

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2012/06

domena: **hacienda.hr**

Hacienda d.o.o. protiv Vedrana Vukadinovića

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je Hacienda d.o.o., Medvedgradska 56, Zagreb, (dalje u tekstu: **Podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je Vedran Vukadinović, Božidara Magovca 15, Zagreb, (dalje u tekstu: **Korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

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

hacienda.hr (dalje u tekstu – domena)

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

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva je putem punomoćnika podnio 2. srpnja 2012. godine zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za domenu 'hacienda.hr'.

Postupak je pokrenut dana 5. srpnja 2012. godine kada je Povjerenstvo za '.hr' domenu i imenovalo arbitra u ovoj stvari. Predmet je istoga dana dostavljen arbitru elektroničkim putem te nekoliko dana kasnije i poštom.

Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka s priložima dostavljen je korisniku domene preporučeno poštom s povratnicom. Korisnik je pismeno potvrdio primitak elektroničkog spisa predmeta (koji je identičan papirnatnoj verziji).

Na poziv arbitra zaključkom broj 1 upućenim elektroničkom poštom 13. srpnja 2012. korisnik domene je pozvan da se očituje na primljeni zahtjev te mu je dodijeljen dodatni rok za očitovanje do 18. srpnja 2012. Dana 18. srpnja 2012. primljen je uredan odgovor na zahtjev od strane punomoćnika korisnika domene. U odgovoru, punomoćnik korisnika između ostaloga traži i izuzeće arbitra, a koji zahtjev je odlukom Povjerenstva od 23. srpnja 2012. odbačen. U međuvremenu, podnositelj je putem punomoćnika 20. srpnja 2012. dostavio svoj odgovor na očitovanje korisnika. Zaključkom broj 2 od 26. srpnja 2012.

arbitar je odredio rokove za daljnja očitovanja gdje je punomoćnika podnositelja pozvao da se izjasni ostaje li pri već podnesenom očitovanju od 20. srpnja 2012. te je dodijeljen rok za odgovor korisnika na očitovanje(a) podnositelja. Arbitar je također pozvao stranke da se očituju o mogućnostima mirnog rješenja spora. Daljnjim zaključkom broj 3 od 16. kolovoza 2012. arbitar je dodijelio dodatan rok za očitovanja stranaka, a s obzirom na činjenicu da u međuvremenu nije zaprimljeno niti nikakvo očitovanje ni odgovor stranaka kojim potvrđuju primitak zaključka broj 2. Istoga dana zaprimljen je odgovor punomoćnika podnositelja gdje navodi da nema daljnjih dokaznih prijedloga. Dana 20. kolovoza 2012. zaprimljeno je očitovanje punomoćnika korisnika u kojem se predlaže održavanje ročišta na kojemu bi se dala mogućnost da se stranka izjasni o troškovima ulaska u domenu i njenoga održavanja za svoje poslovne svrhe. Dana 21. kolovoza 2012. zaprimljeno je očitovanje punomoćnika podnositelja kojim se predlaže održavanje ročišta ali radi utvrđivanja okolnosti o pitanju savjesnosti i poštenja, kao i svrhe stjecanja i korištenja sporne domene. Arbitar je zaključkom broj 4 od 22. kolovoza 2012. utvrdio da su stranke imale dovoljnu mogućnost očitovati se i izjasniti u pogledu dokaza i navoda suprotne strane koja su bitna za odlučivanje te je uputio stranke da je suglasan da se ročište održi, ali u smislu posredovanja radi mirnoga rješenja spora. U međuvremenu je dan dodatan rok strankama da pokušaju u izravnim kontaktima postići mirno rješenje spora. Dana 24. kolovoza 2012. punomoćnik podnositelja u bitnome je naveo da mirnoga rješenja spora nema te da nije suglasan da se održi ročište radi posredovanja. Istoga dana zaprimljena su dva očitovanja punomoćnika korisnika i to očitovanje na odgovor punomoćnika podnositelja od 24. kolovoza 2012. te očitovanje na zaključak broj 4 u kojemu u bitnome inzistira na održavanju ročišta, gdje bi se uz meritorna pitanja, raspravljalo i o mogućnosti mirnoga rješenja spora. Arbitar je zaključkom broj 5 od 29. kolovoza 2012. konstatirao da mirno rješenje spora nije postignuto te da stranke nisu suglasne da se održi ročište radi posredovanja. Arbitar je ostao pri svojoj odluci da održavanje posebnoga ročišta nije potrebno budući da su stranke imale mogućnosti iznijeti svoja očitovanja i dokaze te su se tim pravom u velikoj mjeri i koristile. Postupak je zaključen te je donesena ova odluka. Ovaj postupak se provodi sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom kojeg je na prijedlog Upravnog vijeća CARNet-a donio ministar znanosti, obrazovanja i športa 23. ožujka 2010. godine (dalje: Pravilnik).

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva u bitnome navodi da je nositelj verbalnoga žiga naziva „Hacienda“, registriranoga pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo („DZIV“) pod brojem Z20080687, s datumom prvenstva od 8. travnja 2008. Slijedom toga, smatra da je ime domene identično imenu na koje podnositelj ima pravo te da s obzirom na sličnost naziva domene i žiga postoji opravdana opasnost dovođenja osoba u zabludu. Podnositelj smatra da korisnik nema pravo ni legitiman interes za korištenje sporne domene i to prvenstveno iz razloga što se podnositelj niz godina koristio tom domenom, no ista nije produžena propustom podnositelja. Navodi da se korisnik ni na jedan način ne bavi, niti se ikada bavio djelatnošću prezentiranom na domeni hacienda.hr, a to je disco club. Nadalje ističe da nedvojbeno proizlazi da je domena registrirana isključivo s namjerom zauzimanja prostora kako bi se onemogućilo ranijeg korisnika koji na takvu domenu ima legitimno pravo. Konačno, podnositelj ističe da je korisnik domene registrirao domenu i da ju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja budući da je isključiva namjera korisnika istu prodati, a o čemu prilaže i dokaze i to oglase postavljene na portalima i forumima.

Podnositelj navodi da je pokušao mirnim putem riješiti spor s korisnikom domene, no bez uspjeha.

Korisnik domene u svom odgovoru na zahtjev od 18. srpnja 2012. u bitnome navodi da podnositelj priznaje činjenicu da je u vrijeme registracije domene od strane korisnika ista bila slobodna te da iz toga razloga otpadaju sve materijalno-pravne pretpostavke zahtjeva na koje se podnositelj poziva, a to su „ime domene, koje da je istovjetno onom imenu na koje podnositelj zahtjeva ima pravo na zaštićeni znak, međutim, ovdje se može konstatirati da je podnositelj zahtjeva imao to pravo do isteka registracije koju nije produžio, stoga više nije bio ovlaštenik pa je istu kao slobodnu preuzeo sadašnji korisnik“. Nadalje, navodi se da naziv domene nije u većoj mjeri sličan nazivu zaštićenog žiga budući da je naziv verbalnog žiga „Hacienda“, dok je puni naziv domene „hacienda.hr“ što predstavlja dovoljnu razliku kako verbalnu tako i slikovnu, a tada se ne može govoriti o sličnosti „u većoj mjeri“, niti o opravdanoj opasnosti da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu budući da u Hrvatskoj egzistira barem nekoliko stotina ugostiteljskih objekata koji koristi naziv 'hacienda'. U odnosu na navode podnositelja o nepostojanju prava i/ili legitimnog interesa, korisnik navodi da su svi navodi podnositelja neosnovani iz jedinog odlučnog razloga, a to je činjenica da je domena u momentu stjecanja bila slobodna. U odnosu na navode podnositelja vezano uz korištenje domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja, korisnik ističe da su navodi podnositelja u najmanju ruku „neprimjereni za nekoga tko nije našao za shodno obnoviti ili produžiti registraciju domene, a k tome podnositelju nisu bili poznati planovi sadašnjeg korisnika o tome u koju bi svrhu istu koristio, a najmanje 'prodao' jer je općepoznato da bi to bilo protivno važećem Pravilniku“. Konačno, korisnik navodi kako su „u njegov projekt pod domenom kupljene domene uložena znatna financijska sredstva te bi promjena tog naziva iziskivala dodatne troškove kao i dodatne administrativne komplikacije te i to dokazuje kako njegova namjera nije bila stjecanje domene u svrhu daljnje prodaje već razvoj poslovnog projekta i promocija istog.“

U daljnjim očitovanjima, stranke su potvrdile da ostaju kod ranije istaknutih zahtjeva i navoda te nisu iznijele nove ili dodatne navode, činjenice ili dokaze koji bi bili bitni za odlučivanje u ovom predmetu.

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

Iz očitovanja stranaka proizlazi da nije sporno da je podnositelj nositelj prava temeljem registriranog verbalnog žiga „Hacienda“.

Međutim, uvidom u on-line izvod baze podataka DZIV-a proizlazi da nositelj prava nije Hacienda d.o.o., odnosno podnositelj zahtjeva, već Luka Tomljenović. Iako je iz spisa i javnih registara razvidno da je Luka Tomljenović odgovorna osoba podnositelja zahtjeva, da je također u sudskom registru trgovačkih društava registriran kao direktor trgovačkog društva podnositelja, te da je i jedini osnivač i član društva koje je jedini član podnositelja, bez odgovarajućeg dokumenta kojim bi se pravo korištenja predmetnoga žiga ustupilo društvu Hacienda d.o.o., nije moguće utvrditi da je podnositelj imatelj prava iz žiga „Hacienda“.

Međutim, iako se u ovim postupcima većina zahtjeva temelji na pravima koja proizlaze iz prava na žig, u dosadašnjoj praksi ovog arbitražnog tijela je naziv tvrtke smatran valjanom osnovom za zadovoljenje prvog uvjeta (arbitraže za domene „store.hr“, „exto.hr“ i „dorma.hr“). Prava tvrtke predstavljaju trgovačko ime kojim se trgovac predstavlja u prometu te se kao takva imaju smatrati zaštićenim imenima u smislu čl. 32, st. 2 Pravilnika. U prilog zaključku iz ovog odjeljka ide i činjenica da je nositelj prava na žig faktički jedini član i vlasnik društva podnositelja te je time pravo korištenja prava temeljem žiga nedvosmisleno povezano i posredno pripada podnositelju.

Slijedom navedenoga, utvrđujem da podnositelj zahtjeva ima pravo na zaštićeno ime koje je jednako nazivu registrirane domene.

Ad 2

Budući da je naziv domene „hacienda.hr“ identičan nazivu imena na koji podnositelj ima pravo i koje, iako moguće nije jedinstveno u RH i ima više ugostiteljskih objekata istoga naziva (iako korisnik ne prilaže nikakve dokaze kojima bi potkrijepio tu tvrdnju), ima u kontekstu usluga kojima se podnositelj bavi određenu razinu prepoznatljivosti, zaključujem da postoji realna mogućnost da zbog zbunjujućeg učinka dovede značaj broj osoba u zabludu. Tim više što korisnik ni na koji način nije na web stranici naveo podatke o korisniku domene, čime je pridonio mogućnosti dovođenja u osoba zabludu, pogotovo imajući na umu činjenicu da je predmetnu domenu prije njega duže vrijeme koristio drugi korisnik, odnosno ovdje podnositelj zahtjeva. U tom smislu smatram da je ispunjen i drugi gore navedeni uvjet.

Argument korisnika da ekstenzija „.hr“ predstavlja dovoljnu razliku da se izbjegne zabluda nije osnovan budući da sufiks „.hr“ nije relevantan pri ocjeni sličnosti naziva domene i naziva na koji podnositelj polaže pravo. U tom smjeru se kreće i dosadašnja praksa u ovim predmetima.

Utvrđujem da je ispunjen i drugi gore navedeni uvjet.

Ad 3

Pitanje postojanja prava ili legitimnog interesa za registracijom domene određenog naziva treba sagledavati u kontekstu odredbi Pravilnika i prava na registraciju besplatnih domena radi ostvarivanja virtualnog ideniteta te prava na registraciju dodatnih naplatnih domena radi ostvarivanja dodatnog komercijalnog interesa. U tom kontekstu važne su slijedeće činjenice. Podnositelj je domenu hacienda.hr registrirao kao besplatnu domenu temeljem imena tvrtke „Hacienda d.o.o.“. Korisnik domene je domenu registrirao kao dodatnu naplatnu domenu. Nadalje, korisnik domene ni na koji način osim putem imena domene nije koristio naziv hacienda u bilo kojem kontekstu. Ne postoji nikakav trag niti

dokaz koji bi upućivao na činjenicu da je naziv hacienda bitan za bilo koji aspekt korisnikovog komercijalnog interesa ili da je poveza s nekim interesom ili projektom toga naziva. Slijedi stoga, da korisnik nije imao direktan komercijalni interes za registraciju domene predmetnog imena, pogotovo imajući u vidu činjenjicu da je u vrijeme registracije domene korisnika, podnositelj već duže vrijeme koristio u prometu naziv Hacienda, bilo kroz ime tvrtke, putem žiga ili jednostavno samim imenom disco cluba. Tim više se pitanje legitimnog interesa valja sagledavati u kontekstu činjenjice da je podnositelj već ranije registrirao domenu istoga naziva. Eventualni poslovni projekti koje navodi korisnik nisu vidljivi na predmetnoj domeni. Korisnik ni na koji način nije pružio bilo kakav dokaz da navedeni projekti uistinu i postoje te time nije pobio tvrdnje podnositelja niti je dokazao postojanje prava i/ili legitimnog interesa za registracijom sporne domene. Stoga utvrđujem da je ispunjen treći uvjet članka 32, st. 2 Pravilnika.

Ad 4

Podnositelj u dokazivanju svojih tvrdnji o korištenju domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja prilaže screen-shotove sa stranice www.forum.hr od 27. lipnja 2012. gdje se navodi da se prodaje domena 'www. hacienda.hr', uz tekst „za noćni klub Hacienda u Vodicama siguran sam da ste svi čuli, a ovo je official domena“. Nadalje, podnositelj prilaže screenshot stranice gdje je uz veliki logo „hacienda“ te program i detalje kluba Hacienda, stavljen i post da je domena hacienda.hr na prodaju i to na hrvatskom i engleskom jeziku. Korisnik domene nije niti u jednom trenutku osporio navedene dokaze niti je na bilo koji način doveo u pitanje njihovu vjerodostojnost. Korisnik jest naveo da mu nije bio interes prodati navedenu domenu, međutim on ni na koji način nije tu tvrdnju potkrijepio dokazima, za razliku od podnositelja. Nuđenje domene na prodaju je, kako je i sam korisnik naveo, u suprotnosti s načelima i odredbama Pravilnika i sama činjenica da je domena na ovakav način bila nuđena na prodaju, predstavlja u praksi ovog tijela povredu načela savjesnosti i poštenja.

Nadalje, Arbitar je pri izradi ove odluke izvršio uvid u stranicu hacienda.hr te je konstatirao da se na navedenoj stranici nalazi niz oglasa za prodaju nekretnina koji dalje upućuju na stranicu www.etaarget.hr, nadalje oglasi za prodaju pelena, održavanje računala, auto-aukcije i td. Navedeno upućuje da se domena koristi isključivo kao alat za oglašavanje drugih tvrtki i to na način da se osobe koje imaju namjeru posjetom stranice hacienda.hr doći do informacija o noćnom klubu hacienda upućuje da stranice za oglašavanje. Takav način korištenja domene je u suprotnosti s načelom savjesnosti i poštenja jer se u konkretnom slučaju radi o lažnom prisvajanju identiteta trećih osoba, što također predstavlja povredu strukturnih odredbi Pravilnika.

Sve navedeno upućuje na zaključak da je korisnik domene registrirao domenu s jasnim ciljem da za komercijalne potrebe iskoristi zaštićeno ime i reputaciju podnositelja domene te njegovo ulaganje u razvoj i zaštitu imena 'hacienda' u kontekstu noćnoga kluba. Takav motiv za registraciju domene predstavlja jasno kršenje načela savjesnosti i poštenja te utvrđujem da je ispunjen je i četvrti uvjet Pravilnika.

Temeljem svega gore navedenoga, kao i temeljem ocjene svih pisanih očitovanja i priložene dokumentacije, zaključujem da su prava Podnositelja zahtjeva na korištenje domene povrijeđena, te da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni člankom 32. Pravilnika.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, donosim sljedeću odluku:

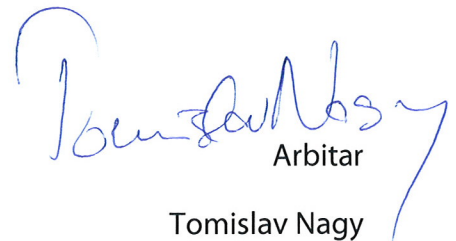
- 1. Usvaja se zahtjev podnositelja za oduzimanjem prava korištenja domene hacienda.hr Vedranu Vukadinoviću.**

Klasa: 200-200/12/61
Ur. broj: I11023-650-172-12-173

Odluka broj: 2012/06

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje domenom
.hr

Prof. dr. sc. Gordan Gledeć



Arbitar
Tomislav Nagy

U Zagrebu, 5. rujna 2012.