelju zahtjeva.

Korisnik domene, čije se poslovanje također pretežito temelji na prodaji rabljenih računala i informatičke opreme i to putem web-shopa *iTcro* koji se nalazi na Spornoj domeni, pokušao je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaštititi žig „rabljena računala“. Međutim, kako to Korisnik domene iznosi u oba podneska i potkrepljuje materijalnim dokazima, odnosno dokumentu pod nazivom „*obavijest o razlozima odbijanja registracije žiga*“ Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, njegov zahtjev za registraciju žiga odbijen je iz razloga jer se „*izraz rabljena računala odnosi na već upotrebljavana računala što je kategorija proizvoda koja se uobičajeno prodaje, iznajmljuje i oglašava*“. Arbitar ovim putem ističe kako prihvaća mišljenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te smatra kako takav pojam općeg značenja sam po sebi ne može biti zaštićen žigom, budući da je riječ o pojmu od općeg značenja te nitko ne može na njega polagati pravo na način da drugome brani njegovu uporabu.

Zaključno, arbitar je mišljenja kako je nesporno da pojam „rabljena računala“ nije niti registrirani žig niti tvrtka Podnositelja zahtjeva, a da Podnositelj zahtjeva ničime nije dokazao da je DRUGI KLIK d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske prepoznat u javnosti pod pojmom „rabljena računala“ te da tako uživa status neregistriranog dobro poznatog žiga/poslovnog znaka raspoznavanja/trgovačkog imena po kojem je poznat na relevantnom tržištu. Kako je uz sve navedeno i riječ o pojmu općeg, generičkog značenja, koji nije prikladan da sam po sebi bude zaštićen žigom, valjalo je zaključiti da prvi uvjet za udovoljenje Zahtjevu iz odredbe čl. 32. st. 2. Pravilnika nije ispunjen.

**(2) zbog zbujujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu**

Argumentirajući drugi uvjet, Podnositelj zahtjeva ističe kako je naziv Domene (*rabljena-racunala.hr*) gotovo istovjetan nazivu domene *rabljena-racunala.hr* koju koristi i sam Podnositelj zahtjeva, tj. da je jedina razlika što je u nazivu Domene umjesto slova „c“ korišten dijakritički znak „č“ te da će, obzirom



da Podnositelj zahtjeva i Korisnik domene obavljaju identičnu poslovnu djelatnost, prosječni internetski korisnik s područja Republike Hrvatske gotovo sigurno biti doveden u zabludu jer da će prosječan kupac, u namjeri da pristupi domeni Podnositelja zahtjeva, upisati naziv Sporne domene i na taj način pristupiti web-shopu Korisnika domene, a ne Podnositelja zahtjeva.

Korisnik domene u odnosu na navedene tvrdnje navodi kako se on u internet trgovini predstavlja kao *iTcro*, a Podnositelj zahtjeva kao *Rshop*, što je kod obje strane vrlo jasno naznačeno, a da je sami naziv domene u oba slučaja općeniti pojam informatičke robe koju prodaju obje strane te da iz navedenog razloga nema mjesta dovođenju u zabludu značajnog broja osoba.

I dok arbitar dijeli mišljenje Podnositelja zahtjeva da su sami nazivi domena gotovo istovjetni, istovremeno smatra da uslijed navedenog nije izgledno da će značajan broj osoba (a naročito ne kupaca Podnositelja zahtjeva) biti doveden u zabludu u odnosu na pružatelja usluge preprodaje rabljenih računala, iz razloga kako slijedi.

Naime, prema mišljenju ovog arbitra uvjerljivije je da će kupac Podnositelja zahtjeva u internetsku tražilicu upisati naziv web-shopa Podnositelja zahtjeva, budući da je to *brend* kojim se koristi na tržištu za prodaju rabljenih računala, te na taj način i pristupiti web-shopu Podnositelja zahtjeva, a ne Korisnika domene.

Međutim, slijedom istaknutih činjenica Podnositelja zahtjeva u tom pogledu, arbitar je po službenoj dužnosti s različitih internetskih preglednika i pretraživača upisao kako nazive web-shopova ovdje stranaka, tako i pojam „rabljena računala“ te pojam „rabljena računala“ te došao do zaključka da upisivanjem odgovarajućih naziva web-shopova prvi ponuđeni rezultat pretrage bude upravo pretraživani naziv web-shopa, dok na isti način, upisivanjem odgovarajućih spornih generičkih pojmova, s i bez dijakritičkog znaka, rezultati pretrage na prvom mjestu su upravo domene odgovarajućih naziva.

Drugim riječima, iz navedenog je moguće zaključiti kako ne postoji opasnost da će osoba koja pretražuje upravo Podnositelja zahtjeva i njegov web-shop, biti dovedena u zabludu na način da pristupi web-shopu Korisnika domene.

Slijedom navedenog zaključuje se da se problem s kojim se Podnositelj zahtjeva suočava svodi na „slučajne pretraživače“ odnosno one koji još nisu kupci niti Podnositelja zahtjeva niti Korisnika domene, te da će istima, pretražujući pojam „rabljena računala“, kao prvi rezultat pretrage biti ponuđena upravo Sporna domena, dok će onima koji navedeni pojam pretražuju bez dijakritičkih znakova biti ponuđena domena Podnositelja zahtjeva. Međutim, navedeno ne govori u prilog tome da će takva osoba biti dovedena u zabludu u pogledu pružatelja usluge, budući da su web-shopovi različita naziva, dizajna i vizuala te će i prosječan korisnik, a koji je namjeravao posjetiti web-shop Podnositelja zahtjeva, jednostavnim pregledom uočiti da se nalazi „na krivom mjestu“.

Slijedom navedenog, po mišljenju arbitra, potonje nije dovoljno da bi se smatrao ispunjen ovaj uvjet, jer kao što je u gornjoj točki ove Odluke obrazloženo, Podnositelj zahtjeva nije dokazao da bi na

području Republike Hrvatske stekao poslovni znak raspoznavanja u vezi s pojmom „rabljena računala“ pa da bi pretraživanjem tog pojma korisnici očekivali pronaći upravo web-shop Podnositelja zahtjeva. Slijedom navedenog, te dodatno uzimajući u obzir kako se prema mišljenju ovog arbitra ne može govoriti o dovođenju u zabludu da se pristupa web shopu Podnositelja zahtjeva, s obzirom da su web shopovi stranaka u postupku različitog imena i dizajna te da je jasno naznačeno, a i vizualno određivo, tko se krije iza web-shopa *Rshop*, a tko iza web-shopa *iTcro*, mišljenje je arbitra da predmetni uvjet nije ispunjen.

### **(3) korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva**

Korisnik domene je u tijeku ovog postupka dostavio izvod iz sudskog registra iz kojeg je razvidno da je registriran sa sljedećim djelatnostima: -usluge informacijskog društva, -izrada, održavanje i dizajniranje web stranice i portala, -održavanje informatičke opreme i instaliranje informatičke mreže, -pružanje savjeta o računalnoj opremi, -savjetovanje i pribavljanje programske opreme, -usluge davanja pristupa internetu, -popravak računala i periferne opreme, -popravak komunikacijske opreme, -proizvodnja elektroničkih komponenata, -proizvodnja računala i periferne opreme, -računalno programiranje, -savjetovanje u vezi s računalima, -upravljanje računalnom opremom i sustavom, -ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima, -kupnja i prodaja robe. Iz navedenog je moguće zaključiti da je Korisnik domene registriran za obavljanje poslova iz domene informatičkih djelatnosti.

Arbitar je po službenoj dužnosti dodatno izvršio uvid u internetsku stranicu dostupnu na Spornoj domeni i utvrdio da su na njoj jasno naznačeni:

- podaci o poslovanju Korisnika domene (opis predmeta poslovanja, mogućnost prijave na *newsletter* sa informacijama o popustima i ponudama, opći uvjeti poslovanja)
- osnovni podaci i kontakt podaci Korisnika domene (adresa, email adresa, broj telefona, prikaz adrese na karti, radno vrijeme, IBAN, OIB, članovi društva, temeljni kapital)
- detaljni podaci o proizvodima koje Korisnik domene nudi na prodaju u svom web-shopu na navedenoj stranici
- obrazac za upite potencijalnih kupaca

Iz sadržaja internetske stranice Korisnika domene vidljivo je da Korisnik domene putem nje obavlja upravo djelatnosti za koje je registriran. Prema tome, arbitar je mišljenja kako Korisnik domene ima pravo i legitiman interes za korištenje domene takvog naziva. Slijedom navedenog, mišljenje je arbitra kako niti treći uvjet za udovoljenje zahtjevu Podnositelja zahtjeva nije ispunjen.

## **(4) da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja**

Uzimajući u obzir da prema mišljenju arbitra niti jedan do sada razmatrani uvjet za udovoljenje zahtjevu Podnositelja zahtjeva nije ispunjen, navedena razmatranja i zaključci dovoljna su za donošenje odluke u predmetnoj pravnoj stvari. Međutim, radi potpunosti obrazlaganja predmetne odluke, u nastavku će se analizirati i ispunjenost četvrtog uvjeta za udovoljenje Zahtjevu.

Da bi predmetni uvjet za udovoljenje Zahtjevu bio ispunjen, potrebno je utvrditi je li (a) korisnik domene registrirao domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja i/ili (b) korisnik domene koristi domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja, što znači da je dostatno da je ostvareno bilo (a) bilo (b).

Relevantne okolnosti za ocjenu postojanja ovog uvjeta ustanovila je arbitražna praksa ovog tijela, te se kršenjem načela savjesnosti i poštenja posebno smatraju:

- (i) ponude za prodaju domene – osobito u situacijama u kojima se za prijenos traže iznosi koji višestruko premašuju iznose koji bi odgovarali troškovima registracije i održavanja domene;
- (ii) neaktivacija domene te nepostojanje sadržaja na domeni;
- (iii) preusmjeravanje na druge domene tako da se iskorištava poznatost imena ili žigova Podnositelja zahtjeva ili preusmjeravanje na domene koje zbog svojeg naziva i/ili sadržaja nisu u skladu s javnim poretkom ili moralom društva;
- (iv) oglašavanje, osobito konkurentskih proizvoda ili društava na način da se iskorištava sličnost i/ili identičnost naziva domene sa zaštićenim nazivima podnositelja zahtjeva kako bi se privukli potrošači pogrešno smatrajući da pristupaju domeni čiji sadržaj je pod kontrolom podnositelja.

Podnositelj zahtjeva tvrdi da je Korisnik domene registrirao domenu i koristi je suprotno načelu savjesnosti i poštenja jer koristi Spornu domenu koja je gotovo istovjetna domeni Podnositelja zahtjeva, što mu omogućuje lažno predstavljanje i prisvajanje identiteta Podnositelja zahtjeva. Smatra kako je Korisnik domene pri registraciji Sporne domene znao za domenu Podnositelja rabljena-racunala.hr kao i ostale domene koje koristi, i iskoristio neopreznost Podnositelja zahtjeva da registrira iste domene s dijakritičkim znakom čim je to bilo moguće i tako iskoristi poslovni ugled Podnositelja zahtjeva kako bi ostvario dodatnu korist u poslovanju, a na štetu poslovnih interesa Podnositelja zahtjeva. Osim toga, Podnositelj zahtjeva tvrdi da Korisnik domene plaća oglase kako bi se prilikom pretrage pojma „Rshop“ na tražilici google.com kao prvi rezultat pretrage pojavio oglas za web-shop Korisnika domene *iTcro*. U odnosu na argument Podnositelja zahtjeva za lažno predstavljanje, Korisnik domene ističe kako je Podnositelj zahtjeva sam taj koji se lažno predstavlja koristeći brand (logo) *iTcro* plaćajući oglase na tražilici google.com. Tvrdi da, za razliku od Podnositelja zahtjeva, Korisnik domene se uvijek jedino i isključivo predstavljao kao *iTcro* rabljena računala i nikoga ne dovodi u zabludu.

Arbitražna praksa, kako je to prethodno već navedeno, ustanovila je određene okolnosti koje se mogu smatrati kršenjem načela savjesnosti i poštenja, prema tome arbitar u nastavku stavlja naglasak na te činjenice. Stranke u postupku nisu navele da je Korisnik domene pokušao prodati Spornu domenu

Podnositelju zahtjeva, a kamoli za iznos koji bi višestruko premašio troškove registracije i održavanja domene. Uvidom u internetsku stranicu Korisnika domene, vidljivo je da je Sporna domena aktivna te da na njoj postoji određeni sadržaj. Isto tako je ustanovljeno kako ne dolazi do preusmjerenja na druge domene tako da se iskorištava poznatost imena ili žigova Podnositelja zahtjeva ili preusmjerenje na domene koje zbog svojeg naziva i/ili sadržaja nisu u skladu s javnim poretkom ili moralom društva. Konačno, kako je već u točki 1 argumentirano, Podnositelj zahtjeva nije nositelj zaštićenog imena koje bi mu dalo isključivo pravo na Spornu domenu, pa tako niti potrošači ne bi trebali pogrešno smatrati da pristupaju domeni čiji sadržaj je pod kontrolom Podnositelja zahtjeva. Slijedom svega navedenog, arbitar je mišljenja kako nije ispunjen ni četvrti uvjet za udovoljenje Zahtjevu.

## VI. ODLUKA

Slijedom obrazloženog, arbitar donosi slijedeću odluku:

Odbija se prijedlog Podnositelja zahtjeva za oduzimanje prava Korisniku domene na korištene domene rabljena-računala.hr i dodjeli prava na korištenje domene rabljena-računala.hr Podnositelju zahtjeva.

Klasa: 700-800/22/218

Odluka broj: 2022-01

Ur. broj: I71533-650-504-22-9

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje  
domenom.hr

Arbitar

---

Prof.dr.sc. Gordan Gledec

---

Marko Tomić

U Zagrebu, 15. veljače 2022. Godine

\*Ova odluka potpisana je i kvalificirana elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014) i važećim propisima Republike Hrvatske ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.