

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2011/02

domena: misnavina.hr

Đakovačko-osječka nadbiskupija protiv Trnava d.o.o.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je Đakovačko-osječka nadbiskupija, Strossmayerov trg 6, Đakovo, koja je osnivač tvrtke Misna vina d.o.o., (prije 29.07.2010. registrirano pri Trgovačkom sudu u Osijeku kao Gospodarstvo ravan d.o.o. pod MBS 030086493) zastupana temeljem punomoći izdane od strane Nadbiskupijskog ordinarijata Đakovačko-osječke nadbiskupije br. 1331/2011. ovjerene kod javnog bilježnika Nikole Brača, Đakovo, po opunomoćeniku mons. Stjepanu Karaliću (u daljnjem tekstu: **podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je Trnava d.o.o., Jurkovićeva 1, Zagreb, zastupan po g. Krešimiru Končiću kao ovlaštenoj osobi za zastupanje tvrtke (u daljnjem tekstu: **korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

Naziv sporne domene o kojoj se vodi postupak je **misnavina.hr** (u daljnjem tekstu: **domena**).

Domena je registrirana pri CARNet-u kao besplatna sekundarna domena dana 08.11.2004.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva podnio je zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za domenu misnavina.hr 2. svibnja 2011. godine. Povjerenstvo za .hr domenu imenovalo je 2. lipnja 2011. godine arbitra u ovom predmetu te mu predalo arbitražnu dokumentaciju.

Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka s prilogima dostavljen je korisniku domene Trnava d.o.o. elektroničkim putem te preporučenom pošiljkom na adresu Jurkovićeva 1, Zagreb, koju je preuzeo 10. lipnja 2011. godine.

Pozivom broj 1 upućenim elektroničkom poštom od strane arbitra 15. lipnja 2011. i preporučenom pošiljkom, korisnik domene je pozvan da se očituje na zaprimljeni zahtjev te mu je dodijeljen rok za očitovanje do 29. lipnja 2011. godine.

Korisnik domene, točnije g. Krešimir Končić kao osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke Trnava d.o.o. je dana 29. lipnja 2011. dostavio elektroničkom poštom svoje očitovanje na email adresu arbitra pa je arbitar Pozivom broj 2 dana 30. lipnja 2011. dao mogućnost podnositelju arbitražnog zahtjeva da se u roku od 7 dana očituje o izjavi korisnika domene. Podnositelj zahtjeva nije iskoristio svoju mogućnost do danog roka.

Budući da se stranke u postupku nisu očitovale o mogućnosti mirnog rješenja spora, dana 28. srpnja 2011. godine arbitar je zaključio postupak i donosi odluku.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva navodi da je Đakovačko-osječka nadbiskupija za potrebe svoje tvrtke Misna vina d.o.o. 1996. godine zaštitila naziv "MISNA VINA" pod registarskim brojem "Ž961384", a od kada ga i koristi za svoje proizvode. Podnositelj zahtjeva potvrđuje da je tvrtka Trnava d.o.o., sadašnji korisnik sporne domene, jedan kraći period kupovala misna vina od podnositelja arbitražnog zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva također tvrdi kako korisnik domene istu koristi suprotno njihovom zaštićenom pravu i na taj način zbunjuje veći broj korisnika preuzimajući njihov identitet i dovodeći time korisnike u zabludu.

Podnositelj zahtjeva traži da se sadašnjem korisniku domena oduzme te da se dodijeli na korištenje podnositelju zahtjeva.

U odgovoru na arbitražni zahtjev korisnik domene traži da domena ostane njemu na korištenje navodeći da je Đakovačko-osječka nadbiskupija zaštitila naziv "MISNO VINO" kao naziv proizvoda, dok istovremeno i druge biskupije u Republici Hrvatskoj proizvode misna vina, te Trnava d.o.o. može kao dugogodišnji zastupnik misnih vina prodavati i misna vina drugih proizvođača.

Korisnik domene također navodi da mu se podnositelj zahtjeva nije obratio za pokušaj dogovora oko spora te isto tako navodi da 13 godina radi kao jedini prodavatelj misnih vina u Republici Hrvatskoj što do sada nije predstavljalo problem podnositelju zahtjeva.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ARBITRAŽNE ODLUKE

Sukladno članku 32., stavak 2. Pravilnika, treća osoba može pokrenuti arbitražni postupak 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 takvog naziva, te
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

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

Ad. 1

Uvidom u bazu podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske je utvrđeno da je žig Ž961384 registriran 25.11.1996. godine od strane Biskupijskog ordinarijata – ekonomata vjerske ustanove Đakovačko-osječke nadbiskupije, Strossmayerov trg 6, Đakovo te da štiti verbalni element "MISNO VINO". Žig vrijedi do 25.11.2016. godine.

Iako sporna domena misnavina.hr nije jednaka zaštićenom žigu "MISNO VINO", nego označava množinu odnosno plural zaštićenog žiga, ime domene je u velikoj mjeri slično zaštićenom imenu na koje Đakovačko-osječka nadbiskupija ima registrirano pravo. Samim time je uvjet istovjetnosti i sličnosti domene i registriranog žiga ispunjen.

Ad. 2

Budući da je utvrđeno da postoji sličnost između registriranog žiga i sporne domene, postoji i realna mogućnost da bi potencijalni posjetitelji web stranica na spornoj domeni mogli biti dovedeni u zabludu.

Pregledom web stranica www.misnavina.hr koje je postavio korisnik domene vidljivo je da korisnik domene uz naziv domene ističe i da se radi o "Biskupiji Đakovačkoj" te da misna vina koje prodaje potječu isključivo iz Đakovačke biskupije. Na web stranici su prikazane slike boca na čijim etiketama je vidljivo da se radi o misnim vinima podnositelja ovog zahtjeva.

Izgledom web stranica može se doći do zaključka da korisnik domene nema stvarnu namjeru prodavati vina drugih biskupija kako navodi u svom odgovoru te koncepcijom web stranica i prikazanim slikama pridonosi zbunjujućem učinku koji bi doveo posjetitelje web stranica u zabludu o stvarnom korisniku domene.

Izgled web stranica, kao i postavljanje slika misnih vina proizvedenih od strane podnositelja zahtjeva stoga značajno pridonosi opravdanoj opasnosti dovođenja u zabludu posjetitelja web stranica.

Ad. 3

Glede korisnikovog interesa za korištenje domene, Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom .hr domenom propisuje da je prisutnost u virtualnom prostoru temeljno pravo svake fizičke i pravne osobe, pa radi ostvarivanja tog prava svaka fizička i pravna osoba smije bez naknade registrirati jednu .hr domenu.

Korisnik domene navodi kako se već 13 godina bavi prodajom misnih vina te da time postoji njegov interes za korištenjem ove domene. Kako korisnik domene nije podnio nikakve materijalne dokaze da je to zaista tako, kao potvrdu ove činjenice uzima se izjava podnositelja zahtjeva da su stranke u postupku imale poslovni odnos glede kupoprodaje misnih vina, koji je doduše poremećen u prvom redu zbog neplaćenih poslovnih obveza korisnika domene prema podnositelju zahtjeva.

S druge strane, Đakovačko-osječka nadbiskupija navodi da korisnik domene nije dobio njihovu suglasnost za korištenje tog naziva, a to navode i u kaznenoj prijavi koju su priložili kao dokaz u ovom postupku.

Osim toga, u priloženoj kaznenoj prijavi navodi se da je korisnik domene oštetio podnositelja zahtjeva za 380.893,07 kuna neplaćanjem preuzete robe i nemogućnošću naplate spornog iznosa putem ovrhe. Također, podnositelj zahtjeva u kaznenoj prijavi izjavljuje kako je korisnik domene "na svojoj tabli trgovačkog društva naveo da je njegova trgovina u sklopu Vinarstva Biskupije Đakovačko-srijemske, Ekonomat Biskupije Đakovo, te na isti način doveo u zabludu kupce", za što prilaže i fotografiju spomenute table.

Podnositelj zahtjeva je *prima facie* demonstrirao da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes u spornom imenu domene pa je teret dokazivanja stoga usmjeren na korisnika domene da demonstrira svoje pravo. No korisnik domene ni na koji način nije dokazao da ima suglasnost za korištenje tuđeg zaštićenog žiga, reklamnih materijala i slika, a čime bi opravdao registraciju domene naziva *misnavina.hr*, koja se razlikuje od naziva tvrtke korisnika domene Trnava d.o.o. .

Nameće se zaključak da korisnik domene ne koristi domenu *misnavina.hr* radi prezentacije vlastitog virtualnog identiteta, već se na način kako je opisano pod Ad. 2 naprotiv zlorabi prezentacija tuđeg identiteta, što je nespojivo s temeljnim pravom prisutnosti u virtualnom prostoru koje propisuje Pravilnik. To pravo ne može se zlorabiti radi preuzimanja tuđeg identiteta ili u druge svrhe nespojive s navedenim pravom.

Budući da je podnositelj zahtjeva registrirao žig 8 godina ranije nego je sporna domena registrirana, podnositelj zahtjeva ima legitimno i isključivo pravo na korištenje naziva "MISNO VINO" bez obzira na općenitost samog naziva, što mu je Republika Hrvatska kroz institut revizije i zaštite žiga priznala. Zaštita identiteta i zaštita intelektualnog vlasništva su dvije kategorije koje trebaju biti u posebnom fokusu kada govorimo o

pravima na Internetu, a raspolaganje stečenim pravima svakako se mora odnositi i na nazive domena i prezentaciju na Internetu.

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

Ad. 4

Podnositelj zahtjeva navodi da korisnik domene istu koristi protivno odredbama pozitivnih pravnih propisa te postavlja slike i reklamira proizvode koji su zaštićeni i koji su vlasništvo podnositelja zahtjeva, a za koje nema odobrenje ni za korištenje kao ni za reklamiranje.

Uvidom u web stranice utvrđeno je da korisnik domene na svojim web stranicama zaista koristi slike zaštićenih proizvoda kako podnositelj zahtjeva navodi, pa time dovodi u zabludu veći broj korisnika da se radi o ovlaštenom trgovcu misnim vinima, što podnositelj zahtjeva kao nositelj prava na zaštićeni žig osporava.

Budući da je iz kaznene prijave koju je podnositelj zahtjeva priložio kao dokaz u ovom postupku razvidno da poslovni odnos između korisnika domene i podnositelja zahtjeva više ne postoji, te da korisnik domene nije ovlašten prodavati misna vina Đakovačko-osječke nadbiskupije, postoji opravdana bojazan da bi korisnik domene mogao dalje iskorištavati domenu kako bi zlorabio tuđi identitet i tuđe zaštićene znakove da bi doveo u zabludu druge potencijalne kupce.

Korisnik domene od početka spora do početka ovog arbitražnog postupka nije kao savjestan gospodarstvenik uklonio sporne proizvode i znakovlje sa svojih web stranica niti je na bilo koji način informirao posjetitelje da nije ovlašten prodavati misna vina Đakovačko-osječke nadbiskupije te na taj način koristi domenu suprotno načelu savjesnosti i poštenja, pa je time ovaj uvjet ispunjen.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog donosim sljedeću odluku:

Budući da su kumulativno ispunjena sva 4 preduvjeta, usvaja se zahtjev podnositelja za oduzimanjem prava korištenja domene misnavina.hr tvrtci Trnava d.o.o.

Klasa: 200-200/11/61
Ur. broj: I6921-650-69-11-79

Odluka broj: 2011/02

v.d. predsjednika Povjerenstva za
upravljanje domenom .hr

Arbitar



Prof. dr. sc. Gordan Gledec

Darko Bijelić, mag. oec.

U Zagrebu, 16. rujna 2011.