



ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2015-01

domena: **segway.hr**

CLB HOLDING d.o.o. protiv EXIMA GRUPA d.o.o.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je CLB HOLDING d.o.o., OIB: 80027050869, Ledine 6, 48327 Molve, (dalje u tekstu: "**Podnositelj zahtjeva**").

Korisnik domene je EXIMA GRUPA d.o.o., OIB: 53719193651, Antuna Štrbana 6, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu: "**Korisnik domene**").

II. SPORNA DOMENA

Naziv domene – poddomene unutar vršne .hr domene – o kojoj se vodi postupak jest:
segway.hr (dalje u tekstu "**Domena**")

Domena je registrirana kod CARNet-a kao dodatna (naplatna) sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Ovaj postupak se vodi prema arbitražnim pravilima sadržanim u Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, NN 38/2010 (dalje u tekstu: "Pravilnik").

Podnositelj zahtjeva podnio je putem punomoćnika – odvjetnika Danijela Karduma dana 21. travnja 2015. godine zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za Domenu koji je CARNet- zaprimio istoga dana te predmetu dodijelio Klasifikacijsku oznaku: 500-300/15/149.

Povjerenstvo za "hr" domenu predložilo je Hrvoja Vidana za arbitra u postupku koji je dana 5. svibnja 2015.g. prihvatio imenovanje. Istoga dana arbitru je putem e-maila dostavljena skenirana dokumentacija a izvornici upućeni redovnom poštom te su stranke u postupku obaviještene o pokretanju arbitražnog postupka i roku za rješavanje predmeta koji iznosi 60 dana i teče od 5. svibnja 2015.g..

Sva zaprimljena dokumentacija poslana je Korisniku domene koji je 13. svibnja 2015.g. potvrdio primitak zahtjeva i pripadajuću dokumentaciju s danom 8. svibnjem 2015.g., a što je vidljivo iz obavijesti o uručenju - povratnice.

Dana 27. svibnja 2015.g. arbitar je sukladno čl. 49 Pravilnika pozvao Korisnika domene da se u roku od 8 (osam) dana od primitka e-maila očituje na zahtjev Podnositelja zahtjeva te u slučaju protivljenja istome da obrazloži očitovanje navodeći sve činjenice i dokaze koje smatra svrsishodnim u pogledu prava na korištenje Domene. Istoga dana Korisnik domene je potvrdio primitak e-maila te putem punomoćnika – odvjetnika Mervana Begovića dana 2. lipnja 2015.g. dostavio odgovor na zahtjev za oduzimanje Domene s priložima koji je arbitar istoga dana proslijedio Podnositelju zahtjeva na očitovanje. Podnositelj zahtjeva potvrdio je primitak e-maila dana 3. lipnja 2015.g. te je dana 8. lipnja 2015.g. dostavio očitovanje s priložima. Očitovanje je proslijeđeno Korisniku domene na daljnje očitovanje koji je potvrdio primitak s danom 9. lipnjem 2015.g. te je istoga dana dostavio očitovanje na podnesak Podnositelja zahtjeva.

Kako je stranama u postupku dano dovoljno mogućnosti da se iscrpno očituju o predmetu spora i međusobnim zahtjevima, činjenicama i dokazima druge strane, arbitar je dana 18. lipnja 2015.g. obavijestio stranke da je dokazni postupak završen te da će donijeti odluku na temelju dotad iznesenih činjenica i dokaza.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva u bitnome ističe da Korisnik domene Domenu koristi protivno načelu savjesnosti i poštenja te da se samom Domenom kao i sadržajem web stranica grubo vrijeđaju prava žiga registriranog između ostalog i za područje Republike Hrvatske. Uslijed navedenog tvrdi da su ostvareni uvjeti iz čl. 32 st. 1 toč. 1 Pravilnika (da je ime Domene isto imenu na koje treća osoba ima pravo (SEGWAY)) te točke 4 (da je Korisnik domene registrirao Domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja) budući da sadržaj koji je objavljen pod tom Domenom grubo i eklatantno krši zakonska prava nositelja žiga.

U prilog svog zahtjeva Podnositelj zahtjeva ukazuje da je ekskluzivni zastupnik i distributer Segway proizvoda za područje Republike Hrvatske kao i jedini ovlaštenik korištenja prava na žig Segway na tom području. Nadalje, ukazuje da već samo držanje Domene predstavlja povredu prava na žig dok se sadržajem objavljenim na Internet stranicama ta prava iz registriranog žiga višestruko i grubo vrijeđaju, a što se može utvrditi uvidom u sadržaj Internet stranice www.segway.hr. U prilog svojim tvrdnjama kao dokaz Podnositelj zahtjeva prilaže: (i) izvod sa Internet stranice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za žig: Z20062230, verbalnog naziva "SEGWAY" nositelja: Segway, Inc. (Delaware Corporation), 14 Technology Drive, Bedford, 03110 NH, US registriranog za određene proizvode iz razreda 12 Nicanske klasifikacije proizvoda i usluga sa 17. listopada 2007.g. kao datumom priznanja (datum podnošenja prijave 24. studeni 2006.g.) i datumom važenja do 24. studenog 2016.g. (dalje u tekstu: "Žig"); (ii) dopis Segway Inc. od 6. travnja 2015.g. zajedno sa ovjerenim prijevodom s engleskog na hrvatski jezik od 2. lipnja 2015.g. kojim Segway Inc. kao vlasnik Žiga potvrđuje da je Podnositelj zahtjeva ekskluzivni distributer s pravom prodaje Segway proizvoda i pružanja usluga obuke i usluga za Segway

proizvode u Hrvatskoj (između ostalih navedenih zemalja) te da jedini posjeduje ovlaštenje za korištenje Segway logotipova i registriranih zaštitnih znakova u Hrvatskoj (između ostalih navedenih zemalja); (iii) prepisku između Podnositelja zahtjeva i Korisnika domene od 16 i 20. travnja 2015.g.; (iv) dopis Podnositelja zahtjeva upućen Korisniku domene od 16. travnja 2015.g.; te (v) Potvrdu o provedenom nalogu za plaćanje troškova arbitražnog postupka.

U svom odgovoru Korisnik domene je ukazao da je dokument uz prilog zahtjevu dostavljen na engleskom jeziku te da sve do dostave ovjerenog prijevoda istog osporava navode Podnositelja zahtjeva da je isti ekskluzivni zastupnik i distributer Segway proizvoda kao i jedini ovlaštenik korištenja Žiga u Republici Hrvatskoj. Ističe da je zahtjev paušalan te da se Podnositelj zahtjeva ne poziva na konkretne propise na kojima temelji svoj zahtjev. Nadalje navodi da Korisnik domene nije učinio niti jednu povredu prava na Žig budući da Zakon o žigu ne navodi da bi držanje domene bilo protivno sadržaju prava iz žiga te da bi da je to tako CARnet već prilikom registracije odbio registrirati Domenu.

Korisnik domene u bitnome ukazuje da je Domenu registrirao dana 16. siječnja 2007.g., da je Korisnik domene jedno vrijeme bio ovlašten distributer Segway proizvoda te da je u sklopu redovne djelatnosti prodavao i servisirao Segway proizvode na području Republike Hrvatske te da je nakon 1. siječnja 2012.g. kada mu je prestao status distributera Korisnik domene nastavio poslovanje Segway proizvodima organizacijom turističke usluge naziva Segway City Tour Zagreb za što i dalje pruža usluge servisa za uređaje prodane u protekom razdoblju i one koji se koriste za turističke usluge u Gradu Zagrebu. Zaključno smatra da Podnositelj zahtjeva nema jače pravo na korištenje Domene niti da bi to pravo moglo biti temeljeno na činjenici da je u međuvremenu eventualno postao distributer Segway proizvoda.

Nastavno na navode iz očitovanja Korisnika domene, Podnositelj zahtjeva dodatno ističe da Zakon o žigu daje nositelju isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga uključujući pravo da spriječi sve treće strane da bez njegovog odobrenja u trgovačkom prometu rabe taj žig. S obzirom da Korisnik upotrebljava Domenu u odnosu na proizvode koji se podudaraju sa registracijom Žiga ističe da je time ostvarena pretpostavka iz čl. 7 st. 2 toč. 1, i 2 te čl. 7 st. 3 toč. 4 Zakona o žigu.

Nastavno ističe da Korisnik domene držanjem Domene dovodi javnost u zabludu time što stvara dojam da je Korisnik domene ovlašten zastupnik i/ili distributer za Segway, a što nije istina, čime nanosi štetu Segway Inc. te samome Podnositelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva također ističe da se u prošlosti Korisnik domene na svojim stranicama predstavljao kao ovlašten zastupnik i distributer Segway proizvoda za Republiku Hrvatsku te da su navedene oznake uklonjene prije pokretanja arbitražnog postupka odnosno nakon primitka opomene upućene od strane Predlagatelja zahtjeva. Konačno Podnositelj zahtjeva ukazuje na čl. 16 st. 3 Pravilnika prema kojemu naziv domene ne smije korisniku domene omogućavati lažno predstavljanje niti prisvajanje identiteta trećih osoba niti smije biti jednak ili zbunjujuće sličan zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje korisnik nema pravo niti legitiman interes kao i da Domena uopće ne upućuje na stvarne djelatnosti koje obavlja Korisnik domene već da stvara

dojam kako se radi o zastupniku, krovnom distributeru ili ovlaštenom prodavaču/serviseru za Segway, a što Korisnik domene sve nije i što sve predstavlja lažno predstavljanje, prisvajanje identiteta i zbunjivanje tržišta.

Stoga predlaže da se donese odluka kojom će se Korisniku domene oduzeti pravo korištenja Domene te dodijeliti pravo na korištenje iste Podnositelju zahtjeva.

U svom dodatnom očitovanju Korisnik domene ponovno ističe da je registrirao Domenu u vrijeme kada nije bio ovlašten zastupnik niti distributer Segway proizvoda te da CARnet nije našao da bi ta činjenica bila prepreka u postupku registracije Domene kao i da tijekom cijelog vremena korištenja Domene nije povrijedio niti jednu odredbu Pravilnika. U prilog svom očitovanju Korisnik je dostavio: (i) prijavu i rješenje o registraciji Domene; (ii) popis osnovnih sredstava; (iii) certifikat "hall of fame" Trip Advisor.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU TE OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Sukladno čl. 32 st. 2 Pravilnika, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama arbitražnih pravila ako smatra da su ispunjeni slijedeći uvjeti:

1. da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koji 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.

Pri tome sva četiri gore navedena uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena da bi se zadovoljilo zahtjevu Podnositelja zahtjeva.

Uvodno je bitno istaknuti da iako Podnositelj zahtjeva u svom zahtjevu izričito ukazuje samo na ostvarenje uvjeta iz čl. 32 st. 2 toč. 1 i 4 Pravilnika, analizom sadržaja ostalih podnesaka uz zahtjev arbitar nalazi da Podnositelj zahtjeva (iako u odnosu na toč 3 sasvim fragmentarno) ipak ukazuje na kumulativno ostvarenje svih uvjeta propisanih čl. 32 st. 2 Pravilnika potrebnih da bi se udovoljilo zahtjevu.

Nadalje, Korisnik domene je u svojem izlaganju istaknuo da Podnositelj zahtjeva nema "veće pravo na korištenje domene" u odnosu na samog Korisnika domene. Ovdje je potrebno istaknuti da se u postupku koji se vodi sukladno odredbama Pravilnika utvrđuje postoje li uvjeti iz čl. 32 st. 2 toč.1-4 Pravilnika koji bi ukazivali na povredu prava treće osobe i imali za posljedicu ukidanje domene, a ne "veće pravo na domenu".

Imajući u vidu navedeno, arbitar se u ovom postupku usredotočio na to jesu li ostvareni uvjeti iz čl. 32 st. 2 toč.1-4 Pravilnika dok se pitanje zaštite žiga, naknade štete, nepoštenog tržišnog natjecanja ili pak utvrđenje kaznene odgovornosti utvrđuje u nekim drugim postupcima pred drugim nadležnim institucijama. Donošenje odluke u

ovom postupku neovisno o sadržaju odluke ne predstavlja prepreku da Podnositelj zahtjeva traži zaštitu svojih drugih prava u nekom drugom postupku.

Ad 1) Istovjetnost ili u velikoj mjeri sličnost nekom imenu na koji treća osoba ima pravo

U sklopu ove točke potrebno je utvrditi je li Domena istovjetna ili u velikoj mjeri slična imenu na koje Podnositelj zahtjeva polaže neko pravo. Da bi bio ispunjen uvjet iz ove točke nije dostatno samo utvrditi identitet (sličnost u velikoj mjeri) Domene Korisnika i određenog imena za koje Podnositelj zahtjeva tvrdi da ima pravo, već i kvalitetu odnosno osnovanost samog tog prava (*in concreto* prava Podnositelja zahtjeva u odnosu na Žig na koji se poziva).

Iz dostavljene i pregledane dokumentacije nesporno je: (i) da je tvrtka Podnositelja zahtjeva CLB HOLDING d.o.o.; (ii) da je ime domene "segway.hr"; (iii) da je tvrtka Korisnika domene EXIMA GRUPA d.o.o.; te (iv) da je Podnositelj zahtjeva ovlašteni zastupnik i distributer za proizvode Segway za područje Republike Hrvatske sa ovlasti (iz spisu priloženog certifikata) da isključivo koristi Žig u Republici Hrvatskoj.

Dakle nesporno je utvrđen identitet Žiga i Domene budući da i Žig i Domena sadrže riječi "segway". U odnosu na drugi uvjet odnosno postojanje prava Podnositelja zahtjeva, arbitar ukazuje da bi Podnositelju zahtjeva bilo povrijeđeno pravo na Žig potrebno je da je Podnositelj zahtjeva: (i) nositelj prava na Žig; ili (ii) da je Žig prenesen sa nositelja na Podnositelja zahtjeva sukladno čl. 38 Zakona o žigu; ili (iii) da je Podnositelj zahtjeva stekao pravo na korištenje Žiga putem licencije sukladno čl. 39 Zakona o žigu s time da se sukladno odredbi članka 38 st. 4 Zakona o žigu (Prijenos prava) kao i odredbi čl. 39 st. 5 istoga zakona (Licencija) prijenos prava i licencija upisuju u registar žigova te imaju učinak prema trećim stranama nakon upisa u registar.

Uvidom u registar žigova utvrđeno je da je nositelj Žiga Segway, Inc. (Delaware Corporation), 14 Technology Drive, Bedford, 03110 NH, US, a ne Podnositelj zahtjeva te da niti prijenos prava niti licencija nisu upisani u registar žigova da bi imali učinka prema trećim osobama i identificirali Podnositelja zahtjeva ovlaštenikom prava iz čl. 32 st. 2 toč. 1 Pravilnika. Stoga je neovisno o navodu iz certifikata izdanog od strane nositelja Žiga, arbitar zaključio da u smislu odredbi Pravilnika Podnositelj zahtjeva nema pravo na ime "segway" već da to pravo pripada samom nositelju Žiga - Segway, Inc. (Delaware Corporation) koji nije strana u ovom postupku, te da stoga nije ispunjen prvi uvjet iz Pravilnika.

Ad 2) Opasnost dovođenja u zabludu značajnog broja osoba uslijed zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti

Premda je identitet Žiga i Domene nesporan, da bi se ostvario ovaj uvjet potrebno je izvršiti i uvid u sadržaj same Internet stranice i utvrditi sadržaj informacija koje su na navedenoj stranici dostupne javnosti. U odnosu na ovaj uvjet valja istaknuti da je postupajući po tvrdnji Podnositelja zahtjeva arbitar napravio uvid u Internet stranicu www.segway.hr u svrhu utvrđenja sadržaja stranice i eventualne mogućnosti dovođenja u zabludu značajnog broja osoba uslijed zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti Domene i Žiga. Premda se sadržaj Internet stranice na doista detaljan način referira na Segway proizvod, njegovu povijest, tehničke i druge karakteristike što bi na izvjestan način na prvi pogled moglo stvoriti dojam kod značajnog broja osoba da se radi o prodavatelju ili zastupniku Segway proizvoda, arbitar ipak zaključuje da nije naišao na takav sadržaj koji bi ukazivao da se Korisnik domene predstavlja kao distributer ili zastupnik za Segway proizvode odnosno da bi

se lažno predstavljao ili prisvajao identitet Podnositelja zahtjeva što bi za posljedicu imalo dovođenje u zabludu većeg broja osoba ili kako to kaže Podnositelj zahtjeva "zbunjivanje tržišta".

Iz sadržaja Internet stranice arbitar zaključuje da je svrha Korisnikovog referiranja pa i svojevrsnog reklamiranja Segway proizvoda promocija vlastite djelatnosti iznajmljivanja Segway proizvoda, prije svega u turističke namjene koja se znatno razlikuje od zastupstva ili distribucije. U odnosu na navode Podnositelja zahtjeva da je Korisnik domene u prošlosti koristio Domenu na način da se predstavljao kao ovlašteni distributer i zastupnik za Republiku Hrvatsku čime je obmanjivao javnost, arbitar ističe da bi navedeno postupanje predstavljalo povredu Pravilnika no kako u prilog ovoj tvrdnji Podnositelj zahtjeva nije dostavio nikakve dokaze, arbitar nije u mogućnosti procjenjivati kvalitetu ove izjave.

Ad 3) Nepostojanje prava ili legitimnog interesa

Pitanje (ne)postojanja prava ili legitimnog interesa za registracijom domene određenog naziva treba sagledavati rukovodeći se sadržajem i smislom odredbi Pravilnika i prava na registraciju besplatnih domena radi ostvarivanja virtualnog identiteta te prava na registraciju dodatnih naplatnih domena radi ostvarivanja dodatnog komercijalnog interesa.

Arbitar smatra da tvrdnja Podnositelja zahtjeva kako Korisnik domene nema pravo ni legitiman interes na korištenje Domene nije osnovana te da se pitanje postojanja prava a posebice legitimnog interesa ne treba sagledavati suviše restriktivno. Naime, stav je arbitra da bi se pravo na korištenje Domene moglo osporiti kada Korisnik domene ne bi imao pravo obavljati određenu djelatnost za koju se koristi sporna domena, a legitimni interes ako bi Korisnik domene zlorabio svoje pravo, tj. ako bi se njime koristio isključivo sa ciljem da drugome nanese štetu, a da sam od toga nema nikakve koristi. Ovdje je bitno istaknuti da se Korisnik domene bavi dopuštenom gospodarskom djelatnosti (iznajmljivanje Segway proizvoda) u svrhu stjecanja gospodarske koristi. Također, arbitar primjećuje da se djelatnosti Podnositelja zahtjeva i Korisnika domene razlikuju u toj mjeri da Podnositelj zahtjeva i Korisnik domene nisu izravni konkurenti s obzirom na tržište na kojem djeluju. Stoga arbitar ne vidi da bi Korisnik domene registracijom Domene isključivo uzrokovao štetu Podnositelju zahtjeva tim više što Podnositelj zahtjeva ima niz mogućnosti u odnosu na registraciju domene Segway (primjerice dodavanjem određenih sufiksa ili prefiksa) a što potvrđuje i niz registracija Segway domena od strane distributera u pojedinim drugim zemljama (<http://www.segway-pt.eu/>, <http://www.segway-uk.net/>, <http://www.segway.com.pl/>).

Ad 4) Činjenica registracije domene odnosno korištenja domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja

U odnosu na ovu točku arbitar ukazuje da uvidom u Internet stranicu www.segway.hr nije našao da bi postojali elementi koji bi ukazivali na registraciju ili korištenje Domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Da li je Korisnik domene koristio Domenu na neprihvatljiv način u nekom prošlom razdoblju arbitar nije mogao utvrditi budući da u prilog takvoj tvrdnji nisu dostavljeni nikakvi dokazi. No sve da je i tako arbitar ne bi mogao usvojiti zahtjev Podnositelja zahtjeva budući da za takvo što kumulativno moraju biti ispunjeni svi uvjeti iz čl. 32 st. 2 Pravilnika.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, donosim sljedeću odluku:

Odbija se zahtjev Podnositelja zahtjeva za oduzimanjem domene segway.hr Korisniku domene.

Klasa: 500-300/15/149
Ur. broj: I26555-650-247-15-46

Odluka broj 2015-01

Predsjednik Povjerenstva za
upravljanje .hr domenom

izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec



Arbitar

Hrvoje Vidan

U Zagrebu, 1. srpnja 2015. godine