

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2010/03

domena: verizon.hr

VERIZON TRADEMARK SERVICES, Arlington, USA protiv
VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o., Zagreb

I. STRANKE U POSTUPKU

VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC., 1320 N. Courthouse Road, 8th Floor, Arlington, 22201 VA, USA (u daljnjem tekstu: **podnositelji zahtjeva**), kojeg u ovom postupku zastupa trgovačko društvo PETOŠEVIĆ d.o.o. Zagreb, Jurkovićeve 3.

Korisnik domene je trgovačko društvo VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o., Zagreb, Augustinčićeva 18/1 (u daljnjem tekstu: **korisnik HR-domene**), kojeg u ovom postupku zastupa Antun Nekić, OIB 26115503622, direktor.

II. SPORNA DOMENA

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

verizon.hr (u daljnjem tekstu: domena)

Domena je registrirana kod CARNet-a (Hrvatske akademske i istraživačke mreže).

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva je dana 29.06.2010.g. u CARNet-u, urudžbirao ispunjeni obrazac Zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka radi rješavanja spora između sadašnjeg registriranog korisnika domene www.verizon.hr i podnositelja zahtjeva u smislu donošenja odluke kojom se korisniku ove domene oduzima pravo na njeno daljnje korištenje. Uz ovaj obrazac Zahtjeva priloženo je dodatno pisano obrazloženje i dokazni materijal.

Povjerenstvo za "hr" domenu imenovalo je Nelku Fikeys Krmić za arbitra u ovom postupku. Predmet je arbitru predan 04.10.2010.g.

Dana 16.10.2010.g. korisnik domene je primio ispunjeni obrazac Zahtjeva podnositelja sa cjelokupnim dodatnim pisanim obrazloženjem Zahtjeva i dokaznim materijalom, te je dana 02.11.2010.g. od strane arbitra pozvan da elektroničkim putem iznese što još smatra da treba reći u ovom predmetu i to do 08.11.2010.g. Dana 08.11.2010.g. arbitar je primio pisani odgovor Nekić Antuna, zakonskog zastupnika korisnika sporne domene. I podnositelj zahtjeva je bio pozvan dana 02.11.2010.g. od strane arbitra da elektroničkim

putem iznese što još smatra da treba reći u ovom predmetu također do 08.11.2010.g. Dodatni odgovor nije stigao do tog datuma.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva u svom Zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka sa dodatnim obrazloženjem i dokaznim materijalom, zaprimljenim u CARNet-u, HR-DNS služba dana 29.06.2010. navodi da je sporna domena istovjetna njegovim ranijim pravima koje uživa u Republici Hrvatskoj zbog čega postoji opravdana opasnost dovođenja javnosti u zabludu, te da je korisnik domene istu registrirao suprotno načelu savjesnosti i poštenja i da korisnik domene nema pravo ili legitimni interes za korištenje sporne domene www.verizon.hr.

Podnositelj zahtjeva ističe da je isključivi nositelj prava na znak „verizon“, jer ima u Republici Hrvatskoj registriranih 6 žigova koji predstavljaju ili sadrže riječ VERIZON i to: Z20000302, Z20001468, Z20011666, Z20060987, Z20060988 i Z20060989. Ovi žigovi uživaju prioritet u Republici Hrvatskoj od 2000, 2001. odnosno 2006.g. Žig Z20000302 je žig u riječi za znak VERIZON i to je jedini razlikovni element žiga, dok kod ostalih 5 registriranih žigova dominira riječ „verizon“ kao glavni razlikovni element. Kao dokaz priloženi su ispisi za navedene žigove. Osim toga, tvrtka podnositelja zahtjeva glasi VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC., a podnositelj zahtjeva je nositelj domena www.verizon.com, www.verizonbusiness.com i brojnih generičkih vršnih domena kao i tisuća nacionalnih domena u mnogim zemljama. Hrvatska podružnica podnositelja zahtjeva Verizon Hrvatska d.o.o. nositelj je domene www.verizonbusiness.hr. Podnositelj zahtjeva je svjetski poznata kompanija, osobito aktivna u pružanju usluga širokopojasnog Interneta i telekomunikacija. Kao dokaz prilaže ispise za navedene domene.

Budući je jedini razlikovni element domene riječ „verizon“, a kako je podnositelj zahtjeva nositelj žigova VERIZON i nacionalnih domena u mnogim državama, korisnici povezuju spornu domenu s podnositeljem zahtjeva i njegovim „brandom“. Naime, ako potencijalni korisnik ukuca domene susjednih zemalja kao što su to www.verizon.si, www.verizon.rs, www.verizon.ba, www.verizon.me ili www.verizon.mk koja ih povezuje s jednom od generičkih vršnih domena podnositelja zahtjeva, isto se očekuje i od sporne domene www.veruzon.hr da pripada i upućuje na podnositelja zahtjeva. Isto se događa i s domenama verizonbusiness, tako da su sve domene www.verizonbusiness.si, www.verizonbusiness.rs, www.verizonbusiness.ba, www.verizonbusiness.me, www.verizonbusiness.mk, uključujući i www.verizonbusiness.hr povezane s podnositeljem zahtjeva. Navedeno dovodi potencijalnog korisnika u zabludu.

Korisnik sporne domene je trgovačko društvo VERIZON TEHNOLOGIJE, ali njegova domena ne glasi www.verizontehnologije.hr za što bi postojalo opravdanje tvrtkom, već se ograničava samo na prvi dio tvrtke - riječ „verizon“. Korisnik sporne domene nije u vrijeme registracije imao pravo žiga, tvrtke, ranije uporabe odnosno neko drugo pravo kojim bi opravdao registraciju domene verizon.hr. Korisnik sporne domene nije ni naknadno stekao neko od prava, tako da ni u vrijeme podnošenja ovog Zahtjeva, ne postoje prava odnosno legitimni interes za spornu domenu www.verizon.hr. Dokaz tome su ispisi podataka za društvo VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o. te ispis rezultata pretrage registriranih žigova na ime nositelja VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o. iz kojeg je razvidno da korisnik sporne domene nema registriranih žigova Verizon, a ni drugih.

Nadalje, podnositelj zahtjeva ističe da je korisnik domene istu registrirao suprotno načelu savjesnosti i poštenja, što da dokazuje činjenica da pod predmetnom domenom nema

sadržaja i da se zapravo i ne koristi niti se ikad koristila. Kako je 2009.g. fizičkom provjerom sjedišta korisnika sporne domene utvrđeno da trgovačko društvo VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o. ne postoji na u Registru Trgovačkog suda Zagreb, naznačenoj adresi Zagreb, Augustinčićeva 18/1, podnositelj zahtjeva je angažirao privatnog detektiva koji je potvrdio da društvo VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o. ne postoji na adresi sjedišta i da isto ne posluje. Naknadnim provjerama potvrđeno je da ovo društvo nije uspostavilo nikakvu trgovačku aktivnost te da se i dalje ne nalazi na registriranoj adresi sjedišta što upućuje da se radi o društvu čija (ne)aktivnost ne opravdava registraciju i postojanje osporavane domene. Kao dokaz navedenom prilaže ispis stranice www.verizon.hr, ispis stranice izvotka za VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o. sa adresom Zagreb, Augustinčićeva 18/1, preslika ugovora o obavljanju detektivskih poslova i usluga s detektivskim uredom DETEKTIV SOVA od 03.06.2009.g., preslika dijela detektivskog izvještaja od 16.06.2006.g. u dijelu koji se odnosi na društvo VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o. i preslika koverta gdje je uz adresu korisnika domene od strane Hrvatske pošte navedeno „ne postoji više“. Slijedom navedenog podnositelj zahtjeva ističe da činjenica da je sporna domena istovjetna žigovima i drugim domenama podnositelja zahtjeva te da se ista ne koristi niti se ikad koristila od strane društva koje nema zabilježenih trgovačkih aktivnosti, ukazuje na to da sporna domena nije registrirana da bi se koristila i da njezin naziv nije slučajan.

Dalje podnositelj zahtjeva navodi kako je spor oko domene pokušao riješiti mirnim putem te je uputio pismo upozorenja korisniku domene. Nakon bezuspješnih pokušaja dostave dopisa na registriranu adresu korisnika domene, podnositelj zahtjeva je locirao adresu stanovanja odgovorne osobe društva VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o., gospodina Nekić Antuna u 10360 Sesvete, Letnička 8, te je ova adresa korištena u kasnijim kontaktima. Na prvi dopis podnositelja zahtjeva od 12.04.2010.g. odgovorna osoba korisnika domene očitovala se na način da je navela da u vrijeme registracije domene nije znala za postojanje i aktivnosti podnositelja zahtjeva te da je na taj način implicirala nepostojanje odgovornosti. Kao odgovor na drugi dopis podnositelja zahtjeva od 26.04.2010.g. zaprimljen je dopis odvjetnika korisnika domene od 28.05.2010.g. kojim se izražava načelna spremnost „razgovarati o otvorenim problemima“, ali ne „bezuvjetno“. Nadalje, u prostorijama zastupnika podnositelja zahtjeva održan je sastanak dana 10.06.2010.g. Na tom je sastanku korisnik sporne domene zahtijevao kako se navodi „respektabilnu nagradu kakva se može očekivati od respektabilne kompanije kakva je VERIZON grupacija odnosno podnositelj zahtjeva. Podnositelj zahtjeva dalje navodi kako je izostankom nuđenja „respektabilnog iznosa“ pokušaj mirnog rješavanja spora propao. Podnositelj zahtjeva vjeruje da korisnik domene, ukoliko bi se vodio načelom savjesnosti i poštenja, ne bi postavljao netransparentne uvjete insinuirajući (lukrativnu) „respektabilnost“ podnositelja zahtjeva. Nadalje, ističe kako činjenica izbjegavanja pisane komunikacije u vezi uvjeta pregovaranja (pisanih dokaza pregovora) ukazuje na nepostojanje dobre vjere korisnika domene te upućuje na cybersquatting. Za dokaz navedenom podnositelj zahtjeva prilaže preslike dopisa podnositelja zahtjeva od 12. i 26.04.2010.g., preslika odgovora suprotne strane od 21.04.2010.g., preslika dopisa odvjetnika Dražena Crnkovića od 28.05.2010.g. i ispis e-pošte o dogovoru i potvrdi sastanka. Uz to po potrebi predlaže saslušanje/izjave djelatnika društva PETOŠEVIĆ d.o.o. na okolnost zahtjeva korisnika domene i sadržaja sastanka od 10.06.2010.g.

Slijedom svega navedenog, a osnovom članka 32. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, podnositelj zahtjeva predlaže donošenje odluke kojom se korisniku sporne domene oduzima korištenje iste.

U svom odgovoru od 08.11.2010.g. korisnik sporne domene ističe da je sam osobno u ime poduzeća Verizon Tehnologije d.o.o. po zakonu i poštujući pravilnik i statut CARNet organizacije u ime poduzeća Verizon Tehnologije d.o.o. prije nekoliko godina registrirao domenu verizon.hr. U to vrijeme nije imao nikakvih saznanja o postojanju Verizon Communications Inc. Domena koju je tada registrirao u sklopu marketinške strategije njegovog poduzeća namijenjena je web site-u kao marketing mehanizmu odnosno sredstvu za bolju komunikaciju s tržištem što bi trebalo njegovom poduzeću dati dodatni kanal tržišne komunikacije i u krajnjoj liniji pospješiti prihod. Poslovni planovi su se zbog ekonomske krize i nekih privatnih problema malo odužili, ali se nada da će web site uskoro biti spreman za lansiranje i da će biti pokrenut. Dalje ističe kako ga je poduzeće Petošević d.o.o. kontaktiralo sredinom 2010.g. sa svojevrsnim ultimatumom da prestane koristiti ime koje je kreirao i dao svom poduzeću Verizon Tehnologije d.o.o. te da slijedom toga prenese i domenu verizon.hr na njihovog klijenta. O mirnom rješenju spora da nije bilo ni govora, jer da mirno rješenje podrazumijeva dijalog i uvažavanje obje strane što ovdje nije bio slučaj s obzirom da Petošević d.o.o. zastupa klijenta koji ima nekoliko desetaka tisuća zaposlenih u SAD-u koji se ovdje u Hrvatskoj spori s praktički start-up firmom bez zaposlenih te da je očito da njihov klijent, a posljedično tome i Petošević d.o.o. podrazumijevaju da mogu utjecati na sve procese uključujući i ove gdje se na vrlo grub način želi oštetiti njegovo poduzeće Verizon Tehnologije d.o.o. i ograničiti i ukinuti određena prava koja ima. Konkretno, pravo na korištenje domene. Glede dokaza koje podnositelj zahtjeva navodi u pogledu registracije domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja, ističe kako isti ne spadaju u kategoriju dokaza za tematiku za koju su navedeni i da nemaju nikakvo relevantno pravno uporište. Nadalje, glede dokaza podnositelja zahtjeva o nepostojanju prava ili legitimnog interesa korisnika domene, ističe da je iz priloženih materijala vidljivo da je poduzeće osnovao prije 5 godina, a praktički odmah ubrzo i registrirao spornu domenu verizon.hr ne znajući da klijent Petošević d.o.o. uopće postoji. Dalje navodi da je tada znao da će imati ovakvih problema sa svojim vlasništvom i pravima koje iz njega proizlaze zaštitio bi na području Hrvatske i žig i ime poduzeća. Uz to ističe da je svjestan da klijent Petošević d.o.o. s obzirom da je veliko poduzeće bazirano u SAD-u ima uz razvijeno poslovanje tamo i vrlo veliku pravnu službu koja je obavila određene pravne aktivnosti zaštite svoga poslovanja u SAD-u i šire što je potkrijepila preslikama dokumenata u sekciji Dokazi uz navode o pravima podnositelja zahtjeva. Sukladno tome Petošević d.o.o. i njegov klijent nastoje proširiti to njihovo pravo i na njegovo poduzeće Verizon Tehnologije d.o.o. i na njegova prava i to vrlo jednostrano, agresivno i ne ostavljajući mogućnost bilo kakvog dogovora što njega dovodi u situaciju da od arbitra traži objektivnost, neutralnost i suzdržanost, te moli da se, s obzirom da se u osnovi ovdje radi o pravnom sukobu dva društva s ograničenom odgovornošću registriranih na području Republike Hrvatske i pokušaja jednog društva da preotme drugome određeno pravo, pričekava odluka mjerodavnog suda Republike Hrvatske. U svakom slučaju ne vidi razlog zašto bi se pravo korištenja sporne domene oduzelo njegovom poduzeću Verizon Tehnologije d.o.o. i prebacilo na klijenta Petošević d.o.o. s obzirom da njihov klijent već ima nekoliko registriranih domena, primjerice www.verizonbusiness.com i vjeruje da je takva domena s hrvatskom ekstenzijom slobodna te predlaže da im se sugerira da je registriraju za područje Republike Hrvatske i koriste.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Prema članku 32. stavak 2. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN br. 38/2010), treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama ovih arbitražnih pravila ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na 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;
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

U postupku treba utvrditi jesu li svi navedeni uvjeti kumulativno ispunjeni.

Ad. 1.

Uvidom u bazu podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske utvrđeno je da žig verbalnog naziva VERIZON ima registarski broj Z20000302, priznat je 03.07.2001.g., vrijedi do 10.03.2020.g., a njegov je nositelj društvo VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC., 1320 N. Courthouse Road, 8th Floor, Arlington, 22201 VA, USA. Osim toga, podnositelj zahtjeva je nositelj žigova Z20001468, Z20011666, Z20060987, Z20060988 i Z20060989 također registriranih u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Svi navedeni žigovi također sadrže riječ „verizon“.

Time je ispunjen prvi uvjet, tj. utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ima pravo na ime, tj. zaštićeni žig, koje je jednako nazivu registrirane domene.

Ad. 2.

Budući da je naziv domene verizon.hr identičan nazivu zaštićenog žiga podnositelja zahtjeva, postoji vrlo realna mogućnost da zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti imena, značajan broj osoba, potencijalnih korisnika bude doveden u zabludu. Utoliko je ispunjen i drugi od gore navedenih uvjeta.

Ad. 3.

Iz prethodno detaljno navedenih očitovanja stranaka u ovom predmetu i podnesenog dokaznog materijala korisnik domene ničim nije dokazao da ima pravo ili legitiman interes za korištenje ove domene. Članak 6. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom propisuje da je prisutnost i opstanak u virtualnom prostoru temeljno pravo svake pravne i fizičke osobe. Radi ostvarivanja ovog prava svaka fizička i pravna osoba, dakle i VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o. ima pravo bez naknade registrirati jednu domenu. Ovo se pravo može koristiti samo radi zadovoljavanja vlastitog temeljnog prava na prisutnost i opstanak u virtualnom prostoru i ne može se zlorabiti radi prezentacije tuđeg identiteta ili u druge svrhe nespojive sa navedenim pravom. Korisnik sporne domene nije u vrijeme registracije imao pravo korištenja tuđeg važećeg žiga „verizon“ niti ga je kasnije stekao, a čime bi opravdao registraciju domene baš naziva

verizon.hr. Osim toga, sporna domena od dana registracije nije pružala nikakvu informaciju bilo o korisniku domene ili o njegovoj djelatnosti, jer se uopće nikad i nije koristila. Dakle, nameće se zaključak da temeljno pravo na virtualni identitet pravne osobe VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o. nije do sada ni korišteno radi prezentacije svog vlastitog identiteta, jer čak ni registrirano ime domene nije jednako nazivu pravne osobe koja ostvaruje pravo na virtualni identitet, već se naprotiv zlorabila prezentacija tuđeg identiteta, a izbjegavanje pisane komunikacije u vezi uvjeta pregovaranja tijekom pokušaja mirnog rješenja spora ukazuje na korištenje temeljnog prava na virtualni identitet u druge svrhe nespojive sa navedenim temeljnim pravom, uključujući prodaju imena domene radi ostvarenje zarade. Time je ispunjen i treći uvjet.

Ad. 4.

Korisnik domene tvrdi da u vrijeme kad je osnovao trgovačko društvo i registrirao spornu domenu nije ni znao da podnositelj zahtjeva postoji. Budući je na ime svog društva VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o. između ostalih, registrirao i djelatnosti informacijskog društva, morao je znati i za postojanje svjetski poznatog pružatelja usluga širokopojsnog Interneta i telekomunikacija kakav je podnositelj zahtjeva. Osim toga, činjenica da korisnik domene istu godinama nije ni počeo koristiti u poslovanju svoje registrirane tvrtke, ukazuje neosporno na to da je spornu domenu registrirao i da je koristi odnosno drži suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Nadalje, izbjegavanje pisane komunikacije u vezi uvjeta pregovaranja tijekom pokušaja mirnog rješenja spora ukazuje na cybersquatting. Time je ispunjen i 4. uvjet.

Slijedom navedenog, ispunjena su sva 4 uvjeta iz navedenog članka 32. Pravilnika temeljem kojih se može pokrenuti postupak arbitraže. Što se tiče Zahtjeva podnositelja, on se ograničava na oduzimanje prava korištenja domene www.verizon.hr.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, arbitar donosi sljedeću odluku:

- 1. Usvaja se Zahtjev za oduzimanje prava korištenja domene verizon.hr korisniku HR-domene VERIZON TEHNOLOGIJE d.o.o., Zagreb, Augustinčićeva 18/1.**

Klasa:200-200/10/61
Ur. broj: I3914-650-53-10-76

Odluka broj: 2010/03

Predsjednik Povjerenstva za HR-domenu

Arbitar

Ivan Marić, dipl. ing.



Mr.sc. Nelka Fikeys Krmić, dipl.iur.

U Zagrebu, 09. studenog 2010.