



**CARNET**

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA  
CROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK

**10100**

GODINA / YEARS

## **ARBITRAŽNA ODLUKA**

**u predmetu br. 2012/3**

**domena: voip-shop.hr**

**Dean Benazić, Fažana protiv FORMEL d.o.o., Zagreb**

### **I. STRANKE U POSTUPKU**

Podnositelj zahtjeva je Dean Benazić, iz Fažane, Kamelija 47, OIB:29843813482 kojeg zastupa punomoćnica Jelena Rubeša Bilobrk, odv. iz Zagreba, Kralja Zvonimira 63 (dalje u tekstu: podnositelj zahtjeva).

Korisnik domene je FORMEL d.o.o., iz Zagreba, Zagrebačka cesta 20, OIB: 98470399801 (dalje u tekstu: korisnik domene).

### **II. SPORNA DOMENA**

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

voip-shop.hr (dalje u tekstu: domena).

Domena je registrirana kod Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet (dalje u tekstu: CARNet) kao sekundarna domena.

### **III. KRONOLOGIJA POSTUPKA**

CARNet je dana 23. ožujka 2012. zaprimio od podnositelja zahtjev za provođenje arbitražnog postupka od 20. ožujka 2012. i urudžbirao ga pod brojem klasa: 200-200/12/61 urbroj: U9184-650-69-12-40 (dalje u tekstu: arbitražni zahtjev).

Povjerenstvo za "hr" domenu je 26. ožujka 2012. imenovalo Ivana Marića (dalje u tekstu: arbitar) za arbitra u ovoj stvari. Predmet je istoga dana dostavljen arbitru elektroničkim putem te nekoliko dana kasnije i poštom.

Obavijest o pokretanju ovog postupka objavljena je dana 27. ožujka 2012. godine na web adresi: <http://www.dns.hr/Arbitraza/Obavijesti/index.html>.

Korisnik domene je obaviješten od strane CARNeta o pokrenutom arbitražnom postupku /zahtjevu putem elektroničke pošte dana 27. ožujka 2012.

Dana 29. ožujka 2012. Arbitar je putem elektroničke pošte zatražio od korisnika domene očitovanje na arbitražni zahtjev. O arbitražnom zahtjevu se putem elektroničke pošte dana 11. travnja 2012. očitovao gospodin Željko Čurković, direktor tvrtke Formel d.o.o.

#### IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

U bitnome, podnositelj zahtjeva tvrdi:

- podnositelj je nositelj zaštićenog verbalnog žiga "VOIP SHOP", registarski broj Z2010611, važećeg od dana 28.10.2011. godine, sukladno Rješenju Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Klasa:UP/I-381-04/10-010/1611, Urbroj:559-04/2-11-011/VDP do dana 08.09.2020.

Podnositelj je kao dokaz priložio

- presliku Rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Klasa: UP/I-381-04/10-010/1611, Urbroj: 559-04/2-11-011/VDP do dana 08.09.2020

- izvadak iz Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva 12/2011 od 31.12.2011.

- izvadak iz baze podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

- sukladno članku 7. Zakona o žigu, nositelj verbalnog žiga ima isključiva prava koja proizlaze iz toga žiga, odnosno pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom

- podnositelj zahtjeva se poziva na članak 16. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/10) (dalje u tekstu: Pravilnik) naziv domene ne smije korisniku domene omogućiti lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, niti smije biti jednak ili zbunjujuće sličan zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje korisnik nema pravo ni legitiman interes.

- podnositelj je pokušao mirnim putem riješiti spor s korisnikom domene i to na način da ga je pri podnošenju prijave za registraciju žiga o tome obavijestio elektroničkom poštom istodobno tražeći oslobađanje sporne domene. Nakon bezuspješnih pokušaja dogovora s korisnikom domene, a po objavi registracije predmetnog žiga, podnositelj se korisniku

obratio putem i putem svoje punomoćnice, uputivši mu 16. siječnja 2012. Pismo upozorenja.

Podnositelj je kao dokaz priložio

- presliku Pisma upozorenja od 16. siječnja 2012.
- Presliku Dopisa – odgovor na Pismo upozorenja od 23. siječnja 2012.

Iz arbitražnog zahtjeva proizlazi da podnositelj zahtjeva smatra da su ispunjena sva 4 uvjeta za pokretanje arbitražnog postupka te da utoliko traži oduzimanje prava korisniku domene.

O arbitražnom zahtjevu se očitovao gospodin Željko Ćurković, direktor tvrtke FORMEL d.o.o. elektroničkom poštom od 11. travnja 2012. U bitnome, korisnik domene tvrdi da:

- korisnik se bavi isključivo VoIP tehnologijama, odnosno prodajom opreme i usluga vezanih za VoIP rješenja još od 2008. godine.
- je s podnositeljem (gosp. Benazić iz tvrtke Infoprogres d.o.o. iz Pule) u tom razdoblju imao poslovni odnos (s ciljem da podnositelj obnaša ulogu resellera korisničkih usluga i proizvoda za područje Istre).
- početkom srpnja 2010. godine, korisnik se odlučuje na kupnju domene voip-shop.hr kako bi još kvalitetnije tržištu prezentirali temeljnu djelatnost i ponudu VoIP opreme.
- Kako bi dodatno učvrstili poziciju specijaliziranog tržišnog lidera na području VoIP telekomunikacijskih rješenja i zaštitili dotadašnja ulaganja u promociju VOIPSHOP domena (voipshop.hr, voip-shop.hr) dana 27.10.2010. god. putem svog odvjetnika korisnik podnosi zahtjev DZIV-u za registracijom žiga VOIPSHOP (Z20101930A) koji argumentirano, odbija za rezrede korisnikove djelatnosti – dakle za razred 9 (znanstveni, nautički, geodetski, električni, fotografski, kinematografski i optički aparati i instrumenti kao i aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju, kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za obučavanje; aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka ili slike; podloge za magnetska snimanja, akustične ploče; automatski distributeri i mehanizmi za automate; registarske blagajne, računari, oprema za obradu informacija i računala; uređaji za gašenje požara) te za razred 38 (telekomunikacije) a dozvoljava za razred 42 (znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih analiza i istraživanja, koncepcija i razvoj računala i računalnih programa /softvera/) koji nema nikakve veze s našom djelatnošću.

<http://www.dziv.hr/digitallibrary/zigovi/Obrada.asp?regbroj=20101930>

- Nakon gotovo dvije godine od registracije domene www.voip-shop.hr te njenog aktivnog korištenja, početkom 2012. godine korisnik dobiva zahtjev od odvjetnice gosp. Benazića za ustupanjem domene www.voip-shop.hr a kao razloga navode registrirani žig VOIP SHOP.
- Korisnik tvrdi da je vidljivo na stranici www.voip-shop.hr da se bavi isključivo i ciljano samo prodajom te promocijom VoIP opreme, rješenja i usluga dok se tvrtka Infoprogres

d.o.o na njihovoj komercijalnoj domeni [www.voip-shop.com.hr](http://www.voip-shop.com.hr) bavi prodajom i ostale opreme poput mobitela, tableta <http://www.voip-shop.com.hr/index.php/cPath/212> i koječega što s VoIP-om nema nikakve veze.

Korisnik smatra da je zahtjev za arbitražom domene [www.voip-shop.hr](http://www.voip-shop.hr) krajnje nekorektan i zlonamjeran budući da se podnositelj poziva na registraciju žiga VOIP SHOP za klasifikacijski razred 42 koji nema nikakve veze s korisnikovom, a još manje s podnositeljevom, djelatnošću koju bi taj žig trebao štiti, a sve to gotovo pune 2 godine nakon što je korisnik registrirao domene i nakon što istu intezivno koristi u svim marketinškim akcijama (Addwords, Etarget...) na Internetu za promoviranje svojih VoIP baziranih proizvoda i usluga.

Korisnik u svom odgovoru, zahtjev u potpunosti odbija kao neosnovan.

## V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Sukladno članku 32, stavak 2. Pravilnika, 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 ne 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; te
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Sva četiri uvjeta moraju biti kumulativno zadovoljena da bi se udovoljilo zahtjevu podnositelja zahtjeva.

Ad 1

Podnositelj navodi (i prilaže dokaz) da je nositelj zaštićenog imena verbalnog žiga "VOIP SHOP" te da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično imenu na koje treća osoba ima pravo. Slijedom navedenoga, utvrđujem da je zadovoljen prvi uvjet za pokretanje arbitražnog postupka.

Iako je prvi uvjet zadovoljen, smatram vrijednim spomenuti i činjenicu da je iz priložene preslike Rješenja, ali i uvidom u online bazu podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, utvrđeno da žig "VOIP SHOP" nije registriran za razrede 35 (oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi) te razreda 38 (telekomunikacije)

Temeljno načelo pri registraciji domena jest pravo vremenskog prvenstva utvrđeno člankom 10. Pravilnika i temeljem toga prava prvenstvo pri registraciji ima zahtjev koji je prvi zaprimljen.

#### Ad 2

Budući da je naziv domene „voip-shop.hr“ u velikoj mjeri sličan nazivu imena zaštićenog verbalnog žiga na koji podnositelj ima pravo i koje, iako generično, ima u kontekstu prodaje proizvoda i usluga vezanih uz VoIP tehnologiju, postoji realna mogućnost da zbog zbunjujućeg učinka dovede potencijalne potrošače u zabunu. U tom smislu smatram da je ispunjen i drugi gore navedeni uvjet.

Iako je i drugi uvjet zadovoljen, smatram vrijednim spomenuti i činjenicu da je iz priložene preslike Rješenja kao i uvidom u online bazu podataka CARNeta, utvrđeno da je žig "VOIP SHOP" registriran 28. listopada 2011. dok je domena voip-shop.hr registrirana 13. srpnja 2010. Dakle. Domena je rezervirana prije (1 godina i 3 mjeseca) verbalnog žiga te se ovaj arbitražni uvjet može primijeniti i recipročno.

#### Ad 3

Pitanju postojanja prava ili legitimnog interesa valja pristupati s osobitim oprezom, pogotovo u svjetlu novog Pravilnika i prava na registraciju dodatnih naplatnih domena. Naime, pravo na registraciju naplatnih domena čime se korisnicima omogućuje ostvarivanje dodatnog komercijalnog interesa sada se izjednačava pravu pravne osobe na registraciju jedne besplatne domene radi ostvarivanja virtualnog identiteta pravne osobe. Slijedi stoga, da pravo na virtualni identitet nije jače od prava na komercijalno iskorištavanje imena putem registracije domene. U slučajevima kada legalno registrirane osobe koriste valjano registriranu domenu postoji presumpcija da one za korištenje domene takvog imena imaju pravo ili legitiman interes. Međutim, ta presumpcija je oboriva u iznimnim slučajevima, a pogotovo kada se utvrdi da je domena registrirana s namjerom da se zauzme domena određenog naziva kako je ne bi registrirao netko drugi tko na domenu takvog naziva može legitimno polagati pravo.

Podnositelj ne navodi razloge kojima korisnik ne udovoljava ovom zahtjevu.

Nadalje, u postupku je utvrđeno da je korisnik domene registrirao ukupno četiri sekundarne domene, od kojih je jedna besplatna domena, a ostale naplatne domene su

aktivne. Domena "voip-shop.hr" je aktivna i na dan donošenja ove odluke pruža informacije o VoIP proizvodima i uslugama korisnika.

Iz navedenoga zaključujem da korisnik domene nije pri registraciji sporne domene nelegitimno iskorištavao eventualni nacionalni ili globalni koncept kreiranja identiteta voip shop'.

Slijedom svega navedenoga, smatram da nije ispunjen treći uvjet odnosno da korisnik domene ima pravo i legitiman interes za korištenje sporne domene.

#### Ad 4

Podnositelj nije izričito obrazložio zbog čega bi korisnik domene istu koristio suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Jedinu moguću navod koji bi mogao upućivati na takav zaključak jest činjenica da u vrijeme pokretanja postupka podnositelj ima registrirani verbalni žig istog ili sličnog imena. Smatram da ne postoji niti jedan element u ovom postupku kao i tijekom prethodne korespondencije stranaka, koji bi mogao upućivati na činjenicu da korisnik koristi domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja, a tome ide u prilog i zaključak iz prethodnog odjeljka da korisnik ima pravo i legitiman interes za registraciju i korištenje sporne domene.

Slijedom toga, zaključujem da nije ispunjen posljednji, četvrti, uvjet Pravilnika.

Temeljem svega gore navedenoga, kao i temeljem ocjene svih pisanih očitovanja i priložene dokumentacije, zaključujem da korisnik ima pravo na korištenje domene, te da svi uvjeti predviđeni člankom 32. Pravilnika nisu ispunjeni.

## VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, donosim sljedeću odluku:

- 1. Odbija se zahtjev podnositelja za oduzimanje prava na korištenje poddomene korisniku domene.**

Klasa: 200-200/12/61  
Ur. broj: I9252-650-69-12-46

Odluka broj: 2012/03

Predsjednik Povjerenstva za  
upravljanje .hr domenom

Arbitar

  
Prof. dr. sc. Gorđan Gledeć



  
Ivan Marić, dipl. ing.

U Zagrebu, 14. travnja 2012.