



ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2015-02

domena: **dankuchen-kuhinje.hr**

Dan studio d.o.o. Zagreb protiv Vesele komunikacije d.o.o. Zagreb

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je DAN STUDIO d.o.o. Zagreb, Miškina 8, OIB: 02936951827, zastupan po Goran Horvat, opunomoćenik za provođenje arbitražnog postupka: Neven Brkić, Jarunska ulica 33, Zagreb, OIB: 49106941292, (dalje u tekstu: „**Podnositelj zahtjeva**“)

Korisnik domene je Vesele komunikacije d.o.o., V. Vidrića 27, Zagreb, OIB: 99537922101, (dalje u tekstu: „**Korisnik domene**“).

II. SPORNA DOMENA

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

dankuchen-kuhinje.hr (dalje u tekstu: „**Domena**“)

Domena je registrirana kod CARNet-a kao naplatna sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva podnio je zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za Domenu, koji je CARNet zaprimio 4. svibnja 2015. godine.

Dana 7. svibnja 2015. godine povjerenstvo je elektroničkim putem obavijestilo Podnositelja zahtjeva i Korisnika domene da je pokrenut arbitražni postupak za Domenu te da je za arbitra imenovalo doc. dr. sc. Gorana Vojkovića.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJE STRANAKA

Podnositelj zahtjeva u svom zahtjevu navodi kako sukladno članku 16. stavku 6. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

pokreće arbitražu zbog povrede prava Podnositelja zahtjeva, od strane Korisnika domene.

Prema Podnositelju zahtjeva, razlozi za podnošenje zahtjeva su (citirano):

„1. Zbunjujući učinak imena domene dankuchen-kuhinje.hr koja je registrirana kasnije od domene podnositelja ovoga zahtjeva dankuchen-kuhinje.com.hr - jednaki naziv. 2. Podnositeljeva domena je tijekom godina stekla prepoznatljivost među kupcima te smatramo da su Vesele komunikacije d.o.o. u korist QB DESIGNO d.o.o. svjesno iskoristile poznato ime domene za promociju svoga klijenta. 3. Korisnik domene (Vesele komunikacije d.o.o.) istu koriste suprotno načelu savjesnosti i poštenja. 4. Korisnik takvim postupkom dovodi u zabludu kupce istog proizvoda te ih svjesno navodi na kupnju iz asortimana njegova klijenta. 5. Sve negativnosti u poslovanju klijenta koje se reflektiraju na podnositelja zahtjeva.“

Podnositelj zahtjeva dalje navodi:

„Dana 29.11.2013. godine društvo Dan studio d.o.o. registriralo je domenu www.dankuchenkuhinje.com.hr te je stranica na domeni aktivna od 04.12.2013. godine. Sukladno ustaljenoj poslovnoj praksi društvo je za oglašavanje svoje Internet stranice i u svakodnevnoj korespondenciji putem e-pošte koristilo naziv domene www.dankuchen-kuhinje.com.hr.

Kroz vrhunsku uslugu, ali i kroz sam naziv domene dankuchen-kuhinje društvo je postalo poznato na hrvatskom tržištu kao profesionalan prodavatelj, isporučitelj i montažer kuhinja renomiranog austrijskog proizvođača Dan Kuchen.

Dana 17.02.2014. godine društvo Vesele komunikacije d.o.o. je u korist svoga klijenta QB DESIGNO d.o.o., a preko registratora Posluh d.o.o. registriralo domenu www.dankuchen-kuhinje.hr

Ne možemo izrijeком tvrditi da je društvo Vesele komunikacije d.o.o. registriralo domenu istog naziva s namjerom da ošteti društvo Dan studio d.o.o., ali očito je da je postupalo s krajnjom nepažnjom čime je postiglo da u izravnoj tržišnoj utakmici njihov klijent stekne nepravednu prednost.

Vesele komunikacije d.o.o. nisu svojim postupanjem kreirale internetski identitet svojeg klijenta već su preuzele identitet društva Dan studio d.o.o. te je očito je da su izborom naziva domene dovedeni u zabludu korisnici i klijenti društva Dan studio d.o.o., a pogotovo oni koji su putem preporuke odlučili pogledati ponudu društva Dan studio d.o.o.

Društvo Dan studio d.o.o. probalo je s društvom Vesele komunikacije d.o.o. pokrenuti mirno rješenje spora te je u to svrhu poslan Poziv za mirno rješenje spora, ali na poziv nije odgovoreno niti pozitivno niti negativno što smatramo krajnje neprofesionalnim.

Smatramo da su Vesele komunikacije d.o.o. svojim postupanjem povrijedile odredbe Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, odredbe d. 9. i 10. Kodeksa oglašavanja i tržišnog komuniciranja te odredbe čl. 64. st. 1. alineja 1. i 5. Zakona o trgovini NN 87/08, 116/08, USRH NN 76/09, 114/11, 68/13, 30/14.“

Nakon početka arbitražnog postupka, Korisnik domene je dostavio 21. svibnja 2015. očitovanje u kojem navodi:

„Naime, u predmetnom Zahtjevu podnositelj zahtjeva pogrešno konstatira da ime domene za koju se traži provođenje arbitražnog postupka, www.dankuchen-kuhinje.hr, ima zbunjujući učinak iz razloga jednakog naziva kao i naziva domene koju koristi podnositelj zahtjeva.

Naziv domene koju koristi podnositelj zahtjeva glasi www.dankuchen-kuhinje.com.hr, koji naziv je nesporno različit od naziva www.dankuchen-kuhinje.hr.

Također je vrlo važno naglasiti da društvo QB DESIGNO d.o.o. od listopada 2009. godine zastupa i distribuira proizvode tvornice kuhinjskog namještaja Mobelfabrik M.Danzer Gesellschaft m.b.H (u daljnjem tekstu DAN Austrija) vlasnika Brenda DAN KUCHEN. Osim QB DESIGNO d.o.o. u Republici Hrvatskoj DAN Austriju zastupa još manjih 5 tvrtki.

Svaka od tvrtki prema ugovoru o poslovnoj suradnji s DAN Austria nema pravo prodavati niti jedan drugi kuhinjski proizvod osim proizvoda DAN KUCHEN, time svaki od 6 zastupnika ostvaruje pravo na korištenje cijelog vizualnog identiteta tvrtke DAN Austria uključujući i naziv branda (DAN KUCHEN) i loga. Svaki od 6 zastupnika javnosti se prezentira kao DAN KUCHEN kuhinje. Dakle, podnositelj zahtjeva nema pravo na zaštićeni znak DAN KUCHEN kuhinje.

Stoga u nazivu [dankuchen-kuhinje](http://dankuchen-kuhinje.hr) nema ničega zbunjujućega, a što bi potencijalne kupce doveli u zabludu iz razloga što se pod navedenim nazivom podrazumijeva isključivo prodaja, na tržištu već formiranog i prepoznatljivog proizvoda DAN KUCHEN kuhinja.

Nadalje, domena www.dankuchen-kuhinje.hr, zbog odabira riječi najjasnije opisuje djelatnost društva QB DESIGNO d.o.o., inače klijenta društva VESELE KOMUNIKACIJE d.o.o., koje pruža marketinšku podršku društvu QB DESIGNO d.o.o., tako da time domena postaje i najbolji odabir za kupovinu, odnosno za SEO optimizaciju te direktno utječe na pozicioniranje na Internet tražilicama.

Prilikom kupovine predmetne domene društvo VESELE KOMUNIKACIJE d.o.o. je provjerilo dostupnost sporne domene, a kako je predmetna domena bile slobodna za kupovinu, VESELE KOMUNIKACIJE d.o.o., vođene, naravno, načelima savjesnosti i poštenja prema svome klijentu QB DESIGNO d.o.o., svoga su klijenta savjetovale u odabiru najbolje domene za djelatnost kojom se klijent bavi. Sve s ciljem postizanja najboljih rezultata prilikom digitalne, komunikacije s tržištem što i dokazujemo rezultatima odnosno rangiranošću na spomenutim Internet tražilicama.

Nadalje, podnositelj zahtjeva u predmetnom Zahtjevu, kao razlog za podnošenje istog, navodi mogućnost utjecaja negativnosti u poslovanju društva QB DESIGNO d.o.o. na poslovanje podnositelja zahtjeva, iako niti jednim dokaznim sredstvom nije potkrijepio činjenicu bilo kakve negativnosti u poslovanju društva QB DESIGNO d.o.o., već se isključivo vodi neosnovanim pretpostavkama, a također, navedeni razlog nema nikakvog utjecaja na pravo društva QB DESIGNO d.o.o. da koristi predmetnu domenu www.dankuchen-kuhinje.hr.

Podnositelj zahtjeva, društvo DAN STUDIO d.o.o. također koristi domenu www.dan-studio.hr dok društvo QB DESIGNIO d.o.o. također koristi domenu www.dkds.hr, kao domene koje određuju njihov specifičirani internetski, tržišni identitet obzirom na naziv tvrtke ili vrstu poslovanja.

Domene www.dankuchen-kuhinje.com.hr, www-dankuchen-kuhinje.com ili www.dankucherikuhinje.hr nisu, niti mogu biti nositelji bilo kakvog vizualnog ili internetskog identiteta pojedine tvrtke na tržištu obzirom da su domene formom namijenjene prezentaciji DAN KUCHEN branda, SEO optimizaciji, odnosno, služe kao alat ili sredstvo pomoću kojeg je na internetu najlakše doći do kupca.“

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Korisnik domene je zakupio domenu za svog klijenta QB DESIGNIO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Ivana Antunovića 3, Zagreb, OIB: 84087334545, koje je također potpisalo očitovanje Korisnika domene. Iz poslovnog odnosa je vidljivo da Korisnik domene obavlja poslove internetske promidžbe za QB DESIGNIO d.o.o. te u nastavku teksta, kada govorimo o pravima Korisnika domene, uzimamo u obzir navedenu činjenicu, tj. prava koja ima QB DESIGNIO d.o.o.

Prema čl. 9. st. 1. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnim nacionalnom internetskom domenom (dalje: Pravilnik) korisnici domena i druge osobe dužni su svoja prava iz ovog Pravilnika koristiti sukladno načelu savjesnosti i poštenja i suzdržavati se od njihove zlouporabe.

Prema članku 32. st. 2. Pravilnika 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 de 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.

Uvjeti dakle moraju biti kumulativno ispunjeni.

Ad. 1.

Iz očitovanja stranaka, a i pregledom internetskih pretraživača očito je da proizvođač kuhinja Dan-Küchen Möbelfabrik, M. Danzer GmbH (DAN Austrija) vlasnik zaštićenog robnog žiga DAN KUCHEN nema ekskluzivnog zastupnika u Republici Hrvatskoj (slično je i u susjednim državama). Podnositelj zahtjeva ni ne navodi da ima ekskluzivno pravo korištenja branda, što bi bitno mijenjalo status domene.

Možemo smatrati da svaki ovlašteni prodavatelj ima jednako pravo korištenja zaštićenog robnog žiga DAN KUCHEN (ili njegove inačice) u svrhu promidžbe, klasične, elektroničke, pa i korištenja kao internetske domene, dok drugačije dokaže ekskluzivno pravo korištenja (npr. ugovorom s vlasnikom robnog žiga). Obzirom da i

Podnositelj zahtjeva i Korisnik domene imaju vlastite druge domene, jasno je da su domene www.dankuchen-kuhinje.com.hr i www.dankuchen-kuhinje.hr registrirane primarno u marketinške svrhe – kao način privlačenja potencijalnih kupaca. U tome niti Podnositelj zahtjeva niti Korisnik domene nemaju prednost – barem dok ih nositelj zaštićenog robnog žiga ne ovlasti na isključivo predstavljanje u Republici Hrvatskoj.

Možemo navesti primjer iz auto-industrije – ako postoje dva ovlaštena distributera, nije kršenje čl. 32. st. 1. t. 1. Pravilnika ako jedan distributer ima domenu tipa www.marka.hr, a drugi www.marka.com.hr.

Sličnost naziva kako je navedena u Pravilniku ovdje nije suprotna načelu savjesnosti i poštenja, jer oba korisnika imaju jednako pravo korištenja zaštićenog robnog žiga u marketinške svrhe.

Ad. 2.

U ovom konkretnom slučaju, gdje nema osobe s isključivim pravom korištenja zaštićenog robnog žiga, sličnost domene ne dovodi do „zbog zbudjućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti“. Razumljivo je da će domene namijenjene prodaji robe istog robnog žiga biti slične, jednako kao što će se taj robni žig koristiti u televizijskim, radijskim i tiskanim oblicima promidžbe.

U slučaju da se sličnost pokuša ostvariti kopiranjem samog izgleda internetskih stranica ili na drugi sličan način – to pitanje nije u nadležnosti ove Arbitraže, već nadležnih tijela za zaštitu autorskih prava odnosno kršenja odredbi Zakona o elektroničkoj trgovini.

Ad. 3.

Korisnik domene (odnosno njegov klijent kako smo uvodno naveli) je prodavač kuhinja DAN Austrija, te stoga ima opravdani interes korištenja te domene.

Ad. 4.

Podnositelj zahtjeva nije dokazao da je Korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja, primjerice da operativno ne prodaje namještaj koji se reklamira domenom ili iz nekog drugog razloga koristi domenu iz razloga da bi uzrokovao zabunu, štetu ili slično.

Za provođenje i odlučivanje u ovom postupku moraju se kumulativno ispuniti sva četiri uvjeta, a koji u konkretnom slučaju nisu ispunjeni, primarno iz razloga što i Podnositelj zahtjeva i Korisnik domene (odnosno njegov klijent) imaju pravo koristiti zaštićeni robni žig proizvođača kuhinja i njegove u Hrvatskoj uobičajene inačice. Stoga su ispunjeni uvjeti da se zahtjev odbije.



VI. ODLUKA

Slijedom svega gore navedenog donosim slijedeću odluku:

1. Odbija se zahtjev podnositelja za oduzimanje prava na korištenje poddomene korisniku domene i prijenos na podnositelja zahtjeva.

Klasa: 500-300/15/149
Ur. broj: I26550-650-247-15-45

Odluka broj 2015-02

Predsjednik Povjerenstva za
upravljanje domenom .hr

Arbitar

Izv. prof. dr. sc.  Gordan Gledec

Doc. dr. sc. Goran Vojković



U Zagrebu, 30. lipnja 2015.