

**Predmet: ARBITRAŽNA ODLUKA u predmetu br.2002/01 EUROLine d.o.o. protiv C.J.I.
ZAGREB**

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je EUROLine unutarnja i vanjska trgovina d.o.o. , iz Zagreba, Kovinska 5, (u daljnjem tekstu: **podnositelj zahtjeva**), kojeg u ovom postupku zastupa Dubravka Rajić, odvjetnica iz Odvjetničkog društva Plišo Rajić Miličić, sa sjedištem u Zagrebu, Importanne Galleria, V. kat, Iblerov trg 10.

Korisnik domene je C.J.I. Zagreb d.o.o. iz Zagreba, Ljudevita Posavskog 43, trgovačko društvo registrirano za prodaju vozila i zastupanje (u daljnjem tekstu: **korisnik HR-domene**).

II. SPORNA DOMENA

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

chrysler.hr (u daljnjem tekstu: poddomena).

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

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva je dana 21. svibnja, 2002. godine temeljem Arbitražnih pravila za rješavanje sporova o poddomenama unutar .hr domene (u daljnjem tekstu: Arbitražna pravila) elektroničkim putem podnio Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za poddomenu **chrysler.hr** (u daljnjem tekstu: Zahtjev), a protiv korisnika HR-domene, te je predmetni Zahtjev zaprimljen od strane HR-DNS Službe pod brojem Klasa: 104-000/02-01/2884; Ur.broj: 378-01/48-02-1. Podnositelj zahtjeva je uz Zahtjev dostavio, putem pošte, podnesak kojim detaljnije obrazlaže razloge na kojima temelji svoj Zahtjev, kao i odgovarajuće dokaze i to: Izvadak iz sudskog registra za podnositelja zahtjeva; Ugovor o prodaji i servisiranju vozila sklopljenog između podnositelja zahtjeva i korisnika HR-domene od dne 18. prosinca, 2001. godine; Plan marketinških aktivnosti za 2002. godinu od dne 18. prosinca, 2001. godine; Izjava o raskidu navedenog Ugovora o prodaji i servisiranju vozila od dne 05. ožujka, 2002. godine; Zahtjev

podnositelja zahtjeva od 11. travnja, 2002. godine kojim mirnim putem traži od korisnika HR-domene pokretanje postupka i brisanje poddomene; kopija povratnice od dne 18. travnja, 2002. godine o primitku predmetnog zahtjeva od strane korisnika HR-domene. Predmetni Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za navedenu poddomenu uredan je u smislu članka 10. Arbitražnih pravila.

Podnositelj zahtjeva je uredno platio sve potrebne pristojbe sukladno Arbitražnim pravilima.

Povjerenstvo je sukladno članku 17. Arbitražnih pravila dne 28. svibnja, 2002. godine imenovalo gore navedenog arbitra u ovom postupku, koji je imenovanje prihvatio, i koji je sukladno članku 21. Arbitražnih pravila bio u obvezi okončati ovaj postupak u roku od 60 dana od dana predaje predmeta, odnosno od 31. svibnja, 2002. godine. Predmetni rok istječe 30. srpnja 2002. godine.

Korisniku HR-domene je dostavljen Zahtjev za pokretanje ovog postupka uz pripadajuće priloge, te je pozvan, a sukladno članku 18. Arbitražnih pravila, da u roku od 8 (osam) dana na predmetni Zahtjev podnese odgovor. Iz povratnice koja prileži spisu vidljivo je da je korisnik HR-domene primio predmetni zahtjev s popratnom dokumentacijom dne 04. lipnja, 2002. godine, no u propisanom roku na isti nije podnio odgovor, a niti je tijekom postupka pokazao ikakvu procesnu aktivnost.

Također, ovaj je arbitar elektroničkim putem pozvao korisnika HR-domene dne 12. lipnja 2002. godine da se očituje na zaprimljeni zahtjev te da, ukoliko postoji volja da se spor riješi mirnim putem, o tome u roku od 3 (tri) dana izvijesti arbitra. Korisnik HR-domene se na ovaj poziv također nije odazvao.

Arbitar je dne 11. lipnja, 2002. godine pozvao HR-DNS Službu da dostavi svu dokumentaciju temeljem koje je korisnik HR-domene ostvario pravo na poddomenu **chrysler.hr** kao i rješenje/a koja je HR-DNS Služba donijela temeljem zahtjeva korisnika HR-domene, odnosno, da dostavi svu dokumentaciju koju posjeduje kao registar, a odnosi se na registraciju poddomene. Dne 12. lipnja, 2002. godine HR-DNS služba je udovoljila predmetnom traženju u cijelosti.

Arbitar je dne 11. lipnja 2002. godine pozvao podnositelja zahtjeva da dostavi odgovarajući dokaz o tome tko je ovlašten koristiti žig CHRYSLER na području Republike Hrvatske, odnosno dokaz da je upravo podnositelj zahtjeva ovlašten koristiti predmetni žig te u tom smislu odobravati odnosno uskraćivati trećima pravo njegova daljnjeg korištenja. Naime, arbitar je u svom pozivu istaknuo da obzirom na činjenicu da je predmet ovoga spora zapravo pitanje ovlaštenja na korištenje predmetne poddomene, a za čiji naziv podnositelj zahtjeva tvrdi da je istovjetna žigu kojeg je na teritoriju Republike Hrvatske ovlašten koristiti upravo podnositelj zahtjeva, potrebno je učiniti nespornim činjenicu da je upravo podnositelj zahtjeva na odgovarajući način ovlašten na takvo korištenje navedenog žiga. U tom je smislu arbitar naputio podnositelja zahtjeva da dostavi odgovarajuće rješenje odnosno akt iz kojeg će biti razvidno tko je nositelj prava na žig CHRYSLER na teritoriju Republike Hrvatske te da je taj nositelj prava na navedeni žig na odgovarajući način ovlastio podnositelja zahtjeva na korištenje žiga, a za

područje Republike Hrvatske (ukoliko podnositelj zahtjeva nije nositelj prava na navedeni žig), sve u smislu odredbi Zakona o žigu.

Podnositelj zahtjeva je djelomično udovoljio traženju arbitra, te je dne 21. lipnja, 2002. godine dostavio podnesak u kojem još jednom obrazlaže pravnu osnovu na kojoj temelji svoje pravo na odgovarajuće korištenje žiga na području Republike Hrvatske te je u tom smislu dostavio izvadak iz Distributerskog ugovora sklopljenog dne 01. listopada 2001. godine između podnositelja zahtjeva i trgovačkog društva Chrysler International Corporation sa sjedištem u Michigan 48326, SAD, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills. U tom je smislu dne 15. srpnja 2002. godine podnositelj zahtjeva dostavio pisanu izjavu ovlaštene osobe Chrysler International Corporation od 09. srpnja 2002. godine koju je ovjerio javni bilježnik, vezano uz očitovanje navedenog trgovačkog društva tko je ovlašten koristiti žig CHRYSLER na teritoriju Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva je dne 24. lipnja 2002. godine dostavio arbitru podnesak u kojem specificira svoj trošak ovog arbitražnog postupka te sukladno tome potražuje na ime troškova ovog arbitražnog postupka iznos od 19.492,00 Kn (slovima: devetnaest tisuća četrinstodevedesetidvije kune).

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

U zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka podnositelj zahtjeva predlaže donošenje arbitražne odluke kojom se korisniku HR-domene oduzima pravo korištenja poddomene **chrysler.hr**, te kojom se nalaže HR-DNS Službi deaktiviranje te poddomene u roku od 3 (tri) dana od dana dostave arbitražne odluke. Također, podnositelj zahtjeva traži da se arbitražnom odlukom u ovom postupku odluči i o naknadi troškova arbitražnog postupka.

Podnositelj zahtjeva obrazlaže navedeni zahtjev tvrdnjom da je korisnik HR-domene registriran kao korisnik poddomene **chrysler.hr** zato što je u vrijeme podnošenja zahtjeva za registraciju navedene poddomene imao status ugovornog partnera prijašnjeg glavnog zastupnika "Chrysler"-a za države s područja bivše Jugoslavije. Dana 07. studenog 2001. godine podnositelj zahtjeva je zaključio Distribucijski ugovor sa Chrysler International Corporation temeljem kojeg je upravo podnositelj zahtjeva postao glavni zastupnik za daljnju distribuciju svih vozila proizvedenih od strane DaimlerChrysler Grupacije, i to za područje Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog ugovora podnositelj zahtjeva je dne 18. prosinca 2001. godine sklopio s korisnikom HR-domene Ugovor o prodaji i servisiranju vozila za vozila marke Chrysler i Jeep (u daljnjem tekstu: Ugovor o prodaji) temeljem kojeg je korisnik HR-domene postao ugovorni partner podnositelja zahtjeva. Uslijed kršenja odredbi navedenog Ugovora o prodaji od strane korisnika HR-domene podnositelj zahtjeva je isti jednostrano raskinuo dne 05. ožujka 2002. godine te je između ostalog izrijekom zabranio korisniku HR-domene svako daljnje korištenje verbalnih i figurativnih elemenata zaštićenih žigova Chrysler, Jeep i DaimlerChrysler.

Dana 11. travnja 2002. godine u smislu odredbi članka 72. Pravilnika o organizaciji vršne "hr" domene i načelima upravljanja vršnom "hr" domenom (u daljnjem tekstu: Pravilnik o organizaciji

HR domene) podnositelj zahtjeva je pokušao mirnim putem riješiti nastali spor te je pozvao korisnika HR-domene da pokrene postupak brisanja poddomene koje je registrirani korisnik obzirom na činjenicu da prema mišljenju podnositelja zahtjeva korisnik HR-domene nije ovlašten koristiti poddomenu takvog naziva. Predmetni prijedlog podnositelja zahtjeva korisnik HR-domene je zaprimio dne 18. travnja 2002. godine, no na isti se nije očitovao, a niti je do dana pokretanja arbitražnog postupka pokrenuo postupak brisanja predmetne poddomene.

Korisnik HR-domene, kako je već ranije navedeno, nije tijekom ovog postupka dostavio svoje očitovanje, niti je iskazao ikakvu drugu procesnu aktivnost.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Predmet ovog spora jest odlučivanje o pravu na korištenje poddomene **chrysler.hr** koja je već registrirana u korist korisnika HR-domene. Podnositelj zahtjeva tvrdi da korisnik HR-domene koristi poddomenu čiji naziv je identičan žigu CHRYSLER kojeg je na području Republike Hrvatske ovlašten koristiti podnositelj zahtjeva, a ne korisnik HR-domene; također, korisnik HR-domene koristi poddomenu, a da za korištenje poddomene takvog naziva nema pravo niti legitiman interes; konačno, da predmetnu poddomenu korisnik HR-domene koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Ispunjenje sva tri navedena uvjeta, a što se utvrđuje tijekom ovog postupka, mora biti kumulativno.

Ime poddomene chrysler.hr jest isto ili zbunjujuće slično imenu odnosno žigu na kojeg podnositelj zahtjeva ima pravo

Podnositelj zahtjeva nije dostavio ugovor temeljem kojeg je stekao status isključivog distributera odnosno ovlaštenika na korištenje žiga CHRYSLER za područje Republike Hrvatske, iako se na isti poziva u svom zahtjevu. Arbitar nije pozvao podnositelja da doprinese isti obzirom je za ovaj postupak važno utvrditi je li podnositelju zahtjeva valjano ustupljeno pravo na korištenje žiga CHRYSLER te posjeduje li u tom smislu podnositelj zahtjeva valjano ovlaštenje za davanje podlicencije trećima u smislu daljnjeg korištenja predmetnog žiga. Slijedom toga, za ovaj postupak nije važna činjenica da li je podnositelj zahtjeva isključivi distributer vozila "Chrysler" za teritorij Republike Hrvatske ili ne, već je važno utvrditi da li je podnositelju zahtjeva valjano ustupljeno pravo na korištenje žiga CHRYSLER za područje Republike Hrvatske te je li podnositelj zahtjeva valjano ovlašten na davanje podlicencije za njegovo daljnje korištenje, sve u smislu članka 31. Zakona o žigu Republike Hrvatske.

Pravo na korištenja žiga CHRYSLER na području Republike Hrvatske treba ocjenjivati sukladno odredbama hrvatskog Zakona o žigu, obzirom na činjenicu da je uvidom u registar žigova pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo od dne 20. lipnja 2002. godine arbitar utvrdio da je žig CHRYSLER međunarodno registrirani žig s učinkom na Republiku Hrvatsku. Naime, člankom 3. navedenog Zakona jasno je propisano područje primjene Zakona te je tako određeno da se Zakon primjenjuje na pojedinačne, zajedničke i jamstvene žigove koji su registrirani ili prijavljeni u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo ili su međunarodno registrirani s učinkom na Republiku Hrvatsku. Budući da je ovdje upravo riječ o međunarodno registriranom žigu s

učinkom na Republiku Hrvatsku, na korištenje žiga CHRYSLER na području Republike Hrvatske primjenjuje se hrvatski propis.

U ocjeni ispunjenja ovog uvjeta, arbitar je izvršio uvid u dostavljeni mu Izvadak iz distributerskog ugovora, kao i Ugovor o prodaji, uvid u baze žigova pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske te uvid u Izjavu Chrysler International Corporation od 09.07.2002. godine.

Ocjenom navedene dokumentacije posve je očito da je ime poddomene identično registriranom žigu CHRYSLER, i isto nije signifikantno različito odnosno drugačije od predmetnog žiga, a na način da u pravnom prometu ne stvara zabunu. Ovdje sporno pitanje jest pitanje ovlaštenja na korištenje predmetnog žiga.

Obzirom na činjenicu da podnositelj zahtjeva nije udovoljio traženju arbitra u dijelu koji se odnosio na utvrđenje činjenice tko je nositelj prava na žig CHRYSLER za područje Republike Hrvatske, to je dne 20. lipnja 2002. godine arbitar izvršio uvid u postojeće baze žigova pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske te je uvidom utvrdio da su na području Republike Hrvatske nositelji prava na otprilike stotinjak verbalnih i figurativnih žigova CHRYSLER trgovačka društva iz DaimlerChrysler Grupacije, i to: Chrysler Corporation (SAD), Chrysler International Corporation (SAD), DaimlerChrysler Corporation (SAD), i DaimlerChrysler AG (BRD) (ovo potonje upravo obzirom na činjenicu da je na globalnom planu došlo do spajanja ovih korporacija).

Iz dostavljenog izvotka iz Distributerskog ugovora sklopljenog 1. listopada 2001. između podnositelja zahtjeva i Chrysler International Corporation, SAD, Odjeljkom 15. tog Ugovora uređeno je pitanje tko je nositelj prava na žig CHRYSLER, kao i način korištenja žiga od strane podnositelja zahtjeva i njegovih eventualnih dilera. Tako je člankom 15.1. utvrđeno da je isključivi nositelj prava na predmetni žig upravo **DaimlerChrysler Corporation**.

Obzirom je očito da su sva gore navedena društva članovi DaimlerChrysler Grupacije, zaključak je da postoji i ovlaštenje Chrysler International Corporation za sklapanje ovakvih distributerskih ugovora u kojima je sadržano i pitanje ustupa prava na korištenje žiga. To potvrđuje i ovlaštena osoba Chrysler International Corporation u Izjavi od 9. srpnja 2002. gdje se u točki 1. izrijekom tvrdi da je Chrysler International Corporation ovlašten prenijeti pravo distribucije motornih vozila marke "Chrysler", "Jeep", "Dodge" i "Mopar" na distributere širom svijeta osim za područje SAD, Kanade i Meksika, a koji prijenos uključuje i prijenos prava na korištenje odgovarajućih žigova u svezi s takvom distribucijom motornih vozila. U tom se smislu Chrysler International Corporation može smatrati valjanim nositeljem prava na žig CHRYSLER, a za područje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: nositelj prava).

Slijedom navedenog, Odjeljak 15. Distributerskog ugovora može se smatrati valjanim ugovorom o (pod)licenciji u smislu članka 31. Zakona o žigu Republike Hrvatske.

Iz gore navedenog Odjeljka 15. Distributerskog ugovora jasno proizlazi da je podnositelju zahtjeva ustupljeno pravo korištenja žiga CHRYSLER isključivo za označavanje proizvoda i usluga u svrhu prodaje, održavanja i promidžbe vozila marke "Chrysler" za područje Republike Hrvatske, i to za vrijeme važenja navedenog Distributerskog ugovora. Predmetni Distributerski ugovor sklopljen je za period od tri godine, počevši od 01. listopada 2001. godine.

Za sve druge oblike korištenja predmetnog žiga, podnositelj zahtjeva kao i njegovi dileri moraju ishoditi **izričito odobrenje** nositelja prava, a što je uostalom izrijekom i utvrđeno u predmetnom Odjeljku 15. Distributerskog ugovora. Izrijekom je zabranjeno bez posebnog odobrenja nositelja prava koristiti predmetni žig na način da se istim označava vizualni korporativni identitet podnositelja zahtjeva i njegovih dilera, tako i općenito njihov identitet poslovanja. Posebice se ističe **zabrana** koju je nositelj prava ugovorio s podnositeljem zahtjeva, a koja zabranjuje kako podnositelju zahtjeva tako i njegovim dilerima poduzimanje bilo koje radnje koja može onemogućiti ili umanjiti pravo korištenja predmetnog žiga bilo kojeg trgovačkog društva u sastavu DaimlerChrysler Grupacije, uključujući i zabranu stavljanja bilo kojeg zahtjeva na stjecanje nekog prava na predmetni žig temeljem kojeg bi takvo pravo bilo registrirano pri odgovarajućem registru.

Dakle, jasno je ugovorena zabrana poduzimanja bilo koje radnje koja bi dovela do stjecanja bilo kojeg prava na žig CHRYSLER osim onih prava koja su ustupljena temeljem predmetnog Distributerskog ugovora (a to je samo pravo označavanja proizvoda i usluga podnositelja zahtjeva u svrhu prodaje, održavanja i promidžbe vozila marke "Chrysler").

Nadalje, iz dostavljenog izvotka iz Distributerskog ugovora nesumnjivo proizlazi da bi podnositelj zahtjeva bio ovlašten sklapati ugovore s trećima – tzv. dilerima u cilju uspostavljanja i razvijanja distributivne mreže, radi postizanja što boljeg plasmana proizvoda tj. vozila marke "Chrysler" na hrvatsko tržište. Obzirom na takvo pretpostavljeno ovlaštenje podnositelja zahtjeva (jer iz dostavljenog izvotka iz Distributerskog ugovora nije razvidna ugovorna klauzula koja bi takvo ovlaštenje nedvosmisleno i sadržavala), može se zaključiti da bi podnositelj zahtjeva bio i ovlašten ustupati pravo na korištenje predmetnog žiga trećima, i to dakako samo u opsegu u kojem je pravo korištenja predmetnog žiga njemu i ustupljeno.

Potrebno je ukazati na odredbu članka 31. stavka 6. Zakona o žigu koja propisuje da je stjecatelj licencije (ovdje podnositelj zahtjeva) ovlašten davati podlicenciju samo ako je to izričito ugovoreno. Slijedom navedenog, nositelj prava bi trebao izrijekom u tom smislu ovlastiti podnositelja zahtjeva na sklapanje ugovora o podlicenciji temeljem kojih će ustupiti trećima pravo na korištenje predmetnog žiga. Iako iz dostavljenog izvotka iz Distribucijskog ugovora nije razvidno je li predmetnim ugovorom korisnik HR-domene na valjan način i ovlašten na korištenje žiga CHRYSLER, nositelj prava u Izjavi od 09. srpnja 2002. u točki 5. izrijekom tvrdi da je podnositelj zahtjeva ovlašten prilikom sklapanja ugovora sa svojim dilerima prenijeti na njih i odgovarajuće pravo korištenja žiga CHRYSLER, pa onda treba i smatrati da podnositelj zahtjeva ima uredno ovlaštenje na davanje podlicencije svojim dilerima u ugovorenom opsegu, a sve u skladu sa člankom 31. Zakona o žigu.

Podredno se ističe da ukoliko je podnositelj zahtjeva ovlašten razvijati distributivnu mrežu za prodaju i servis vozila marke "Chrysler" putem dilera, i s dilerima sklapati ugovore o prodaji i servisu vozila marke "Chrysler", onda takvo ovlaštenje već u sebi uključuje i pravo na ustupanje prava na korištenje žiga CHRYSLER u dijelu koji se odnosi na označavanje proizvoda i usluga koji su usko vezani uz predmet takvih ugovora, odnosno uz prodaju i servis vozila.

U tom je smislu podnositelj zahtjeva i sklopio Ugovor o prodaji i servisiranju vozila marke "Chrysler" (i "Jeep") s korisnikom HR-domene, dne 18. prosinca 2001. temeljem kojeg jasno proizlazi pravo korištenja žiga CHRYSLER od strane korisnika HR-domene isključivo za označavanje proizvoda i usluga iz predmeta Ugovora (a to je distribucija, održavanje i promidžba vozila marke "Chrysler"). Izrijekom je ugovoreno da ime ili zaštitni znak "DaimlerChryslera" ili "Chrysler" i "Jeep" ne smiju biti sastavni dio naziva tvrtke korisnika HR-domene, te da korisnik HR-domene kao ugovorni partner podnositelja zahtjeva ima pravo koristiti "vizualne elemente zastupane marke Chrysler i Jeep u komunikaciji s tržištem uz prethodno odobrenje podnositelja zahtjeva". I konačno, člankom XVIII.4. ugovoreno je da korisnik HR-domene ne smije po raskidu predmetnog ugovora niti u kojem obliku nastaviti koristiti "zaštićene robne i uslužne žigove Chrysler i Jeep i DaimlerChrysler". Posebice je propisana obveza korisnika HR-domene da neodgodivo odstrani ime te zaštićene robni i uslužne žigove Chrysler i Jeep i DaimlerChrysler sa i iz svoje tvrtke – ukoliko je ista bila odobrena – kao i sva označavanja Ugovornog partnera temeljena na predmetnom Ugovoru. Predmetni Ugovor o prodaji raskinut je izvanrednim otkazom od strane podnositelja zahtjeva 05. ožujka 2002. te je izrijekom zatraženo od korisnika HR-domene da prestane koristiti žig.

Slijedom navedenog zaključujemo da je korisnik HR-domene bio valjano ovlašten na korištenje žiga CHRYSLER isključivo za označavanje proizvoda i usluga u svrhu prodaje, održavanja i promidžbe vozila marke "Chrysler" za područje Republike Hrvatske, i to za vrijeme važenja Ugovora o prodaji i servisiranju vozila, odnosno od 18. prosinca 2001. pa do 05. ožujka 2002. godine, dok je za sve ostale oblike korištenja predmetnog žiga morao imati izričitu suglasnost nositelja Prava.

Predmetno pravo korištenja žiga CHRYSLER nesumnjivo pripada podnositelju zahtjeva i to od 01. listopada 2001. pa do današnjeg dana (odnosno, do isteka važenja Distribucijskog ugovora).

Zaključak: Zaključujemo da je ime poddomene istovjetno imenu odnosno žigu CHRYSLER za čije korištenje je za područje Republike Hrvatske ovlašten podnositelj zahtjeva, i to isključivo u svrhu prodaje, održavanja i promidžbe vozila marke "Chrysler" za vrijeme važenja Distributerskog ugovora. Time je ispunjen uvjet iz članka 1. stavka 2. točke 1. Arbitražnih pravila.

Korisnik HR-domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje predmetne poddomene

U ocjeni ispunjenja ovog uvjeta arbitar je izvršio uvid u kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na tijek "registracije" ove poddomene, kao i uvid u priležee ugovore i Izjavu o raskidu Ugovora o prodaji vozila te izjavu ovlaštene osobe nositelja prava. Tako je arbitar utvrdio da je korisnik HR-domene dne 22. svibnja 2001. godine zatražio registraciju HR-P domene **chrysler.hr**, s tim da je

u obrazloženju zahtjeva, obzirom da naziv tvrtke nije istovjetan nazivu domene, naveo da je zastupnik "Chrysler" i "Jeep" vozila za šire područje Europe. HR-DNS Služba je dne 29. svibnja 2001. godine donijela rješenje o registraciji HR-P domene unutar vršne "hr" domene, kojim se korisniku HR-domene kao podnositelju zahtjeva, dodjeljuje pravo na upotrebu imena domene **chrysler.hr**. Rješenjem je propisana obveza da ovime korisnik HR-domene preuzima sva prava i obveze koje proizlaze iz Pravilnika o organizaciji vršne "hr" domene.

Ovdje je potrebno ocjeniti da li korisnik HR-domene ima pravo ili legitiman interes na dodijeljeno mu pravo na upotrebu imena domene **chrysler.hr**. Prilikom predmetne ocjene ne radi o ocjeni prava na korištenje poddomene u smislu "čije je pravo superiornije", već da li je korisnik HR-domene posjeduje na zakonu utemeljen interes odnosno pravo njenog daljnjeg korištenja.

Iz navedenog jasno proizlazi da je korisnik HR-domene ostvario pravo na registraciju iste bitno prije nego li Ugovor o prodaji sa podnositeljem zahtjeva i sklopljen. Točno je da i sam podnositelj zahtjeva u svom Zahtjevu za pokretanje ovog postupka navodi da je korisnik HR-domene "u vrijeme podnošenja zahtjeva za registraciju navedene poddomene imao status ugovornog partnera prijašnjeg glavnog zastupnika "Chrysler"-a za države s područja bivše Jugoslavije", no kako se korisnik HR-domene nije uopće očitovao tijekom ovog postupka, nije poznato da li je u to vrijeme korisnik HR-domene zaista i bio zastupnikom za prodaju vozila marke Chrysler i Jeep za šire područje Europe (kako to sam tvrdi u svom zahtjevu za registraciju HR-P domene), pa da bi takvo ovlaštenje u sebi sadržavalo i pravo korištenja žiga u okviru kojeg bi postojalo i pravo registriranja poddomene naziva **chrysler** unutar HR-P domene u smislu stvaranja virtualnog identiteta korisnika HR-domene kao dijela DaimlerChrysler Grupacije

Izjavom nositelja prava od 09. srpnja 2002. u točki 3. nositelj prava izrijeком tvrdi da od 01. listopada 2001. prijašnji distributer – ovdje korisnik HR-domene, nema nikakva prava vezana uz distribuciju vozila marke "Chrysler", pa tako niti pravo korištenja žiga CHRYSLER. Takvo pravo je korisnik HR-domene stekao tek sklapanjem Ugovora o prodaji i servisiranju vozila s podnositeljem zahtjeva, odnosno od 18. prosinca 2001. godine. To pravo je prestalo dne 05. ožujka 2002. kada je predmetni Ugovor raskinut. Dakle, od 01. listopada 2001. pa do 18. prosinca 2001. godine korisnik HR-domene **nije imao pravo niti legitiman interes** za korištenje poddomene čiji naziv je istovjetan žigu nositelja prava.

Čak i za vrijeme važenja predmetnog Ugovora o prodaji i servisiranju vozila, Distribucijskim ugovorom je izrijeком zabranjeno bilo kakvo drugo korištenje žiga osim onog ugovorom propisanog, te je tako zabranjeno "registriranje" bilo kakvog prava na korištenje žiga, a što znači da bez izričitog odobrenja nositelja prava niti podnositelj zahtjeva, a niti njegovi dileri odnosno korisnik HR-domene ne smiju, kao eventualni budući korisnici, staviti zahtjev za registraciju poddomene naziva CHRYSLER, a sve i da su takvo pravo na neki način stekli, ne smiju ga koristiti bez izričitog odobrenja nositelja prava. Takvo odobrenje nositelj prava nije korisniku HR-domene dao; upravo suprotno – izrijeком je to zabranio.

Usprkos činjenice da je u gore navedenom periodu korisnik HR-domene bio valjano ovlašten samo na korištenje predmetnog žiga, i to isključivo u navedenom opsegu (dakle, bio je ovlašten

koristiti žig CHRYSLER isključivo za označavanje proizvoda i usluga u svrhu prodaje, održavanja i promidžbe vozila marke "Chrysler", za područje Republike Hrvatske), on od 18. prosinca 2001. godine **nije imao pravo niti legitiman interes** za korištenje poddomene čiji naziv je istovjetan žigu nositelja prava, obzirom za to nije imao prije svega odobrenje nositelja prava, a onda niti podnositelja zahtjeva.

U svakom slučaju, poslije prestanka važenja predmetnog Ugovora o prodaji, dakle počevši od dana njegovog Izvanrednog raskida tj. od 05.03.2002. godine, nesumnjivo je da korisnik HR-domene **nema pravo niti legitiman interes za korištenje** poddomene obzirom na činjenicu da je izrijekom od strane podnositelja zahtjeva kao nositelja i ustupatelja određenih prava korisniku HR-domene, istome naloženo da **"prestane upotrebljavati ime, te neodgodivo odstrani sve verbalne i figurativne elemente zaštićenog žiga CHRYSLER iz svojih poslovnih prostorija, vanjskih prostora, fasade, kao i putokaza na prilaznim prometnicama, kao i da se prestane u bilo kojem obliku označavati kao ovlašteni ugovorni partner"**.

Sve da je korisnik HR-domene bio ovlašten registrirati predmetnu poddomenu kao njen korisnik, i time zapravo stvoriti svoj virtualni identitet kao član grupacije DaimlerChrysler, takvo ovlaštenje odnosno osnova je zasigurno otpala 05. ožujka 2002. po raskidu Ugovora o prodaji i servisiranju vozila.

Iako se sporovi o poddomenama unutar .hr domene ne rješavaju temeljem ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (dalje u tekstu: UDRP), Arbitražna pravila sadrže pravila koja su utemeljena na UDRP-u. Za razliku od Arbitražnih pravila, UDRP tako npr. detaljnije uređuje koji će se dokazi smatrati odgovarajućim dokazom prava ili legitimnog interesa korištenja domene određenog naziva od strane njenog korisnika. Tako je propisano da ukoliko je korisnik predmetnu domenu koristio sukladno načelu savjesnosti i poštenja, a vezano uz nuđenje roba i usluga koje i dalje nudi na tržištu, a prije pokretanja eventualnog spora oko korištenja domene, **ili** ukoliko je korisnik domene prije pokretanja eventualnog spora oko korištenja domene opće poznat upravo po toj domeni, **ili** ukoliko korisnik domene koristi predmetnu domenu u zakonom dozvoljene neprofitne ili neke druge pravične svrhe, bez namjere dovođenja u zabludu krajnjeg potrošača ili umanjenja vrijednosti određenog žiga, smatrat će se da ima legitiman interes domenu takvog naziva i koristiti.

Ukoliko navedeno pravilo primijenimo na ovaj konkretan slučaj, posve jasno proizlazi da korisnik HR-domene ne koristi poddomenu sukladno načelu savjesnosti i poštenja vezano uz nuđenje dobara i usluga obzirom je osnova temeljem koje je to pravo ostvario prestala, tj. ugovor temeljem kojeg mu je ustupljeno takvo pravo raskinut je dne 05. ožujka 2002; korisnik HR-domene nije opće poznat po predmetnoj poddomeni jer nije član grupacije DaimlerChrysler i niti na koji način nije bio ovlašten na takvo predstavljanje i stvaranje takvog korporativnog identiteta; i konačno, korisnik HR-domene ne koristi poddomenu u neprofitne ili neke druge pravične svrhe, odnosno u svrhu kojoj nije namjera dovesti u zabludu krajnjeg potrošača ili ne-umanjiti vrijednost određenog žiga. Upravo suprotno, evidentna je namjera korisnika HR-domene dovođenje u zabludu krajnjeg potrošača prisvajanjem virtualnog identiteta člana grupacije DaimlerChrysler, a ujedno takvim korištenjem domene zapravo umanjuje vrijednost žiga

CHRYSLER jer istog koristi bez propisanog ovlaštenja i time onemogućuje nositelja prava odnosno podnositelja zahtjeva u ostvarenju njihovih prava.

Zaključak: Podnositelj zahtjeva je jasno utemeljio svoje razloge koji dovode do zaključka da upravo podnositelj zahtjeva ima legitiman interes predmetnu poddomenu i koristiti te da korisnik HR-domene više nije ovlašten istu koristiti, odnosno, da ne postoji pravo tj. legitiman interes korisnika HR-domene na daljnje korištenje sporne poddomene. Slijedom navedenog, zaključujem da je ispunjen uvjet iz članka 1. stavka 2. točke 2. Arbitražnih pravila.

Korisnik HR-domene je poddomenu registrirao ili je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja

Arbitar se nije upuštao u ocjenu da li je korisnik HR-domene poddomenu registrirao sukladno načelu savjesnosti i poštenja, obzirom na činjenicu da je podnositelj zahtjeva u svom Zahtjevu naveo da je korisnik HR-domene vjerojatno bio ovlašten na takvo korištenje poddomene, te u tom smislu niti nisu priloženi nikakvi dokazi, a niti se korisnik HR-domene očitovao na tu okolnost. Slijedom navedenog, potrebno je utvrditi da li korisnik HR-domene predmetnu poddomenu **koristi** sukladno načelu savjesnosti i poštenja.

Činjenica da korisnik HR-domene koristi poddomenu identičnog naziva žigu CHRYSLER sama po sebi ne mora predstavljati postupanje suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Takvo postupanje postoji ukoliko korisnik HR-domene nema pravo ili legitiman interes na korištenje poddomene što je ovdje upravo slučaj.

Posve je razvidno da je korisnik HR-domene registrirao HR-P domenu **chrysler.hr**, a radi stvaranja svog virtualnog identiteta kao člana grupacije DaimlerChrysler i "privlačenja" Internet korisnika u cilju što boljeg plasmana svojih proizvoda odnosno usluga, a samim time i ostvarenja nepripadajuće dobiti. Iz svih gore ocjenjenih dokaza, posebice Distribucijskog ugovora, kao i Ugovora o prodaji, jasno proizlazi da korisnik HR-domene nije bio ovlašten na takvo predstavljanje svog kako korporativnog tako i poslovnog identiteta. Takvim predstavljanjem i prisvajanjem "lažnog" identiteta, korisnik HR-domene dovodi krajnjeg korisnika u zabludu, s ciljem ostvarenja koristi za svoje poslovanje. Obzirom na ovako iskazanu svrhu radi koje korisnik HR-domene i koristi predmetnu poddomenu, jasno je da istu ne koristi u dobroj vjeri.

Posebice se ukazuje da je Ugovorom o prodaji vozila od dne 18. prosinca 2001. godine izrijekom zabranjeno korisniku HR-domene predstavljanje svog korporativnog i poslovnog identiteta kao člana grupacije DaimlerChrysler bez posebne suglasnosti podnositelja zahtjeva, odnosno nositelja prava. Dakle, već tada je korisnik HR-domene znao i morao znati da nema pravo niti legitiman interes koristiti predmetnu poddomenu, te slijedom toga, isto predstavlja korištenje poddomene suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Predmetni Ugovor je dne 05. ožujka 2002. godine prestao važiti uslijed raskida istog, te je tako definitivno otpala svaka mogućnost korištenja poddomene. Čak štoviše, izrijekom je korisnik HR-domene pozvan na prestanak svake aktivnosti koja je usmjerena njegovu predstavljanju bilo kao ugovorni partner podnositelja zahtjeva, bilo kao član grupacije DaimlerChrysler.

Iako je sve ovo znao, korisnik HR-domene se na sve pozive podnositelja zahtjeva oglušio te je poddomenu i dalje nastavio koristiti, a što sve predstavlja postupanje suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Podredno se ističe da je stavljanjem zahtjeva za registraciju HR-P domene i odobravanjem istog od strane HR-DNS Službe, korisnik HR-domene preuzeo obvezu poštivanja odredbi Pravilnika o organizaciji vršne "hr" domene i načelima upravljanja vršnom "hr" domenom, a koji jasno propisuje da "naziv domene mora biti u skladu s postojećim pozitivno pravnim propisima, kao i općim etičkim i moralnim načelima, tj. ne smije biti uvredljiv za treće osobe. Naziv domene ne smije korisniku domene omogućavati lažno prisvajanje identiteta trećih osoba. Posebice, naziv domene ne smije biti jednak zaštićenom žigu, posebno zaštićenom verbalnom znaku, osim ukoliko podnositelj zahtjeva – korisnik domene nije vlasnik zaštićenog žiga" (članak 14.). Već iz citirane odredbe Pravilnika o organizaciji HR domene proizlazi da korisnik HR-domene ne postupuje prilikom korištenja poddomene u dobroj vjeri, obzirom na činjenicu da mu ovakvo korištenje poddomene omogućava "lažno" prisvajanje virtualnog korporativnog identiteta člana grupacije DaimlerChrysler i time dovodi u zabludu krajnjeg korisnika, a sve u cilju ostvarenja dobiti za sebe.

Iz navedenog nesumnjivo proizlazi da je predmetna poddomena registrirana od strane korisnika HR-domene radi ostvarenja određene dobiti upravo prisvajanjem ovakvog virtualnog identiteta kao člana grupacije DaimlerChrysler, računajući na opću poznatost žiga CHRYSLER i njegovu tržišnu vrijednost. Takvim je ponašanjem korisnik HR-domene sasvim zasigurno pokušao "zaobići" podnositelja zahtjeva i time ostvariti nepripadajuću dobit upravo u odnosu na podnositelja zahtjeva kao ovlaštenog distributera za vozila marke "Chrysler". Takvim korištenjem poddomene, podnositelj zahtjeva, a kao i nositelj prava, onemogućeni su koristiti žig CHRYSLER na teritoriju Republike Hrvatske u punom opsegu, a za što imaju pravo i legitiman interes.

Obzirom na činjenicu da je korisnik HR-domene znao i bio jasno upoznat s opsegom prava korištenja žiga CHRYSLER, zaključujemo da je poddomenu registrirao upravo sa primarnom svrhom stvaranja takvog korporativnog identiteta i identiteta poslovanja koji korisniku HR-domene za teritorij na kojem poslovno djeluje (a to je teritorij Republike Hrvatske), "priskrbljuje" određeni tržišni status u gospodarskom prometu kojeg zaista i nema (te time dovodi u zabludu krajnje korisnike), a koji tržišni status mu omogućuje ostvarenje nepripadajuće dobiti. Time je i podnositelj zahtjeva, kao i nositelj prava, u cijelosti onemogućen ostvarenju ovakvog prava korištenja žiga CHRYSLER, a na teritoriju Republike Hrvatske.

Kao iznimka od ovih pravila razvijena je praksa u sporovima oko prava na korištenje .biz domena, a gdje se primjenjuje pravilo da usprkos činjenice da je naziv domene istovjetan ili bitno sličan žigu podnositelja zahtjeva, kao i usprkos činjenice da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes istu i koristiti, neće se smatrati postupanjem suprotnim načelu savjesnosti i poštenja ukoliko se domena koristi isključivo za osobne, neprofitne svrhe, ili ukoliko se domena koristi isključivo za izričaj neprofitnih ideja kao npr. registracija domene određenog naziva isključivo u

svrhu izražavanja kritike ili nekog drugog mišljenja vezanog uz proizvode ili usluge određenog trgovačkog društva, bez ikakve namjere ispunjenja neke poslovne ili trgovačke svrhe.

Primjenom i ovog pravila, posve je očito da korisnik HR-domene ne koristi poddomenu niti u osobne, neprofitne svrhe, odnosno za izričaj neprofitnih ideja, a sve u smislu prethodno navedenog opisa.

Zaključak: Slijedom navedenog, to zaključujemo da korisnik HR-domene koristi poddomenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja, a čime je ispunjen uvjet iz članka 1. stavka 2. točke 3. Arbitražnih pravila.

Temeljem navedenog, kao i temeljem ocjene sve dostavljene dokumentacije, zaključujemo da su prava podnositelja zahtjeva na korištenje poddomene povrijeđena, te da su svi uvjeti predviđeni člankom 1. Arbitražnih pravila ispunjeni, i to kako obzirom na ovlaštenje podnositelja zahtjeva na pokretanje ovog postupka, tako i za donošenje Odluke sukladno članku 3. Arbitražnih pravila.

V. ODLUKA

Slijedom navedenog, arbitar je donio sljedeću odluku:

Oduzima se korisniku HR-domene pravo na korištenje poddomene chrysler.hr.

Pravo na korištenje poddomene chrysler.hr dodjeljuje se podnositelju zahtjeva.

Odbacuje se zahtjev podnositelja za naknadom troškova arbitražnog postupka.

VI. NAPOMENA UZ OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Podnositelj zahtjeva je Zahtjevom tražio donošenje arbitražne odluke kojom bi se korisniku HR-domene oduzelo pravo na korištenje poddomene chrysler.hr i naložilo HR-DNS službi deaktiviranje iste u roku od 3 dana od dostave predmetne odluke. Ukazuje se na odredbu članka 24. Arbitražnih pravila kojom je propisano da ukoliko arbitar donese odluku kojom se korisniku oduzima pravo na korištenje određene poddomene, HR-DNS služba deaktivirat će domenu u roku od 3 dana od dostave te odluke, a što drugim rječima znači da je obveza HR-DNS službe deaktiviranje poddomene ukoliko se korisniku HR-domene oduzme pravo njenog korištenja. Obzirom je ta obveza propisana navedenim Arbitražnim pravilima i to isključivo kao obveza postupanja registra, tada istu nije potrebno još jednom navoditi u odluci obzirom ista ne predstavlja obvezu niti jedna stranke u ovom sporu.

Podnositelj zahtjeva je Zahtjevom tražio donošenje arbitražne odluke kojom bi se korisniku HR-domene naložilo i plaćanje naknade troškova ovog postupka. U tom smislu je arbitar odbacio

zahtjev za naknadom troškova, jer takve troškove podnositelj može ostvarivati u sudskom postupku (ili na neki drugi način), no ne u ovom postupku, obzirom na odredbu članka 3. Arbitražnih pravila koji izrijekom propisuje da se u arbitražnom postupku **ne mogu** donositi nikakve druge odluke, a osobito odluke o naknadi ugovorne ili izvanugovorne štete, odluke kojom se korisniku HR-domene nalaže da nešto učini, trpi ili propusti, odluke o **naknadi troškova postupka** i slično, osim ukoliko stranke u postupku zaključe valjani arbitražni sporazum kojim arbitra ili arbitre ovlašćuju da takvu odluku donesu (a što ovdje nije slučaj).

Predsjednik Povjerenstva za HR-domenu Zoran Bekić	Arbitar Albina Dlačić
--	--------------------------

U Zagrebu, 24. srpnja 2002.