

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. **2024-08**

domena: **igm.hr**

IGM d.o.o. protiv IGM nastroje a stroje s.r.o.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je **IGM d.o.o.**, OIB: 44163586454, sa sjedištem u Gračišće (Republika Hrvatska) i poslovnom adresom u Mandalenčići 5A (dalje u tekstu: "**Podnositelj zahtjeva**").

Registrirani korisnik domene je **IGM nastroje a stroje s.r.o.**, identifikacijski broj: 25114727, registarski broj: C 50931, sa sjedištem u 252 67 Tuchoměřice, Republika Češka i poslovnom adresom u Ke Kopanině 560 (dalje u tekstu: "**Korisnik domene**").

II. SPORNA DOMENA

Naziv sekundarne domene unutar vršne .hr domene o kojoj se vodi postupak je "igm.hr" (dalje u tekstu: "**Domena**"). Domena je registrirana kao sekundarna domena sukladno čl. 14. st. 4. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, Narodne novine, br. 83/2023 (dalje u tekstu: "**Pravilnik**").

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Ovaj postupak vodi se prema arbitražnim pravilima propisanim Pravilnikom.

Podnositelj zahtjeva podnio je dana 16. prosinca 2024. godine zahtjev za provođenje arbitražnog postupka u odnosu na Domenu te zatražio da se donese odluka kojom će se Korisniku domene oduzeti pravo na daljnje korištenje Domene.

O podnesenom zahtjevu koji je od strane Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET zaprimljen dana 17. prosinca 2024.g., Registar .hr domena obavijestio je ovdje navedenog arbitra dana 18. prosinca 2024. godine kojega je Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr (dalje u tekstu: "**Povjerenstvo**") predložilo za arbitra.

Budući da ne postoje smetnje iz čl. 33 Pravilnika, predloženi arbitar je dana 19. prosinca 2024. godine prihvatio imenovanje o čemu je istoga dana obavijestio Povjerenstvo.

Registar .hr domena je istog dana dostavio arbitru zahtjev za provođenje arbitražnog postupka (dalje u tekstu: "**Zahtjev**") zajedno sa sljedećim prilogima podnesenim uz Zahtjev:

- (i) E-mailom Podnositelja zahtjeva upućenom Korisniku domene od 14. prosinca 2023. godine;
- (ii) E-mailom Podnositelja zahtjeva upućenom Korisniku domene od 11. prosinca 2024. godine;
- (iii) E-mailom Korisnika domene upućenom Podnositelju zahtjeva od 12. prosinca 2024. godine;

- (iv) Potvrdom o provedenom nalogu za plaćanje za provođenje arbitražnog postupka od 16. prosinca 2024. godine;
- (v) Izvatkom iz sudskog registra za Podnositelja zahtjeva od 17. kolovoza 2023. godine; te
- (vi) Izvodom iz Registra hr. Domena za Domenu od dana 19. prosinca 2024. godine.

O činjenici pokretanja arbitražnog postupka Registar .hr domena obavijestio je stranke u postupku dana 19. prosinca 2024. godine.

Arbitar je dana 14. siječnja 2025. godine sukladno čl. 46 Pravilnika dostavio Korisniku domene zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka zajedno s priložima podnesenim uz Zahtjev te ga pozvao da potvrdi primitak obavijesti kao i da se u roku od 8 (osam) dana od primitka obavijesti arbitra očituje na Zahtjev te u slučaju protivljenja istome da obrazloži očitovanje navodeći sve činjenice i dokaze koje smatra svrsishodnim u pogledu prava na korištenje Domene. Istom obavijesti arbitar je ukazao na rok za rješavanje predmeta, pravila prema kojima će se voditi arbitražni postupak te mogućnost mirnog rješenja spora.

Korisnik domene je dana 22. siječnja 2025. godine potvrdio primitak e-maila te je istog dana dostavio očitovanje na Zahtjev koje je pored arbitru sukladno uputi iz obavijesti dostavljeno Povjerenstvu i Podnositelju zahtjeva.

Budući da se Podnositelj zahtjeva u međuvremenu nije očitovao na navode iz očitovanja Korisnika domene, arbitar je dana 7. veljače 2025. godine pozvao Podnositelja zahtjeva da se u roku do zaključno utorka, 11. veljače 2025. godine očituje na očitovanje Korisnika domene te je nastavno na poziv arbitra Podnositelj zahtjeva dana 10. veljače 2025. godine dostavio dodatno očitovanje.

Nastavno na dodatno očitovanje Podnositelja zahtjeva, Korisnik domene dostavio je 11. veljače 2025. godine očitovanje na koje se je Podnositelj zahtjeva očitovao isti dan.

Kako je stranama u postupku dano dovoljno mogućnosti da se iscrpno očituju o predmetu spora i međusobnim zahtjevima, činjenicama i dokazima druge strane, arbitar ih je dana 11. veljače 2025. godine obavijestio da je dokazni postupak završen te da će donijeti odluku na temelju dotad iznesenih činjenica i dokaza.

Sukladno čl. 34 Pravilnika, rok za rješavanje predmeta iznosi 60 dana i ističe dana 17. veljače 2025. godine.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

U zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka, Podnositelj ističe kako ima pravni oblik trgovačkog društva osnovanog 2020. godine pod tvrtkom IGM d.o.o. te da ima pravo na korištenje Domene budući da Domena koja je registrirana u Hrvatskoj odgovara nazivu tvrtke društva Podnositelja zahtjeva osnovanog u Hrvatskoj. Nadalje navodi da je Korisnik Domene trgovačko društvo osnovano u Češkoj koje ima domenu registriranu i u Češkoj Republici. Također ističe kako je Korisnik Domene u vlasništvu Domene od 25. svibnja 2017. godine te da istu ne koristi, dakle da je Domena neaktivna, da nema sadržaja već da ista preusmjerava posjetitelje na domenu igmtools.com.

Podnositelj zahtjeva navodi kako je pokušao kontaktirati Korisnika domene radi mirnog rješenja spora koji je sada predmet arbitražnog postupka, no bez uspjeha. S obzirom na navedeno Podnositelj zahtjeva smatra kako Korisnik domene istu koristi nesavjesno i nepošteno i da stoga nema pravo na istu te ističe zahtjev da se Korisniku domene oduzme pravo na njezino korištenje.

U odgovoru na postavljeni zahtjev koji je Korisnik domene dostavio na engleskom jeziku 22. siječnja 2025. godine, dakle u ostavljenom roku od osam dana, Korisnik domene je istaknuo kako je još od 1996. godine aktivan u području trgovine strojeva i alata za obradu drva te u prilog toj činjenici dostavio sljedeću poveznicu koja potvrđuje te navode: <https://igmttools.com/dokument/about-us/>

Nadalje, navodi kako je Domenu registrirao 2017. godine s namjerom e-prodaje hrvatskim kupcima na hrvatskom jeziku te da iako trenutno Domena usmjerava na mrežnu stranicu na engleskom jeziku namjera je tijekom 2025. godine postaviti samostalnu hrvatsku stranicu na čemu se aktivno radi.

Nadalje navodi kako je dodatno na Domenu, postavio lokalne mrežne stranice u Slovačkoj (www.igm.sk), Poljskoj, Njemačkoj i Mađarskoj što kako kaže potvrđuje strateški pristup širenju poslovnih operacija i pružanja lokalnih usluga u više zemalja.

U prilog postojanja legitimnog interesa navodi kako je Domena registrirana isključivo u vlastite poslovne svrhe za što je dosljedno plaćana naknada, da je Domena registrirana 2017. godine, dakle prije nego što je uopće osnovan Podnositelj zahtjeva što isključuje argument u prilog registracije Domene u zloj vjeri, kao i da se ne upuštaju u trgovanje domenama ili registraciju domena u spekulativne svrhe već isključivo u svrhu podrške vlastitom poslovanju i ekonomskom rastu.

Nadalje ističe kako je Podnositelj zahtjeva u trenutku osnivanja društva imao mogućnosti provjeriti dostupne domene i izabrati tvrtku koja odgovara domeni slobodnoj za registraciju te stoga ističe zahtjev za odbijanjem zahtjeva podnesenom od strane Podnositelja zahtjeva.

Arbitar je postupajući u skladu s odredbom čl. 34 Pravilnika odgovor Korisnika domene dana 7. veljače 2025. godine dostavio Podnositelju zahtjeva uz poziv da se o istome očituje do 11. veljače 2025. godine. Postupajući po pozivu arbitra, Podnositelj zahtjeva dostavio je dana 10. veljače 2025. godine očitovanje u kojem je naveo kako je jedina tvrtka u RH koja koristi naziv 'IGM' bez sufiksa zbog čega smatra da je naziv Korisnikove domene istovjetan i stoga zbunjujući u usporedbi s registriranom tvrtkom Podnositelja zahtjeva. Nadalje navodi kako sudovi neće dozvoliti registraciju nove tvrtke u Hrvatskoj koja odgovara tvrtki Podnositelja zahtjeva te da će ako Korisnik domene odluči registrirati društvo u Hrvatskoj morati koristiti drugačiju tvrtku primjerice koja ima prefiks ili sufiks na naziv 'IGM', ili nekako skroz drugačije te je samim time logičan slijed da ime domene Korisnika Domene ima naziv buduće tvrtke.

Podnositelj zahtjeva nadalje navodi kako je Korisnik domene Domenu registrirano 2017. godine te s obzirom na to da se ista u potpunosti ne koristi od tada, dakle gotovo osam godina, smatra da je ista registrirana suprotno načelu savjesnosti i poštenja, iz razloga kako nitko istu ne bi mogao registrirati pa makar ostala nekorisćena dovijeka. Suprotno obrazloženju Korisnika domene ističe kako su trenutno domene 'igmttools.hr', 'igm-tools.hr', 'igmalati.hr' ili 'igm-

alati.hr' slobodne za registraciju te su iste puno točnije komercijalnoj i službenoj tvrtki Korisnika domene.

Nastavno, smatra da Korisnik domene nije dostavio nijedan valjani dokaz kako će Domenu u budućnosti koristiti na savjestan i pošten način. Zbog navedenog ističe, a posebice jer Domena isključivo služi te je moguće da će i dalje služiti samo kao usmjerivač na glavnu domenu Korisnika domene 'igmttools.com', traži da se ista oduzme Korisniku domene i dodijeli Podnositelju zahtjeva.

Dana 11. veljače 2025. godine Korisnik domene odgovorio je na očitovanje Podnositelja zahtjeva navodeći: (i) kako Domenu koristi zakonito i rukovodeći se legitimnim interesom; (ii) kako je registrirani nositelj žiga "IGM" u više zemalja uključujući i Hrvatsku i kako mu već ta činjenica daje legitimni interes koristiti Domenu; (iii) kako je Domena registrirana prije nego li je Podnositelj zahtjeva uopće registriran kao trgovačko društvo; (iv) kako je netočno da je Domena neaktivna budući da usmjerava na domenu odnosno mrežnu stranicu "igmttools.com" kao aktivnu platformu za e-trgovinu; (v) kako aktivno radi na postavljanju mrežne stranice na temelju Domene i kako uredno plaća sve pristojbe pri čemu istu koristi u dobroj vjeri i sukladno načelu savjesnosti i poštenja. Nadalje, osvrćući se na navode Podnositelja zahtjeva ističe kako nositelj ".hr" domene može biti i društvo koje nije osnovano u Hrvatskoj. Također navodi kako se na temelju javno dostupnih informacija Podnositelj zahtjeva predstavlja kao društvo aktivno u građevinskom sektoru i da nema zapreke da koristi domenu koja će ga pobliže povezivati s djelatnosti koju obavljaju umjesto da koristi uopćeni naziv koji je već etabliran u području poslovne djelatnosti u djelokrugu Korisnika domene te stoga traži odbijanje Podnositeljevog zahtjeva. U prilog tvrdnji dostavlja "screenshot" Facebook stranice Podnositelja zahtjeva.

U svom iscrpnom očitovanju podnesenom istog dana Podnositelj zahtjeva obrazlaže razloge za izbor tvrtke te ponavlja kako Domena treba biti dodijeljena domicilnom društvu koje posluje u Hrvatskoj, koja ima registrirano ime istovjetno kao ime tražene domene, ponajviše i jedino iz razloga jer se trenutno navedena i tražena Domena ne koristi.

Dana 11. veljače 2025. godine arbitar je obavijestio stranke u postupku kako je činjenično stanje dostatno raspravljeno i dokazni postupak završen te kako će na temelju utvrđenih činjenica i dostavljenih dokaza donijeti odluku o propisanom roku.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

U odnosu na činjenice utvrđene tijekom postupka kao i dokaze izvedene u svrhu utvrđenja odlučnih činjenica, arbitar ukazuje na odredbu čl. 44. st. 1. Pravilnika prema kojemu ako Podnositelj zahtjeva svoje navode dokazuje ispravama, dužan ih je podnijeti uz zahtjev; čl. 44. st. 2. Pravilnika prema kojemu ako Podnositelj zahtjeva smatra da postoje opravdani razlozi zbog kojih je nužno da se izvedu neki drugi dokazi, mora takav prijedlog određeno i potpuno navesti u svome zahtjevu te detaljno opisati razloge zbog kojih bi izvođenje takvih dokaza bilo nužno te zašto nisu podneseni uz zahtjev, čl. 44. st. 3. Pravilnika prema kojemu se naknadni dokazni prijedlozi neće prihvatiti, zatim odredbu čl. 46. st. 1. Pravilnika prema kojemu će se zahtjev za provođenje arbitražnog postupka dostaviti Korisniku domene te će ga se pozvati da u roku od osam dana na njega podnese odgovor kao i čl. 46. st. 3. Pravilnika prema kojemu se na odgovor na zahtjev primjenjuju na odgovarajući način odredbe koje se odnose na zahtjev za pokretanje postupka.

S obzirom na navedeno prilikom donošenja Odluke, arbitar je izveo sljedeće dokaze koje su stranke navele u zahtjevu odnosno odgovoru na zahtjev dok nije utvrđivao istinitost navoda Korisnika domene kako je nositelj žiga “igm“ budući da uz tvrdnju o postojanju te činjenice nije dostavio odgovarajući dokaz kao što nije niti predložio njegovo izvođenje iako je već u trenutku podnošenja očitovanja na zahtjev mogao te pozivom na čl. 46. st. 3. Pravilnika a u svezi s čl. 44. st. 1. do 3. Pravilnika u svrhu procesne discipline i trebao podnijeti odgovarajući dokaz u prilog toj tvrdnji:

- a. Izvod iz registra .hr domena na dan 19. prosinca 2024. godine 08:29:57
- b. E-mail od 14. prosinca 2023. godine
- c. E-mail od 11. prosinca 2024. godine
- d. E-mail od 12. prosinca 2024. godine
- e. Izvadak iz sudskog registra za Podnositelja zahtjeva od 17. kolovoza 2023. godine
- f. Uvid u mrežnu stranicu www.igm.hr te sadržaj mrežne stranice <https://igmttools.com/>
- g. Uvid u mrežnu stranicu <https://igm.sk/>
- h. Uvid u Češki registar trgovačkih društava koji se nalazi na sljedećoj poveznici: [https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-\\$firma?p%3A%3Asubmit=x&.%2Frejstrik-%24firma=&nazev=IGM+nastroje&ico=&obec=&ulice=&forma=&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH&jenPlatne=PLATNE&typHledaniSpolku=ALL](https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?p%3A%3Asubmit=x&.%2Frejstrik-%24firma=&nazev=IGM+nastroje&ico=&obec=&ulice=&forma=&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH&jenPlatne=PLATNE&typHledaniSpolku=ALL)

Na temelju dokaza izvedenih tijekom postupka, arbitar je utvrdio sljedeće činjenice:

- a. Korisnik domene je trgovačko društvo registrirano dana 20. ožujka 1997. godine kod Općinskog suda u Pragu pod brojem upisa: C 50931 sa sjedištem u Češkoj Republici
- b. Tvrtka Korisnika domene glasi: IGM nástroje a stroje s.r.o.
- c. Korisnik domene je nositelj sekundarne naplatne domene “igm.hr“ od dana 26. svibnja 2017. godine
- d. Djelatnost Korisnika domene je trgovina strojeva i alata za obradu drva
- e. Korisnik domene nema sadržajno uređenu hrvatsku mrežnu stranicu već prodaju svojih usluga odnosno proizvoda nudi usmjeravanjem s adrese www.igm.hr na adresu <https://igmttools.com/>
- f. Podnositelj zahtjeva je hrvatsko društvo s ograničenom odgovornošću osnovano i upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 130106252 od 23. lipnja 2020. godine
- g. Tvrtka Podnositelja zahtjeva glasi: IGM društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, inženjering i konzalting dok skraćena tvrtka glasi IGM d.o.o.
- h. I karakteristični dio tvrtke Korisnika domene i Podnositelja zahtjeva sadrži slova “IGM“
- i. Sekundarna domena (“igm“) unutar vršne domene “. hr“ u svojem sadržaju odgovara karakterističnom dijelu tvrtke Korisnika domene kao i Podnositelja zahtjeva.

Među stranama je sporno koristi li Korisnik domene Domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja iz razloga što mrežna stranica koja glasi na Domenu i koja je registrirana još 2017. godine nema vlastiti sadržaj na hrvatskom jeziku već usmjerava na drugu domenu (mrežnu stranicu) registriranu na Korisnika domene izvan hrvatskog domenskog prostora.

Među stranama je nadalje sporno da li činjenica što je Podnositelj zahtjeva hrvatsko trgovačko društvo koje u karakterističnom dijelu tvrtke sadrži slova identična sekundarnoj domeni (“igm“) unutar vršne domene .hr daje prednost odnosno veća prava Podnositelju zahtjeva u odnosu na Domenu u usporedbi s Korisnikom domene koji nije hrvatsko trgovačko društvo i nema aktivan sadržaj na mrežnoj stranici koja se vodi pod Domenom. U smislu odredbi Pravilnika arbitar ističe kako će se ovo pitanje razmatrati u sklopu razmatranja uvjeta postojanja prava odnosno legitimnog interesa za korištenje domene.

Razmatrajući Podnositeljev zahtjev te argumente suprotstavljenih strana, arbitar ukazuje na sljedeće.

Prema čl. 12 Pravilnika zahtjev za registracijom besplatne sekundarne domene mogu, pod uvjetima iz Pravilnika, podnijeti pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću registriranom u Republici Hrvatskoj dok zahtjev za registracijom naplatne sekundarne domene mogu podnijeti: (i) pravne osobe s poslovnim nastanom u nekoj od država članica Europske unije; (ii) fizičke osobe, državljani neke od članica Europske unije koji posjeduju osobni identifikacijski broj (OIB) koji je izdalo nadležno tijelo Republike Hrvatske.

Nadalje, sukladno čl. 13. st. 3. Pravilnika naziv domene ne smije korisniku domene omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba niti smije biti jednak ili zbunjujuće sličan imenu, nazivu ili znaku na čije korištenje korisnik nema pravo ni legitiman interes dok prema st. 4. istog članka ako odlučujući o registraciji naplatnih domena nadležna osoba posumnja da se radi o slučaju iz stavka 3. ovog članka, nadležna osoba će proslijediti zahtjev za registracijom Povjerenstvu koje će o tome donijeti konačnu odluku.

Dakle, iz navedenih odredbi Pravilnika daje se izvesti kako su između ostalih ovlaštenici na registraciju naplatne sekundarne domene i pravne osobe s poslovnim nastanom u nekoj od država članica Europske unije dok već pri samoj registraciji domene nadležna osoba pazi na to da li bi se registracijom sekundarne naplatne domene unutar vršne domene omogućilo lažno predstavljanje ili prisvajanje identiteta treće osobe.

Nadalje, sukladno čl. 19. st. 1. Pravilnika korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njezin sadržaj te je odgovoran za sadržaj na domeni.

U odnosu na Podnositeljeve zahtjev, arbitar ističe kako sukladno čl. 27 st. 1 Pravilnika, treća osoba može pokrenuti arbitražu prema odredbama arbitražnih pravila ako smatra da su ispunjeni svi od niže navedenih uvjeta:

1. ako je ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koji treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak);
2. ako korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva;
3. ako je korisnik domene registrirao domenu koju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Pri tome sva tri gore navedena uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena da bi se zadovoljilo zahtjevu Podnositelja zahtjeva.

Također, potrebno je ukazati na čl. 27. st. 2. Pravilnika prema kojemu se pokretanje i vođenje arbitraže u skladu s arbitražnim pravilima ne smatra odricanjem od prava na pravnu zaštitu u drugom postupku, sudskom ili arbitražnom.

Imajući u vidu navedeno, arbitar će u nastavku ocijeniti je li ispunjen svaki pojedini od navedena tri uvjeta iz čl. 27. st. 1. Pravilnika, uzimajući u obzir činjenice i dokaze iznesene u postupku, odredbe Pravilnika i dosadašnju praksu u arbitražnim predmetima.

Ad 1. Uvjet istovjetnosti ili zbunjujuće sličnosti nekom imenu na koji treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak)

U sklopu ove točke potrebno je utvrditi je li Domena istovjetna ili zbunjujuće slična imenu na koje Podnositelj zahtjeva koji u ovom postupku ima status treće osobe u smislu Pravilnika, polaže neko pravo.

Iz dostavljene i pregledane dokumentacije nesporno je: (i) da je tvrtka Podnositelja zahtjeva IGM društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, inženjering i konzalting, a skraćena tvrtka IGM d.o.o.; (ii) da je ime Domene "igm.hr"; (iii) kao i da je tvrtka Korisnika domene IGM nastroje a stroje s.r.o.

Dakle, usporedbom karakterističnog dijela tvrtke Podnositelja zahtjeva (IGM) i naziva sekundarne domene ("igm") unutar vršne domene, arbitar zaključuje kako je Domena istovjetna karakterističnom dijelu tvrtke odnosno skraćenoj tvrtki Podnositelja zahtjeva. U odnosu na procjenu prvog uvjeta iz čl. 27 st. 1. toč. 1 Pravilnika, Podnositelj zahtjeva ističe kako za procjenu i utvrđivanje istovjetnosti odnosno zbunjujuće sličnosti Domene i tvrtke kao imena na koji Podnositelj zahtjeva ima pravo nije odlučno je li tvrtka registrirana ranije od domene (iako prema dokazima u spisu to ovdje nije slučaj) već može li se objektivnim kriterijima prosuditi radi li se o dostatnoj razlikovnosti tvrtke i domene u toj mjeri da se ne može govoriti o istovjetnosti ili zbunjujućoj sličnosti u kojem slučaju se neće smatrati da je ispunjen uvjet iz čl. 27 st. 1. toč. 1 Pravilnika ili kriterij razlikovnosti nije ispunjen u kojem slučaju će se smatrati da je ovaj uvjet ispunjen. U ovom dijelu arbitar se priklanja praksi arbitražnog suda izraženoj u arbitražnoj odluci igracke.hr, br. 2014/05.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, a kako se radi o istovjetnosti skraćene tvrtke Podnositelja zahtjeva i Domene, arbitar zaključuje kako je prvi uvjet iz Pravilnika ispunjen uz opasku kako i karakterističan dio tvrtke Korisnika domene također odgovara sadržaju Domene, a što se dodatno obrazlaže Ad. 2 i Ad. 3 Odluke.

Ad 2. Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva

Pitanje (ne)postojanja prava ili legitimnog interesa za registracijom domene određenog naziva treba sagledavati rukovodeći se sadržajem i smislom odredbi Pravilnika i prava na registraciju

besplatnih domena radi ostvarivanja virtualnog identiteta te prava na registraciju dodatnih naplatnih domena radi ostvarivanja dodatnog komercijalnog interesa.

Arbitar smatra da se pitanje postojanja prava, a posebice legitimnog interesa ne treba sagledavati suviše restriktivno. Naime, stav je arbitra da bi se pravo na korištenje Domene moglo osporiti kada Korisnik domene ne bi imao pravo obavljati određenu djelatnost za koju se koristi sporna Domena, a legitimni interes ako bi Korisnik domene zlorabio svoje pravo, tj. ako bi se njime koristio isključivo s ciljem da drugome nanese štetu, a da sam od toga nema nikakve koristi. Nadalje, prihvaćajući stav arbitražnog suda izražen u odluci posao.hr i igracke.hr i uzimajući u obzir okolnosti registracije Domene i trgovačkog društva Podnositelja zahtjeva te vremensku relaciju tih događaja, u konkretnom slučaju arbitar smatra da bi bilo kakva šteta koju bi trpio Podnositelj zahtjeva, a na koju niti nije ukazano niti je dokazana, bila rezultat njegove vlastite volje i posljedica voljne radnje da osnuje trgovačko društvo čija je tvrtka istovjetna već ranije postojećem nazivu Domene.

U predmetnom sporu u svrhu procjene ima li Korisnik domene pravo odnosno legitiman interes koristiti Domenu, bitno je ukazati da: (i) Domena po nazivu odgovara karakterističnom dijelu tvrtke Korisnika domene; kao i (ii) da je Korisnik domene trgovačko društvo koje je osnovano u državi članici Europske unije 1997. godine (dakle 23 godina ranije od Podnositelja zahtjeva) te da obavlja dopuštenu gospodarsku djelatnost u vidu trgovine strojevima i alatima za obradu drva, koju djelatnost objašnjava i oglašava na Internet stranici <https://igmttools.com/> na koju usmjerava mrežna stranica www.igm.hr pod Domenom. Imajući u vidu navedeno, arbitar smatra kako je ispunjen uvjet za registracijom naplatne sekundarne domene predviđen čl. 12. st. 2 Pravilnika.

Ovdje se valja osvrnuti i na argument Podnositelja zahtjeva kako mu pripada pravo na korištenje Domene iz razloga što je trgovačko društvo registrirano u Hrvatskoj koje u tvrtki društva sadrži slova identična Domeni. Naime, arbitar ističe kako je Korisnik domene pravna osoba s poslovnim nastanom u Češkoj dakle državi članici Europske unije, kojega čl. 12. st. 2. Pravilnika izrijekom ovlašćuje registrirati naplatnu sekundarnu domen u hrvatskom domenskom području bez obveze odnosno dodatnog uvjeta da ima poslovni nastan u Hrvatskoj.

Arbitar ističe kako predmet arbitražnog postupka nije pitanje zaštite tvrtke, prava poslovnog nastana ili slobode prekograničnog pružanja usluga u smislu prava Europske unije već se navedeni instituti razmatraju isključivo u svrhu primjene odredbi Pravilnika pri prosuđivanju pitanja u svezi sporova o pravu na korištenje određene domene između trećih osoba i korisnika domene koji proizlaze iz primjene Pravilnika.

Kako je na temelju izvedenih dokaza utvrđeno kako je Korisnik domene pravna osoba s poslovnim nastanom u državi članici Europske unije koja ima registriranu tvrtku koja odgovara nazivu Domene i koja oglašava prodaju robe pod tim istim nazivom, a budući da Pravilnik ne uvjetuje pravo na korištenje naplatne sekundarne domene registracijom poslovnog nastana u Hrvatskoj, arbitar zaključuje kako nije ostvaren drugi uvjet propisan čl. 27. st. 1 toč. 2 Pravilnika.

O tome da li usmjeravanje s jedne mrežne stranice na sadržaj druge mrežne stranice predstavlja korištenje Domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja upućuje se na izlaganje pod Ad. 3 Odluke.

Ad 3. Uvjet korištenja Domene protivno načelu savjesnosti i poštenja

Treći uvjet odnosi se na način i okolnosti korištenja domene.

Arbitražna praksa CARNet-a ustanovila je određene okolnosti koje su relevantne za ocjenu postojanja ovog uvjeta. Tako se kršenjem načela savjesnosti i poštenja posebno smatraju: (i) ponude za prodaju domene; (ii) držanje domene odnosno neaktivacija domene te nepostojanje sadržaja na domeni; (iii) preusmjeravanje na druge domene tako da se iskorištava poznatost imena ili žigova podnositelja zahtjeva ili preusmjeravanje na domene koje zbog svog naziva i/ili sadržaja nisu u skladu s javnim poretkom ili etičkim normama društva; (iv) oglašavanje i to posebno konkurentskih proizvoda ili društava i to tako da se iskorištava sličnost i/ili identičnost naziva domene sa zaštićenim nazivima podnositelja kako bi se privukli potrošači da pristupe domeni pogrešno smatrajući da pristupaju domeni čiji je sadržaj pod kontrolom podnositelja.

U odnosu na argument Podnositelja zahtjeva kako je Domena registrirana 2017. godine i da do danas nije aktivirana u smislu da na mrežnoj stranici pod Domenom ne postoji hrvatski tekst koji bi nudio usluge odnosno prodaju proizvoda Korisnika domene hrvatskim kupcima već da ista upućuje na stranu mrežnu stranicu te da bi stoga Korisnik domene koristio Domenu protivno načelu savjesnosti i poštenja, arbitar ukazuje kako Pravilnik ne klasificira navedenu aktivnost izrijekom zabranjenom.

Dakle, u okviru razmatranja koristi li Korisnik domene Domenu protivno načelu savjesnosti i poštenja, potrebno je u svakom pojedinom slučaju razmotriti sve okolnosti korištenja domene koje mogu navesti na zaključak o ispunjenosti ovog uvjeta.

U svezi argumentacije Podnositelja zahtjeva, arbitar ističe kako nije sporno da mrežna stranica www.igm.hr ne sadrži tekst na hrvatskom jeziku već upućuje na sadržaj mrežne stranice <https://igmtools.com/> što ne spori niti Korisnik domene.

Ipak arbitar je mišljenja da pri razmatranju predstavlja li usmjeravanje jedne mrežne stranice na sadržaj druge mrežne stranice korištenje Domene protivno načelu savjesnosti i poštenja u konkretnom slučaju, treba voditi računa o tome da Korisnik domene ima registriranu naplatnu sekundarnu domenu koja je identična karakterističnom dijelu njegove tvrtke pod kojom je prisutan na tržištu od 1997. godine kao i da se ne radi o samo virtualnoj prisutnosti već i da Korisnik domene aktivno nudi te prodaje proizvode putem mrežne stranice na koju upućuje mrežna stranica pod Domenom.

Dakle, imajući u vidu da se ne radi o nepostojanju sadržaja na Domeni u pravom smislu riječi dok istovremeno usmjeravanjem na drugu domenu Korisnik domene ne zloupotrebjava korištenje Domene na način da bi iskorištavao ugled ili vrijeđao prava na tvrtku odnosno zaštićeni znak trećih osoba, arbitar smatra da ovim postupkom Korisnik domene ne koristi

domenu protivno načelu savjesnosti i poštenja. Naime, kako Pravilnik ne propisuje izričitu zabranu usmjeravanja sadržaja s jedne domene na drugu kao niti rok za postavljanje sadržaja na mrežnu stranicu pod domenom, arbitar smatra da se radi o standardu koji kako je navedeno treba razmatrati od slučaja do slučaja ovisno o konkretnim okolnostima pri čemu smatra da u konkretnom slučaju posebice imajući u vidu: a) identitet Domene i karakterističnog dijela tvrtke Korisnika domene; b) stvarnu djelatnost koju Korisnik domene obavlja nudeći proizvode pod nazivom (brendom) identičnom Domeni; kao i c) dugotrajnom prisustvu na tržištu, Korisnik domene može registrirati istu sekundarnu domenu u više jurisdikcija u sklopu poslovne strategije širenja na određena tržišta uz uvjet da se može razumno pretpostaviti da postoji povezanost između registriranih domena i poslovnog interesa Korisnika domene, pri čemu vremenski odmak postavljanja sadržaja na određenu mrežnu stranicu odnosno usmjeravanje na druge mrežne stranice ne može sam za sebe značiti korištenje domene protivno načelu savjesnosti i poštenja ako se tim postupkom istovremeno ne vrijeđaju odnosno iskorištavaju prava trećih osoba u smislu odredbi Pravilnika.

Zaključno, za prosudbu savjesnosti postupka Korisnika domene čija mrežna stranica pod Domenom ne sadrži vlastiti (standalone) sadržaj nije od odlučne važnosti protek vremena od registracije do postavljanja stvarnog sadržaja na mrežnu u stranicu pod domenom, posebice ako u međuvremenu mrežna stranica pod domenom upućuje na drugu mrežnu stranicu identičnog ili bitno sličnog naziva domeni na kojoj se doista i nude proizvodi i usluge Korisnika domene pod uvjetom da se time ne iskorištava poslovni ugled treće osobe kao i njegova prava na virtualni identitet odnosno prava intelektualnog vlasništva.

Nadalje, u okviru prosudbe savjesnosti i poštenja korištenja domene, kako Pravilnik više ne poznaje zaseban uvjet zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena zbog koje postoji opravdana opasnost dovođenja u zabludu značajnog broja osoba, koji je bio propisan čl. 32. st. 2 toč. 2 Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010, 81/2015 i 5/2017) arbitar smatra kako ovo pitanje treba podvesti i razmatrati u sklopu čl. 27. st. 1. toč. 3. Pravilnika.

Razmatrajući pitanje koristi li se Domena protivno načelu savjesnosti i poštenja, načelno govoreći, istovjetnost tvrtke Podnositelja zahtjeva i Domene koja je razmatrana u sklopu uvjeta propisanog čl. 27. st. 1. toč. 1. Pravilnika mogla bi predstavljati opravdanu opasnost da bi značajan broj osoba mogao biti doveden u zabludu, u smislu da pristupajući Domeni smatraju da pristupaju web odredištu koje je pod kontrolom Podnositelja zahtjeva odnosno da pristupajući Domeni naručuju proizvode odnosno usluge Podnositelja zahtjeva, što bi moglo ukazivati na korištenje Domene protivno načelu savjesnosti i poštenja.

Međutim arbitar smatra da istovjetnost tvrtke treće osobe i Domene *per se*, kao indikator korištenja Domene protivno načelu savjesnosti i poštenja, a bez utvrđivanja dodatnih okolnosti slučaja ne znači automatski opasnost dovođenja u zabludu značajnog broja osoba i samim time korištenje Domene protivno načelu savjesnosti i poštenja, već se ova pretpostavka mora ocjenjivati od slučaja do slučaja uzimajući u obzir sve okolnosti poslovanja suprotstavljenih strana, kao i sam sadržaj Internet stranice te informacije koje su na navedenoj stranici koja se vodi pod Domenom dostupni javnosti.

U odnosu na ovaj uvjet valja istaknuti da je u svrhu utvrđenja sadržaja stranice i eventualne mogućnosti dovođenja u zabludu značajnog broja osoba uslijed zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti Domene i tvrtke Podnositelja zahtjeva, arbitar napravio uvid u Internet stranicu www.igm.hr koja usmjerava na Internet stranicu <https://igmttools.com/> kao i dodatne podstranice do kojih se pristupa putem ponuđenog izbornika.

Analizom sadržaja stranica prikazanih pod Domenom odnosno usmjerenom stranicom, arbitar zaključuje kako se Korisnik domene na transparentan način predstavlja, navodeći pune podatke o svom korporativnom identitetu (tvrtku, adresu, porezni broj, registarski broj itd.) pri tome ni na koji način ne upućujući na korporativni ili drugi identitet Podnositelja zahtjeva, a što uostalom nije niti životno logično budući da je Korisnik domene prisutan na tržištu od 1997. godine dok je Podnositelj zahtjeva registriran tek 2020. godine. Nadalje, uspoređujući opis djelatnosti Korisnika domene kako je to objasnio sam Podnositelj zahtjeva u zahtjevu i kako su upisane u mjerodavni sudski registar s djelatnosti opisanom na Internet stranici pod Domenom odnosno mrežnoj stranici na koju usmjerava Domena, arbitar zaključuje kako se ponuda usluga pod Domenom (prodaja strojeva i alata) znatno razlikuje od uslužne djelatnosti Podnositelja zahtjeva čija je pretežita djelatnost “inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje“. Dakle s jedne strane radi se o prodaji robe, a s druge o pretežito intelektualnim uslugama povezanim s inženjerstvom i tehničkim savjetovanjem.

Nastavno na navedeno, Podnositelj zahtjeva osim same činjenice registracije tvrtke koja je istovjetna Domeni i koja je vremenski gledano registrirana znatnim protekom vremena nakon Domene i nakon samog Korisnika domene ničime nije dokazao zašto bi osim same činjenice što ima tvrtku istovjetnog naziva Domeni imao isključivo pravo korištenja Domene.

Nadalje, *ratio* odredbe iz čl. 27 st. 1. toč. 3. Pravilnika je u tome da se proklamiranjem načela savjesnosti i poštenja u korištenju Domene zaštititi Podnositelja zahtjeva i u onim slučajevima kada bi korištenjem Domene protivno načelu savjesnosti i poštenja Korisnik domene iskorištavao ugled Podnositelja zahtjeva na način da bi postojala opasnost da će sličnost između Domene i tvrtke na koju on polaže pravo dovesti javnost u zabludu. Sprječavanjem nastanka zablude na strani javnosti se primarno štite interesi osobe koja polaže pravo na ime odnosno tvrtku koja odgovara domeni, odnosno konkretno interesi Podnositelja zahtjeva. U predmetnom slučaju međutim Podnositelj zahtjeva kao trgovac u smislu čl. 3 Zakona o trgovačkim društvima (osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu) sukladno čl. 10 Zakona o obveznim odnosima dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka) te je kao takav trebao biti upoznat s činjenicom postojanja Domene pri čemu je sam svjesno odabrao registrirati tvrtku koja sadrži slova (“IGM“) i koja je istovjetna Domeni.

U takvim okolnostima arbitar smatra da je Podnositelj zahtjeva sam odgovoran za potencijalnu zabludu na strani javnosti, naravno uz ispunjenje daljnjeg uvjeta da se uopće radi o obavljanju istih ili zbunjujuće sličnih djelatnosti jer arbitar smatra da je takva mogućnost isključena kod obavljanja na prvih pogled razlikovnih odnosno nekonkurirajućih djelatnosti.

Dakle neovisno od toga što arbitar smatra da u konkretnom slučaju Podnositelj zahtjeva nije dokazao zabludu na strani javnosti odnosno opasnost dovođenja u zabludu, arbitar smatra da ne bi bilo pravično te bi bilo u suprotnosti svrsi i cilju arbitražnih pravila u odnosu na pitanje zablude odlučiti u korist Podnositelja zahtjeva, kada je istu moguće i sam uzrokovao svojim postupkom. Pri tome argumenti u prilog izbora tvrtke koje je u svojem očitovanju iznio Podnositelj zahtjeva nisu od značaja za donošenje drugačije odluke u predmetnom postupku posebice budući da je karakterističan dio tvrtke Korisnika domene identičan Domeni, a sam Pravilnik ovlašćuje Korisnika domene kao pravnu osobu s poslovnim nastanom u drugoj državi članici Europske unije da registrira i koristi Domenu.

Također, niti uvidom u Internet stranicu <https://igmttools.com/> na koju upućuje Domena odnosno mrežna stranica www.igm.hr. arbitar nije našao da bi postojali elementi koji bi ukazivali na registraciju ili korištenje Domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Je li Korisnik domene koristio Domenu na neprihvatljiv način u nekom prošlom razdoblju arbitar nije mogao utvrditi budući da u prilog takvoj tvrdnji nisu dostavljeni nikakvi dokazi. No sve da je i tako arbitar ne bi mogao usvojiti zahtjev Podnositelja zahtjeva budući da za takvo što kumulativno moraju biti ispunjeni svi uvjeti iz čl. 27 st. 1 Pravilnika, a iz gore navedenog vidljivo je da nisu ispunjeni druga i treća pretpostavka.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, donosim sljedeću odluku:

Odbija se zahtjev Podnositelja zahtjeva za oduzimanjem prava Korisniku domene na korištenje sekundarne domene [igm.hr](http://www.igm.hr).

Klasa: 700-800/25/218

Odluka broj: 2024-08

Ur. broj: I91428-650-504-25-9

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje
domenom .hr

Arbitar

prof.dr.sc. Gordan Gledec

Hrvoje Vidan

U Zagrebu, 17. veljače 2025. godine