

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2022-03

domena: **jungheinrich.hr**

Jungheinrich Business Services Croatia d.o.o. protiv Flextrade S.R.L.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je Jungheinrich Business Services Croatia d.o.o. Strojarska cesta 22, Zagreb, zastupan po opunomoćeniku Sanja Rajer Savić, Odvjetnički ured Rajter Savić, Kaptol 23, 10000 Zagreb (**dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je FLEXTRADE S.R.L. Str. Alexandru Sahia nr. 23 515600, Cugir, Rumunjska (**dalje u tekstu: Korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

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

jungheinrich.hr (**dalje u tekstu – domena, sporna domena**)

Domena je registrirana kod CARNET-a kao sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

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

Podnositelj zahtjeva je putem Zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka datiranog 6.12.2022, a zaprimljenog u CARNET-u, pokrenuo postupak arbitraže za domenu „jungheinrich.hr“.

Nadležna služba CARNET-a je 7.12.2022. Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka prosljedila Povjerenstvu za upravljanje domenom .hr te je za arbitra predložio Goran Vojković. Arbitar je potvrdio da je u mogućnosti provesti predmetni postupak te mu je prosljeđena sva dokumentacija elektroničkim putem. Dana 12.12.2022. Podnositelj zahtjeva je je dobio obavijest da je pokrenut arbitražni postupak.

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

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

Dana 9. siječnja 2023. Korisnik domene je pozvan da se očituje na primjeni zahtjev, u propisanom roku od 8 dana. Poziv je poslan na dvije elektroničke adrese: na adresu navedenu kao kontakt u registru (info@flextrade.ro) te na adresu s koje je Korisnik domene komunicirao s Podnositeljem zahtjeva prije pokretanja arbitražnog postupka (adrian.aurel@flextrade.ro). Kako se Korisnik domene nije očitovao u predviđenom roku od 8 dana, Arbitar je ponovio zahtjev za očitanjem 25. siječnja 2023., opet na obje elektroničke adrese. Korisnik domene se nije očitovao ni u ponovljenom roku od 8 dana.

Temeljem svega navedenog, arbitar je nastavio i zaključio postupak te je donesena sljedeća odluka.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva u obrascu zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka od 6.12.2022. godine navodi kako je društvo Jungheinrich d.o.o. društvo kćer Jungheinrich GmbH, a koje je opet društvo kćer Jungheinrich AG. Podnositelj zahtjeva dalje navodi kako je Jungheinrich globalna tvrtka s više od 40 podružnica te s 18.000 zaposlenika u cijelom svijetu. Jungheinrich AG je registrirala međunarodni žig kojim je zaštitila upravo ime „Jungheinrich“. Po osnivanju je podnositelj zahtjeva htio registrirati domenu „Jungheinrich.hr“ kao što je učinjeno i u drugim državama u kojima se osnovane tvrtke kćeri. Tada je podnositelj zahtjeva saznao da domenu već koristi rumunjsko društvo FLEXTRADE S.R.L. koje prema saznanju podnositelja zahtjeva ne polaže nikakva prava na ime „Jungheinrich“, te posljedično postoji velika vjerojatnost da će značajan broj osoba pristupajući domeni biti doveden u zabludu o identitetu njenog korisnika.

Podnositelj zahtjeva dalje navodi kako je kontaktirao korisnika domene prije isteka prethodnog razdoblja registracije s molbom da korisnik domene s obzirom na opravdani interes Podnositelja zahtjeva ne produži registraciju. Međutim, kako navodi Podnositelj zahtjeva, Korisnik domene je suprotno načelu savjesnosti i poštenja produžio registraciju usprkos činjenici da je uredno zaprimio obrazloženi dopis Podnositelja zahtjeva.

Podnositelj Zahtjeva navodi kako su time ispunjeni svi uvjeti iz čl. 32. Pravilnika.

Podnositelj zahtjeva je priložio svoju elektroničku poštu (prijedlog za mirno rješenje spora) poslanu Korisniku domene 5.4.2022. te potvrdu prijema e-pošte iz mail sustava. Također, dostavio je i odgovor Korisnika domene od 18.5.2022. (nakon što je Korisnik domene produljio domenu), u kojem Korisnik domene odbija prijedloge Podnositelja zahtjeva.

Kako smo naveli, Podnositelj domene je 7. prosinca 2022. pokrenuo postupak prema Pravilniku te priložio Zahtjev i prateću dokumentaciju.

Korisnik domene se ni na dva upita Arbitra nije očitovao.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Sukladno članku 32, stavak 2. Pravilnika, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama arbitražnih pravila Pravilnika ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

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

Sva četiri uvjeta moraju biti kumulativno zadovoljena da bi se udovoljilo zahtjevu podnositelja zahtjeva.

Ad 1. Ime domene je isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koji treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak)

U sklopu ove točke arbitar mora utvrditi je li sporna domena istovjetna ili u velikoj mjeri slična bilo imenu (tvrtki) bilo zaštićenim znakovima na koje Podnositelj zahtjeva polaže neko pravo, pri čemu je potrebno uzeti u obzir i samu osnovanost tog prava.

Podnositelj zahtjeva je priložio:

- a) izvod iz Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt-22/4637-2 gdje se navodi kako se za tvrtku Jungheinrich Business Services Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za

usluge upisuje tvrtka „Jungheinrich Business Services Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za usluge“ i skraćena tvrtka „Jungheinrich Business Services Croatia d.o.o.“, a osnivač društva je JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GmbH, Njemačka.

- b) Ovjereni prijevod elektronskog trgovačkog registra Općinskog suda u Hamburgu broj tvrtke HRB 17285 trgovačkog društva JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GmbH sa sjedištem u Hamburgu, ulica Friedrich-Ebert-Damm 192. Temeljni kapital društva je 12.800.000,00 eura, a osnovano je 8. lipnja 1966. godine.
- c) Ispis iz baze European Union Intellectual Property Office (EUIPO), broj #000366229 koji pokazuje da je robni žig JUNGHEINRICH registriran kao figurativni žig od 26. siječnja 1999. godine. Status robnog žiga je „aktivan“.

Slijedom navedenog, arbitar zaključuje kako je robni žig uredno zaštićen još 1999. godine, a naziv „Jungheinrich“ se dodatno primjenjuje kao tvrtka više povezanih društava u više država i to kroz dulje vremensko razdoblje. U pitanju je u europskim okvirima velik i poznat poslovni sustav.

Temeljem svega navedenog, arbitar zaključuje da je prvi uvjet iz čl. 32 st. 2 Pravilnika ispunjen.

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

Podnositelj zahtjeva je svojom dokumentacijom dokazao ne samo da ima zaštićeni robni žig, već i da pod istom tvrtkom posluje u više zemalja, uz jasnu prepoznatljivost na tržištu. U pitanju je sustav više trgovačkih društava, a već i osnovno pretraživanje na Internetu vodi na Jungheinrich AG te na društva koja prodaju njihovu opremu.

Stoga arbitar smatra da značajan broj osoba mogao smatrati da pristupajući Domeni korisnika pristupaju mrežnim stranicama Podnositelja zahtjeva, te time biti doveden u zabludu.

Temeljem navedenog, arbitar utvrđuje da je udovoljeno i drugom uvjetu iz čl. 32. st. 2 Pravilnika.

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

U odnosu na ovu povredu, Korisnik domene tijekom provedenog postupka nije dostavio nikakve dokaze da bi imao legitiman interes na korištenje domene naziva jungheinrich.hr, niti da ima ikakvo pravo na korištenje navedenog naziva. Također, na domeni jungheinrich.hr se ne nalazi nikakav sadržaj.

S druge strane, Podnositelj zahtjeva je dostavio podatke o dva trgovačka društva tog naziva i registraciji robnog žiga.

Iz navedenog proizlazi da je upravo Podnositelj zahtjeva taj koji ima pravi i/ili legitiman interes za korištenje naziva „jungheinrich.hr“.

S obzirom na navedeno, arbitar je ovime utvrdio da je ispunjen i treći uvjet iz čl. 32 st. 2 Pravilnika.

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

Kako bi se utvrdilo je li ispunjen predmetni uvjet, potrebno je utvrditi je li Korisnik domene istu registrirao protivno načelu savjesnosti i poštenja i/ili je koristi suprotno tom načelu.

Pravilnik u čl. 6. navodi kako je prisutnost i opstanak u virtualnom prostoru temeljno je pravo svake pravne i fizičke osobe. Radi ostvarenja tog prava svaka domaća fizička i pravna osoba ima pravo bez naknade registrirati jednu domenu. Posebno pravo iz ovoga stavka može se koristiti samo radi zadovoljavanja vlastitog temeljnog prava i ne može se zlorabiti radi prezentacije tuđeg identiteta ili u druge svrhe nespojive sa smislom i svrhom prisutnosti u virtualnom prostoru.

Također, prema čl. 9. Pravilnika korisnici domena i druge osobe dužni su svoja prava koristiti sukladno načelu savjesnosti i poštenja i suzdržavati se od njihove zlouporabe.

Podnositelj zahtjeva je dokazao kako je JUNGHEINRICH zaštićeni robni žig, a kojeg koristi cijeli niz poznatih i povezanih trgovačkih društava. U pitanju nije opća imenica, već poznata robna marka specijaliziranih tehnoloških proizvoda velikog poslovnog sustava.

Stoga arbitar smatra da je Korisnik domene istu registrirao suprotno načelnu savjesnosti i poštenja, te je i nakon upozorenja Podnositelja zahtjeva nastavio koristiti.

Time je ispunjen i zadnji uvjet iz čl. 32 st. 2 Pravilnika.

VI. ODLUKA

Slijedom svega gore navedenog, donosim sljedeću odluku:

- 1. Usvaja se zahtjev podnositelja za oduzimanjem prava korištenja domene jungheinrich.hr korisniku domene, FLEXTRADE S.R.L. Str. Alexandru Sahia nr. 23 515600, Cugir, Rumunjska.**
- 2. Podnositelj zahtjeva ima pravo na registraciju domene jungheinrich.hr, te se predlaže CARNET-u postupiti sukladno čl. 55. st. 4 Pravilnika te registrirati domenu jungheinrich.hr na ime Jungheinrich Business Services Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1 C, 10000 Zagreb.**

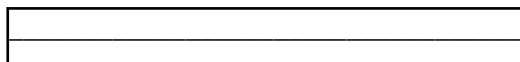
Klasa: 700-800/23/218

Odluka broj: 2022-03

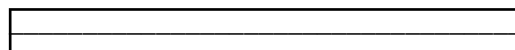
Ur. broj: I79966-650-504-23-8

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje
domenom.hr

Arbitar



prof.dr.sc. Gordan Gledec



izv. prof. dr. sc. Goran Vojković

U Zagrebu, 06. veljače 2023. godine

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