

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2016-05

domena: karlovačko.hr

HEINEKEN HRVATSKA d.o.o protiv KRISTIJAN HORVAT

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. Karlovac, Dubovac 22, OIB: 26057862389 zastupan po Divjak, Topić & Bahtijarević d.o.o. iz Zagreba, I. Lučića 2A/18 (dalje u tekstu: **podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je KRISTIJAN HORVAT, (dalje u tekstu: **korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

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

karlovačko.hr (dalje u tekstu: sporna domena, **domena**).

Domena je registrirana kod Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet (dalje u tekstu: CARNet) kao sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

CARNet je dana 26. listopada 2016. zaprimio od podnositelja zahtjev za provođenje arbitražnog postupka od 25. listopada 2016. i urudžbirao ga pod brojem KLASA: 700-800/16/218 URBROJ: U34627-650-69-16-78 (dalje u tekstu: arbitražni zahtjev).

Povjerenstvo za "hr" domenu imenovalo je 26. listopada 2016. Ivana Marića (dalje u tekstu: arbitar) za arbitra u ovoj stvari. Predmet je istoga dana dostavljen arbitru elektroničkim putem te nekoliko dana kasnije i poštom.

Obavijest o pokretanju ovog postupka objavljena je dana 26. listopada 2016. godine na web adresi: <https://dns.hr/portal/disputes/in-progress>.

CARNet je obavijestio Korisnika domene o pokrenutom arbitražnom postupku putem elektroničke pošte dana 26. listopada 2016. Kopiju zahtjeva i popratnu dokumentaciju CARNet je poslao Korisniku domene preporučenom poštom, na adresu navedenu u Registru hr. domena.

Dana 28. studenoga 2016. CARNet je putem elektroničke pošte obavijestio Arbitra o zaprimanju povratnice pošiljke na kojima (dva puta neuspješan pokušaj isporuke) je zabilježeno 'Obaviješten – nije podigao pošiljku'.

Arbitar je dana 26. listopada 2016. pregledao zahtjev i popratnu dokumentaciju te je zaključio da su potpuni, odnosno da ne postoje smetnje za vođenje postupka. Dana 27. listopada 2016. Arbitar je putem elektroničke pošte zatražio od korisnika domene službeno očitovanje na arbitražni zahtjev u roku od 8 dana, najkasnije do 4. studenoga 2016., dostavljajući pri tome Korisniku domene i kopiju kompletnog Zahtjeva u elektroničkom obliku. Korisnik domene je potvrdio primitak elektroničke pošte dana 29. listopada 2016., kojom prilikom je obavijestio Arbitra da će se u roku očitovati.

Korisnik domene se o arbitražnom zahtjevu očitovao putem elektroničke pošte dana 4. studenoga 2016. (dalje u tekstu: Odgovor korisnika). Isto je, po primitku, Arbitar prosljedio na znanje Povjerenstvu za .hr domene.

Arbitar je 31. listopada zatražio od CARNeta ispis svih sekundarnih domena koje su registrirane od strane Korisnika. CARNet je isti dan dostavio popis koji osim sporne domene uključuje i slijedeće dvije: ožujsko.hr i smještaj.hr.

CARNet je 6. prosinca 2016. obavijestio Arbitra da je domena ožujsko.hr prebačena na novog korisnika te je korisnik domene sada tvrtka SOLIDUS d.o.o., OIB 40780182895. Uvidom u Sudski i OIB registar, vlasnik tvrtke je Ljiljana Horvat. Novim, izmijenjenim Pravilnikom ova radnja je dopuštena (članak 28.), no Arbitar nalazi da ju je važno napomenuti jer ukazuje na općenito postupanje Korisnika.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva smatra da su ispunjeni svi uvjeti iz čl. 32/2. Pravilnika. U bitnome, podnositelj zahtjeva navodi da je naziv sporne domene zapravo istovjetan nazivu već postojeće domene uz razliku u jednom slovu, a kao rezultat Odluke CARNeta o registraciji domena s dijakritičkim znakovima.

U bitnome, podnositelj zahtjeva navodi kako je sporna domena u velikoj mjeri slična brojnim žigovima Podnositelja zahtjeva, koje stavlja na tržište pod svojim temeljnim brandom Karlovačko, a koja datiraju od 1996. pa sve do 2015. godine. Kao dokaz Podnositelj zahtjeva prilaže Ispis registracije žigova iz on-line baze podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Nadalje, Podnositelj zahtjeva ističe da polaže prava na znak „karlovačko“ kao rezultate stečene tržišne prepoznatljivosti.

Drugo, Podnositelj zahtjeva smatra da zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti, odnosno velikog stupnja sličnosti između naziva sporne domene te naziva izvorne domene, kao i registriranih odnosno neregistriranih znakova Podnositelja, postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu. Pri tome se Podnositelj zahtjeva poziva na pravne standarde utvrđene u ranijoj arbitražnoj praksi (predmet 2011-03 ferratum.hr, str. 3., Ad 2.).

Treće, Podnositelj smatra da Korisnik domene nema ni pravo, ni legitimni interes za korištenje sporne domene takvog naziva, s obzirom na ranije registrirana prava Podnositelja zahtjeva i nepostojanje nikakvih stvarnih opravdanih razloga za registraciju naziva sporne domene od strane Korisnika. Za razliku od Korisnika sporne

domene, Podnositelj zahtjeva smatra da nedvojbeno ima legitimni interes, pravo prvenstva, odnosno "jače pravo" u smislu članka 55. Stavka 4. Pravilnika (Podnositelj se poziva na praksu tj. arbitražnu odluku u predmetu br. 2016-01 tz-djakovo.hr, str 4., 3. Odlomak).

Nadalje, sukladno stavu prakse Naslova, zaključak o nepostojanju prava ili legitimnog interesa Korisnika za korištenje sporne domene proizlazi i u slučaju kada *"..korisnik nije imao direktan komercijalni interes za registraciju domene predmetnog imena, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je u vrijeme registracije domene korisnika, podnositelj već duže vrijeme koristio u prometu naziv Hacienda, bilo kroz ime tvrtke, putem žiga ili jednostavno samim imenom disco cluba. Time više se pitanje legitimnog interesa valja sagledavati u kontekstu činjenice da je podnositelj već ranije registrirao domenu istog naziva,"* (predmet 2012-06 hacienda.hr, str. 5., 1. Odlomak). Podnositelj povlači paralelu da je i u predmetnom slučaju podnositelj već duže vrijeme koristio i na tržištu i u virtualnom prostoru svoj zaštićeni brand KARLOVAČKO, uključujući i kao centralni verbalni dio brojnih žigova, i kao naziv domene, i kao naziv službenih profila na najpoznatijim društvenim mrežama, dok iz držanja korisnika, po mišljenju Podnositelja, nedvojbeno proizlazi da je njegov prvenstveni interes komercijalizirati spornu domenu zlouporabom prava koja su omogućena na temelju odluke.

Konačno, Podnositelj zahtjeva ističe da je Korisnik domenu registrirao suprotno načelu savjesnosti i poštenja te da ju ne koristi niti namjerava koristiti u legitimne svrhe, potkrjepljujući to 4-mjesečnom neaktivnošću sporne domene. Iz komunikacije Korisnika s Podnositeljem, Podnositelj smatra da je razvidno i sasvim očigledno da je Korisnik registrirao spornu domenu upravo da prisvajanjem tržišnog i virtualnog identiteta čuvenog brenda Podnositelja zahtjeva neosnovano namakne adut za iznuđivanje od Podnositelja zahtjeva značajnog novčanog iznosa za prijenos sporne domene. Navedeno dokazuje ispisom komunikacije s Korisnikom, koja je prethodila pokretanju arbitražnog postupka, pri čemu prilaže dokaze (prepiska putem elektroničke pošte) da je Korisnik dana 14. rujna 2016 uputio poruku s namjerom stjecanja materijalne vrijednosti prodajom sporne domene. U elektroničkoj pošti korisnik se obraća podnositelju *"..s poslovnom ponudom za tvrtku Karlovačka pivovara. Internet domene s ekstenzijom .hr, od sada mogu imati i dijakritičke znakove te imam u vlasništvu domenu www.karlovačko.hr za koju smatram da bi Vašoj tvrtci mogla biti zanimljiva. Iako imam kvalitetne ponude da tu domenu prodam, s obzirom na Vaš brand i Vašu web stranicu www.karlovačko.hr, smatram da je pošten poslovni potez ponuditi Vama priliku da kupite tu domenu."*

U odgovoru Podnositelj upozorava korisnika da je predmetni naziv domene registrirao prvenstveno radi prodaje te *"Stoga, zahtijevamo da nas u roku od 24 sata od primitka ove e-poruke obavijestite da ste nam spremni prenijeti predmetnu registraciju naziva domene, jer ćemo u protivnome morati naša prava ostvarivati pravnim putem."* Nadalje, podnositelj predlaže korisniku moguće rješenje *"U slučaju ako ste nam spremni dragovoljno prenijeti ovu registraciju, u znak dobre volje s naše strane spremni smo Vam nadoknaditi troškove koje ste imali u svezi registracije u visini od HRK 1.000,00 (slovima: jednatisuća kuna)." U svom odgovoru korisnik izražava *"..neugodno iznenađen i sadržajem i tonom."* odgovora te ističe kako je domena kupljena legalnim putem. Ukratko korisnik odbija ponudu, dapače poziva podnositelja da ukoliko postoji interes *"..promijenite način komunikacije te da vidimo da li postoji mogućnost za suradnju pod mojim uvjetima."**

Dodatno, Podnositelj zahtjeva ističe da je tako, prema stavu prakse Naslova "Činjenica da korisnik domene istu nije ni počeo koristiti te da ju je spreman prodati, ukazuje neosporno na to da je spornu domenu registrirao i da je koristi odnosno drži suprotno načelu savjesnosti i poštenja" (predmet 2014-04 bestway.hr, str. 7., Ad 4.).

Korisnik domene u svom očitovanju tvrdi da Podnositelj zahtjeva nema osnove za zahtjev a temelj vidi u tome da Podnositelj ne može polagati pravo na općeniti pojam "karlovačko". Naime, korisnik navodi kako je, potpunosti radi, poveznica između naziva sporne domene i Žigova Podnositelja zahtjeva nepotpuna budući da se Žigovi odnose na puni naziv pojedinih proizvoda Podnositelja npr. *Karlovačko pivo*, *Karlovačko crno pivo*, i dr. Pri tome se korisnik domene poziva na postojeću arbitražnu praksu (predmet 2014-05 igracke.hr, str. 6)

Korisnik u svom odgovoru ističe kako nema namjeru na web stranicama sporne domene koristiti žigove ili druge znakove na kojima prava ima Podnositelja zahtjeva, niti na bilo koji drugi način zloupotrebljavati ili štetiti Podnositelju. U svom odgovoru Korisnik iznosi i plan uređivanja domene, tj. kreiranja informacijskih sustava iz kojega bi slijedilo da ne dolazi do preklapanja s identitetom Podnositelja zahtjeva.

Korisnik se u svom očitovanju također ističe kako je Podnositelj imao vremena podnijeti zahtjev za registracijom jer je u vrijeme registracije, sporna domena bila slobodna te dostupna za registraciju svima.

Dalje, korisnik nije čuo da je u korespondenciji s Ponuditeljem naveo ili imao namjeru steći materijalnu korist prodajom sporne domene. Smatra da je u svom odgovoru Podnositelj zahtjeva ponudom od 1.000,00kn prekršio odredbe Pravilnika i očigledno pokušao kupiti domenu iako je kupovinu pokušao opravdati izrazom "povratak troškova registracije".

Korisnik 4-mjesečnu neaktivnost domene, koju Podnositelj navodi kao primjer nesavjesnosti, opravdava kašnjenjem od strane poslovnog subjekta od kojega je naručio izradu web stranice, te izjavljuje kako će se stranica realizirati u roku 30 dana od donošenja arbitražne odluke.

Korisnik je u odgovoru priložio ispis iz baze EUIPO (EU Intellectual Property Office) o odbijenim zahtjevima Podnositelju za registracijom pojmova *karlovačko*, *karlovačko radler*, *karlovačko 0% maxx*, *karlovačko 0% radler*.

1. Ispis EUIPO – eSearchPlus – results Trade marks

Ukratko, Korisnik u svom odgovoru, zahtjev u potpunosti odbija kao neosnovan.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Ovaj postupak se provodi sukladno Arbitražnim pravilima za rješavanje sporova iz Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010) i naknadnim izmjenama i dopunama tog Pravilnika.

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 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; 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

Podnositelj zahtjeva u ovom postupku korisnik je domene karlovacko.hr. Nadalje, podnositelj zahtjeva nositelj je nekoliko žigova registriranih pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a koji uključuju riječ KARLOVAČKO. Navedena riječ predstavlja karakteristični dio dotičnih žigova. Konačno, brand KARLOVAČKO uživa široku prepoznatljivost na hrvatskom tržištu, te bi ga se načelno moglo štiti i kao neregistrirani znak. Kombinacija svih ovih elemenata čini nespornim da podnositelj Zahtjeva ima pravo na znak KARLOVAČKO.

Ako se zanemari sufiks .hr, koji predstavlja oznaku vršne nacionalne domene, te se uspoređi karakteristični dio domene (sekundarna domena) sa znakom na koji podnositelj ima pravo, nužno je zaključiti da su oni identični. Slijedom navedenoga, prvi uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika ispunjen je.

Ad 2

Budući da je naziv domene „karlovačko.hr“ identičan nazivu na koji podnositelj zahtjeva ima pravo, postoji realna mogućnost da zbog zbunjujućeg učinka dovede potencijalne potrošače u zabunu. Ova mogućnost je naročito izražena uslijed činjenice da se radi o znaku koji uživa iznimnu prepoznatljivost na hrvatskom tržištu. U tom smislu, ispunjen je i drugi gore navedeni uvjet.

Ad 3

Iz činjenica i dokaza koje je iznio Podnositelj zahtjeva slijedi *prima facie* da korisnik domene nema pravo ni legitimni interes za njeno korištenje. Potrebno je stoga da korisnik domene opravda njenu registraciju i korištenje (misnavina.hr, ferratum.hr, ot.hr). Korisnik domene je u svom odgovoru iznio plan korištenja (citat: '*..s namjerom praćenja akcije u buticima i trgovačkim centrima u Karlovačkoj županiji.*'). U ovom kontekstu, potrebno je ukazati na dvije dodatne okolnosti. Prvo, Korisnik ističe tezu da je KARLOVAČKO riječ općeg značenja (pa bi mogla služiti kao oznaka za proizvode iz Karlovca). Ipak, nije moguće zanemariti činjenicu da ova riječ ima i drugo značenje, koje je snažno izraženo, a odnosi se na proizvode podnositelja Zahtjeva. U ovakvim okolnostima, arbitar ne može prihvatiti da je korištenje sporne domene od strane

Korisnika legitimno samo zato što riječ KARLOVAČKO može imati opće značenje. Drugo, arbitar je na vlastitu inicijativu zatražio ispis domena koje je registrirao korisnik te je utvrdio da je Korisnik nositelj registracije i na domeni ožujsko.hr. Iz navedenoga jasno slijedi da se Korisnik upustio u praksu registracije domena koje odgovaraju nazivima poznatih pivskih proizvoda na hrvatskom tržištu. Ovakvo ponašanje, koje se ne može ocijeniti kao legitimno, ukazuje i na nelegitimno korištenje sporne domene. Konačno, navodi Korisnika u kontradikciji su s početnim pismom upućenim elektroničkom poštom u kojemu se iznosi ponuda za suradnjom (koja se u očitovanju nije od strane Korisnika). Treći uvjet iz Pravilnika stoga je također ispunjen.

Ad 4

U postupku je utvrđeno (na zahtjeva Arbitra CARNet je dostavio popis domena koje je registrirao Korisnik) da je korisnik domene registrirao ukupno 3 sekundarne domene, od kojih je osim sporne domene još jedna svojim nazivom vrlo slična, ožujsko.hr. Kako je prethodno navedeno, ovakva praksa registracije domena nije legitimna. Arbitar smatra da je navedeno ponašanje suprotno i načelu savjesnosti i poštenja. Iako Korisnik opovrgava namjeru prodaje domene, uzimajući u obzir sve prethodno izneseno, Arbitar procjenjuje da se s velikom vjerojatnošću može zaključiti kako je konačna namjera Korisnika bila priskrbljivanje materijalne koristi iskorištavanjem ili prodajom naziva u pogledu kojega Podnositelj zahtjeva i treće osobe imaju pravo.

Na temelju svega gore navedenoga, kao i na temelju ocjene svih pisanih očitovanja i priložene dokumentacije, zaključujem da korisnik nema pravo na korištenje domene te da se udovolji arbitražnom zahtjevu Podnositelja tj. da se oduzme domena.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, donosim sljedeću odluku:

Prihvaća se zahtjev podnositelja za oduzimanje prava na korištenje poddomene korisnika domene.

KLASA: 700-800/16/218

Odluka broj: 2016/05

URBROJ: I35790-650-247-16-93

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje
domenom .hr

izv. prof.dr.sc. Gordan Gledec



Arbitar

Ivan Marić

U Zagrebu, 12. prosinca 2016.