

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2018-05

domena: **zeiss.hr**

CARL ZEISS AG protiv PRIMUS CONTACTUS d.o.o.

I. STRANKE U POSTUPKU

CARL ZEISS AG, sa sjedištem u SR Njemačkoj, D-73447 Oberkochen, Carl-Zeiss-Strasse 22, PDV ident.br. DE811119940, koji u ovom postupku zastupa punomoćnik Tomislav Pedišić, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Vukmir i suradnici d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Gramača 2L, kao podnositelj zahtjeva (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva);

i

PRIMUS CONTACTUS d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 10000 Zagreb, Kosirnikova 7, OIB: 13371443486, koji u ovom postupku zastupa zakonski zastupnik Tomislav Prosinečki, direktor, kao korisnik domene <zeiss.hr> (u daljnjem tekstu: Korisnik domene).

II. SPORNA DOMENA

Domena unutar vršne .hr domene koja je predmet ovog postupka, jest:

zeiss.hr (u daljnjem tekstu: Domena)

Domena je registrirana kod CARNET-a (Hrvatske akademske i istraživačke mreže) kao dodatna sekundarna domena (čl. 22.st.1. i 2. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/10, 81/15, 5/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik)).

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva podnio je 5. lipnja, 2018. godine zahtjev za provođenjem arbitražnog postupka za Domenu. Obavijest o pokretanju postupka objavljena je na <https://www.dns.hr/portal/disputes/in-progress>.

Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka poslan je s priložima Korisniku domene preporučenom pošiljkom na kontakte Korisnika iz registra .hr domena. O pokretanju postupka Korisnik je obaviješten i elektroničkom poštom od strane DNS službe 11. lipnja 2018. godine.

Arbitar je prihvatio imenovanje u ovom predmetu 11. lipnja 2018. te je rok za okončanje arbitražnog postupka određen u smislu odredbe čl. 52. st. 1. al.1. Pravilnika, i to do 10. kolovoza 2018. godine.

Korisnik domene je 20. lipnja 2018. godine zaprimio predmetni Zahtjev s priložima te je u za to ostavljenom roku, dostavio 22. lipnja 2018. godine svoj odgovor putem elektroničke pošte.

Obje stranke dostavile su detaljna očitovanja dostatna za rad arbitra pa stoga nije bilo potrebe za daljnjom komunikacijom. S obzirom na to da stranke nisu zatražile održavanje rasprave, kao niti sastanak s arbitrom, te razumijevajući da se arbitražni postupak u pravilu provodi na temelju isprava i druge pisane građe (čl. 52. st. 1. t.2. Pravilnika), to je arbitar po primitku očitovanja stranaka, dodatno izvršio

samostalan uvid u javno dostupne registre (sudski registar, registar HR i EU žigova) te je zaključio postupak i pristupio odlučivanju.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva smatra da postoje uvjeti iz čl. 32. Pravilnika za pokretanje ovog arbitražnog postupka kao i utvrđenje da je Korisnik domene korištenjem naziva Domene <zeiss.hr> povrijedio prava Podnositelja, a sve tvrdeći:

1. da je naziv Domene istovjetan imenu na koje Podnositelj ima pravo;
2. da zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti naziva Domene i imena na kojeg Podnositelj ima pravo postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu;
3. da Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje takvog naziva Domene;
4. da Korisnik domene koristi naziv Domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Ukratko, Podnositelj zahtjeva obrazlaže predmetne tvrdnje kako slijedi:

Ad.1. naziv Domene je istovjetan imenu na koje Podnositelj ima pravo:

U svom Zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka, Podnositelj tvrdi da je tzv. holding/krovno društvo osnovano još 1846. godine, koje upravlja Zeiss Grupom koja razvija, proizvodi i distribuira poluvodičku opremu, mjernu tehnologiju, mikroskope, medicinsku tehnologiju, leće za naočale, filmske kamere i fotoaparate, dalekozore i planetarije. Zeiss Grupa prisutna je u više od 40 zemalja svijeta, kroz organiziranu proizvodnju na 30 različitih mjesta i kroz oko 25 istraživačkih centara. Proizvodi Zeiss Grupe su prisutni u Republici Hrvatskoj već dugi niz godina, i to još od 1992. godine.

Podnositelj nadalje tvrdi da je nositelj nekoliko registriranih žigova koji sadrže naziv "ZEISS", uključujući i za teritorij RH, pri tome ističući registracije žigova br. IR 704003, IR 620802 i IR 469035 te registraciju europskog žiga "Carl Zeiss" pod reg. br. EUTM 002989796. Podnositelj navodi da je riječ o dobro poznatim žigovima koji uživaju ugled u području optike već dugi niz godina, uključujući i tržište Republike Hrvatske. Također, Podnositelj je korisnik domene zeiss.com.hr.

Podnositelj upire na odredbe čl. 7. Zakona o žigu (NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11, 46/18; u daljnjem tekstu: Zakon o žigu) kojima je propisano da registrirani žig daje nositelju – u ovom slučaju Podnositelju – isključiva prava koja proizlaze iz predmetnog žiga, a slijedom čega jasno proizlazi da isključivo Podnositelj ima pravo koristi predmetne žigove. S obzirom na to da Podnositelj nikada Korisniku domene nije dozvolio ili odobrio korištenje žiga "ZEISS" (a koji je registriran kao verbalni žig), onda prema mišljenju Podnositelja, Korisnik domene nije ovlašten koristiti u svom poslovanju naziv "ZEISS", uključujući i predmetnu Domenu koja se isključivo sastoji od naziva "ZEISS".

Nadalje, Podnositelj upire na činjenicu da naziv "ZEISS" predstavlja dio registrirane tvrtke Podnositelja pa je neupitno da Podnositelj ima isključivo pravo koristiti svoju tvrtku. Podnositelj napominje da u Republici Hrvatskoj ima registrirano povezano društvo koje djeluje pod tvrtkom CARL ZEISS d.o.o. Zagreb pa stoga isključivo društva unutar Zeiss Grupe, imaju pravo predstavljati se i u pravnom prometu nastupati pod nazivom "ZEISS".

U svom odgovoru Korisnik domene ističe da je bio u ugovornom odnosu s trgovačkim društvom Wöhlk Contact Linsen GmbH, Schönkirchen, Njemačka, koje je bilo primatelj, odnosno stjecatelj licencije Podnositelja (u daljnjem tekstu: WCL), a slijedom čega je to društvo ovlástilo Korisnika domene djelovati kao distributer proizvoda Zeiss Grupe od 1. kolovoza 2011. do 31. prosinca 2016. godine na hrvatskom tržištu.

Također, Korisnik domene navodi da je slijedom zahtjeva Podnositelja podnesenog prije ovog postupka, dobrovoljno *uklonio sadržaj s* internetske stranice kreirane pod nazivom Domene, a slijedom čega prema mišljenju Korisnika, niti nema povrede žiga budući da nakon gore opisanog "*deaktiviranja internetske stranice*", Korisnik ne koristi žig u obavljanju gospodarske djelatnosti u cilju pribavljanja gospodarske ili ekonomske koristi.

Ad.2. zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti naziva Domene i imena na kojeg Podnositelj ima pravo postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu:

Podnositelj zahtjeva navodi da naziv Domene u cijelosti i bez ikakvih izmjena, uključuje ključni element žigova i dio tvrtke Podnositelja naziva "ZEISS". Takva istovjetnost naziva Domene i imena "ZEISS" na koje Podnositelj ima pravo, predstavlja prema mišljenju Podnositelja, ozbiljnu opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu o povezanosti Podnositelja i Korisnika domene, u smislu da se radi o poslovnom odnosu između stranaka te da Korisnik domene ima ovlaštenje na korištenje imena na koje Podnositelj ima pravo. Navedeno je posebice od značaja ako se uzme činjenica da se Korisnik domene i nakon prestanka licencije predstavljao kao distributer proizvoda Podnositelja te je s Domene posjetitelja preusmjeravao na službene stranice Podnositelja i/ili WCL-a. Za očekivati je da će osobe koje traže informacije o Podnositelju i njegovim proizvodima, pristupiti internetskim stranicama dostupnim pod nazivom Domene.

Podnositelj tvrdi da će zbog ovakvog koncepta Domene te preusmjeravanja postavljenog od strane Korisnika, svaki posjetitelj zapravo biti u zabludi jer će smatrati da je riječ o internetskim stranicama Podnositelja, odnosno stranicama koje Podnositelj kontrolira.

Time je za Podnositelja neupitno postojanje zbunjujućeg učinka istovjetnosti naziva Domene i imena na koje Podnositelj ima pravo, a uslijed čega postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu, a čime je prema mišljenju Podnositelja ispunjen uvjet iz čl. 32. st. 2. t. 2. Pravilnika.

U svom odgovoru Korisnik domene paušalno tvrdi da takvog zbunjujućeg učinka nema s obzirom na to da je postupio sukladno traženju Podnositelja postavljenog prije ovog arbitražnog postupka, na način da je Korisnik domene deaktivirao internetsku stranicu, odnosno uklonio sadržaj s internetske stranice kreirane pod Nazivom domene, poštujući prema mišljenju Korisnika domene, načelo savjesnosti i poštenja.

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

Podnositelj u svom zahtjevu navodi da Korisnik domene nema legitiman interes za korištenje Domene s obzirom na to da ona ne sadrži njegovo registrirano ime te Korisnik nema ovlaštenje Podnositelja na korištenje imena "ZEISS" na koje Podnositelj ima pravo.

Iz načina na koji je Korisnik domene koristio naziv Domene (preusmjeravanje na internetske stranice Podnositelja i/ili WCL-a, pri tom se pogrešno predstavljajući kao njihov distributer), jasno proizlazi da predmetna Domena Korisniku nije služila za ostvarenje vlastitog virtualnog identiteta, kao niti za ostvarivanje drugih legitimnih interesa, s obzirom na to da se preusmjeravanje na internetske stranice trećih osoba s kojima Korisnik domene nema relevantni poslovni odnos nikako ne može smatrati legitimnim korištenjem Domene.

Čak i da je Korisnik domene imao legitimni interes za korištenje Domene za vrijeme trajanja poslovne suradnje s WCL-om kao stjecateljem licencije, to sada više nije slučaj obzirom da je predmetna suradnja završila 31. prosinca 2016. godine. Podnositelj ističe da čak niti za vrijeme trajanja predmetne poslovne suradnje Korisnik domene nikada nije dobio ovlaštenje koristiti žigove i/ili tvrtku Podnositelja te posljedično registrirati internet domenu naziva "ZEISS".

Podnositelj navodi da je Korisnik uklonio sadržaj s internetske stranice pod nazivom predmetne Domene, no da je Domenu i dalje zadržao očito u cilju "trgovanja Domenom", a što također ne može biti smatrano legitimnim interesom Korisnika.

Usljed navedenog, za Podnositelja jasno proizlazi da Korisnik domene nema pravo kao niti legitiman interes za korištenje naziva Domene, a čime je ispunjen uvjet iz čl. 32. st. 2. t. 3. Pravilnika.

U svom odgovoru Korisnik ne niječe činjenicu da je bio u poslovnom odnosu s WLC-om kao stjecateljem licencije Podnositelja, zaključno do 31. prosinca 2016. godine, i to kao distributer određenih proizvoda Podnositelja za hrvatsko tržište. Korisnik navodi da je predmetnu Domenu registrirao s obzirom na to da je to od njega tražio WLC te tvrdi da je takva registracija bila uvjet za uspostavu poslovnog odnosa s Primateljem licencije. Također ističe da Zeiss Grupi tijekom poslovnog odnosa WLC-a i Korisnika domene do 31. prosinca 2016. godine, nije "smetalo" što se Korisnik domene koristi predmetnom Domenom i što je nositelj prava na Domenu.

Usljed navedenog, Korisnik smatra da ima legitiman interes za korištenje naziva Domene.

Ad.4. Korisnik domene koristi naziv Domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja:

Podnositelj u svom zahtjevu navodi, a kako to prema mišljenju Podnositelja i proizlazi iz priloženih dokaza (Prilozi br. 5 i 9, te video s postupkom osiguranja dokaza i ispisa s internetskih stranica Korisnika dostupnih pod nazivom Domene), da je Korisnik spornu Domenu koristio na način da je s jednostavne početne stranice koja je sadržavala svega tri poveznice, posjetitelj preusmjeren na internetske stranice Podnositelja i WLC-a, pri čemu je Korisnik neovlašteno koristio žigove Podnositelja te se predstavljao kao distributer Podnositelja, a čime je posjetitelje pogrešno navodio na zaključak o povezanosti s Podnositeljem i time ih dovodio u zabludu.

Podnositelj tvrdi, a što Korisnik domene i potvrđuje, da je Korisnik domene nakon primitka pisma upozorenja i komunikacije Podnositelja, uklonio sadržaj internet stranice pod Nazivom domene, ali i dalje držeći domenu očito s ciljem "prodaje" Domene. Obje stranke podudarno opisuju tijek pregovora vezan uz tzv. "naknadu ulaganja" za Domenu te i sam Korisnik domene potvrđuje da potražuje od Podnositelja iznos od EUR 5.500,00, a isplatom kojeg je spreman Domenu "prepustiti" Podnositelju.

Navedeno traženje i postupanje Korisnika domene za Podnositelja nedvojben je dokaz korištenja naziva predmetne Domene protivno načelu savjesnosti i poštenja, a čime je prema mišljenju Podnositelja ispunjen uvjet iz čl. 32. st. 2. t. 4. Pravilnika.

Korisnik Domene, a koji ne spori gore ukratko opisane činjenice, mišljenja je da je činjenica dobrovoljnog deaktiviranja internetske stranice i uklanjanja sadržaja s internetske stranice kreirane pod nazivom Domene, dostatan osnov za zaključak da ne postoji zlouporaba prava na strani Korisnika Domene kao niti da koristi Domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja iz članka 9. stavak 1. Pravilnika.

Također, Korisnik je mišljenja da su pregovori koji su prethodili ovom postupku, od strane Podnositelja vođeni isključivo s namjerom da se Korisnika u arbitražnom postupku prikaže kao korisnika koji svoja prava zloupotrebljava i ne koristi ih sukladno načelu savjesnosti i poštenja.

Sukladno navedenom, Korisnik smatra kako je razvidno da se Nazivom domene koristi u skladu s načelom savjesnosti i poštenja.

Zaključno, Podnositelj smatra da su kumulativno ispunjeni svi uvjeti iz članka 32. st.2. Pravilnika pa stoga predlaže da se Korisniku oduzme pravo na korištenje naziva Domene te da se to pravo dodijeli Podnositelju, dok Korisnik smatra da nisu kumulativno ispunjeni predmetni uvjeti te predlaže Podnositelja odbiti sa Zahtjevom.

Među strankama mirno rješenje spora, a koje je vođeno pažljivo i dugotrajno, u konačnici nije rezultiralo mirnim rješenjem.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE



Slijedom očitovanja stranaka i predloženih dokaza te uvida u za to javno dostupne registre (sudski registar, registar HR i EUR žigova), a sve u cilju utvrđenja kumulativna ispunjenja uvjeta iz članka 32. st. 2. Pravilnika kojim je određeno da treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže ako smatra da su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (pravo na zaštićeno ime ili znak);
2. da zbog zbujujućeg 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 takvog naziva;
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja;

to su u postupku utvrđene sljedeće činjenice, uz obrazloženje kako slijedi:

Ad.1. naziv Domene je istovjetan ili u velikoj mjeri sličan imenu na koje Podnositelj ima pravo:

Uvidom u web stranice za Zeiss Grupu te Prilog 1. dostavljen uz zahtjev Podnositelja, utvrđeno je da je Podnositelj zaista osnovan 1846. godine, kao i da proizvodi i distribuira na tržištu RH proizvode navedene u zahtjevu, i to još od 1992. godine, označavajući iste trgovačkim nazivom koji sadrži ime "ZEISS". Uvidom u Prilog 2. zahtjeva Podnositelja, kao i neposrednim uvidom u registar HR žigova (baza registriranih žigova Državnog zavoda za intelektualnog vlasništvo) kao i EU žigova (EUIPO eSearchPlus baza), a koji žigovi su mjerodavni za RH tržište i ovaj postupak, utvrđeno je da je Podnositelj registrirani nositelj sljedećih žigova:

Žig	Reg.br.	Datum prvenstva od:	Važenje do:
Zeiss (verbalni)	IR 0199910	13.04.1957.	13.04.2027.
	EUTM 002019651	22.12.2000.	22.12.2020.
Carl Zeiss (verbalni)	IR 0469035	07.04.1982.	07.04.2022.
	EUTM 002989796	24.12.2002.	24.12.2022.
	IR 0620802	30.03.1994.	30.03.2024.
	EUTM 015102742	11.02.2016.	11.02.2026.
	IR 0704003	01.07.1998.	01.07.2028.

Razumijevajući da je Podnositelj nositelj isključivih prava koja proizlaze iz predmetnih žigova – posebice isključivih prava koja proizlaze iz verbalnog žiga ZEISS – nedvojbeno je onda Podnositelj (ili osoba koju on ovlasti) isključivo ovlašten koristiti žig – verbalni naziv "ZEISS" – u pravnom prometu, a sve temeljem odredbe članka 7. Zakona o žigu.

Podnositelj valjano upire na dosadašnju praksu ovog arbitražnog tijela koja naziv tvrtke izjednačava s trgovačkim imenom s kojim se trgovac predstavlja u pravnom prometu te se stoga naziv tvrtke ima smatrati zaštićenim imenom u smislu čl. 32. st. 2. Pravilnika. U ovom je konkretnom slučaju razvidno da se tvrtka Podnositelja sastoji od naziva "ZEISS", a koje sadrži i tvrtka povezana društva Podnositelja registrirana u RH.

Razumijevajući da je tvrtka društva ime pod kojim to društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu – jasno proizlazi da isključivo Podnositelj (kao i ostali članovi Zeiss Grupe), ima pravo koristiti svoju tvrtku i pod istom poslovati tj. nastupati u pravnom prometu.

Nadalje, a sve uvažavajući odredbu članka 3. Pravilnika na koju upire Podnositelj, a posebice uvažavajući praksu u odlukama koje se donose sukladno *ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, u cilju utvrđenja postojanja sličnosti između imena i sporne Domene – dostatno je da je u nazivu domene sadržano ime na koje neka osoba ima pravo bez obzira na sufikse kao što su .com, .org itd. Stoga se u cilju utvrđenja sličnosti između imena i sporne domene u ovom konkretnom slučaju uspoređuje naziv domene <zeiss.hr> (bez sufiksa .hr) s verbalnim žigom ZEISS te dijelom tvrtke Podnositelja koja nosi naziv "Carl Zeiss".

Iz takve usporedbe nedvojbenim proizlazi istovjetnost naziva Domene s registriranim (verbalnim) žigom ZEISS kojega je Podnositelj nositelj, kao i s pretežitim dijelom njegove tvrtke, a čime je ispunjen uvjet iz čl. 32. st. 2. t. 1. Pravilnika, odnosno naziv Domene istovjetan je imenu na kojeg Podnositelj ima pravo.

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

S obzirom na to da iz svih dokaza jasno proizlazi da naziv Domene u cijelosti i bez ikakvih izmjena, uključuje ključni element žigova i dio tvrtke Podnositelja naziva "ZEISS", time nedvojbeno proizlazi opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu u smislu povezanosti i/ili poslovne suradnje Podnositelja i Korisnika domene, a koja u svojoj biti ne postoji. Navedeno je posebice od značaja obzirom se Korisnik domene i nakon prestanka važenja ugovora o distribuciji sklopljenog s WLC-om i dalje predstavljao kao distributer proizvoda Podnositelja te je s Domene posjetitelje preusmjeravao na službene stranice Podnositelja ili WLC-a.

Navedeno Korisnik domene spori te odriče postojanje takvog zbunjujućeg učinka s obzirom na to da je Korisnik postupio sukladno traženju Podnositelja postavljenog prije ovog arbitražnog postupka, na način da je deaktivirao internetsku stranicu, odnosno uklonio sadržaj s internetske stranice kreirane pod Nazivom domene, poštujući prema mišljenju Korisnika domene, načelo savjesnosti i poštenja.

Ovakva tvrdnja i argumenti Korisnika domene vezani uz postojanje, odnosno nepostojanje sadržaja internetske stranice kreirane pod Nazivom domene, nisu od značaja za ocjenu zbunjujućeg učinka u smislu odredbe čl. 32. st. 2. t. 2. Pravilnika.

Naime, čl. 32. st. 2. t. 2. Pravilnika jasno postavlja kriterij usporedbe "**naziva Domene**" i "**imena na kojeg Podnositelj ima pravo**", a ne usporedbe sadržaja internetske stranice kreirane pod Nazivom domene s "imenom na kojeg Podnositelj ima pravo". Stoga u cilju pravilne ocjene zbunjujućeg učinka u konkretnom slučaju valja usporediti naziv Domene <zeiss.hr> i imena na koje Podnositelj ima pravo (**zeiss; carl zeiss**)

Iz predmetne usporedbe naziva Domene <zeiss.hr> i imena na koje Podnositelj ima pravo (**zeiss; carl zeiss**), jasno proizlazi zbunjujući učinak istovjetnosti naziva Domene i imena na koje Podnositelj ima pravo, s obzirom na to da postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu, posebice u pogledu postojanja povezanosti Korisnika domene i Podnositelja, a koja povezanost zaista ne postoji niti na kojem stupnju.

S obzirom na navedeno, evidentno je postojanje zbunjujućeg učinka istovjetnosti naziva Domene i imena na kojeg Podnositelj ima pravo, a slijedom čega je ispunjen uvjet iz čl. 32. st. 2. t. 2. Pravilnika.

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

U postupku je sporno ima li Korisnik domene pravo ili legitiman interes za korištenje Domene naziva "ZEISS".

Tijekom postupka je Podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim da nikada nije ovlastio Korisnika domene na korištenje imena "ZEISS" po niti jednom osnovu pa čak niti za vrijeme trajanja poslovne suradnje između Korisnika domene i WLC-a, a tijekom koje Korisnik domene nikada nije dobio ovlaštenje koristiti žigove i/ili tvrtku Podnositelja te posljedično registrirati internet domenu naziva <zeiss.hr>.

S druge pak strane, Korisnik domene nije učinio vjerojatnim da je ovlašten ili pak da je bio ovlašten po bilo kojem osnovu, na korištenje imena "ZEISS".

U cilju pravilne ocjene ispunjavanja ovog uvjeta iz t.3., potrebno je ispitati ima li po bilo kojem osnovu Korisnik domene pravo ili pak legitiman interes za korištenje Domene naziva "ZEISS".

Tijekom postupka je Podnositelj zahtjeva iznio činjenice iz kojih nedvojbenim proizlazi da isključivo Podnositelj zahtjeva ima pravo i/ili legitiman interes za korištenje naziva "ZEISS", a koje je isključivo pravo postojalo i u trenutku registracije predmetne Domene. Korisnik domene navedeno niti ne spori, a niti iznosi činjenice iz kojih bi proizlazilo suprotno.

Također, Korisnik ne čini vjerojatnim postojanje svog legitimnog interesa za korištenje naziva "ZEISS" s obzirom na to da niti iz jednog navoda tj. dokaza ne proizlazi da Korisnik domene ima legitiman interes za korištenje Domene naziva "ZEISS", budući da Domena ne sadrži njegovo registrirano ime ili žig. Ukazuje se da se u pravnom prometu niti jedan subjekt ne može koristiti tuđom tvrtkom niti je oponašati pa stoga niti s te osnove ne postoji legitiman interes Korisnika na korištenje domene naziva ZEISS.

Eventualno novčano potraživanje Korisnika domene prema Podnositelju, a s osnove "ulaganja" u Domenu, nije dostatan osnov na temelju kojeg Korisnik domene može ostvariti pravo na naziv Domene. "držanje" Domene radi ostvarenja bilo kakvog potraživanja ne može predstavljati legitiman interes Korisnika.

Usljed navedenog, proizlazi da Korisnik domene nema pravo kao niti legitiman interes za korištenje naziva Domene, a čime je ispunjen uvjet iz čl. 32. st. 2. t. 3. Pravilnika.

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

U cilju ispunjenja navedenog uvjeta potrebno je utvrditi je li (a) Korisnik domenu registrirao protivno načelu savjesnosti i poštenja I/ILI domenu (b) koristi suprotno predmetnom načelu. Dakle, za ocjenu ispunjenosti ovog uvjeta dostatno je postojanje I/ILI uvjeta (a) I/ILI uvjeta (b).

Čak i ako se uzme vjerojatnim da je Korisnik domene u trenutku registracije Domene bio ovlašten na registraciju domene naziva "ZEISS", takvo ovlaštenje neupitno je prestalo 31. prosinca 2016. godine. Stoga svako daljnje korištenje Domene mora biti sukladno načelu savjesnosti i poštenja, a na što napućuje i načelo zabrane zlouporabe prava iz čl. 9. Pravilnika, kao i odredba članka 23. Pravilnika kojom je jasno propisana zabrana registracije domena kojima se mogu ugroziti, povrijediti ili ograničiti zaštićena prava i interesi trećih.

Ukazuje se da samim time što je predmetna Domena registrirana "u dobroj vjeri", ne znači apsolutno izuzeće od ocjene postojanja "dobre vjere" tijekom cijelog vremena korištenja predmetne Domene.

Nadalje, činjenica što je Korisnik domene dobrovoljno *uklonio sadržaj* s internetske stranice kreirane pod Nazivom domene, dostatno ukazuje da je Korisnik svjestan nepostojanja valjana ovlaštenja na svojoj strani za daljnje korištenje naziva ZEISS te očito držanjem Domene nastoji za sebe ostvariti naplatu određenog potraživanja prema Podnositelju. Navedeno ne predstavlja postupanje sukladno načelu savjesnosti i poštenja i ne može poslužiti kao opravdan razlog za korištenje Domene od strane Korisnika, s obzirom na to da Korisniku domene na raspolaganju stoje odgovarajući sudski postupci radi ostvarenja tog prava.

Slijedom navedenog, proizlazi da Korisnik domene koristi predmetnu Domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja, a čime je ispunjen uvjet iz čl. 32. st. 2. t. 4. Pravilnika.

Stoga, a sve razumijevajući da su kumulativno ispunjena sva četiri uvjeta za prihvaćanje zahtjeva Podnositelja, to se zahtjev Podnositelja za oduzimanje prava korištenja naziva Domene i dodjelu tog prava Podnositelju, usvaja.

VI. ODLUKA:

Slijedom navedenog, arbitar temeljem odredbe članka 34. st. 1. Pravilnika donosi sljedeću odluku:

1. Oduzima se pravo Korisniku na korištenje domene zeiss.hr.
2. Pravo na korištenje domene zeiss.hr dodjeljuje se Podnositelju zahtjeva.

Klasa: 700-800/18/218
Ur.br.: I46906-650-247-18-45

Odluka br. 2018-05

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje
domenom .hr:

Izv. prof. dr. sc. Albina Dlačić
HR-10000 Zagreb



Arbitar:

Albina Dlačić

U Zagrebu, 10.08.2018.