

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2022-04

domena: **kriptomat.hr**

FintechX OÜ protiv Bitblock d.o.o.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je FintechX OÜ, Pärnu mnt 31, 10119 Tallin, Estonija, MB: 14424637, zastupan po punomoćniku Kadri Katariina Johanson (dalje u tekstu: **Podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je Bitblock d.o.o., Gospočak 75, 10000 Zagreb, MB: 05272912, OIB: 10607405244, zastupan po Filipu Kufrinu, odvjetniku u Zagrebu (dalje u tekstu: **Korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

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

kriptomat.hr (dalje u tekstu – domena, sporna domena)

Domena je registrirana kod CARNet-a kao sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Ovaj postupak se provodi sukladno Arbitražnim pravilima za rješavanje sporova o domenama sadržanim u Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (Narodne novine br. 38/2010, 81/2015 i 5/2017, dalje u tekstu: „Pravilnik“).

Podnositelj zahtjeva je putem zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka datiranog 22.11.2022., pokrenuo postupak arbitraže za domenu 'kriptomat.hr'.

Nadležna služba CARNet-a je obavijestila arbitra o pokrenutoj arbitraži dana 28.12.2022. te je Povjerenstvo predložilo Dašu Vrzić za arbitra. Budući da ne postoje okolnosti iz čl. 39. Pravilnika, Arbitar je istog dana potvrdio da je u mogućnosti provesti predmetni postupak. Sljedećeg dana je Arbitru prosljeđena elektronska verzija spisa.

Nastavno, služba CARNet-a je obavijestila Korisnika domene i Podnositelja zahtjeva da je arbitraža pokrenuta te je registraru domene (društvu Plus Hosting Grupa d.o.o.) upućena obavijest da su zabranjene bilo kakve promjene na domeni bez prethodnog odobrenja arbitra i Povjerenstva.

Arbitar je pregledao zahtjev i popratnu dokumentaciju te je zaključio da su potpuni, odnosno da ne postoje smetnje za vođenje postupka.

Zaključkom broj 1 upućenim elektroničkom poštom 4. siječnja 2023., Korisnik domene je pozvan da se očituje na primljeni zahtjev za provođenje predmetnog postupka u roku od 8 dana te mu je dodijeljen rok za očitovanje najkasnije do 12. siječnja 2023.

S obzirom na to da je punomoćnik Korisnika domene elektroničkom poštom 5. siječnja 2023. obavijestio arbitra da Korisniku domene nije ranije dostavljen zahtjev za provođenje arbitražnog postupka na koji se treba očitovati, Arbitar je Zaključkom broj 2 upućenim elektroničkom poštom 9. siječnja 2023. dostavio Korisniku domene zahtjev za provođenje arbitražnog postupka uz prateće priloge te mu je utvrdio obavezu da svoj odgovor dostavi u roku od 8 dana, odnosno najkasnije 17. siječnja 2023.

Korisnik domene je svoje očitovanje uz prateće priloge dostavio 17. siječnja 2023., te je arbitar Zaključkom broj 3 od 18. siječnja 2023. pozvao Podnositelja zahtjeva da dostavi svoj odgovor najkasnije do 23. siječnja 2023., a Korisnika domene da na njegovo očitovanje odgovori najkasnije do 27. siječnja 2023.

Podnositelj zahtjeva i Korisnik domene su oboje postupili sukladno Zaključku broj 3 i dostavili svoja očitovanja unutar određenog roka.

Stranke su tijekom trajanja postupka upozoravane na mogućnost mirnog rješenja spora. Kako je iz navedenih očitovanja proizlazila mogućnost eventualnog mirnog rješenja, arbitar je Zaključkom br. 4 pozvao stranke da najkasnije do 6. veljače 2023. izričito izjasne jesu li postigle mirno rješenje, odnosno, da po potrebi najkasnije do istog dana zatraže produljenje navedenog roka.

Nastavno na navedeno, obje stranke su 6. veljače 2023. podneskom obavijestile arbitra o nemogućnosti postizanja mirnog rješenja te je arbitar, smatrajući da su dostavljeni dokazi i očitovanja dostatni za donošenje odluke, Zaključkom broj 5 od 7. veljače 2023. zaključio predmetni postupak te donio sljedeću odluku.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj u zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka od 22. studenog 2022.g., zastupan po opunomoćeniku Kadri Katariini Johanson, navodi da od 2018.g. godine posluje u svojstvu kripto-mjenjačnice, odnosno društva s licencom za obavljanje poslova vezanih uz virtualne valute (čuvanje, razmjena, kupovina i prodaja) u Estoniji, Grčkoj, Poljskoj i Španjolskoj, i to pod nazivom „KRIPTOMAT“. Ističe da u Republici Hrvatskoj posluje na osnovi tzv. „reverse solicitation“ principa,

odnosno da nema neposredno prisustvo i aktivan marketing, već tržištu pristupa po osnovi međunarodnog ugleda.

Nadalje, Podnositelj zahtjeva kao predstavnik 'KRIPTOMAT grupe' navodi da je ista grupa nositelj žiga 'KRIPTOMAT' registriranog pri Europskom uredu za intelektualno vlasništvo (EUIPO) pod brojem 018132561 s pravom prvenstva od 2. listopada 2019. za razrede 36 i 42 Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija). I da nije nositelj zaštićenog žiga, smatra da bi imao pravo osporiti korištenje domene 'kriptomat.hr' jer svoju stranicu 'kriptomat.io' koristi dulje no što uopće postoji društvo Korisnika domene.

Podnositelj zahtjeva zatim ističe da predstavlja jedno od rijetkih društava koji posluju u domeni virtualnih valuta na tržištima više država Europske unije te da je jedino društvo unutar svog sektora koje je ujedno nositelj četiri ISO certifikata.

Glede obima poslovanja, Podnositelj zahtjeva navodi da na dan 15. studeni 2022. ima 262.876 registrirana korisnika, od kojih je 223.712 iz zemalja EU, a 8.256 iz Republike Hrvatske, gdje je prvi korisnik registriran još 4. lipnja 2018.

Ističe da ima 22 registrirane 'kriptomat' domene (-io, -ee, -fr, -gr, -pl, -ch, -be, -ie, lv, -pt, -cz, -eu, -nl, -ro, -es, -co.uk, -at, -dk, -fi, -hu, -It i -si), da se pretraživanjem riječi „kriptomat“ i „kriptomat Hrvatska“ na internetskim tražilicama prikazuje organski kao prvi rezultat, dok se pretraživanjem „kupovina kriptovaluta u Hrvatskoj“ njegova stranica 'kriptomat.io' nalazi na 4. mjestu prve stranice rezultata, prije bilo koje druge svjetske kripto-mjenjačnice. Smatra da iz navedenog proizlazi velika vrijednost njihovog žiga te jasan legitimitet glede interesa za preuzimanjem domene 'kriptomat.hr'.

Podnositelj zahtjeva također navodi da je primio upite za instrukcije prilikom korištenja kripto ATM uređaja, kolokvijalno 'kriptomata' od strane korisnika koji pretpostavljaju da su uređaji postavljeni u Zagrebu u njihovom vlasništvu, a ne vlasništvu Korisnika domene, te da su ga u više navrata partneri upozoravali na neregularnost poslovne komunikacije misleći da im se obraća Podnositelj zahtjeva, a ne Korisnik domene. Smatra da iz navedenog proizlazi očita mogućnost dovođenja u zabludu uslijed zbunjujućeg učinka istovjetnosti, dok iz zaštićenog žiga proizlazi pravo Podnositelja zahtjeva da trećima osporava korištenje njegovog znaka u prometu.

Ističe da je u tom smislu upozorio korisnika domene dopisom od 23. srpnja 2021.g., koji je zabranu izričito odbio, a što je vidljivo iz njegovog odgovora od 31. kolovoza 2021.g. U navedenom dopisu Korisnik domene je predložio zajedničko istupanje stranaka na tržištu Republike Hrvatske, a u slučaju

odbijanja, poduzimanje odgovarajućih koraka radi proglašenja žiga ništavim. Podnositelj zahtjeva nema interes za suradnjom te smatra da Korisnik domene najkasnije od 31. srpnja 2021. kada je upozoren na postojanje žiga postupa suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Slijedom navedenog, Podnositelj zahtjeva predlaže donijeti odluku kojom će se Korisniku domene oduzeti pravo korištenja domene te isto pravo dodijeliti Podnositelju zahtjeva.

U odnosu na spomenuti zahtjev, Korisnik domene se očitovao dopisom u kojemu u bitnom ističe:

- da iz dostavljene dokumentacije nije razvidno ovlaštenje gđe. Kadri Katariine Johanson za zastupanje Podnositelja zahtjeva;
- da Podnositelj zahtjeva nije ovlašten baviti se djelatnošću razmjene virtualnih valuta u Republici Hrvatskoj, dok je Korisnik domene upisan u registar pružatelja takvih usluga u RH. Ističe da je Podnositelj zahtjeva propustio svoje poslovanje urediti s nacionalnim propisima u Republici Hrvatskoj u kojoj je u mogućnosti trajno pružati usluge samo uz osnivanje domaćeg trgovačkog društva ili podružnice. Smatra da se trajno pružanje usluga u RH očituje iz broja korisnika iz RH koje sam Podnositelj navodi u zahtjevu te iz brojnih aktivnih marketinških aktivnosti (oglašavanje u medijima i YouTube-u). Oduzimanjem prava na korištenje domene Korisniku te davanjem tog prava Podnositelju zahtjeva, smatra da bi isti nastavio s djelatnošću razmjene virtualnih valuta protuzakonito, tj bez registracije te ističe da je takvo postupanje protivno načelu savjesnosti i poštenja;
- da Podnositelj zahtjeva nije nositelj žiga 'KRIPTOMAT' registriranog pri Europskom uredu za intelektualno vlasništvo (EUIPO) pod brojem 018132561, već je to društvo naziva 'Kriptomat' matičnog broja 1036644. Iz zahtjeva nije vidljiva poveznica tog društva i tzv. 'Kriptomat grupe' niti je Podnositelj zahtjeva podastro ovlaštenje da na temelju žiga drugog nositelja pokrene arbitražni postupak;
- da je protiv poviše navedenog žiga u tijeku postupak oglašavanja žiga ništavim pred nadležnim europskim uredom, u smislu čega predlaže privremeno obustaviti predmetni postupak temeljem odredbe čl. 33 st. 3 Pravilnika;
- da Podnositelj zahtjeva nema pravo monopola nad terminom 'kriptomat', odnosno, da ne može braniti trećima da isti naziv koriste u poslovanju. Navodi da je riječ o terminu opisne naravi koji je uobičajen kod izvještavanja o kriptovalutama te da je zbog rasprostranjenosti postao uobičajen na tržištu; kao i
- da je Korisnik domene istu registrirao zakonito, u svrhu upoznavanja klijenata sa svojim brendom 'KRIPTOMAT ATM', te ju koristi kako bi zainteresiranu javnost upoznao s konceptom i razvojem kriptovaluta te mogućnošću njihove prodaje i kupnje putem uređaja – kriptomata.

S obzirom na izneseno, predlaže odbiti zahtjev podnositelja, a podredno, kako je već ranije istaknuto, obustaviti predmetni postupak do okončanja postupka za proglašenje žiga ništavim.

Podnositelj zahtjeva je na očitovanje Korisnika domene odgovorio dopisom od 23. siječnja 2023. u kojem u bitnom navodi:

- da su ispunjeni svi bitni formalni preduvjeti glede urednosti prijave, a vezano uz imenovanje opunomoćenika, čemu u prilog dostavlja formalni obrazac prijave te punomoć;
- da je izvadak iz nadležnog registra za Podnositelja prijave dostavljen uz samu prijavu, te da je iz uvida u registar razvidno da je prethodni naziv tvrtke podnositelja bio „Kriptomat OÜ“;
- da Podnositelj zahtjeva postupa u skladu s uputama HANFA-e, čemu u prilog dostavlja obavijest iste agencije, danu na upit Podnositelja zahtjeva, a iz koje proizlazi da za pružanje usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanje skrbničke usluge novčanika nije obveznik odgovarajuće registracije, bez obzira na načine i metode marketinga. Podnositelj zahtjeva smatra da poduzima sve odgovarajuće korake kako bi svoje djelovanje uskladio s nacionalnim propisima Republike Hrvatske te da iz navedenog proizlazi da ne postupa suprotno načelima savjesnosti i poštenja;
- da je Podnositelj zahtjeva ujedno i nositelj žiga 'KRIPTOMAT' registriranog pri Europskom uredu za intelektualno vlasništvo (EUIPO) pod brojem 018132561, a što je, bez obzira na promjenu naziva tvrtke, vidljivo iz činjenice da je matični broj nositelja ostao isti;
- da je do oglašavanja žiga ništavim isti na snazi te uživa punu pravnu zaštitu dok se postupak ne okonča;
- da Podnositelj zahtjeva dulje istupa na tržištu pod bilo zaštićenim, bilo nezaštićenom žigom 'KRIPTOMAT' te da je opisnost žiga glede usluga koje pod njim pruža na dijelu tržišta nije istoznačno tome da bi radi istog žig trebao biti oglašen ništavim. U navedenom smislu Podnositelj zahtjeva ističe da činjenica zaštite žiga ne sprječava treće da koriste navedenu riječ, već samo da pod istim terminom, bez privole nositelja, grade svoj poslovni ugled. Još jednom upućuje na ugled brenda 'KRIPTOMAT' u Republici Hrvatskoj, koji je posljedica rada i razvoja poslovanja Podnositelja zahtjeva;
- nadalje, Podnositelj zahtjeva ističe da je nakon pokretanja arbitražnog postupka Korisnik domene promijenio svoj logo u gornjem lijevom uglu web stranice iz 'KRIPTOMAT' u 'KRIPTO MAT ATM' što prepoznaje kao korak u pravom smjeru glede izmjene tržišnog brenda;
- da nije suglasan s privremenom obustavom postupka do okončanja postupka pred EUIPO-om za oglašenje žiga ništavim; te finalno
- da upućuje prijedlog mirnog rješenja spora u kojem (i) predlaže rok od 30 dana unutar kojeg bi Korisnik domene predao domenu Podnositelju zahtjeva te imao dovoljno vremena preuzeti drugu domenu; (ii) predlaže naziv nove domene za koju se nudi preuzeti troškove hostinga za prvu godinu u iznosu od 100 EUR; te (iii) predlaže preuzeti troškove Korisnika domene u visini do 1.000,00 EUR, a sve ako Korisnik domene istu preda te povuče prijedlog za oglašavanje žiga ništavim pred EUIPO-om. Ako Korisnik domene ne prihvati prijedlog mirnog rješenja spora prema iznesenim uvjetima, predlaže donijeti odluku kojom mu se oduzima domena Kriptomat.hr te se pravo na korištenje dodjeljuje Podnositelju zahtjeva.

Na poviše navedeni dopis Podnositelja zahtjeva, Korisnik domene se očitovao dopisom od 27. siječnja 2023. u kojemu u bitnom ističe:

- da punomoć nije ovjerena verificiranim potpisom ovlaštene osobe te da je izdana gotovo dva mjeseca nakon pokretanja postupka, iz čega proizlazi da je do tada dostavljena dokumentacija formalnopravno neuredna i dovodi do odbacivanja zahtjeva;
- da HANFA u svojem odgovoru samo navodi da društva koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj nisu u obvezi uputiti obavijest o obavljanju navedenih djelatnosti, međutim da HANFA nije ispitala opseg u kojem Podnositelj zahtjeva posluje na teritoriju Republike Hrvatske. S obzirom na to da je poslovanje Podnositelja u RH kontinuirano, smatra da njegovo postupanje nije usklađeno s odgovarajućim nacionalnim propisima te da je stoga protivno načelima savjesnosti i poštenja;
- da iz dostavljenih potvrda i dalje nije jasno da li je Podnositelj zahtjeva ujedno i nositelj žiga 'KRIPTOMAT' registriranom pred EUIPO-om, te predlaže arbitru da pozove podnositelja da uredi prijavu žiga kako bi se nedvosmisleno moglo utvrditi tko je njegov nositelj. Podredno, ponovno predlaže privremeno obustaviti predmetni postupak do donošenja odluke u povodu zahtjeva za oglašavanjem žiga ništavim;
- da u Republici Hrvatskoj jedino nositelj ranijeg žiga kao registarskog prava se može pozivati na svoje ranije pravo glede primjene mjerodavnih odredbi čl 32 Pravilnika; te
- da razmatra prijedlog mirnog rješenja spora koji je u prethodnom dopisu uputio Podnositelj zahtjeva. Ako ne postignu mirno rješenje, niti arbitar postupak privremeno ne obustavi kako je ranije predloženo, Korisnik domene predlaže odbiti zahtjev Podnositelja kao neosnovan.

S obzirom na postojanje načelnog interesa za mirnim rješenjem spora, arbitar je strankama, kako je ranije navedeno, ostavio naknadni rok za pokušaj mirnog rješenja s uputom o dostavi obavijesti je li takvo rješenje postignuto. Glede navedenog, obje strane postupka arbitru su dana 6. veljače 2023. dostavile obavijest da do postizanja mirnog rješenja spora nije došlo.

Podnositelj zahtjeva je istaknuo da Korisnik domene nije prihvatio njegov prijedlog iz očitovanja od 23. siječnja 2023., već je uputio svoj protuprijedlog dana 3. veljače 2023.g. u kojem predlaže razmatranje suradnje na nivou M&A ili investiranja Podnositelja zahtjeva u posao Korisnika domene, a za čime Podnositelj zahtjeva nema interesa.

S obzirom na navedeno, Korisnik domene navodi da nema daljnjeg interesa nastaviti pregovore o mirnom rješenju spora te ostaje pri do sad iznesenim zahtjevima.

Imajući u vidu da su strane postupka imale priliku očitovati se na navode protivne strane te dostaviti dokaze u prilog svojim tvrdnjama, kao i činjenicu da mirno rješenje postupka nije postignuto, arbitar je zaključkom broj 5 od 7. veljače 2023. zaključio postupak.

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. Ime domene je isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koji treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak)

U sklopu ove točke arbitar mora utvrditi je li sporna domena istovjetna ili u velikoj mjeri slična bilo imenu (tvrtki) bilo zaštićenim znakovima na koje Podnositelj zahtjeva polaže neko pravo, pri čemu je potrebno uzeti u obzir i samu osnovanost tog prava. Tijekom odlučivanja valja voditi računa o tome da podobnost određenog imena/naziva da bude predmet zaštite sukladno ovoj točki ne ovisi o postojanju registriranog žiga ili tvrtke, već je pravo na zaštićen znak naveden tek egzemplarno. Utoliko je Korisnik domene u krivu kada navodi da se u Republici Hrvatskoj jedino nositelj ranijeg žiga kao registarskog prava može pozivati na svoje ranije pravo glede primjene mjerodavnih odredbi čl 32 Pravilnika.

Uvodno, potrebno je napomenuti da niti jedna od stranaka u postupku nije nositelj tvrtke naziva 'kriptomat', već da obje navedeni pojam aktivno koriste prilikom poslovanja - Podnositelj zahtjeva kao poslovni brend, a Korisnik domene kao dio naziva poslovnog brenda te dominantno kao uređaj putem kojeg pruža usluge trgovanja kriptovalutama.

Podnositelj zahtjeva nositelj je žiga 'KRIPTOMAT' registriranog pri Europskom uredu za intelektualno vlasništvo (EUIPO) pod brojem 018132561 s pravom prvenstva od 2. listopada 2019. Glede navedenog, tijekom predmetnom postupka kao sporne prikazale su se sljedeće činjenice: (i) je li zaista Podnositelj

zahtjeva ujedno i nositelj navedenog žiga s obzirom na to da je u izvatku EUIPO-a kao nositelj navedeno društvo „Kriptomat OÜ“ s adresom različitom od adrese Podnositelja zahtjeva; te (ii) valja li predmetni postupak privremeno obustaviti imajući u vidu da je Korisnik domene pokrenuo pred EUIPO-m postupak oglašavanja navedenog žiga ništavim.

Odgovarajući na navedena pitanja, arbitar je iz dokaza koje prileže spisu utvrdio da je Podnositelj zahtjeva nesumnjivo ujedno i nositelj spornog žiga, a što proizlazi iz istovjetnosti matičnog broja subjekta u prijavi žiga te izvatku iz registra za Podnositelja zahtjeva. Činjenica promjene tvrtke i adrese ukazuje na to da Podnositelj nije uredio podatke o nositelju registracije žiga pri EUIPO-u, no ista činjenica ne mijenja materijalno utvrđenje o ovlaštenju koje Podnositelj zahtjeva ima temeljem zaštićenog znaka.

U odnosu na prijedlog za privremenom obustavom predmetnog arbitražnog postupka do donošenja konačne odluke u postupku poništaja žiga pred EUIPO-om, arbitar je stava da takva obustava nije potrebna niti svrsishodna u odnosu na donošenje meritorne odluke u predmetnom postupku. Naime, uvjet iz čl. 32. st. 2 t. 1 Pravilnika nije ograničen isključivo na ranije registarsko pravo treće osobe, niti je eventualno ispunjavanje tog uvjeta samo po sebi dostatno za udovoljavanje zahtjevu Podnositelja. Kao što je prethodno izneseno, za donošenje odluke o oduzimanju prava potrebno je utvrditi da su sva četiri uvjeta iz čl. 32. st. 2 pravilnika kumulativno ispunjeni.

Imajući u vidu da iz dokaza priloženih spisu proizlazi da je upravo Podnositelj zahtjeva nositelj ranijeg zaštićenog znaka 'KRIPTOMAT', a koji znak je u nazivu istovjetan spornoj domeni, arbitar zaključuje da je prvi uvjet iz čl. 32 st. 2 Pravilnika ispunjen.

Ad 2. Zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu

Unutar ove točke arbitar utvrđuje postoji li mogućnost da značajan broj osoba bude doveden u zabludu glede naziva sporne domene jedne strane postupka te naziva na koje pravo polaže druga strana postupka, i to uslijed istovjetnosti ili velike sličnosti imena.

U ovom smislu potrebno je napomenuti da je Podnositelj zahtjeva dostavio očitovanje te dokaze o prisutnosti na promatranom tržištu – tržištu Republike Hrvatske. Iz dostavljenog proizlazi da Podnositelj zahtjeva na dan 15. studeni 2022. ima 8.256 korisnika iz Republike Hrvatske, s time da je prvi domaći korisnik registriran 4. lipnja 2018.g., prije no što je Korisnik domene osnovan kao trgovačko društvo. Korisnik domene nije dostavio dokaze o opsegu svoje prisutnosti na tržištu te poslovnim aktivnostima, kao ni percepciji poslovanja u javnosti.

Jedini dostavljeni dokazi i navodi u smislu zbunjujućeg učinka su navodi koje je dostavio Podnositelj zahtjeva, te poruke poslovnih partnera i korisnika koje dokazuju spomenute navode, a iz kojih proizlazi da su treće osobe zbog istovjetnosti/velikog stupnja sličnosti imena smatrale da je poslovanje Korisnika domene povezano, odnosno dio poslovanja Podnositelja zahtjeva.

S obzirom na navedeno, arbitar smatra da postoji opravdana mogućnost da bi značajan broj osoba mogao smatrati da pristupajući domeni Korisnika pristupaju mrežnim stranicama Podnositelja zahtjeva ili s njime povezanim entitetima, te istim biti doveden u zabludu.

Ovime arbitar utvrđuje da je udovoljeno i drugom uvjetu iz čl. 32 st. 2 Pravilnika.

Ad 3. Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva

U odnosu na ovu povredu, potrebno je dokazati da sadašnji korisnik domene, kojemu Podnositelj zahtjeva želi oduzeti pravo, nema nikakvo pravo niti legitiman interes da koristi domenu upravo tog naziva.

Obrazlažući svoj zahtjev, Podnositelj glede ove točke samo paušalno navodi da Korisnik nema pravo koristiti domenu takvog naziva povezujući takvu zabranu s učincima koji proizlaze iz registriranog žiga, a koji spadaju pod doseg prvog uvjeta iz čl. 32 st. 2 Pravilnika.

Stranke postupka argumente o pravu na korištenje imena te legitimnom interesu ograničavaju na dokaze o prisutnosti zaštićenog naziva 'kriptomat' na tržištu Europske Unije s jedne strane, te na argumente o 'monopolizaciji' naziva, odnosno opisnosti imena poslovanju Podnositelja zahtjeva, a uslijed čega je Korisnik domene uputio zahtjev za oglašavanje žiga ništavim.

Uvidom u web stranicu Podnositelja zahtjeva 'kriptomat.io' razvidno je da isti pruža usluge online mjenjačnice kripto valuta koristeći naziv 'kriptomat', što proizlazi i iz njegovih navoda tijekom postupka. Navedena stranica istovjetna je na svim tržištima na kojima je Podnositelj zahtjeva registrirao domenu. Navedene činjenice dostatne su za utvrđenje postojanja legitimnog interesa za korištenje domene od strane Podnositelja zahtjeva. Međutim, u predmetnom postupku nije odlučujuće ima li Podnositelj zahtjeva takvo pravo odnosno legitiman interes, već postoji li istovjetno pravo odnosno legitiman interes na strani Korisnika domene.

Iz uvida u web stranicu Korisnika domene 'kriptomat.hr' (uz automatsko preusmjeravanje na 'kriptomat.cash'), razvidno je da Korisnik domene istu koristi za oglašavanje svojih uređaja za kupnju i prodaju kriptovaluta – kriptomata. Slika uređaja "kriptomat" nalazi se na naslovnoj stranici te su navedene lokacije dva uređaja koji su za sad postavljeni na teritoriju Republike Hrvatske. Kao cilj je navedeno uspostavljanje mreže kriptomat uređaja na teritoriju cijele Republike Hrvatske, dok istovremeno Korisnik domene nudi potencijalnim klijentima i mogućnost davanja franšize. Iz navoda Korisnika domene tijekom postupka proizlazi da se naziv „kriptomat“ za fizičke uređaje za razmjenu valuta koristi kao uobičajen i tipičan naziv samoposlužnih uređaja na promatranom području (sufiks -mat koji se nastavlja na dominantni i opisni element proizvoda odnosno usluge koja se pruža, npr. bankomat, mlijekomat i sl.).

Iz navedenog arbitar zaključuje da obje strane ovog postupka aktivno posluju koristeći naziv 'kriptomat', da posluju unutar istog sektora prodaje, kupnje i razmjene kripto valuta, no da ne nude iste, već komplementarne usluge. Poslovanje Podnositelja zahtjeva u cijelosti je virtualno, dok s druge strane Korisnik domene svoje usluge nudi na fizičkim uređajima – kriptomatima.

Iz navedenog proizlazi legitiman interes Korisnika domene za korištenjem domene spornog naziva te stoga arbitar zaključuje da nije ispunjen treći uvjet iz čl. 32 st. 2 Pravilnika.

Ad 4. Korisnik domene je registrirao domenu i/ili koristi je suprotno načelu savjesnosti i poštenja

Kako bi se utvrdilo je li ispunjen predmetni uvjet, potrebno je utvrditi je li (a) Korisnik domenu registrirao protivno načelu savjesnosti i poštenja i/ili (b) domenu koristi suprotno tom načelu. Za ocjenu ispunjenja ovog uvjeta dostatno je da je ostvareno bilo (a) bilo (b).

Dakle, element savjesnosti i poštenja se u predmetnom postupku utvrđuje u odnosu na registraciju i korištenje domene od strane Korisnika, a ne u odnosu na bilo koji aspekt trenutnog ili budućeg poslovanja Podnositelja zahtjeva. S obzirom na navedeno, arbitar smatra da su argumenti strana postupka glede modaliteta i legalnosti poslovanja Podnositelja zahtjeva na tržištu Republike Hrvatske bespredmetni te nevezani za meritum predmetne arbitraže.

Iz dostavljene dokumentacije te navoda stranka proizlazi da je Korisnik domene istu registrirao kao slobodnu domenu s nazivom koji je u velikom dijelu istoznačan njegovom brendu 'KRIPTOMAT ATM', odnosno 'KRIPTO MAT ATM' te se podudara s nazivom uređaja putem kojih pruža svoje usluge na tržištu. Podnositelj zahtjeva nije bio raniji nositelj iste domene koju je uslijed propusta produžetka registracije kao slobodnu registrirao Korisnik.

Kao argument u prilog registraciji i korištenju domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja, Podnositelj zahtjeva navodi da je upozorio Korisnika domene o žigu čiji je nositelj te mu u tom smislu zabranio daljnje istupanje na tržištu pod imenom 'kriptomat'. Korisnik domene je na to reagirao predlažući suradnju te stavljajući u izgled da će, ako dogovor nije moguć, pokrenuti postupak oglašavanja žiga ništavim jer smatra da su za to ispunjenje pretpostavke propisane odredbom čl. 59 Uredbe br. 2017/1001 o žigu Europske Unije. Podnositelj zahtjeva smatra da iz navedenog proizlazi da Korisnik domene istu koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Odredbom čl. 6 Pravilnika propisano je pravo svake fizičke i pravne osobe na virtualni identitet, odnosno na registraciju domene radi ostvarivanja prava na prisutnost u virtualnom prostoru, uz zabranu zlouporabe radi prezentacije tuđeg identiteta ili u druge nespojive svrhe.

Odredbom pak čl. 9 istog akta propisana je obaveza korisnika domena i drugih osoba da prava koja proizlaze iz Pravilnika koriste sukladno načelu savjesnosti i poštenja.

Korisnik domene registrirao je domenu koja se u nazivu podudara s njegovim osnovnim proizvodom – uređajem 'kriptomat' putem kojeg aktivno pruža usluge prometa kripto valutama na području Republike Hrvatske. Domenu koristi za upoznavanje trećih osoba i prezentaciju svojih usluga, te iz njegove online prezentacije i internetske prisutnosti ne proizlazi da bi registrirao ili koristio domenu u svrhu lažnog prezentiranja tuđeg identiteta ili u bilo koju drugu nespojivu svrhu glede opravdanosti takve registracije.

Korisnik domene je u tržišnoj utakmici ovlašten predlagati drugim sudionicima suradnje te pristanak uvjetovati pokretanjem postupaka sukladno postojećim propisima. O opravdanosti takvih zahtjeva odlučuje nadležno tijelo u odgovarajućem postupku, te se inicijativa za njegovo pokretanje ne može inherentno sama po sebi pripisati postupanju Korisnika domene suprotno čl. 9 Pravilnika.

Imajući u vidu prethodno navedeno, arbitar smatra da nije ostvaren četvrti uvjet iz čl. 32. st. 2 Pravilnika.

VI. ODLUKA

U povodu prijedloga Korisnika domene za odbacivanjem zahtjeva, a uslijed pretpostavljenih formalnih nedostataka glede ovlaštenja punomoćnice Podnositelja zahtjeva gđe. Kadri Kateriine Johanson, arbitar je utvrdio da iz dokaza koji proizlaze spisu nesumnjivo proizlazi da punomoćnica postupa u ime i za račun Podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka potpisan je vlastoručno od strane zakonskog zastupnika Podnositelja zahtjeva i gđe. Johanson, dok činjenica da je punomoć izdana nakon podnošenja zahtjeva nije relevantna jer ovlaštenje retroaktivno osnažuje sam

sadržaj teksta punomoći. Digitalni potpis arbitar ne smatra spornim s obzirom na to da ne postoje bilo kakvi drugi elementi koji bi pobudili sumnju u ovlaštenje punomoćnika za zastupanje.

Slijedom svega gore navedenog, donosim sljedeću meritornu odluku:

Odbija se zahtjev Podnositelja za oduzimanjem prava korištenja domene kriptomat.hr Korisniku domene kriptomat.hr te dodjeli prava na korištenje domene kriptomat.hr Podnositelju zahtjeva

Klasa: 700-800/23/218

Odluka broj: 2022-04

Ur. broj: I80348-650-504-23-16

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje
domenom.hr

Arbitar

prof.dr.sc. Gordan Gledec

Daša Vrzić

U Zagrebu, 27. veljače 2023. godine

*Ova odluka potpisana je i kvalificirana elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014) i važećim propisima Republike Hrvatske ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.