

## ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2017-01

domena: burgerking.hr

Kraljevi restorani d.o.o. i Marché restorani d.o.o. protiv Marinka Krište

### I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelji zahtjeva su Kraljevi restorani d.o.o. i Marché restorani d.o.o., koje zastupa odvjetnica Martina Arapinac Radičević iz Zagreba (dalje u tekstu: **Podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je Marinko Krišto, Matije Gupca 3, Sisak (dalje u tekstu: **Korisnik domene**).

### II. SPORNA DOMENA

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

**burgerking.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 je putem zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka datiranog 19. 9. 2017., a zaprimljenog u CARNet-u 02. 10. 2017. pokrenuo postupak arbitraže za domenu 'burgerking.hr'.

Nadležna služba CARNet-a obavijestila je arbitra o pokrenutoj arbitraži dana 29. 9. 2017. te je Povjerenstvo predložilo Tomislava Nagyja za arbitra. Budući da ne postoje okolnosti iz čl. 39. Pravilnika, Arbitar je istoga dana potvrdio da je u mogućnosti provesti predmetni postupak. Odmah je Arbitru prosljeđena elektronička verzija spisa, a dana 6. 10. 2017. godine Arbitar je zaprimio istu dokumentaciju i poštom.

Služba CARNet-a je u email poruci od 29. 9. 2017. godine obavijestila Korisnika domene i Podnositelja zahtjeva da je arbitraža pokrenuta te je registraru domene

(društvu Regica 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.

Zaključkom broj 1 upućenim elektroničkom poštom 10. 10. 2017, Korisnik domene pozvan je da se očituje na primljeni zahtjev te mu je dodijeljen rok za očitovanje do 18. 10. 2017.

Arbitar je dana 16. 10. 2017. obaviješten od strane CARNeta da je neuspjela dostava kopije dokumentacije Korisniku domene uz naznaku da Korisnik domene nije preuzeo pošiljku. S obzirom na tu činjenicu, kao i budući da u dodijeljenom roku nije zaprimljen nikakav odgovor Korisnika domene kojim se očituje na zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, Arbitar je dana 19. 10. 2017. elektroničkim putem poslao strankama postupka svoj zaključak broj 2 u kojem dodjeljuje dodatni rok od 3 dana Korisniku domene za dostavu svog odgovora.

Budući da niti u dodatnom roku nije zaprimljen odgovor Korisnika domene, Arbitar je provjerio točnost kontakt podataka Korisnika domene te, nakon što je utvrdio da su oni točni, zaključkom broj 3 dana 25. 10. 2017. zaključio postupak te je donesena ova odluka.

#### IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelji zahtjeva u bitnome navode da su jedini nositelji franšize BURGER KING na području RH te da imaju pravo koristiti zaštićene žigove nositelja Burger King Corporation na području RH. Za područje RH te Europske Unije ukupno je zaštićeno 9 žigova Burger King, od čega su dva žiga verbalna te sedam figurativnih, s izraženim verbalnim elementima. Podnositelji navode da svoj prihod temelje na brandu Burger King te da se svakim pojavljivanjem na tržištu s istim brandom i povredom žigova njima nanosi materijalna i nematerijalna šteta. Podnositelji dalje ističu da je Korisnik domenu počeo koristiti krajem lipnja 2017. godine, dok su Podnositelji već 3 godine poslovali u RH, a nositelj je već dugi niz godina imao zaštićene žigove za područje RH. Podnositelji navode da im je namjera putem domene burgerking.hr započeti promociju navedenog branda. Sporna domena u tom je trenutku bila zauzeta te se koristila kao platforma za reklamiranje drugih *fast food* restorana. Predmetna web stranica poziva se na različite *burger king* opcije, a klikom na pojedinu opciju otvara se izravan link na npr. Kremenko grill ili čak McDonald's, koji je izravna konkurencija restoranima Burger King. Podnositelji su se u dva navrata (8. 8. 2017. i 11. 9. 2017.) obratili Korisniku domene sa zahtjevom za mirno rješenje spora. Korisnik domene odgovorio je mailom dana 13. 9. 2017. godine i tražio ponudu za otkup domene. Podnositelji tvrde i da je Korisnik usmeno naveo da je domenu samo 'parkirao' te da nema veze sa oglasima koji se na njoj nalaze. Podnositelji navode da Korisnik domenu koristi nesavjesno i nezakonito jer nema nikakav pristanak vlasnika branda i

nositelja prava na iskorištavanje žigova u RH. Zaključuju da se Korisnik domene ne koristi spornom domenom niti u jednu drugu svrhu već da nesavjesno i planski preusmjerava kupce/klijente na izravnu konkurenciju Podnositelja kako bi Korisnik takvom internetskom ucjenom od Podnositelja ishodio financijska sredstva da bi tu prevaru i prekinuo.

Podnositelji ističu da iz svega navedenoga proizlazi da:

- podnositelji zahtjeva polažu legitimno pravo na korištenje branda i žigova BURGER KING;
- podnositelji posluju u RH niz godina i prije registracije domene 'burgerking.hr';
- sporna domena se koristi nesavjesno i nezakonito;
- cilj korištenja domene je ucjena i zahtjev za prodajom domene;
- se takvim korištenjem domene kupci evidentno dovode u zabludu;
- takvim korištenjem domene Podnositelji trpe štetu, materijalnu i nematerijalnu;
- su Podnositelji pokušali mirnim putem riješiti ovaj spor, no bez uspjeha.

Podnositelji smatraju da Korisnik domene krši njihova prava i nanosi im štetu jer:

- je sporna domena ista kao i naziv branda i franšize na koju podnositelji imaju pravo;
- domena koristi naziv koji je višestruko zaštićen u RH;
- podnositelji već više godina posluju s brandom BURGER KING;
- Korisnik domene nikada nije od vlasnika franšize ili Podnositelja zatražio dozvolu za korištenje imena burger king;
- je postupanje Korisnika zavaravajuće u odnosu na prosječnog internetskog korisnika;
- je zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti domene i branda BURGER KING značaj broj kupaca doveden u zabludu;
- je Korisnik domenu registrirao i koristi je suprotno načelima savjesnosti i poštenja.

Slijedom svega, Podnositelji predlažu brisati domenu 'burgerking.hr' registriranu na Korisnika te je odmah registrirati na predstavnika Podnositelja, društvo Kraljevi restorani d.o.o.

Korisnik domene se nije očitovao niti na Podnositeljev zahtjev ni na procesne zaključke Arbitra u ovom postupku.

## **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 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.

Iako se Korisnik domene nije očitovao na Podnositeljev zahtjev, to ne znači da je udovoljeno uvjetima iz čl. 32, st. 2 Pravilnika te se navodi i zahtjevi Podnositelja moraju ispitati sukladno navedenim uvjetima.

#### **Ad 1**

Iz dokaza dostavljenih od strane Podnositelja, razvidno je da postoji veliki broj žigova (verbalnih tako i figurativnih) koji sadrže naziv 'burger king', a koji vrijede na području RH (bilo nacionalni, bilo europski). Niti jedan od podnositelja zahtjeva za provođenjem ovog arbitražnog postupka nije nositelj tih žigova, nego je to Burger King Corporation. Kako bi dokazao pravo na korištenje i iskorištavanje prava na temelju navedenih žigova, Podnositelj prilaže pismo namjere od 10. 3. 2017. godine. Tim pismom, Burger King Corporation (njegov europski odjel) potvrđuje da društvo Global restaurants Brands (UK) Limited ima pravo na razvijanje restorana Burger King na području RH na temelju ugovora (Development Agreement) sklopljenoga između istih stranaka. Tim ugovorom uređeno je i pravo iskorištavanja žigova. Budući da je društvo Global Restaurant Brands Ltd društvo majka te je 100%-ni vlasnik predstavnika podnositelja (društva Kraljevi restorani d.o.o.), Arbitar zaključuje da postoji uredni pravni slijed te pravna osnova na temelju koje postoji pravo predstavnika podnositelja na iskorištavanje žigova Burger King u RH.

Relevantni žigovi, čije pravo pravo iskorištavanja ima predstavnik podnositelja zahtjeva su verbalni (Z20082500 – nacionalni te 338434 – europski) te figurativni (Ž990337 i Z20082501 – nacionalni te 332866, 1115369, 14680144 i 13611009 – europski). Svi žigovi imaju izražen verbalni element gdje su riječi 'burger king' dominantne. Sporna domena nosi naziv 'burgerking.hr'. Činjenica da su u nazivu domene spojene riječi 'burger' i 'king' ni na koji način ne utječe na istovjetnost imena domene i verbalnog elementa zaštićenih žigova.

Slijedi da je ime domene isto odnosno u velikoj mjeri slično nazivu koji je zaštićen žigovima na koje predstavnik podnositelja ima pravo te utvrđujem da je udovoljeno prvom uvjetu iz čl. 32, st. 2. Pravilnika.

## Ad 2

Ovaj uvjet, odnosno uvjet iz točke 2, članka 32, stavak 2. izravno je vezan uz postojanje zaštićenog imena na koji podnositelj ima pravo. Budući da je uvjetu iz točke 'Ad 1' udovoljeno, potrebno je utvrditi postoji li opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu i to na način da će pristupajući spornoj domeni smatrati da pristupaju web odredištu koje je pod kontrolom Podnositelja zahtjeva. Tu se pogotovo treba obratiti pažnja na sličnost naziva sporne domene i naziva na koji Podnositelj zahtjeva ima pravo.

U ovom predmetu je sličnost izrazito velika, gotovo da se radi o identičnim nazivima. Korisnici usluga Podnositelja (konzumenti burgera) su uglavnom educirani te poznaju razlike između naziva burgera kao i proizvođača odnosno pružatelja usluga brzih restorana te se može zaključiti da će velika većina korisnika, pristupajući domeni 'burgerking.hr', vjerovati da pristupa upravo domeni na kojoj Podnositelj zahtjeva pruža informacije o svojim proizvodima i uslugama. Tim više se ovdje radi o zbunjujućem učinku, budući da iz dokaza koje je dostavio Podnositelj, a koje Korisnik nije osporio niti nije dostavio dokaze koji bi upućivali na suprotan zaključak, proizlazi da je Korisnik domene koristio domenu kako bi omogućio konkurentskim društvima mogućnost reklamiranja svojih proizvoda (McDonald's i Kremenko grill) te daljnje preusmjeravanja na njihove web stranice.

Sve utvrđene činjenice upućuju na izvjesnost dovođenja potrošača u zabludu te stoga utvrđujem da je udovoljeno i drugom uvjetu iz čl. 32, st. 2. Pravilnika.

## Ad 3

Treći uvjet kojemu mora biti udovoljeno jest da Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva. Pitanju postojanja prava ili legitimnog interesa se pristupa i sa strane podnositelja zahtjeva, kao i sa strane korisnika domene. Podnositelj zahtjeva treba učiniti vjerojatnim nepostojanje takvog prava, što *prima facie* proizlazi prvenstveno iz dokaza kojima Podnositelj dokazuje pravo na zaštićeno ime ili žig. Korisnik domene, s druge strane, ima dalje teret dokazivanja da usprkos postojanju prava Podnositelja na zaštićeno ime ili žig, ima pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva (v. odluku u predmetu *ot.hr*).

U ovom predmetu Podnositelj je dokazao pravo na zaštićeno ime ili žig te je uz to priložio i dokaze koji upućuju na činjenicu da Korisnik domene nema pravo ni

legitiman interes za korištenje domene, a na što Korisnik domene i sam svojim ponašanjem pri korištenju domene i upućuje. Naime, Korisnik domenu ne koristi niti za stvaranje svojeg virtualnog identiteta, ni za ostvarivanje legitimnog komercijalnog interesa. Korisnik domene je, sukladno dokazima iznijetim od strane Podnositelja, domenu nudio Podnositelju na kupnju te je koristio za oglašavanje konkurentskih društava Podnositelja te preusmjeravanje na konkurentske web stranice i to tako da je iskorištavao sličnost naziva domene nazivima zaštićenih imena koja služe podnositelju za komunikaciju sa svojim potrošačima i za razvoj kojih je imena (globalno) Podnositelj, odnosno davatelj franžize BURGER KING uložio znatna sredstva i trud.

Sve navedene činjenice i dokazi dostatni su za stvaranje oborive predmnijeve o nepostojanju prava i legitimnog interesa Korisnika za korištenje sporne domene. Kako se Korisnik domene nije očitovao na navode Podnositelja te je time propustio oboriti predmnijevu, zaključujem da Korisnik nema pravo niti legitiman interes za korištenjem sporne domene te je ispunjen uvjet iz čl. 32, st. 2, t. 3 Pravilnika.

#### **Ad 4**

Četvrti uvjet odnosi se na način i okolnosti korištenja domene. Kriterij, odnosno načelo savjesnosti i poštenja u domenskim sporovima prosuđuju se u svakom sporu posebno, uzimajući u obzir posebne okolnosti i načine korištenja domena. Ipak, arbitražna praksa CARNET-a ustanovila je određene okolnosti koji su relevantne za ocjenu postojanja ovoga uvjeta. Tako se kršenjem načela savjesnosti i poštenja posebno smatraju (i) ponude za prodaju domene - pogotovo one gdje se za prijenos traže iznosi koji uvelike premašuju iznose koji bi odgovarali troškovima registracije i održavanja domene, (ii) 'držanje' domene, odnosno neaktivacija domene te nepostojanje sadržaja na domeni, (iii) preusmjeravanje na druge domene tako da se iskorištava poznatost imena ili žigova podnositelja zahtjeva ili preusmjeravanje na domene koje zbog svog naziva i/ili sadržaja nisu u skladu s javnim poretkom ili etičkim normama društva, (iv) oglašavanje i to posebno konkurentske proizvoda ili društava i to tako da se iskorištava sličnost i/ili identičnost naziva domene sa zaštićenim nazivima podnositelja kako bi se privukli potrošači da pristupe domeni pogrešno smatrajući da pristupaju domeni čiji sadržaj je pod kontrolom podnositelja. Sve takve okolnosti prosuđuju se od slučaja do slučaja te sukladno navodima stranaka u postupku i dokaza koje su u tom smislu podnijeli.

U konkretnom predmetu, navodi Podnositelja i dokazi koje je priložio upućuju na činjenicu da je Korisnik domenu registrirao kako bi iskorištavanjem naziva 'burgerking' na domenu privukao korisnike koji bi pogrešno smatrali da se radi o domeni nositelja zaštićenog imena 'burger king' te da bi prostor na domeni prodavao za oglase konkurentskih društava koja vrlo vjerojatno na domeni takvog naziva ne bi imali mogućnost oglašavanja, čime postoji mogućnost da si priskrbi nepripadajuću korist. Podnositelj je podnio i dokaze koji upućuju na činjenicu da je Korisnik nudio domenu na prodaju, no iz dokaza nije vidljivo koji je iznos tražen za prijenos i pod

kojim uvjetima. Ta činjenica sama za sebe ne bi bila dovoljna da se dokaže postojanje nesavjesnosti, no upućuje na određeni obrazac ponašanja koji, sagledavajući ga u cijelosti s ostalim činjenicama, može upućivati na kršenje načela savjesnosti i poštenja.

Na navode Podnositelja Korisnik domene se nije očitovao te nije pobio tvrdnje podnositelja. U takvim okolnostima, navodi i dokazi Podnositelja prošli su test vjerodostojnosti te, sagledani u cijelosti, upućuju na ponašanje Korisnika domene koje je u suprotnosti s načelom savjesnosti i poštenja te stoga zaključujem da je ispunjen i posljednji, četvrti uvjet iz čl. 32, st. 2 Pravilnika.

## VI. ODLUKA

Slijedom svega navedenog, donosim sljedeću odluku:

- 1. Usvaja se zahtjev podnositelja za oduzimanjem prava korištenja domene burgerking.hr korisniku domene, Marinku Krišti.**
- 2. Podnositelji zahtjeva imaju pravo na registraciju domene burgerking.hr, te se predlaže CARNetu postupiti sukladno čl. 55, st. 4 Pravilnika te registrirati domenu burgerking.hr na Kraljevi restorani d.o.o., Zagreb.**

KLASA: 700-800/17/218  
UR. BROJ: I41546-650-247-17-50

Odluka broj: 2017-01

Predsjednik Povjerenstva za  
upravljanje domenom .hr  
izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec

Arbitar

Tomislav Nagy



U Zagrebu, 31. listopada 2017.