



HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA  
CROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK

## ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2003/02

KMAG d.o.o. Gornji Stupnik protiv KIA CROATIA d.d. Oroslavje

### I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je KMAG d.o.o. Gornji Stupnik, Gornjostupnička 18/J (u daljnjem tekstu: **podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je KIA CROATIA d.d. Oroslavje, Mokrice 180/c (u daljnjem tekstu: **korisnik HR-domene**).

### II. SPORNA DOMENA

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

**kia.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 18.06.2003.g. elektroničkim putem uputio CARNet-u, HR-DNS služba ispunjeni obrazac Zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka radi rješavanja spora između sadašnjeg registriranog korisnika poddomene kia.hr i podnositelja zahtjeva u smislu donošenja odluke kojom se korisniku ove poddomene oduzima pravo na njeno daljnje korištenje. Ovaj je Zahtjev putem pošte dana 20.06.2003.g. zaprimljen u CARNet-u, HR-DNS služba, zajedno sa podneskom sa određenim dokazima koje u poglavlju V ove Odluke detaljno navodim.

Povjerenstvo za "hr" domenu imenovalo je Nelku Fikeys Krmić za arbitra u ovom postupku. Predmet je arbitru predan preporučenom poštom 04.09.2003.g.

Dana 15.09.2003.g. od CARNet HR-DNS službe arbitar je faxom primio podnesak korisnika sporne poddomene od 10.09.2003.g. sa punomoći odvjetnika.

Dana 16.09.2003.g. od CARNet HR-DNS službe arbitar je elektroničkim putem primio isti podnesak korisnika sporne poddomene od 10.09.2003.g. uz napomenu da se aktualni korisnik poddomene nije očitovao na obavijest o primitku zahtjeva (rok je bio 8 dana, a poruka je poslana 18.08.2003.g.) već na obavijest o pokretanju postupka i imenovanju arbitra.

Dana 17.09.2003.g. arbitar je elektroničkim putem od CARNet HR-DNS službe primio podnesak podnositelja zahtjeva od 17.09.2003.g. kao odgovor na ponesak korisnika sporne poddomene od 10.09.2003.g.

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

Podnositelj zahtjeva je u svom Zahtjevu zaprimljenom u CARNet-u, HR-DNS služba dana 18.06. odnosno 20.06.2003.g. naveo da je od strane KIA MOTORS CORPORATION (KMC) dobio pravo zastupanja i prodaje vozila KIA na području Republike Hrvatske, kao ovlaštenu zastupnik KIA Motors na području Republike Hrvatske, a da je kao korisnik poddomene kia.hr registrirano društvo KIA CROATIA d.d., koje ime je isto sa imenom odnosno znakom na koje ima pravo podnositelj zahtjeva, a da je društvu KIA CROATIA d.d. od strane KIA Motors otkazano pravo korištenja imena odnosno znaka KIA. Stoga podnositelj predlaže provođenje arbitražnog postupka radi rješavanja spora između sadašnjeg registriranog korisnika navedene poddomene i podnositelja zahtjeva, te donošenje odluke kojom se korisniku prava oduzima pravo na daljnje korištenje poddomene. Podnositelj napominje da se na njegov dopis radi mirnog rješavanja spora KIA CROATIA d.d. oglušila. Uz ispunjeni obrazac Zahtjeva podnositelj je priložio podnesak kojim dopunjuje odnosno opsežnije obrazlaže svoj Zahtjev. U njemu opet navodi da je od strane KIA MOTORS CORPORATION (KMC) početkom ove godine dobio pravo zastupanja i prodaje vozila KIA na području Republike Hrvatske, kao ovlaštenu zastupnik KIA Motors na području Republike Hrvatske. Dalje navodi da je sadašnji korisnik sporne poddomene KIA CROATIA d.d. u vrijeme podnošenja zahtjeva za registraciju navedene poddomene imao status zastupnika KIA MOTORS CORPORATION, ali je isti status izgubio te mu je od strane KIA MOTORS CORPORATION uskraćeno pravo na korištenje imena odnosno znaka KIA. Kao dokaz navedenom prilaže preslike sljedećih dokumenata: izvadak iz Sudskog registra Trgovačkog suda Zagreb za podnositelja zahtjeva i Rješenje istog Suda o promjeni tvrtke i sjedišta podnositelja zahtjeva; dopis Certificate-Confirmation Letter KIA MOTORS CORPORATION od 19.11.2001.g. te dopis Certificate-Confirmation Letter KIA MOTORS CORPORATION Headquarters of Central Europe & CIS Operation od 28.04.2003.g. Dalje ističe da je dana 21.03.2003.g. već podnio zahtjev za provođenje arbitražnog postupka radi rješavanja spora između njega i navedenog sadašnjeg korisnika poddomene kia.hr, u kojem postupku vođenom pod brojem 2003/01 je donesena arbitražna odluka kojom je podnositelj odbijen sa zahtjevom iz razloga što ranije dostavljeni dokaz o pravu korištenja imena Kia «Letter of Intent» nije po ocjeni arbitra bio dokaz o pravu na korištenje imena Kia, a da je u istoj odluci također utvrđeno da korisnik odnosno protustranka nema pravo na korištenje poddomene kia.hr, odnosno da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Kako je podnositelj zahtjeva sada u posjedu Certificate-Confirmation Letter od 28.04.2003.g. koji dokument mu nesporno daje pravo na korištenje imena KIA, podnositelj ponovno podnosi ovaj zahtjev radi provođenja arbitražnog postupka. Nadalje, dopisom od 09.06.2003.g. podnositelj je ponovno u smislu odredbi članka 72. Pravilnika o organizaciji vršne "hr" Internet domene i načelima upravljanja vršnom "hr" domenom, pokušao mirnim putem riješiti nastali spor, te je pozvao korisnika sporne poddomene da pokrene postupak brisanja poddomene s obzirom na činjenicu da je izgubio pravo na korištenje naziva KIA. Isti dopis je korisnik sporne poddomene zaprimio 11.06.2003.g., ali se na isti nije očitovao. Navedeno podnositelj zahtjeva dokazuje preslikom navedenog dopisa od 09.06.2003.g. s povratnicom.

Podnositelj zahtjeva dalje navodi da je ime poddomene kia.hr isto imenu na kojeg podnositelj zahtjeva ima pravo, pa predlaže provođenje arbitražnog postupka radi rješavanja spora između sadašnjeg registriranog korisnika sporne poddomene i podnositelja zahtjeva, te donošenje odluke kojom se korisniku prava oduzima pravo na daljnje korištenje poddomene KIA.hr i ista

dodjeljuje na korištenje podnositelju zahtjeva. Podnositelj smatra da njegovo pravo ne može biti sporno s obzirom na to da je Certificate-Confirmation Letter od 28.04.2003.g. dokument koji daje pravo podnositelju na (pod) licencu u smislu članka 31. Zakona o žigu Republike Hrvatske, odnosno za označavanje proizvoda i usluga u svrhu prodaje, održavanja i promidžbe vozila marke "KIA" na području Republike Hrvatske za vrijeme zastupstva. Podnositelj zahtjeva i naknadu troškova ovog arbitražnog postupka.

U svom podnesku od 10.09.2003.g. korisnik sporne poddomene navodi da u cijelosti ostaje kod svojih dosadašnjih navoda istaknutih u podnesku od 09.04.2003.g. i zato smatra nepotrebnim ponovno ponavljanje istih. Stoga se protivi pokretanju arbitražnog postupka od strane predlagatelja, te predlaže da se prijedlog odbaci kao nedopušten odnosno odbije kao neosnovan. U navedenom podnesku od 09.04.2003.g. stoji da nije sporno da je između njega i KIA MOTORS CORPORATION (KMC) raskinut Ugovor o zastupanju temeljem kojeg je bio korisnik sporne poddomene. Međutim, temeljem točke 7. ovog Ugovora da je određeno da u slučaju prestanka ugovora, distributer (KIA CROATIA d.d.) ne smije koristiti ime ili bilo koji trgovački znak koji pripada KIA MOTORS CORPORATION, osim iz razloga prodaje robe sa skladišta, jasno dok te robe na skladištu ima. Kao dokaz navedenom prilaže stranu 1., 14. i 18. Distributorship Agreement-a (Distributerskog ugovora) zaključenog između KIA MOTORS CORPORATION i korisnika sporne poddomene KIA CROATIA d.d. Dalje navodi da još uvijek na skladištu ima velike količine gotove robe te naročito dijelove radi čega je prisiljen koristiti se predmetnim znakom u svrhu prodaje te robe, a to da mu izričito dopušta citirana ugovorna odredba. Kao dokaz predlaže priznanje predlagatelja i po potrebi očevid. Slijedom navedenog, protivi se pokretanju arbitražnog postupka od strane predlagatelja, te predlaže da se Zahtjev podnositelja odbaci kao nedopušten odnosno odbije kao neosnovan.

U svom podnesku od 17.09.2003.g. podnositelj zahtjeva ističe da je protivljenje protustranke pokretanju arbitražnog postupka neosnovano, jer podnositelj prijedlog temelji na novom dokazu o pravu na korištenje imena KIA, koji da bez svoje krivnje nije mogao upotrijebiti u ranijem postupku, a temeljem kojeg bi za njega bila donesena povoljna odluka da je dokaz upotrebljen u ranijem postupku, odnosno bili bi ispunjeni kumulativno svi uvjeti za prihvaćanje prijedloga podnositelja, osobito iz razloga što je u odluci arbitra br. 2003/01 utvrđeno da sadašnji korisnik imena KIA, odnosno protustranka, nema pravo na korištenje poddomene kia.hr, te da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Podnositelj dalje osporava navod protustranke da temeljem točke 7. Ugovora sklopljenog između KIA MOTORS CORPORATION i protustranke, protustranka ima pravo na korištenje imena ili znaka KIA do prodaje zaliha robe sa skladišta, s obzirom na to da protustranka nije dostavila podnositelju navedeni ugovor. Dalje naglašava da je u dopisu KIA od 19.11.2001.g. izričito i bezuvjetno zabranjeno, odnosno uskraćeno protustranci korištenje imena KIA koji dopis je uslijedio nakon raskida ugovora sa protustrankom i poslovne suradnje, a sve zbog nepostupanja protustranke u skladu s ugovornim obvezama. U slučaju da protustranka dokaže postojanje navedene ugovorne odredbe, podnositelj osporava da bi ista i dalje bila na snazi, jer se protustranka ne može neograničeno vrijeme pozivati na istu odredbu. Osim toga, da način na koji protustranka tumači ovu odredbu suprotan je kako pravilima savjesnosti i poštenja, kao i životnoj logici, jer da bi na ovaj način, nakon što je nositelj prava na ime odnosno znak KIA prekinuo ugovorni odnos s protustrankom, isti bio onemogućen stupiti u drugi ugovorni odnos dugi niz godina i na drugu ugovornu stranu prenijeti pravo korištenja navedenog znaka. Dalje ističe da je nositelj prava, odnosno KIA, proizvođač automobila koje plasira na svjetsko tržište, pa u obavljanju djelatnosti i širenju poslovanja stupa u ugovorne odnose potrebne za takav plasman svojih proizvoda i zato je neograničeno pozivanje na zadržavanje prava na korištenje znaka KIA protivno načelima

obveznog prava i predstavlja zloupotrebu prava od strane protustranke. Stoga podnositelj osporava relevantnost navoda protustranke o postojanju velike količine robe i dijelova, a što protustranka navodi kao razlog daljnjeg korištenja znakom. Ovo tim više što protustranka i ne radi na prodaji istih, nema zaposlenih radnika, navedenu domenu odnosno predmetnu web stranicu nije uskladila sa stvarnim stanjem, jer na istoj nije obavio nikakvu promjenu više od godinu dana na koji način dovodi u zabludu i osobe koje se koriste sadržajem iste. Kao dokaz predlaže uvid u spornu poddomenu.

## V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Prema dokumentu Letter of Intent (pismo namjere) od 01.01.2003.g. koji podnositelj zahtjeva spominje u svom podnesku od 18.06.2003.g., a koji su potpisali KIA MOTORS CORPORATION (KMC) i podnositelj zahtjeva, KMC pristaje dati nadležnost prodavati svoje modele vozila opisane u Aneksu A, i omogućiti raditi prodaju na teritoriju Hrvatske, podnositelju zahtjeva. Međutim, ovo pismo ništa ne govori o pravu podnositelja zahtjeva na korištenje imena odnosno žiga.

Prema Certifikatu-pismu potvrdi KMC od 19.11.2001.g. upućenom Državnom uredu za standardizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske, KMC potvrđuje da je Kia Motors Import d.d. (KMI) iz Ljubljane, Leskoškova 2, Slovenija, kao isključivi distributer i zastupnik za KIA-u u Republici Hrvatskoj počevši od 02.11.2001.g. ovlašten distribuirati i prodavati KIA vozila i dijelove u Hrvatskoj i ima prava imenovati lokalne kompanije registrirane u Republici Hrvatskoj kao službene uvoznike i dilere KIA-e. Dalje se potvrđuje da je **samo** KMI kao službeni zastupnik KMC-a u Hrvatskoj, ovlašten koristiti ime KIA u Republici Hrvatskoj za KIA vozila. U istom pismu se navodi da je raniji uvoznik KIA Croatia obaviješten da mu je zabranjeno korištenje imena KIA ili predstavljanje KMC u bilo kojem svojstvu.

Prema **novopodnesenom** Certifikatu-pismu potvrdi KMC Headquarters of Central Europe & CIS Operation od **28.04.2003.g.** KMC potvrđuje da je KMAG d.o.o., dakle podnositelj zahtjeva ovlašten distribuirati i prodavati Kia vozila i dijelove u Hrvatskoj sam i preko kompanija (dilera) registriranih u Republici Hrvatskoj. Također se potvrđuje da je KMAG d.o.o. ovlašten koristiti KIA korporativni identitet i Internet adresu [kia.hr](http://kia.hr) za hrvatsko tržište, dok je ranijem uvozniku kompaniji Kia Croatia zabranjeno uvoziti Kia vozila i koristiti Internet adresu [kia.hr](http://kia.hr).

Prema točki 7. članka 24. Distributerskog ugovora na koji se poziva protustranka, zaključenog neutvrđenog dana između KMC i KIA Croatia d.d., u slučaju prestanka, Distributer se obvezuje da neće koristiti bilo koji trgovački znak, trgovački ime i drugu oznaku koja pripada KIA-i, osim u svrhu raspolaganja preostalim zalihom. Od ukupno 18 stranica ovog Distributerskog ugovora arbitru su dostavljene samo 3, prva, zadnja i 14. stranica.

Prema članku 1. stavak 2. Arbitražnih pravila CARNet-a za rješavanje sporova o poddomenama unutar .hr domene, **treća osoba** može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama ovih Pravila ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je ime poddomene isto ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje **treća osoba** ima pravo (npr. pravo na robni ili uslužni žig);
2. da korisnik HR-domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje poddomene takvog naziva;
3. da je korisnik HR-domene registrirao poddomenu ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Dakle, ispunjenje sva tri navedena uvjeta mora biti kumulativno.

### **1. Da je ime poddomene isto ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na robni ili uslužni žig)**

Iz dokumentacije koju je podnositelj zahtjeva podnio kao dokaz, točnije iz najnovijeg dopisa Certifikata-pisma potvrde KMC Headquarters of Central Europe & CIS Operation od 28.04.2003.g. moglo se utvrditi da podnositelj zahtjeva ima pravo na ime KIA. Prema dokumentu Letter of Intent (pismo namjere) od 01.01.2003.g. koji su potpisali KIA MOTORS CORPORATION (KMC) i podnositelj zahtjeva, KMC pristaje dati nadležnost prodavati svoje modele vozila opisane u Aneksu A, i omogućiti raditi prodaju na teritoriju Hrvatske, podnositelju zahtjeva. Ovo kratko pismo namjere na dvije stranice teksta, baš ništa ne govori niti ne spominje pravo na ime. Dapače, prema Certifikatu-pismu potvrdi KMC od 19.11.2001.g. upućenom Državnom uredu za standardizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske, KMC potvrđuje da je samo Kia Motors Import d.d. (KMI) iz Ljubljane kao službeni zastupnik KMC-a u Hrvatskoj, ovlašten koristiti ime KIA u Republici Hrvatskoj za KIA vozila. Međutim, iz novopodnesenog dokumenta Certifikata-pisma potvrde KMC Headquarters of Central Europe & CIS Operation od 28.04.2003.g. KMC potvrđuje da je KMAG d.o.o. ovlašten koristiti KIA korporativni identitet i Internet adresu kia.hr za hrvatsko tržište, dok je ranijem uvozniku kompaniji Kia Croatia zabranjeno uvoziti Kia vozila i koristiti Internet adresu kia.hr.

Dakle, prema ovom dokumentu podnositelj zahtjeva ima pravo na ime KIA. Inače, ovaj je dokument podnositelj zahtjeva podnio nakon donošenja arbitražne odluke u predmetu br. 2003/01 i nakon isteka 60-dnevnog roka u kojem je arbitar u tom predmetu morao donijeti odluku.

### **2. Da korisnik HR-domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje poddomene takvog naziva**

Na temelju navedene točke 7. članka 24. Distributerskog ugovora zaključenog neutvrđenog dana između KMC i KIA Croatia d.d., arbitar nije mogao utvrditi da korisnik sporne domene ima još pravo na njeno korištenje. Nadalje, prema Certifikatu-pismu potvrdi KMC od 19.11.2001.g. upućenom Državnom uredu za standardizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske, raniji uvoznik KIA Croatia obaviješten je da mu je zabranjeno korištenje imena KIA ili predstavljanje KMC u bilo kojem svojstvu, dok prema Certifikatu-pismu potvrdi KMC Headquarters of Central Europe & CIS Operation od 28.04.2003.g. KMC potvrđuje da je ranijem uvozniku kompaniji Kia Croatia zabranjeno uvoziti Kia vozila i koristiti Internet adresu kia.hr. Dakle, prema ova dva dokumenta korisnik sporne domene ne bi imao pravo na korištenje naziva KIA.

### **3. Da je korisnik HR-domene registrirao poddomenu ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja**

Prema već ranije navedenim izjavama stranaka u ovom postupku i priloženim dokazima, očito je da je korisnik sporne domene istru registrirao sukladno načelu savjesnosti i poštenja, ali je sada koristi suprotno ovom načelu, jer prema Certifikatu-pismu potvrdi KMC od 19.11.2001.g. upućenom Državnom uredu za standardizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske, korisnik sporne poddomene odnosno raniji uvoznik KIA Croatia obaviješten je da mu je zabranjeno korištenje imena KIA ili predstavljanje KMC u bilo kojem svojstvu. Isto tako prema Certifikatu-pismu potvrdi KMC Headquarters of Central Europe & CIS Operation od 28.04.2003.g. KMC potvrđuje da je ranijem uvozniku kompaniji Kia Croatia zabranjeno uvoziti Kia vozila i koristiti Internet adresu kia.hr.

Uvidom u bazu podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske utvrđeno je da žig KIA ima registarski broj Ž941129, priznat je 21.02.1997.g., vrijedi do 17.05.2004.g., a njegov je nositelj Kia Motors Corporation.

Slijedom navedenog, a kako **su ispunjena sva 3 kumulativna uvjeta iz članka 1. Arbitražnih pravila**, u ovom se postupku može oduzeti pravo na spornu poddomenu. Naime, **prema članku 3. stavak 1. Arbitražnih pravila** ako u arbitražnom postupku prema odredbama ovih Pravila bude utvrđeno da je povrijeđeno pravo **treće osobe**, donijet će se odluka kojom se korisniku HR-domene oduzima pravo korištenja poddomene o kojoj se vodi spor i dodjeljuje pravo na korištenje poddomene **podnositelju zahtjeva. Iz citiranih odredbi članka 1. i 3. Arbitražnih pravila proizlazi da je treća osoba samo podnositelj zahtjeva.** U ovom postupku treća osoba odnosno podnositelj zahtjeva je dokazao da je povrijeđeno njegovo pravo odnosno pravo koje njemu pripada i upravo zato arbitar je mogao donijeti odluku kojom se korisniku HR-domene oduzima pravo korištenja poddomene o kojoj se vodi spor i isto pravo dodjeljuje podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva je tražio i naknadu troškova ovog arbitražnog postupka. Prema članku 3. stavak 3. Arbitražnih pravila, arbitar nije ovlašten o tom zahtjevu odlučivati bez posebne arbitražne klauzule kojom ga stranke ovlašćuju na donošenje takve odluke, a koje u ovom slučaju nema.

## VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, arbitar je donio sljedeću odluku:

- 1. Usvaja se zahtjev za oduzimanje prava korištenja poddomene kia.hr korisniku domene KIA Croatia d.d., te se korisniku domene KIA Croatia d.d. oduzima pravo korištenja poddomene kia.hr, a isto se pravo dodjeljuje podnositelju zahtjeva K MAG d.o.o. Gornji Stupnik, Gornjostupnička 18/J.**
- 2. Odbacuje se zahtjev podnositelja zahtjeva za naknadu troškova arbitražnog postupka.**

Klasa: 104-000/03-01/4739

Odluka broj: 2003/02

Ur. broj: 650-01/48-03-4



Arbitar  
Nelka Fikeys Krmić  
*Nelka Fikeys Krmić*

U Zagrebu, 04. studenoga 2003.