

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2024-03

domena: **feravino.hr**

Osilovac d.o.o. protiv Costrar Ltd.

I. STRANKE U POSTUPKU

- 1 Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo Osilovac d.o.o., Feričeva 16, 31512 Feričanci, OIB: 54035700225 (dalje u tekstu: **Podnositelj zahtjeva**).
- 2 Korisnik domene je trgovačko društvo Costrar Ltd, 51 Kazbek Str, fl. 1, 1000 Sofia, OIB: BG204350765 (dalje u tekstu: **Korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

- 3 Naziv sekundarne domene unutar vršne *.hr* domene o kojoj se vodi postupak jest:
feravino.hr (dalje u tekstu: **Sporna domena**).
- 4 Domena je registrirana kod CARNET-a dana 26. 12. 2023. godine.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

- 5 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. 83/2023).
- 6 Dana 19. ožujka 2024. godine Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet (dalje: **CARNET**) je zaprimio Zahtjev za provođenjem arbitražnog postupka (dalje: **Zahtjev**) Podnositelja zahtjeva protiv Korisnika domene za Spornu domenu.
- 7 Nadležna služba CARNET-a je 2. travnja 2024. godine obavijestila Frana Pelicarića, odvjetnika iz Zagreba, Gundulićeva 35, o pokrenutom arbitražnom postupku te da ga je Povjerenstvo za upravljanje domenom *.hr* (dalje: **Povjerenstvo**) predložilo za arbitra pojedinca u tom postupku.

Predloženi arbitar potvrdio je da ne postoje okolnosti koje bi mogle dovesti u pitanje njegovu nezavisnost i nepristranost te da je u mogućnosti provesti ovaj postupak. Nadležna služba CARNET-a je dana 4. travnja 2024. godine obavijestila stranke o imenovanju arbitra te je arbitru proslijeđena dokumentacija i korespondencija vezana uz arbitražu na Spornu domenu.

- 8 Zaključkom br. 1 od 4. travnja 2024. godine Korisnik domene pozvan je u roku od osam dana od primitka tog zaključka podnijeti odgovor na Zahtjev. Zaključak br. 1 poslan je na adresu elektroničke pošte Korisnika domene navedenu u Izvodu iz registra .hr domena sa stanjem na dan 4. travnja 2024. godine (domains@novakov.mk).
- 9 Kako se Korisnik domene nije očitovao na Zahtjev u ostavljenom roku, a uzimajući u obzir važnost davanja svakoj stranci mogućnosti da se izjasni o predmetu spora, Zaključkom br. 2 od 16. travnja 2024. godine Korisnik domene ponovno je pozvan podnijeti odgovor na Zahtjev.
- 10 Dana 22. travnja 2024. godine zaprimljena je elektronička poruka Korisnika domene kojom se potvrđuje primitak ranije dokumentacije te traži da Podnositelj zahtjeva dostavi dokaz da je nositelj prava žiga na terminu „Feravino“. Dana 24. travnja 2024. godine zaprimljena je druga poruka Korisnika domene kojom se očituje na Zahtjev.
- 11 Dana 26. travnja 2024. godine Korisnik domene očitovao se na prethodno navedene poruke Korisnika domene te je ponovno dostavio Podatke o izabranom žigu iz baze podataka DZIV za žigove registrirane pod registarskim brojevima Z20100996 i Z20100998, koji su već bili dostavljeni uz Zahtjev.
- 12 Zaključkom br. 3 od 26. travnja 2024. godine Korisniku domene dana je mogućnost očitovati se na ranije navode Podnositelja zahtjeva, što je i učinio porukom od 30. travnja 2024. godine. Istim zaključkom stranke su pozvane najkasnije do 2. svibnja dostaviti svoje prijedloge za daljnje postupanje, ako ih imaju. Niti jedna od stranaka nije predložila provođenje daljnjih procesnih radnji.
- 13 Zaključkom br. 4. od 3. svibnja 2024. godine arbitar je zaključio postupak u ovom predmetu.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

- 14 Podnositelj zahtjeva u obrascu zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka te email porukama od 27. ožujka 2024. godine i 26. travnja 2024. godine u bitnome navodi kako previdom njegovog djelatnika nije produžena registracija Sporne domene koju je potom registrirao Korisnik domene. Podnositelj zahtjeva ističe da je do tada bio dugogodišnji korisnik Sporne domene, istoimenog brenda, naziva vinarije te da se radi o nazivu koji sadrži referencu na njegovu geografsku lokaciju (dio naziva „fera“ s obzirom na lokaciju Podnositelja zahtjeva Feričanci).
- 15 Podnositelj zahtjev nadalje navodi kako se pokušao obratiti Korisniku domene radi otkupa prava na korištenje Sporne domene, koji je tražio iznos od 2.500,00 EUR što Podnositelju zahtjeva nije bilo prihvatljivo. Smatra da Sporna domena Korisniku domene omogućuje lažno predstavljanje i prisvajanje identiteta Podnositelja zahtjeva, s obzirom na njegov brend i dugogodišnje korištenje Sporne domene. Navodi da je brend Podnositelja zahtjeva „feravino“ te ujedno i naziv njegove vinarije Feravino, da je Feravino korisnik žigova prenesenih na Podnositelja zahtjeva koji i danas posluje. Nadalje navodi da Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje Sporne domene jer nema veze s Feravinom kao proizvodom i brandom Podnositelja zahtjeva. U odnosu na registraciju Sporne domene smatra da je domena registrirana radi stjecanja materijalne koristi te da se za nju traži iznos od otkupnina 2.500,00 EUR što je suprotno načelu savjesnosti i poštenja.
- 16 Iako se u Zahtjevu izrijekom ne navodi zahtjev Podnositelja zahtjeva, iz njegovih navoda proizlazi da Podnositelj zahtjeva predlaže da se u skladu s čl. 28. st. 1. Pravilnika donese odluka kojom se Korisniku domene oduzima pravo korištenja Sporne domene i dodjeljuje Podnositelju zahtjeva.
- 17 Korisnik domene u svojim email porukama od 22. travnja 2024. godine, 24. travnja 2024. godine te 30. travnja 2024. godine u bitnome navodi kako Podnositelj zahtjeva nije dokazao da je nositelj žiga za znak „feravino“, da iz provedene pretrage registra žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ne proizlazi da je itko registrirao takav žig, za razliku od žigova „DIKA“ i „MIRAZ“, slijedom čega Podnositelj zahtjeva nema veća prava na registraciju Sporne domene od bilo koje druge osobe. Ističe da zbog toga Podnositelj zahtjeva nema pravo na taj naziv u skladu s odredbom čl. 27. st. 1. Pravilnika što omogućava bilo kojoj osobi registraciju Sporne domene.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

- 18 Čl. 27. st. 1. Pravilnika propisani su uvjeti za donošenje odluke kojom se korisniku domene oduzima pravo korištenja te dodjeljuje podnositelju zahtjeva:
- (i) ako je ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak);
 - (ii) ako korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva;
 - (iii) ako je korisnik domene registrirao domenu koju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.
- 19 Sva tri navedena uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena da bi se usvojio zahtjev za oduzimanjem domene.
- 20 U slučaju osnovanosti zahtjev za oduzimanjem, podnositelju zahtjeva će se dodijeliti pravo na korištenje iste domene ako on ostvaruje uvjete za registraciju .hr domene. Čl. 12. Pravilnika propisano je da pravne osobe s poslovnim nastanom u nekoj od država članica Europske unije mogu registrirati naplatnu sekundarnu domenu, a pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i besplatnu domenu. Uvidom u podatke iz sudskog registra Republike Hrvatske arbitar je utvrdio da je Podnositelj zahtjeva pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj, slijedom čega ostvaruje pravo na registraciju .hr domene.
- 21 Radi utvrđenja relevantnih činjenica za odluku u ovom postupku arbitar je izvršio uvid u dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev i tijekom postupka od stranaka, sadržaj web stranica na poveznicama koje je dostavio Podnositelj zahtjeva uz zahtjev, izvod iz registra .hr domena za Spornu domenu CARNET-a, podatke u javno dostupnim registrima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te sudskom registru Republike Hrvatske.

ad (i) – ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo

- 22 Prvi uvjet propisan čl. 27. st. 1. Pravilnika je da je ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak). Istovjetnost domene imenu na koje treća osoba ima pravo ne ograničava se usporedbom samo sa žigom,

tvrtkom ili kakvim drugim registriranim pravom koje bi podnositelj zahtjeva mogao imati. Ovaj uvjet će stoga biti zadovoljen i ako podnositelj zahtjeva dokaže da ima neregistrirano pravo na neko ime, odnosno da je s tim imenom stekao poslovni ugled, da ono predstavlja prepoznatljiv brend ili poslovni znak raspoznavanja (tako i u odlukama u predmetima br. 2022-04, *kriptomat.hr*; br. 2022-01, *rabljena-računala.hr*; br. 2021-04, *gradnja.hr*; br. 2021-03, *edukacija.hr*; br. 2018-03, *eu2020.hr* i dr.).

- 23 U slučajevima registriranog prava kao što je tvrtka ili žig pravo treće osobe na to ime se pretpostavlja, dok u slučajevima neregistriranog prava kao što je prepoznatljiv brend je teret dokaza na osobi koja tvrdi da ima pravo na takvo ime da to i dokaže.
- 24 Iz provedenih dokaza u ovom postupku ne proizlazi da bi Podnositelj zahtjeva imao neko registrirano pravo na ime „feravino“. Iz rezultata pretrage registra žigova na Internet stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo dostavljenog od strane Korisnika domene i uvida u taj javno dostupni registar razvidno je da termin „feravino“ nije registriran kao žig. Registrirani žigovi na koje upućuje Podnositelj zahtjeva („Miraz“ i „Dika“) nisu istovjetni niti slični s nazivom „feravino“, a neodlučno je što je raniji nositelj tih žigova bilo trgovačkog društvo FeraVino d.o.o., dok je danas to Podnositelj zahtjeva.
- 25 Naziv „feravino“ nije sličan niti istovjetan s tvrtkom Podnositelja zahtjeva. Uvidom u javno dostupne podatke iz povijesnog izvotka za Podnositelja zahtjeva iz sudskog registra RH razvidno je da je trgovačko društvo FeraVino d.o.o. (čija tvrtka bi bila istovjetna spornoj domeni) bilo pripojeno Podnositelju zahtjeva. Pripajanjem međutim dolazi do prestanka društva, prilikom čega dolazi do prelaska imovine društva koje se pripaja drugom društvu, ali ne dolazi do prelaska tvrtke pa tako niti prava na zaštitu tvrtke. Stoga činjenica da je Podnositelju zahtjeva pripojeno društvo čija je tvrtka bila istovjetna Spornoj domeni nije dovoljno da se utvrdi da je zadovoljen prvi uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika, već se ona može uzeti u obzir kao jedna od okolnosti relevantnih za utvrđenje da li postoji prepoznatljiv brend, odnosno je li s tim imenom Podnositelj zahtjeva stekao poslovni ugled koji bi bio predmet zaštite u skladu s čl. 27. st. 1. Pravilnika.
- 26 Iz dostavljenih dokaza arbitar zaključuje da Podnositelj zahtjeva ima prepoznatljiv brend pod nazivom „feravino“, istovjetno Spornoj domeni. Iz fotografija dostavljenih uz Zahtjev proizlazi da Podnositelj zahtjeva na tržište stavlja proizvod (vina) na kojima je istaknut naziv „feravino“. Isti naziv nalazi se na više različitih vina te se veličinom slova pojavljuje kao jedan od

najvidljivijih elemenata na etiketi tih vina. Iz web stranica poveznice na koje je dostavio Podnositelj zahtjeva uz zahtjev, a radi se o većem broju vinoteka, dućana koji distribuiraju vina te portala, vidljivo je da se na tržištu proizvodi Podnositelja zahtjeva kategoriziraju i prepoznaju upravo pod zajedničkim brendom „feravino“, odnosno kao vina iz vinarije Feravino. Arbitar je uzeo u obzir i činjenicu da je uobičajeno u očima potrošača na tržištu vina istog proizvođača prepoznavati kroz naziv vinarije, a ne kroz naziv trgovačkog društva. Konačno, FeraVino d.o.o. je bila tvrtka društva koje je pripojeno Podnositelju zahtjeva. Sagledavajući sve navedene okolnosti zajedno arbitar zaključuje da Podnositelj zahtjev ima pravo na zaštitu imena „feravino“.

- 27 Korisnik domene nije tijekom postupka iznosio bilo kakve tvrdnje ili dokaze koji bi bili upućivali na suprotno, odnosno na osporavanje tvrdnje da Podnositelj zahtjeva ima prepoznatljiv brend istovjetan s nazivom Sporne domene, već je samo isticao da Podnositelj zahtjeva nema registrirano pravo žiga koje bi bilo istovjetno nazivu sporne domene. S obzirom na to da je arbitar utvrdio da postoji neregistrirano pravo Podnositelja zahtjeva koje se štiti, ovi navodi nisu odlučni.
- 28 Slijedom iznesenoga zadovoljen je prvi uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika.

ad (ii) – pravo ili legitiman interes korisnika domene za korištenje domene takvog naziva

- 29 Postojanje prava ili legitimnog interesa na strani korisnika domene za korištenjem domene predstavlja činjenicu o kojoj ima saznanja i prvenstveno može dokazivati sam korisnik domene. Negativnu činjenicu (da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes) u pravilu nije moguće dokazivati. Stoga prema stajalištu arbitra ako iz navoda i dokaza koje je dostavio podnositelj zahtjeva proizlazi *prima facie* zaključak da korisnik domene nema pravo niti legitiman interes za njezino korištenje, na korisniku domene je teret dokaza da ima neko pravo ili legitiman interes za korištenje (tako i u odlukama u predmetima br. 2024-02, *h-r-d-hr*; br. 2023-08, *sreckotours.hr*; 2022 i dr.).
- 30 Prema navodima Podnositelja zahtjeva, Korisnik domene nema nikakve povezanosti s proizvodima i brendom njegove vinarije Feravino.

- 31 Korisnik domene u svojim očitovanjima nije isticao činjenice ili dokaze koji bi govorili o postojanju nekog prava ili legitimnog interesa za korištenjem domene ovog naziva, odnosno uopće obrazloženja na koji način koristi ili namjerava koristiti domenu.
- 32 Arbitar prihvaća navode Podnositelja zahtjeva da Korisnik domene nema veze s njegovim proizvodima i vinarijom jer se radi o činjenicama o kojima po prirodi stvari on ima saznanja, a uzimajući u obzir da Korisnik domene nije niti tvrdio suprotno. Ova činjenica sama po sebi nije dostatna da bi zaključilo da je zadovoljen drugi uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika jer korisnik domene može imati neki drugi legitiman razlog za korištenjem domene ovog naziva, no uzevši u obzir da naziv „feravino“ nema veze s tvrtkom Korisnika domene te da je specifičan odnosno ne upućuje na neku drugu opće poznatu svrhu, djelatnost ili proizvod, arbitar smatra da *prima facie* proizlazi zaključak da Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za njezino korištenje.
- 33 Uvidom u web stranicu kojom se pristupa Spornom domenom¹ arbitar je utvrdio je jedini sadržaj stranice je poziv na otkup domene koji predstavlja poveznicu na formular za slanje poruke osobi zainteresiranoj za otkup te generičku politiku privatnosti treće osobe koja pruža usluge oglašavanja, odnosno da se stranica ne koristi aktivno. Dakle niti iz sadašnjeg načina korištenja Sporne domene ne proizlazi da bi Korisnik domene imao neki legitiman interes za njezino korištenje.
- 34 Uzevši u obzir da Korisnik domene nije tijekom postupka isticao niti jedan razlog zbog kojeg bi imao pravo ili drugi legitiman interes za korištenjem domene ovog naziva, zadovoljen je drugi uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika.

ad (iii) – registracija domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja

- 35 Prilikom ocjene je li korisnik domene domenu registrirao suprotno načelu savjesnosti i poštenja potrebno je ocijeniti okolnosti registracije domene u odnosu na načela i svrhu nacionalne internetske domene uzimajući u obzir sve konkretne okolnosti. Osnovna svrha domena predstavlja ostvarenje prava na virtualni identitet, odnosno predstavljanje osobe javnosti putem interneta ili korištenje drugih mrežnih usluga. Naziv domene pri tome ne smije omogućavati

¹ Uvid izvršen na dan 9. svibnja 2024. godine.

lažno predstavljanje, prisvajanje identiteta trećih osoba ili biti zbunjujuće sličan imenu, nazivu ili znaku na čije korištenje korisnik nema pravo ni legitiman interes (čl. 13. st. 1. Pravilnika).

- 36 Držanje domene bez aktivnog korištenja nije u skladu s načelom savjesnosti i poštenja (tako i u odlukama br. 2024-01, *mediabord.hr*; br. 2023-07, *karlovačko.hr*, br. 2019-01, *topshop.hr*; br. 2017-01, *burgerking.hr* i dr.). Registracija domene radi stjecanja materijalne koristi kroz prodaju prava na njezino korištenje trećim osobama također se smatra protivno načelu savjesnosti i poštenja (tako i u odlukama br. 2023-07, *karlovačko.hr*; br. 2023-02, *bft.com.hr*; br. 2017-01, *burgerking.hr* i dr.).
- 37 Kao što je prethodno izneseno, arbitar je utvrdio da se Sporna domena ne koristi aktivno (vidi gore pod točkom 33), a Korisnik domene nije iznio nikakve tvrdnje iz kojih bi proizlazilo da korisnik domene koristi, je koristio ili namjerava koristiti domenu za neku drugu svrhu.
- 38 Iz email poruke od 12. listopada 2023. godine od pošiljatelja Plus Hosting, dostavljene uz Zahtjev te izvoda iz registra .hr domena za Spornu domenu proizlazi da je Podnositelj zahtjeva bio raniji korisnik domene koja registracija je istekla 25. studenoga 2023. godine, a da je Korisnik domene domenu registrirao nedugo nakon toga dana 26. prosinca 2023. godine.
- 39 Iz sadržaja web stranice na Spornoj domeni te email korespondencije dostavljene uz Zahtjev od 13. veljače 2024. godine do 14. ožujka 2024. godine proizlazi da se Sporna domena nudi za prodaju za iznos koji višestruko premašuje troškove registracije domene te u sklopu redovne poslovne djelatnosti prodaje domena.
- 40 Slijedom iznesenoga arbitar zaključuje da je Korisnik domene Spornu domenu registrirao radi stjecanja materijalne koristi, odnosno preprodaje, bez namjere aktivnog korištenja za ostvarenje svojeg virtualnog identiteta ili korištenja mrežnih usluga, što predstavlja registraciju domene protivno načelu savjesnosti i poštenja, čime je zadovoljen treći uvjet iz čl. 27. st. 1. Pravilnika.

VI. ODLUKA

- 41 Budući da su u predmetnoj stvari ispunjeni svi uvjeti iz čl. 27. st. 1. Pravilnika, na temelju čl. 28. Pravilnika arbitar donosi sljedeću:

ODLUKU

- I.** Usvaja se zahtjev Podnositelja zahtjeva, trgovačkog društva Osilovac d.o.o., Feričeva 16, 31512 Feričanci, OIB: 54035700225 te se Korisniku domene „*feravino.hr*“ trgovačkom društvu Costrar Ltd, 51 Kazbek Str, fl. 1, 1000 Sofia, OIB: BG204350765 oduzima pravo na korištenje domene „*feravino.hr*“.
- II.** Pravo na korištenje domene „*feravino.hr*“ dodjeljuje se Podnositelju zahtjeva trgovačkom društvu Osilovac d.o.o., Feričeva 16, 31512 Feričanci, OIB: 54035700225.

Klasa: 700-800/24/218

Odluka broj: 2024-03

Ur. broj: I89104-650-504-24-66

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje
domenom.hr

Arbitar

prof.dr.sc. Gordan Gledec

Fran Pelicarić, dipl. iur., LL.M.

U Zagrebu, 24. svibnja 2024. godine