

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 01/2009

domena: nationalcar.hr

1. Vanguard Trademark Holdings USA LLC; 2. Europcar International S.A.S.U.;
3. Senex d.o.o. protiv INTER CAR d.o.o. za turizam

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelji zahtjeva su:

1. Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 600 Corporate Park Drive, Saint Louis, Missouri, Sjedinjene Američke Države;
2. Europcar International S.A.S.U., 3 avenue du Centre, Guyancourt, 78881 St Quentin-en-Yvelines, Francuska;
3. Senex d.o.o. sa jedištem u Splitu, Šimićeveva 4,

(u daljnjem tekstu: **podnositelji zahtjeva**), koje u ovom postupku zastupaju punomoćnici, odvjetnik Igor Dlačić, odvjetnica Vlatka Vedriš, odvjetnica Ivana Markovinović Žunko i odvjetnica Silvija Marasović Bajuk, svi iz Odvjetničkog društva Vedriš & Partneri iz Zagreba, Ozaljska 136.

Korisnik domene je INTER CAR d.o.o. za turizam, Dubrovnik, Dubravkina 8 (u daljnjem tekstu: **korisnik HR-domene**), kojeg u ovom postupku zastupa Nikša Klečak, direktor.

II. SPORNA DOMENA

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

nationalcar.hr (u daljnjem tekstu: poddomena).

Domena je registrirana kod CARNeta (Hrvatske akademske i istraživačke mreže) kao HR-P domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelji zahtjeva su dana 22.04.2009.g. u CARNet-u, HR-DNS služba, urudžbirali ispunjeni obrazac Zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka radi rješavanja spora između sadašnjeg registriranog korisnika poddomene nationalcar.hr i podnosioca zahtjeva u smislu donošenja odluke kojom se korisniku ove poddomene oduzima pravo na

njeno daljnje korištenje. Uz ovaj Zahtjev je priložen i dopunski podnesak sa priložima koji nosi datum 15.04.2009.g.

Povjerenstvo za "hr" domenu imenovalo je Nelku Fikeys Krmić za arbitra u ovom postupku. Predmet je arbitru predan 12.05.2009.g.

Dana 16.05.2009.g. arbitar je elektroničkim putem od korisnika HR-domena primio dopis sa odgovorom na podneseni Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelji zahtjeva u svom Zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka sa dopunskim podneskom i priložima, zaprimljenim u CARNet-u, HR-DNS služba dana 22.04.2009. navode da je korisnik HR-domena izvršio nepošteno tržišno natjecanje te povrijedio pravo žiga „National“ registriran pod posl.br. Ž931624 kod Državnog ureda za intelektualno vlasništvo RH, na način:

1. da je registrirao poddomenu pod nazivom „nationalcar“ čije ime je djelomično isto i zbunjujuće slično žigu „National“ posl.br. Ž931624 koje je registrirano za usluge iznajmljivanja motornih vozila;
2. da korisnik HR-domena nema pravo ili legitimni interes za korištenje poddomene pod nazivom nationalcar.hr, obzirom da je korištenjem iste povrijedio pravo žiga te izvršio nepošteno tržišno natjecanje na način da je iskoristio svjetski poznati uslužni žig koji se koristi za usluge iznajmljivanja motornih vozila;
3. da je korisnik HR-domena registrirao poddomenu i da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja, jer iskorištavajući ugled žiga pribavlja na nepošten i neprikladan način potencijalne korisnike koji su uporabom poddomene dovedeni u zabludu misleći da se radi o prepoznatljivoj kvaliteti iznajmljivanja motornih vozila koja se veže uz uslužni žig „National“.

Slijedom navedenog podnositelji traže donošenje odluke kojom se korisniku oduzima pravo na daljnje korištenje poddomene nationalcar.hr.

U svom odgovoru na podneseni Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, zastupnik korisnika HR-domena navodi (citiram!):

„Obzirom da nismo upoznati sa izjavom da je NationalCar patent u Hrvatskoj nismo znali da ne smijemo koristiti nešto što se, sukladno zakonu o registraciji žiga državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, ne može zaštititi. Žigovi tipa „prvi“, „No.1“, „Europe“... tako i naziv national predstavlja značenje „nacionalni“ što krši povredu po DZZIV i žigu. Naš interes pri registraciji ove domene nije bio kršiti zakon, a ni DNS pravilnik. Mi smo podnijeli zahtjev za ovom domenom iz razloga što smo kreirali brand koji namjeravamo zaštititi, a naziva se „INTERNATIONAL RENT A CAR“, a NATIONALCAR domena je skraćena za navedeni brand. Obzirom da je stvarno razvidno da National ostvaruje navedeno pravo, mi predlažemo arbitru da mijenjamo naziv domene te smo sa navedenim suglasni.“

Dokumenti koje smo primili, a koji pokušavaju dokazati da sam ja ili netko tko je imao pristup e-mail adresi pokušao obmanuti javnost ili partnere u nešto što je netočno je neistina i to notorna, a sve radi osvete koja je bezrazložna. Dati ćemo nalog informatičkoj tvrtki da u što kraćem roku ukloni sav sadržaj sa web stranica.“

Slijedom takvog odgovora zastupnika korisnika HR-domene, arbitar je dana 26.05.2009.g. temeljem članka 21. i 22. Arbitražnih pravila za rješavanje sporova o poddomenama unutar .hr domene (u daljnjem tekstu: Arbitražna pravila) odgodio donošenje odluke u ovom predmetu o čemu je elektroničkim putem obavijestio zastupnika korisnika HR-domene i pozvao ga da u roku od 15 dana od primitka ove elektroničke poruke, a temeljem članka 67. Pravilnika o organizaciji vršne "hr" Internet domene i načelima upravljanja vršnom "hr"domenom, zatraži promjenu naziva domene. Ako bi korisnik HR-domene to zatražio u ostavljenom roku, temeljem članka 4. stavak 3. Arbitražnih pravila arbitar bi ovaj arbitražni postupak uz odobrenje Povjerenstva obustavio, jer bi njegovo daljnje vođenje tada postalo nepotrebno. Zastupnik korisnika HR-domene potvrdio je primitak ove poruke, ali u ostavljenom roku nije zatražio promjenu naziva poddomene, pa se postupak nastavlja radi donošenja odluke o podnesenom Zahtjevu.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Uvidom u bazu podataka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske utvrđeno je da žig „National“ ima registarski broj Ž931624, priznat je 24.03.1997.g., vrijedi do 06.05.2013.g., a njegov je nositelj društvo Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 6929 North Lakewood Avenue, Suite 100, Tulsa, 74117-1808 OK, US koje je u međuvremenu promijenilo adresu sjedišta te je ured sada registriran na: 600 Corporate Park Drive, Saint Louis, Missouri, Sjedinjene Američke Države. Druga dva podnositelja Zahtjeva ugovorima su stekli pravo na korištenje ovog žiga.

Iz očitovanja stranaka u ovom predmetu slijedi da pitanje osnovanosti Zahtjeva podnositelja nije sporno. Što se tiče Zahtjeva, on se ograničava na oduzimanje prava korištenja poddomene nationalcar.hr.

VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, arbitar je donio slijedeću odluku:

- 1. Usvaja se Zahtjev za oduzimanje prava korištenja poddomene nationalcar.hr korisniku HR-domene INTER CAR d.o.o. za turizam, Dubrovnik, Dubravkina 8.**

Klasa:104-000/09-01/5492
Ur. broj: 650-01/48-09-3

Odluka broj: 2009/02

Predsjednik Povjerenstva za HR-domenu

Ivan Marić, dipl. ing.



Arbitar

Mr.sc. Nelka Fikeys Krmić, dipl.iur.

U Zagrebu, 15. lipnja 2009.